

# Il riconoscimento dell'equo premio in capo al lavoratore dipendente inventore e della quantificazione dello stesso

di *Andrea Borroni*

## Introduzione

Nonostante la dottrina giuslavoristica in passato non abbia prestato particolare attenzione alla questione delle invenzioni dei lavoratori, le conoscenze dei prestatori di lavoro assumono un ruolo sempre più predominante all'interno dell'impresa sino a diventare un criterio di definizione dei ruoli aziendali, soppiantando la sovraordinazione gerarchica quale metodo per definire gli stessi <sup>(1)</sup>.

Infatti, le invenzioni dei dipendenti e le innovazioni da essi apportate influiscono sempre più sulla posizione (quindi, in termini giuridici, l'inquadramento) dei lavoratori all'interno delle imprese e costituiscono il frutto della conoscenza dagli stessi apportata: tale prodotto, come risulta semplice intuire, è funzionale allo sviluppo tecnologico delle imprese <sup>(2)</sup>. In altre parole, ciò che un tempo veniva considerato come un frutto occasionale del rapporto di lavoro, oggi giorno deve necessariamente essere disciplinato e gestito in un'ottica che tenga conto anche delle considerazioni poc'anzi esposte.

A questo fine, il legislatore ha predisposto una disciplina a tutela delle invenzioni dei lavoratori di-

pendenti <sup>(3)</sup> che tiene conto da un lato delle contrapposte esigenze dei soggetti coinvolti (il prestatore di lavoro e il datore di lavoro) e dall'altro regola i diritti morali e patrimoniali conseguenti al raggiungimento dell'invenzione; tali tematiche saranno analizzate nel presente elaborato, tenendo sempre a mente che il fulcro dello stesso è costituito dal diritto all'equo premio spettante al lavoratore dipendente inventore e alla sua relativa quantificazione.

Ad un primo sguardo d'insieme, si può notare come il lavoratore-inventore che voglia vedersi riconosciuto il diritto all'equo premio, in seguito alla realizzazione dell'invenzione e alla eventuale brevettazione della stessa, deve superare un certo numero di prove: il prestatore di lavoro che dovesse chiedere in via giudiziale la corresponsione di detto equo premio, infatti, potrebbe vedersi opporre dal datore di lavoro una serie di eccezioni che rischiano di porre nel nulla il proprio diritto o, comunque, di ridimensionarne anche notevolmente il *quantum*. Tali profili di criticità verranno quindi affrontati nel corso della presente trattazione: in particolare, ci si soffermerà sulle problematiche agli stessi sottese, nonché su quali strumenti giuridici possano

rivelarsi opportuni per un auspicabile superamento delle prime.

### Delle invenzioni

Un primo ordine di problemi si riscontra nel momento in cui si debba individuare quando l'invenzione sia stata realizzata da parte del dipendente. Il legislatore non si cura di definire il concetto di invenzione in generale per rendere la normativa flessibile ed è dunque ancor più difficoltoso ravvisare quando, data per certa l'inventività del trovato, si possa affermare che vi è stata attività inventiva da parte del lavoratore subordinato.

Infatti, la stessa definizione – se non la semplice individuazione – del concetto di attività inventiva è assai controversa e si passa da un livello di compiutezza dell'idea prossimo al concetto di invenzione vera e propria ad uno, invece, contenente solo in via embrionale i germi della stessa <sup>(4)</sup>.

Dobbiamo dunque partire dalla circostanza che l'autore dell'invenzione sia colui chi è in grado di trovare la soluzione ad una questione tecnica irrisolta ovvero di inquadrare la questione stessa in maniera innovativa, apportando semplificazioni o nuovi accorgimenti alle invenzioni già esistenti (anche utilizzando strumenti e tecniche preesistenti, ovvero trapiantando tecniche e procedimenti appartenenti ad un altro settore, se non, infine, inventando *ex nihilo* accorgimenti, procedimenti o processi per fronteggiare una data evenienza), discostandosi sempre, in maniera più o meno incisiva, dallo stato dell'arte, inteso come l'insieme delle conoscenze globalmente accessibili.

L'attività inventiva ricorre ogni volta in cui uno degli elementi appena ricordati si verifica, pur potendo variare il grado di inventività e il valore ontologico del trovato.

È osservazione assai banale che il problema cui l'inventore sopperisce preesiste spesso alla sua soluzione mentre, in altri casi, l'inventore stesso, con la sua attività creativa, pone e risolve contestualmente una questione tecnica.

Ma ciò non basta. Un'attività inventiva può essere tale anche se avvenuta in un momento successivo alla genesi ovvero alla individuazione del problema: in questo frangente, come è intuibile, l'attività inventiva risulta spostata temporalmente e logicamente nella fase di realizzazione ossia nel momento in cui si devono utilizzare gli strumenti tecnici

per la soluzione del caso *de quo*, desumendoli da conoscenze, capacità e storie diverse, proponendo un uso innovativo di strumenti già esistenti (anche a mero livello di procedimento) ovvero inventandone di nuovi <sup>(5)</sup>.

A volte l'attività inventiva si riduce a un'intuizione così semplice da risultare sorprendente, quando non rivoluzionaria, se rapportata al modo in cui il problema si poneva: è l'uovo di Colombo<sup>(6)</sup>.

### Della paternità

Altro profilo di rilievo e foriero di potenziali conflitti qualora si analizzi il tema dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore con riguardo all'invenzione è la c.d. paternità della stessa.

Per poter analizzare il tema riguardante la paternità del brevetto trovato si rivelano necessarie alcune premesse sistematiche. La prima, di ordine generale, si interseca con le ragioni della tutela brevettuale e le funzioni che alla stessa si riconducono.

Dunque, come ben noto, il brevetto è quell'istituto giuridico attraverso il quale il legislatore assicura al soggetto inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione per un determinato lasso di tempo <sup>(7)</sup>.

In particolare, le disposizioni relative alla tutela brevettuale mirano, *inter alia*, a contemperare due opposti interessi: da un lato, l'eventualità che il segreto con cui l'inventore ha deciso di proteggere la propria invenzione venga svelato e che altri si possano valere dello stesso; dall'altro, la possibilità che un altro soggetto giunga al medesimo risultato inventivo vanificando, in tutto o in parte, gli sforzi profusi dal primo inventore.

La tutela brevettuale garantisce, inoltre, che l'invenzione entri a far parte in maniera stabile del patrimonio di conoscenza collettivo. Il rilascio del brevetto è, infatti, subordinato ad una precisa e completa descrizione dell'invenzione da parte del richiedente; com'è noto, questa stessa descrizione sarà anche conservata in appositi registri di pubblico dominio di modo che nulla possa andare perduto. Di conseguenza, le funzioni collegate alla tutela brevettuale si modellano per garantire la piena attuazione della *ratio legis*. Quindi, in estrema sintesi, la promessa di un diritto di esclusiva sull'invenzione, accompagnata dalla possibilità della sua commercializzazione, incentiva l'inventore a diffondere tra la collettività il conte-

nuto dell'invenzione, favorendo il progresso, in modo che ne possano beneficiare, in ossequio all'insegnamento di Jeremy Bentham, il maggior numero di soggetti.

Le funzioni di questa particolarissima tutela trascendono, com'è intuibile, le finalità testé citate, per ricomprendere diritti più personali: si tratta dei diritti morali e patrimoniali esclusivi sul trovato.

Con riguardo ai primi, l'essere autore dell'invenzione costituisce il presupposto per ottenere la paternità del brevetto, che è presuntivamente provata dalla menzione del nome di un soggetto nel novero degli autori dell'invenzione, così come risultante dagli atti depositati per la domanda di brevetto.

Anche in base all'interpretazione autentica dell'ufficio italiano marchi e brevetti (UIBM) <sup>(8)</sup>, pare lecito argomentare della coincidenza tra nome indicato al momento della registrazione del brevetto come inventore ed effettiva paternità dell'opera da parte dello stesso: tale coincidenza si presume esatta fino a prova contraria, fornita a seguito di apposita azione <sup>(9)</sup>.

Il su esposto principio trae la sua giustificazione da un duplice ordine di ragioni:

(i) in primo luogo, da ragioni legate alla *ratio legis*. Difatti, poiché eventuali contestazioni in sede amministrativa dirette a porre in dubbio la paternità dell'invenzione brevettata potrebbero rappresentare un disincentivo alla richiesta di rilascio del brevetto da parte dell'inventore, il legislatore ha scelto di spostare la contestazione della paternità in sede giudiziale, con un sistema fondato sulla presunzione;

(ii) in secondo luogo, da ragioni di certezza del diritto. Sul punto è d'uopo rilevare che la coincidenza del dato formale della registrazione del brevetto a nome dell'inventore con il dato sostanziale dell'effettiva attività inventiva prestata dallo stesso (o da eventuali altri inventori) è resa necessaria sia per preservare la coerenza del sistema sia per garantire proprio la certezza del diritto.

Questo secondo assunto è ancora più vero se si pensa che esistono una serie di disposizioni, site al confine tra il diritto sostanziale e quello processuale, inerenti alla tutela dei diritti (disposizioni del Codice della proprietà industriale in merito a onere della prova <sup>(10)</sup>, rivendica <sup>(11)</sup>, nullità del brevetto <sup>(12)</sup>, ecc.), che sono sottoposte a rigide limitazioni temporali. Il rispetto di tali termini si configura come imprescindibile ai fini dell'attuazione dei diritti

collegati al brevetto. I summenzionati limiti temporali sono alla base di tutta la struttura delle private e, se così non fosse, si rimarrebbe nel limbo dell'incertezza circa la paternità e l'utilizzazione della stessa invenzione industriale, con grave nocuo-mento per la certezza dei rapporti giuridici.

### Problemi processuali

Dalle citate esigenze di certezza del diritto ne discende che, una volta che il brevetto viene depositato ed espressamente ne è dichiarato autore il dipendente, si instauri una logica e concreta presunzione di paternità dell'invenzione stessa <sup>(13)</sup>, che acquista ancor più solidità nel momento in cui, decorsi due anni dal suddetto deposito, non sia stata esperita da parte di alcuno un'azione di rivendica.

Trascorso tale periodo, il termine per l'azione di rivendica si prescrive e ne discende perciò una presunzione *iuris et de iure* di paternità.

Pertanto, i soggetti che, decorso tale termine, intendano estromettere il presunto autore perché ritengono che egli non abbia contribuito all'attività inventiva, non potranno quindi far altro che proporre azione di nullità del brevetto, ove eventualmente ne ricorrano i requisiti, e depositarne un altro recante le corrette indicazioni riguardanti la denominazione esatta dell'inventore.

Diversamente, qualora non siano decorsi i summenzionati due anni dal deposito del brevetto stesso, si potranno esperire sia l'azione di rivendicazione che quella più ampia di nullità, ove l'inventore indicato nel brevetto non sia quello che ha realmente prestato l'attività inventiva <sup>(14)</sup>.

In linea con quanto appena esposto, sembra ragionevole ritenere che, al pari di quella operante con riguardo alla validità del brevetto, sussista una presunzione – passibile di prova contraria – di paternità dell'invenzione quando la stessa risulti dal brevetto rilasciato dall'UIBM.

Infatti, se la presunzione opera indiscussa per quanto riguarda la validità del brevetto, da cui peraltro vengono fatte discendere conseguenze economiche di estrema rilevanza, sarebbe incoerente asserire che tale presunzione non possa valere relativamente alla paternità dell'invenzione, da cui discendono, del resto, interessi patrimoniali di valore nettamente inferiore.

Un altro aspetto che, sotto il profilo processuale, può risultare particolarmente significativo è costi-

tuito dalla possibilità di far accertare un'eventuale simulazione dell'intestazione del brevetto; tale strumento è volto a sconfessare taluno quale inventore dello stesso brevetto (il c.d. inventore formale) e, mediante l'esperimento dell'azione di rivendica ex art. 117, comma 3 del codice della proprietà industriale (c.p.i), ottenere con sentenza il trasferimento della titolarità del brevetto in capo al c.d. inventore reale. Quanto poc'anzi esposto, ovviamente, trova giustificazione solo ove la summenzionata tutela fosse richiesta prima della decorrenza dei due anni dalla data di pubblicazione del brevetto sul *Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti e semiconduttori*; spirato il termine, infatti, al soggetto interessato non resterà che far valere la nullità del brevetto <sup>(15)</sup>.

### Equo premio e cessione d'azienda

Altro elemento di primario rilievo che si ricollega al tema sin qui trattato, ossia ai rapporti intercorrenti tra datore di lavoro e dipendente-inventore, è quello riguardante il c.d. equo premio. Com'è noto, l'equo premio è una controprestazione straordinaria, avente carattere indennitario, corrisposta *una tantum* al dipendente-inventore a fronte di una prestazione – anch'essa di natura straordinaria – costituita dal risultato inventivo <sup>(16)</sup>.

L'analisi del diritto del lavoratore-inventore a ricevere un compenso di ordine patrimoniale, a titolo di equo premio, viene in considerazione anche con riguardo alla specifica ipotesi in cui l'invenzione abbia accresciuto il valore dell'azienda, divenendone un *key asset* di notevole importo, tanto da assumere un ruolo di primo piano ai fini della quantificazione del corrispettivo della cessione di detta azienda, in un'ipotetica vicenda traslativa.

In breve, *quid iuris* se la ditta X trasferisce l'azienda alla ditta Y e, antecedentemente all'atto di trasferimento, il dipendente-inventore vanta un credito a titolo di equo premio nei confronti della prima? Per rispondere a tale quesito occorre analizzare il caso sotto due aspetti: quello oggettivo della cessione di azienda in sé e quello soggettivo inerente alla natura del credito da lavoro.

### Collegamento oggettivo

La disciplina codicistica in tema di trasferimento d'azienda.

(in special modo relativa al regime dei debiti) è scarna e si riferisce a pochi *naturalia negotii* <sup>(17)</sup>.

Il fulcro della questione relativa ai debiti aziendali ruota intorno all'art. 2560 c.c. e agli altri articoli del codice civile ivi richiamati.

Precisamente, l'art. 2560 c.c., rubricato *Debiti relativi all'azienda ceduta*, statuisce che:

«L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori».

In altre parole, l'art. 2560, comma 2, c.c. pone a carico dell'acquirente di un'azienda commerciale una responsabilità – solidale con quella dell'alienante – per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda acquistata ed anteriori al trasferimento, «se essi risultano dai libri contabili obbligatori». L'iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori dell'imprenditore commerciale costituisce un presupposto imprescindibile di tale responsabilità che, al di fuori di detta ipotesi (nella quale soltanto le passività dell'azienda non possono dirsi ignote all'acquirente, salva la norma dell'art. 2112 c.c. per i crediti dei prestatori di lavoro subordinato), non sussiste <sup>(18)</sup>, a meno che la cessione dell'azienda non sia accompagnata da un patto espresso di accollo, in forza del quale l'acquirente si obblighi a pagare i debiti contratti dall'alienante per l'esercizio dell'azienda, anche se non risultanti dai libri contabili obbligatori <sup>(19)</sup>.

La norma in esame prevede una forma di responsabilità di natura eccezionale e, pertanto, non è applicabile analogicamente oltre i casi in essa considerati, ossia la stessa non è applicabile nel caso in cui la conoscenza dei debiti possa ricavarsi da fonti diverse dai libri contabili obbligatori <sup>(20)</sup>, con la ulteriore conseguenza che, ove per qualsiasi ragione detti libri non esistano, la responsabilità del cessionario dell'azienda commerciale per i debiti relativi all'azienda ceduta ed anteriori al trasferimento, per difetto del suo presupposto, non può sorgere <sup>(21)</sup>. Ora, non vi è dubbio che, con l'espressione «libri contabili obbligatori» adoperata nel capoverso dell'art. 2560 c.c., il legislatore si sia riferito ai libri contabili che l'art. 2214 dello stesso codice prescrive che l'imprenditore esercente un'attività

commerciale è obbligato a tenere <sup>(22)</sup> e che, in caso di cessione di azienda, l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta sia elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente, e non possa essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti fosse in altro modo conosciuta da parte dell'acquirente medesimo <sup>(23)</sup>.

Ne deriva, quindi, che l'assenza del debito verso gli inventori per l'equo premio doveva risultare in maniera esplicita; a tale riguardo si ritiene che scarso valore persuasivo possa avere l'argomentazione che nel valore per l'invenzione è ricompresa una somma destinata a ricoprire le spettanze che a nome di equo premio fanno parte del patrimonio dell'inventore. Tale teoria, che appartiene al pensiero economico più che a quello giuridico, richiederebbe sforzi non efficienti per ottenere un riconoscimento in sede giurisprudenziale, anche se la previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido <sup>(24)</sup>. In altre parole, vige il principio che ciascuno dei contraenti risponde dei debiti afferenti alla propria gestione; pertanto, qualora resti accertato che l'acquirente dell'azienda abbia pagato debiti contratti dall'alienante, nessuna altra prova deve essere fornita a sostegno e l'acquirente potrà agire in via di regresso <sup>(25)</sup>.

### *Collegamento soggettivo*

Il secondo profilo sotto cui analizzare la problematica del diritto del dipendente-inventore a vedersi corrispondere l'equo premio ove si verifichi una cessione d'azienda (di cui al paragrafo che precede), è quello del collegamento soggettivo, ossia quello che coinvolge la natura del credito da lavoro. A tale fine viene in considerazione il diritto per il lavoratore dipendente di appellarsi all'art. 2112 c.c.

Tale articolo, rubricato *Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda*, prevede che «in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano e che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento».

Innanzitutto, se riferita al trasferimento di azienda, la disciplina del presente articolo si applica non solo ai crediti maturati dal lavoratore in relazione al periodo in cui questo ha prestato la propria attività presso l'azienda ceduta, ma altresì a quelli facenti carico al cedente per effetto dell'acquisto dell'azienda da un precedente titolare soprattutto nell'ipotesi in cui incrementa il valore dell'azienda proprio il valore dell'invenzione <sup>(26)</sup>. La proprietà ai fini della responsabilità verso i crediti del dipendente rappresenta quindi un epifenomeno transitorio, che non influisce né sull'*an* né sul *quantum* del risarcimento, ma opera esclusivamente come ulteriore garanzia per quella che rimane la parte debole del rapporto contrattuale: il lavoratore.

Dal punto di vista processuale, l'evento del trasferimento d'azienda nei rapporti preesistenti «determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; non sussiste, invece, una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l'art. 2112 c.c. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario. Tuttavia, poiché la sentenza pronunciata contro il cedente spiega sempre i suoi effetti contro il successore a titolo particolare, l'art. 111, comma 4 c.p.c. espressamente dispone che la sentenza può essere impugnata anche dal successore» <sup>(27)</sup>.

### **Del diritto morale**

Nel caso in cui l'invenzione venga realizzata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina legislativa prevede una netta scissione tra un profilo che usualmente viene definito come "morale" ed un altro definito come "economico". Tali profili danno luogo, rispettivamente, al diritto per il dipendente-inventore ad essere riconosciuto autore dell'invenzione (*ex art. 2590 c.c.*) e al diritto del datore di lavoro allo sfruttamento del trovato (*art. 64 c.p.i.*).



Prima di esaminare i riflessi patrimoniali relativi all'invenzione del lavoratore dipendente, è opportuno volgere l'attenzione verso l'inalienabile diritto, spettante al soggetto che realizza un'invenzione, di esserne riconosciuto autore.

Tale diritto è in primo luogo sancito dall'art. 2590 c.c. e ripreso puntualmente dall'art. 64 c.p.i. <sup>(28)</sup>. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro proceda alla brevettazione di un'invenzione realizzata da un suo dipendente, il primo sia obbligato a designarlo correttamente quale inventore presso l'Ufficio italiano marchi e brevetti (UIBM). Qualora il datore di lavoro non proceda come illustrato, si sarebbe in presenza di una violazione dei diritti morali dell'inventore.

Il datore di lavoro, di conseguenza, in ottemperanza ai diritti morali di cui sopra, è obbligato anche a indicare il nome del dipendente, tutte le volte in cui il trovato viene descritto da un punto di vista tecnico-scientifico <sup>(29)</sup>, mentre tale dovere, secondo la dottrina maggioritaria, non sussiste relativamente alla menzione del lavoratore in altre forme, ad esempio nella pubblicità, nella presentazione del prodotto su riviste in commercio, e così via.

In definitiva, il lavoratore avrà diritto a vedersi riconosciuta la paternità dell'invenzione, ma i diritti scaturenti dal raggiungimento della stessa appartengono al datore di lavoro, ammesso che l'*opus* immateriale faccia parte della prestazione esigibile dal creditore <sup>(30)</sup>.

Indipendentemente dagli sforzi di dottrina e giurisprudenza al fine di tutelare il diritto morale del lavoratore inventore, la tutela ad egli apprestata appare inadeguata nella pratica, considerando l'ampio margine di discrezionalità del datore di lavoro nell'inoltro della domanda di brevetto. In taluni casi, il datore di lavoro può giungere sino a tener segreta l'invenzione (per motivi di strategia aziendale, ad esempio): pertanto il diritto del lavoratore inventore appare ancor più violato <sup>(31)</sup>.

Come appare chiaro dalle brevi premesse, ne deriva inoltre che il diritto morale è autonomo rispetto al diritto all'equo premio <sup>(32)</sup>.

Al contempo, il riconoscimento stesso dell'equo premio presuppone, come si avrà modo di spiegare nel dettaglio più avanti, che il lavoratore subordinato sia autore (o almeno coautore) dell'invenzione. Se il dipendente che chiede la corresponsione dell'equo premio non risulta però dal brevetto rilasciato dall'UIBM come uno degli inventori, dovrà essere imprescindibilmente richiesto

al giudice di riconoscere la paternità del trovato in capo a tale soggetto.

### Delle invenzioni dei dipendenti

Innanzitutto appare necessario premettere che le invenzioni realizzate da un prestatore di lavoro subordinato sono state sottoposte dal legislatore ad una particolare disciplina, contenuta nell'art. 64 c.p.i. <sup>(33)</sup>. Tale articolo riunisce in sé quanto precedentemente contenuto negli artt. 23-26 del R.D. n. 1127/1939, c.d. legge invenzioni <sup>(34)</sup>. (di seguito "l.i.") e nell'art. 35, d.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sebbene con alcune precisazioni <sup>(35)</sup>.

Un'ulteriore e importante puntualizzazione merita la *ratio* della regolamentazione giuridica riguardante le invenzioni dei lavoratori dipendenti. Essa trova il suo fondamento nella necessità di contemperare due differenti esigenze: da un lato, tutelare l'investimento imprenditoriale, dall'altro, premiare l'attività poetica del lavoratore.

Il datore di lavoro organizza e finanzia l'attività di ricerca e vuole trarne profitto; l'inventore desidera che i risultati inventivi conseguiti siano riconosciuti e remunerati.

La *ratio* su cui si fondano gli articoli del c.p.i. è ben evidenziata dalle parole della Suprema Corte: «l'esigenza di contemperare due distinti interessi: quello del lavoratore che deve conseguire un concreto riconoscimento del proprio apporto e quello dell'imprenditore volto ad acquisire i risultati di impegni organizzativi e di investimenti economici anche di rilevante entità [...], per attuare tale contemperamento, al diritto riconosciuto al datore di lavoro di trarre profitto dall'invenzione [...] deve corrispondere un sicuro vantaggio per il lavoratore, che si esplica o con l'erogazione di una specifica retribuzione o con l'erogazione di un equo premio: istituti che, pur essendo distinti e diversi, hanno entrambi la funzione esclusiva di compensare il risultato inventivo conseguito» <sup>(36)</sup>.

L'art. 64 c.p.i. è perciò strutturato in modo da salvaguardare gli interessi di entrambe le parti: l'equo premio è il simbolo di questo compromesso normativo.

Bene esprime questa volontà legislativa la Cassazione quando ha stabilito che: «L'attribuzione (a titolo originale) al datore di lavoro dei diritti patri-

moniali rappresenta un sensibile scostamento rispetto al principio fondamentale in materia brevettuale secondo cui è l'autore dell'invenzione ad essere titolare dei diritti di utilizzazione economica [...] Tale scostamento – comprensibile per l'apporto, a volte decisivo, che l'organizzazione dell'impresa conferisce alla genesi e all'attuazione dell'invenzione – giustifica la necessità (già avvertita da Cass. 16 gennaio 1979, n. 329) di una interpretazione restrittiva delle regole che escludono il diritto del dipendente all'equo premio.

La previsione del beneficio che il comma 2 dell'art. 23 riconosce al dipendente (espropriato dal diritto di utilizzazione economica) risponde infatti ad una logica indennitaria che si coglie valorizzando lo specifico contenuto del contratto individuale di lavoro voluto dalle parti. E infatti il dato nettamente differenziale tra le fattispecie previste dai due commi, risiede nell'essere o non "prevista una retribuzione" in compenso dell'attività inventiva: solo nel comma 1 infatti, l'attività inventiva, o, comunque il suo perseguimento (Cass. 6 marzo 1992, n. 2732) è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e "a tale scopo retribuita" (37).

La disciplina delle invenzioni del prestatore di lavoro subordinato rappresenta una vistosa eccezione rispetto alla regola generale secondo cui i diritti di utilizzazione esclusiva del trovato sorgono unicamente in capo al suo autore. La disciplina delle invenzioni realizzate dal dipendente durante il rapporto di lavoro individua tre categorie di invenzioni: le "invenzioni di servizio" (art. 64, comma 1, c.p.i.) (38), le "invenzioni d'azienda" (art. 64, comma 2, c.p.i.) (39) e le "invenzioni occasionali" (art. 64, comma 3, c.p.i.) (40).

Si rende ora necessaria una breve analisi della disciplina delle invenzioni d'azienda, in considerazione del fatto che in essa sono esplicitati i presupposti per la corresponsione dell'equo premio.

### *L'invenzione d'azienda*

Il tema delle invenzioni d'azienda è espressamente disciplinato dall'art. 64, comma 2 c.p.i., in virtù del quale: «Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere

riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro».

Alla luce di tale norma, l'invenzione d'azienda è quindi caratterizzata da due elementi:

realizzazione della stessa nell'esecuzione o adempimento di un contratto o rapporto di lavoro;  
mancata pattuizione di qualsivoglia compenso tra datore di lavoro e lavoratore per l'attività inventiva svolta da quest'ultimo. Proprio questo secondo elemento determina la distinzione tra invenzione di servizio e invenzione di azienda. Come si evince dalla formulazione letterale della norma, e conferma al riguardo giunge da una costante giurisprudenza della Suprema Corte, il *discrimen* risiede nella mancata previsione all'interno del contratto di lavoro di una specifica retribuzione quale compenso dell'attività inventiva (41). A tal fine non rileva, dunque, che l'oggetto del contratto di lavoro sia costituito anche da attività inventiva, se ad essa non è associata specifica ed adeguata retribuzione; quindi, la soluzione adottata dal legislatore è del tutto conforme alla *ratio* della normativa, perché il guadagno che deriva al datore di lavoro è diverso da quello che discende dal sinallagma tra prestazione lavorativa e retribuzione.

Qualora la situazione presenti gli elementi indicati dall'art. 64, comma 2, c.p.i., al datore di lavoro sono attribuiti i diritti patrimoniali associati all'invenzione (42), mentre al lavoratore spetta un c.d. equo premio.

Il previgente art. 23 l.i. non chiariva se la corresponsione dell'equo premio fosse condizionata al rilascio del brevetto o fosse da tale circostanza del tutto indipendente. Una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (43) riteneva che il diritto ad ottenere l'equo premio fosse subordinato al conseguimento del brevetto. Il legislatore della riforma del 2005, recependo tale indirizzo (44), ha inserito l'inciso «qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto».

Tale precisazione deve essere però andata tuttavia letta tenendo a mente quanto sino ad ora affermato in merito ai diritti sull'invenzione di cui gode il datore di lavoro. Quest'ultimo non ha solo il diritto di brevettare il trovato, ma è titolare di tutti i diritti

patrimoniali collegati all'invenzione. Tra di essi rientra anche il diritto di non brevettare l'invenzione e, di conseguenza, quello di optare per una differente tutela della stessa: il segreto.

Effettuare tale scelta è dunque un innegabile diritto del datore di lavoro, il quale tuttavia, beneficia ugualmente dell'apporto inventivo dato dal lavoratore che, pertanto, deve essere adeguatamente ricompensato.

Proprio in tal senso è intervenuta la recentissima riforma del c.p.i., attuata attraverso il d.lgs. n. 131/2010, che ha chiarito quanto prima era oggetto di vivo dibattito, ovvero se il diritto all'equo premio sorgesse dal momento in cui l'invenzione veniva utilizzata dall'azienda, che però la teneva segreta, o dal momento della sua brevettazione. Il novellato art. 64, comma 2 chiarisce che l'equo premio spetta a partire dal momento in cui l'invenzione viene utilizzata dal datore di lavoro, non rilevando se in regime di segretezza industriale ovvero avvalendosi della protezione data dalla privata brevettuale. Va aggiunto, inoltre, che la Corte di Cassazione<sup>(45)</sup> da sempre ribadisce il carattere di eccezionalità della normativa riguardante le invenzioni dei dipendenti. Essa deroga ad un principio fondamentale dell'ordinamento brevettuale, cioè quello secondo cui i diritti di sfruttamento economico dell'invenzione appartengono al suo autore; dunque, alla luce di tale orientamento, si deve procedere ad una interpretazione restrittiva delle regole che escludono il diritto all'equo premio.

Perché ricorrano i presupposti per la corresponsione di un equo premio occorre soddisfare i requisiti che consentono di inquadrare il trovato nella definizione di "invenzione d'azienda"<sup>(46)</sup>.

La questione relativa all'individuazione di criteri discretivi in grado di catalogare le invenzioni del dipendente come invenzioni di servizio ovvero di azienda, è di grande momento ed è stata oggetto di un vasto ed approfondito studio da parte della dottrina, nonché di una meditata elaborazione da parte della giurisprudenza.

È di palese evidenza che la questione giuridica in analisi rivesta una notevole rilevanza pratica, ma è altrettanto vero che questa fattispecie, assai diffusa nella prassi, dà luogo ad assai scarse vicende giurisprudenziali. Inoltre, la chiara individuazione di un criterio stabile e ben definito in grado di tracciare una linea di demarcazione tra ciò che rappresenta un'invenzione di azienda anziché di servizio risponde a importanti interrogativi pratici perché,

pur rimanendo in capo al datore di lavoro il diritto patrimoniale scaturente dal trovato, unicamente nel caso in cui si ricada nell'invenzione di azienda spetterà al dipendente un equo premio per avere creato o implementato un trovato piuttosto che un procedimento brevettabile e di fatto, poi, effettivamente brevettato dal datore di lavoro.

Alla luce delle premesse appena esposte, che invocavano una necessaria certezza esegetica, la disciplina delle invenzioni dei dipendenti è stata oggetto di un vivace dibattito che, se da un lato ha contribuito all'individuazione delle criticità normative, dall'altro ha dato alla fattispecie in esame una connotazione perennemente in divenire.

Ad esempio, l'innovazione portata dalla riforma operata dal formante<sup>(47)</sup> legislativo<sup>(48)</sup> non è stata decisiva nella dissoluzione delle insidie interpretative, se non in parte<sup>(49)</sup>.

D'altro canto, in merito all'individuazione del confine tra le due fattispecie (invenzione di azienda/di servizio), la riforma non ha contribuito a dirimere i restanti dubbi, essendo stato l'art. 23 l.i., che disciplinava la fattispecie, trasfuso quasi integralmente nel nuovo art. 64 c.p.i..

Gli elementi interpretativi ricavabili poi dall'analisi della Relazione al d.lgs. n. 30/2005<sup>(50)</sup>, mostrano un legislatore ben consapevole dei problemi pratici collegati ad uno stato di incertezza ancora aleggiante.

In un primo momento, infatti, si era avanzata una soluzione altamente efficiente, che avrebbe comportato una *reductio ad unum* ed una semplificazione delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 64, considerando la sola ipotesi di invenzione del dipendente ottenuta o durante l'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro. Al ricorrere di questo semplice presupposto, sarebbe quindi nato il diritto al riconoscimento di un equo premio in favore del dipendente spettando, in ogni caso, al datore di lavoro la corresponsione dei diritti patrimoniali collegati all'invenzione.

Tuttavia, tale soluzione legislativa non è riuscita a superare le contestazioni sollevate da più parti ed il legislatore, col richiamo alla soluzione legislativa adottata precedentemente alla riforma del 2005, ha infine deciso di "non decidere".

È agevole constatare come il presupposto della norma in esame debba riconoscersi nell'esercizio di un'attività inventiva, concetto volutamente lasciato vago dal legislatore per non ridurre la portata



applicativa di ordine generale <sup>(51)</sup>.

Sempre in base a tale *favor inventoris* si deve valutare il problema ricorrente del trattamento da riservare all'inventore qualora il trovato non sia brevettabile, non rientrando nella tipologia *ex art. 2585 c.c.*. Si tratta di trovati che apportano innovazione all'impresa e, dunque, una maggiore utilità (ad esempio nuovi metodi organizzativi del lavoro, scoperte scientifiche non immediatamente applicabili al processo industriale ma che portano benefici sotto il profilo dell'immagine dell'impresa). Negare all'autore di tali innovazioni qualunque riconoscimento sotto il profilo economico non sembra la miglior soluzione, dato che il raggiungimento di un risultato non costituisce oggetto della prestazione lavorativa: si ritiene dunque preferibile assegnare un vantaggio a chi ha raggiunto tali risultati <sup>(52)</sup>.

Depone in questo senso l'art. 4, l. n. 190/1985, che consente alla contrattazione collettiva di «definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico dell'utilizzazione da parte dell'impresa sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto» <sup>(53)</sup>.

Emerge in tutta chiarezza che il legislatore dia per scontata la necessità di corrispondere un compenso economico per le innovazioni che rientrino nell'ambito poc'anzi specificato: infatti, la contrattazione collettiva determina unicamente l'entità del corrispettivo (il *quantum*) e non la valutazione della sua opportunità (*l'an*).

Peraltro, tramite un'interpretazione analogica della norma in questione sarebbe possibile estenderne l'applicazione anche oltre il riferimento ai quadri (anzi, ciò appare opportuno per salvare la stessa da un'eventuale declaratoria di incostituzionalità) <sup>(54)</sup>.

Dunque, i lavoratori – in qualunque categoria essi siano inquadrati – che abbiano apportato un'innovazione all'impresa (a condizione che essa sia effettivamente utilizzata dal datore di lavoro e che non costituisca oggetto della prestazione dedotta in contratto), trovano nella legge *de qua* la fonte legislativa che autorizzerebbe a ritenere ammissibili domande per ottenere un compenso aggiuntivo.

In un'altra occasione la Suprema Corte ha ribadito che la contrattazione collettiva può definire i criteri per il calcolo dell'equo premio e che la ricorrenza di tale diritto può essere ravvisabile anche, in via

analogica, per mezzo dell'art. 2125 c.c., ove è previsto che l'espropriazione di diritti fondamentali del lavoratore in tema di libera iniziativa economica e di libertà di lavoro, sia valida solo ed esclusivamente se sia stabilita la corresponsione dell'equo premio <sup>(55)</sup>.

In estrema sintesi, costituisce l'elemento distintivo delle due ipotesi – invenzione di servizio v. invenzione di azienda – l'esplicita previsione contrattuale di una voce retributiva *ad hoc* che, *ex contractu*, rappresenta il corrispettivo per l'attività inventiva, in difetto della quale sorgerebbe in capo all'inventore il diritto all'equo premio di cui si discute.

La previsione di una specifica voce retributiva quale criterio discrezionale per distinguere l'ipotesi di invenzione di servizio da quella di invenzione d'azienda è anche ciò che emerge in base ai canoni ermeneutici individuati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile: l'intenzione del legislatore è stata quella di garantire al lavoratore un vantaggio economico dall'invenzione raggiunta nell'ambito dell'azienda. Tale vantaggio verrebbe meno nel caso in cui, ove non fosse prevista una corresponsione maggiore della retribuzione per l'attività inventiva, non venisse corrisposto un equo premio al lavoratore «ritenendo il vantaggio economico conseguente a detta invenzione inerente all'attività lavorativa prestata e retribuita alla stregua del trattamento economico corrisposto agli altri dipendenti di pari inquadramento nella qualifica di lavoro» <sup>(56)</sup>.

La Cassazione ha ribadito che non assume nemmeno rilievo la maggiore o minore probabilità che l'attività lavorativa pattuita possa dar luogo ad un'invenzione <sup>(57)</sup>: deve essere prevista una specifica voce retributiva che il lavoratore deve ricevere per l'attività posta in essere <sup>(58)</sup>. Non è sufficiente, infatti, che il prestatore di lavoro percepisca un compenso superiore alla media della categoria di appartenenza. Devono sussistere analitici e specifici elementi che giustifichino la correlazione causale tra prestazione inventiva e retribuzione <sup>(59)</sup>. Una giurisprudenza costante della Suprema Corte ha precisato che l'onere della prova concernente tale ultima circostanza incombe sul datore di lavoro <sup>(60)</sup>. In definitiva, secondo tale tesi <sup>(61)</sup>, il criterio distintivo tra l'invenzione di azienda e quella di servizio sarebbe di natura prettamente formale: si propenderà per l'individuazione di un'invenzione di servizio nel momento in cui risulti chiaramente

che la retribuzione corrisposta al lavoratore sia comprensiva di una speciale voce dedicata all'attività inventiva, dato che ciò dimostrerebbe che l'oggetto della prestazione lavorativa consisterebbe appunto in un'attività volta a conseguire un risultato inventivo<sup>(62)</sup>. In altre parole, in questa ipotesi il risultato inventivo si presenta come straordinario (se non occasionale) poiché lo stesso non era stato considerato dalle parti come l'obbiettivo dell'attività lavorativa, pur essendo stato raggiunto in pendenza del vincolo contrattuale.

La previsione di una specifica voce retributiva atta a compensare un eventuale trovato (brevettabile) assume la connotazione di un rischio economico incombente per scelta e speranza sul datore di lavoro, che scommette sulle potenzialità di un proprio dipendente ed accetta il rischio (molto ben augurato) di “vedersi nascere in casa” un'invenzione i cui esiti andranno a far parte degli *assets* della società, che ne godrà dei diritti patrimoniali<sup>(63)</sup>.

In quest'ottica, le parti possono pertanto strutturare il contratto come sinallagmatico, prevedendo una specifica voce per l'attività inventiva. Viene infatti offerta alle parti, specialmente al datore di lavoro, la possibilità di prevenire il rischio di pagare un equo premio per effetto, *ex art. 64, comma 1, c.p.i.*, della stipulazione di un contratto *ad hoc*, nell'ambito del quale si pattuisca una retribuzione specifica quale controprestazione per l'attività inventiva del dipendente che, pertanto, viene a costituire la specifica obbligazione sullo stesso gravante proprio in virtù di detto contratto. In breve, la contrattualizzazione *ab origine* dell'eventuale invenzione da parte del dipendente, cui sia già correlata la previsione di una retribuzione *ad hoc*, esclude per il dipendente il diritto all'equo premio (e perciò libera il datore di lavoro dall'obbligo di corrisponderlo).

Ovviamente, non basterebbe una retribuzione specifica in tal senso – dal valore esclusivamente simbolico – per non incorrere in eventuali violazioni di frode alla legge.

In altre parole, un'equa ricostruzione di questa fattispecie impone che si debba tener conto anche del rapporto tra voce specifica della retribuzione e valore del trovato (al grande valore di quest'ultimo, infatti, non può corrispondere un valore “risibile” della prima).

Visto che è possibile risolvere la questione “equo premio” con un mero escamotage formale, sulla falsariga di quanto suggerito dalla giurisprudenza e

dalla dottrina dominante il datore di lavoro avrebbe la possibilità di risolvere in maniera assolutamente vantaggiosa – per sé stesso – la questione dell'equo premio, scegliendo una delle due seguenti opzioni: (i) porre la questione stessa in termini aleatori, non retribuendo il dipendente per l'attività inventiva. In questo caso, qualora il dipendente non inventasse nulla, questi non avrebbe diritto all'indennizzo costituito dall'equo premio. Qualora invece riuscisse ad escogitare a raggiungere un risultato brevettabile, il datore di lavoro potrebbe appropriarsi del brevetto esclusivamente al prezzo di indennizzo; ovvero, qualora non volesse correre rischi, (ii) potrebbe optare per una scelta di tipo sinallagmatico e ricompensare con una voce specifica nel contratto di lavoro l'attività inventiva del dipendente.

La situazione così favorevole al datore di lavoro deriva dal carattere eccezionale della norma che deroga al principio generale in tema di invenzioni, in base al quale i diritti di questa competono all'inventore.

La *ratio* che presiede alla disciplina dell'invenzione del lavoratore è perciò individuata nell'ottica di una ricompensa per la parte che ha sostenuto i costi dell'attività di ricerca e i rischi imprenditoriali, mantenendo in ogni caso per il vero autore dell'invenzione una riparazione per quello che in tutto e per tutto appare un sacrificio dei propri diritti sull'invenzione<sup>(64)</sup>.

In altre parole, la natura di *lex specialis*, di cui all'art. 64 c.p.i., rifletterebbe il principio di matrice chiaramente economica della remunerazione degli investimenti nei fattori di produzione. Nel senso di considerare la disciplina relativa all'invenzione dei dipendenti in modo di restringere l'ambito di operatività del comma 1 della norma in esame, si sono pronunciati più volte, e con più voci largamente maggioritarie, sia il formante dottrinale<sup>(65)</sup> sia quello giurisprudenziale<sup>(66)</sup>, tanto che il caso in cui al dipendente-inventore non venga riconosciuto un ristoro per avere realizzato un'invenzione piuttosto che avere ottenuto la brevettabilità di un procedimento, è interpretato in maniera estremamente restrittiva.

Il momento in base al quale debba essere compiuta la concreta valutazione degli elementi costitutivi l'equo premio, deve avvenire *ex ante*: non può essere una valutazione *ex post* in quanto, qualora si adottasse quest'ultimo criterio, l'attività inventiva sarebbe considerata pattuita nei casi in cui la prestazione lavorativa avesse originato un'invenzione,

quindi anche nel caso in cui la volontà di impegnare il dipendente con lo scopo di conseguire un risultato inventivo non fosse stata prevista dalle parti, ma tale risultato sia stato seppur occasionalmente raggiunto, per dirla con gli interpreti d'oltremarica, sarebbe come forzare le menti ad incontrarsi quando non ne avrebbero nessuna voglia.

Sempre a dimostrazione della volontà di ampliare i margini di attivazione ed operatività della norma in esame, perché si abbia un'attività inventiva rilevante non solo non è necessario che questa sia esclusiva, ma nemmeno occorre che essa sia prevalente rispetto ad altre mansioni con differente natura. Per semplificare ulteriormente questi concetti, la Cassazione ha statuito che l'ipotesi di invenzione di servizio ricorrerà quando le parti abbiano esplicitamente previsto che una parte della retribuzione versata al dipendente sia esclusivamente destinata a ricompensare l'ottenimento, anche solo eventuale, di un risultato inventivo <sup>(67)</sup>.

### Dell'equo premio

I criteri utilizzati per la determinazione dell'equo premio negli ordinamenti giuridici ove lo stesso viene riconosciuto al dipendente-inventore per l'attività inventiva posta in essere nell'esecuzione del rapporto di lavoro, sono per lo più vaghi e generici: le formule più diffuse prevedono la corresponsione di un importo in base all'"importanza" o al "valore" dell'invenzione, ponendo l'organo giudicante nella situazione di dover determinare con un apprezzabile margine di discrezionalità l'ammontare che, non essendo nel concreto ricavabile dall'applicazione di criteri oggettivi, potrebbe così risultare insoddisfacente per le parti in causa.

Per ovviare a tale problema, come si darà conto in seguito, risulta particolarmente interessante la normativa tedesca poiché quest'ultima ha rappresentato e rappresenta il punto di riferimento anche per l'Italia in tema di determinazione del *quantum* dell'equo premio <sup>(68)</sup>.

Infatti, vista la scarsa disciplina italiana, essa ha costituito una chiara dimostrazione della spontanea circolazione dei modelli e l'oggetto di un trapianto giuridico <sup>(69)</sup> consapevole, necessario e convinto da parte del formante giurisprudenziale italiano e dallo stesso mai ripudiato. Infatti, in un'importante pronuncia <sup>(70)</sup> la Corte di Cassazione ha ritenuto

infondate le censure mosse contro il ricorso alla "formula tedesca", sebbene la fattispecie prevedesse, in aggiunta alla stessa formula tedesca, dei correttivi "equitativi" che aumentavano il valore dell'equo premio risultante dalla stretta applicazione dei criteri tedeschi: «il potere di emettere una decisione secondo equità previsto dall'art. 114 c.p.c. si distingue dal potere di liquidare in via equitativa uno degli elementi del contratto "rimasto oscuro", in quanto, mentre il primo presuppone l'istanza delle parti ed importa [...] la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, il secondo autorizza il ricorso – anche d'ufficio – a criteri equitativi per integrare la regolamentazione relativa agli obblighi contrattuali delle parti (analogamente, ma nell'ipotesi di "equità sostitutiva" ex art. 1226 c.c., cfr. Cass., n. 1799/1995). Il ricorso all'"equità integrativa" ex art. 1371 c.c. [...] è avvenuto, altresì [...], in forza di "impostazione comune alle parti" attraverso la concorde devoluzione al consulente tecnico d'ufficio [...] del compito della quantificazione dell'equo premio mediante l'applicazione della c.d. formula tedesca con determinati correttivi» arrivando alla conclusione che: «a conferma della correttezza di quanto statuito dal giudice territoriale in merito alla quantificazione dell'equo premio [...], questa Corte ha statuito che non si espone a censura in sede di legittimità la scelta compiuta dal giudice del merito di adottare una formula analoga a quella adottata in Germania (cosiddetta "formula tedesca") (Cass. n. 7161/1998)» <sup>(71)</sup>. In definitiva, *ex adverso*, il ricorso alla formula tedesca costituirà il punto di partenza per determinare il *quantum* dell'equo premio spettante al lavoratore inventore.

La previsione di una maggiorazione del *quantum* in considerazione dei parametri equitativi poc'anzi menzionati, infatti, rappresenta solo una delle opportunità percorribili dalla giurisprudenza, e ciò anche in considerazione delle esperienze straniere più significative in tema di quantificazione dell'equo premio, le quali sovente ricorrono a formule che denotano un *favor* nei confronti del dipendente inventore.

Fra i vari parametri che ricorrono nelle esperienze straniere sono da ricordare, da un lato, quelli che determinano l'ammontare dell'equo premio in considerazione del *fair share of the benefits* che il datore di lavoro ha già avuto e che si prevede avrà in futuro, sfruttando l'invenzione. È il caso dell'ordinamento inglese che, all'art. 40 del Patent

Act 1977 <sup>(72)</sup>, si occupa dell'eventuale equo premio (*compensation*) che spetta all'inventore. Per quanto riguarda l'ammontare della *compensation*, esso è da determinarsi seguendo i criteri guida dell'art. 41 del Patent Act 1977. Dall'altro, invece, si possono richiamare i parametri contemplati dall'ordinamento statunitense che prevedono, per il caso in cui il dipendente non sia assunto allo scopo specifico di inventare, l'appartenenza di tutti i diritti inerenti le invenzioni in capo al lavoratore dipendente, anche qualora le stesse possano apportare beneficio all'azienda.

Nell'ordinamento statunitense, a livello federale, la materia brevettuale è disciplinata dal Patent Act, incorporato nel titolo 35 dello United States Code (USC). Le disposizioni legislative in materia variano da stato a stato, ma si possono individuare due situazioni similmente disciplinate nella maggior parte dei casi: la prima è quella per cui un dipendente non è assunto allo scopo di inventare e l'attività inventiva non è menzionata nel suo contratto di lavoro. In tale circostanza, al prestatore di lavoro apparterranno tutti i diritti inerenti alle invenzioni che potrebbe inventare nel corso del rapporto lavorativo <sup>(73)</sup>, anche qualora le stesse possano essere di beneficio all'azienda di cui è dipendente. La seconda situazione, invece, è quella in cui il dipendente sia stato assunto con il preciso scopo di inventare, in relazione alla quale qualsiasi diritto derivante dall'invenzione apparterrà al datore di lavoro.

Altre esperienze meritano di essere citate per la loro lungimiranza nel concedere adeguata tutela e giusta retribuzione al lavoratore dipendente: è il caso della Cina <sup>(74)</sup> e del Giappone <sup>(75)</sup>. La Cina si è dotata di una normativa che consente di ricompensare sempre il dipendente che inventa. Qualora il compenso non sia previsto contrattualmente e si configuri dunque come straordinario, esso è corrisposto in due *tranche*: la prima quando l'invenzione viene brevettata e consiste in una somma proporzionale all'importanza dell'invenzione, la seconda, erogata successivamente, sarà calcolata sulla base dei profitti che l'azienda ha conseguito sfruttando il brevetto e a quelli futuri, individuati attraverso un giudizio prognostico.

Il Giappone, all'art. 35 della legge brevettuale <sup>(76)</sup>, prevede che il datore di lavoro abbia diritto ad una licenza gratuita sull'invenzione, sfruttabile unicamente in relazione all'oggetto sociale o agli scopi

aziendali, qualora essa sia stata realizzata nell'adempimento delle mansioni lavorative. Se però il dipendente è disposto a concedere alla controparte datoriale una licenza esclusiva (o analoga pattuizione è contenuta preventivamente nel contratto di lavoro), avrà diritto ad una equa *compensation*. Nel concordare quest'ultima, il datore di lavoro non deve tuttavia abusare della disparità di potere contrattuale che lo vede in posizione di vantaggio: l'ammontare dell'equo premio deve essere parametrato correttamente al valore commerciale dell'invenzione, all'effettivo contributo del lavoratore alla sua realizzazione e a quanto abbia influito l'organizzazione del datore di lavoro <sup>(77)</sup>. In assenza di formule matematiche legislativamente previste per effettuare il calcolo della *compensation*, le Corti giapponesi sono solite valersi della c.d. *monopolization profit formula* <sup>(78)</sup>: l'equo premio è il risultato della moltiplicazione tra il profitto che si presume l'invenzione porterà all'azienda, moltiplicato per la rilevanza dell'attività del lavoratore all'interno del procedimento di realizzazione del trovato (espresso in punti percentuale), moltiplicato per una cifra indicante il grado di indipendenza dello sforzo creativo dall'aiuto garantito dall'organizzazione del datore di lavoro (espresso sempre in punti percentuale). Il tutto va chiaramente ridimensionato se l'invenzione, per essere attuata, necessita di altre invenzioni brevettate di cui è "debitrice".

Tramite l'applicazione della predetta formula, la *District Court* di Tokyo, nella decisione relativa al caso LED <sup>(79)</sup> del 2004, aveva accolto la domanda del lavoratore che pretendeva una *compensation* di 20 miliardi di yen, pari a circa 152 milioni di euro <sup>(80)</sup>. Nel decidere la Corte aveva altresì dichiarato che l'applicazione corretta della formula avrebbe portato ad un compenso di quasi 60 miliardi di yen, ma che si sarebbe comunque attenuta alle richieste dell'attore.

Appellata la sentenza nel 2005, le parti in causa si sono successivamente accordate per un "equo premio" di circa 840 milioni di yen (circa 6,18 milioni di euro), interessi inclusi <sup>(81)</sup>. La drastica diminuzione dell'ammontare della *compensation* va ricollegata alle indicazioni date dalla *High Court* che si è occupata del secondo grado di giudizio, la quale aveva suggerito un tetto massimo di 600 milioni di yen a cui si sarebbero aggiunti eventuali interessi dovuti. Tale limite veniva giustificato asserendo che la giusta ricompensa per l'attività inventiva



non doveva tradursi in un irreparabile danno economico per l'azienda. La cifra, rimasta comunque la più alta mai concessa come equo premio, simboleggia il crescente valore che viene conferito alle capacità creative dei singoli nella società moderna, indispensabili per lo sviluppo dell'azienda e dunque meritevoli di ricevere incentivazioni e ricompense<sup>(82)</sup>. Per quanto riguarda la determinazione del *quantum* che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore dipendente in caso di invenzione d'azienda, i criteri individuati dal legislatore della recente riforma sono i seguenti: (i) importanza dell'invenzione; (ii) mansioni svolte dal dipendente inventore; (iii) contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro; (iv) retribuzione percepita dal dipendente inventore.

Come emerge da una prima analisi meramente ricognitiva, il dettato del nuovissimo art. 64 c.p.i. ritorna sul proprio antecedente storico<sup>(83)</sup>, che rinviava in via generica esclusivamente all'«importanza dell'invenzione», eliminando l'asserzione «si terrà conto dell'importanza dell'invenzione in quanto brevettata». Tale ultima locuzione restringeva la discrezionalità dell'interprete assecondando quella parte della dottrina<sup>(84)</sup> che cercava di individuare un sistema più accurato e certo per risolvere la decisiva questione del *quantum* da corrispondere a titolo di equo premio, ponendo tuttavia sull'altare sacrificale il dipendente il cui prodotto poetico rimaneva secreto. La citata modifica, pur costringendo ad uno sforzo interpretativo maggiore ed un ricorso all'analogia più forzato, non priva di giustificazione l'ampio ricorso alla “formula tedesca”<sup>(85)</sup> che già veniva utilizzato nel nostro Paese prima che si ventilasse l'ipotesi di far dipendere la quantificazione dell'equo premio dall'importanza che l'invenzione ha in quanto brevettata. Tale soluzione veniva suggerita anche per fare emergere un diffuso critico tipo<sup>(86)</sup>: infatti, i consulenti tecnici chiamati a determinare il premio su richiesta del giudice, comunemente ricorrevano a tale metodo ed anche il formante giurisprudenziale appoggiava tale tendenza, tanto che la Suprema Corte più volte aveva sostenuto il ricorso a tale modello<sup>(87)</sup>.

Le motivazioni alla base della scelta del modello tedesco come *corpus* normativo di riferimento per il calcolo dell'equo premio spettante al lavoratore – dipendente-inventore, devono essere ricercate nelle pronunce della giurisprudenza.

Tale giurisprudenza, che ha sopperito ad una nor-

mativa alquanto scarna e generica, ha ricercato in ordinamenti giuridici stranieri la soluzione ai problemi posti dall'impossibilità di ricavare criteri oggettivi per il calcolo dell'equo premio nella normativa italiana. Il dettato dell'art. 23 l.i., ora riproposto dal d.lgs. n. 131/2010, affermava semplicemente che per il calcolo della somma spettante al dipendente-inventore si doveva tener conto «dell'importanza dell'invenzione». A poco era servito ai fini del mero calcolo aggiungere, con la riforma del 2005, «in quanto brevettata».

In considerazione di ciò, come detto, il formante giurisprudenziale optava a favore dell'applicazione della formula tedesca<sup>(88)</sup>.

Mancando soluzioni alternativamente percorribili e stante il carattere più obiettivo della formula tedesca, la giurisprudenza confermò nel corso del tempo il ricorso a tali criteri, demandando solitamente ai consulenti d'ufficio la concreta applicazione degli stessi<sup>(89)</sup>.

La legittimità dell'adozione della formula tedesca è stata poi solennemente dichiarata dalla Suprema Corte, che ha statuito quanto segue: «la formula tedesca [...] è costituita da parametri che, se rigorosamente applicati, danno per risultato il prezzo dell'invenzione in conformità al diritto tedesco, e ben può essere applicata, con le limitazioni adottate nella specie (prudenza e 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»<sup>(90)</sup>.

Il legislatore, dunque, ha accolto gli orientamenti di matrice tedesca facendoli propri; tuttavia, la non perfetta coincidenza tra i criteri puntualmente formalizzati dall'ordinamento tedesco e quelli tradotti nel *wording* dell'art. 64 c.p.i. solleva dubbi ermeneutici che possono essere superati facendo ricorso, ancora e comunque, alla *voluntas legis* di trapiantare nel dettato normativo i risultati raggiunti dalla giurisprudenza, la quale, per il calcolo dell'equo premio, si avvale proprio della formula tedesca.

In altre parole, per quanto il legislatore abbia cercato di fornire indicazioni più circoscritte in tal senso, i criteri in precedenza descritti continuano ad essere carenti di adeguata precisione empirica. Proprio in ragione di ciò, la “formula tedesca”, utilizzata sino al 2005 dalla giurisprudenza maggioritaria, appare ancora oggi in grado di fornire delle utili indicazioni per una prima valutazione degli

indici da considerare per la determinazione dell'equo premio.

È perciò d'uopo precisare che le direttive tedesche hanno meramente lo scopo di indicare le opportune modalità di calcolo, tant'è che esse non sono considerate come vincolanti, in particolar modo nel caso in cui vi sia una disciplina più favorevole per il dipendente (punto 1. delle direttive): conseguenza di ciò è che non si può considerare il sistema italiano di calcolo dell'equo premio come un mero trapianto di quello teutonico.

Infatti, di grande rilevanza è la considerazione delle differenze insite nelle discipline dei due paesi: in Germania l'equo premio è un istituto generalizzato, e tale generalizzazione è dovuta, tra l'altro, al fatto che non vi è una distinzione fra invenzioni d'azienda ed invenzioni di servizio. Perciò, in considerazione del fatto che l'equo premio è riconosciuto anche in capo a chi per contratto è specificamente preposto all'attività di ricerca, il *quantum* dell'equo premio corrisposto risulta, in definitiva, di minor entità.

Quindi, sarebbe opportuno servirsi della formula tedesca con correttivi in favore.

A tal fine, è stato ritenuto sufficiente elevare i valori di uno degli indici previsti dalla formula tedesca per determinare il fattore di partecipazione P. In particolare, questo indice misura il grado di iniziativa che l'inventore ha assunto nell'affrontare il problema tecnico. I valori più bassi (1 e 2) corrisponderebbero alle invenzioni di servizio *ex art.* 64, comma 1 c.p.i., mentre nel caso di invenzioni d'azienda, per le quali è previsto l'obbligo di corrispondere l'equo premio, si ricadrebbe nei valori più alti, in particolare il valore 6, ritenendo che il lavoratore dipendente si sia posto in maniera totalmente autonoma il problema tecnico<sup>(91)</sup>.

La Relazione al c.p.i.<sup>(92)</sup> ben recepiva la questione, infatti, ai fini di certezza del diritto e di prevedibilità dell'esito della causa (oltretutto, come facilmente immaginabile, di incentivazione all'attività di ricerca e sviluppo, tradizionalmente considerata come attività fondamentale per l'aumento della competitività delle imprese e di conseguenza del sistema paese), proponeva di uniformare le fattispecie adottando il solo caso dell'«invenzione che sia stata conseguita nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego».

Alla luce di quanto sinora esposto, è a questo punto opportuno procedere all'esposizione della formula

matematica per il calcolo dell'equo premio e, nella prosecuzione del presente elaborato, illustrarne i singoli componenti e le problematiche ad essi connesse.

Tale formula risulta essere la seguente:

$$EP=V \times P^{(93)}$$

ove V e P corrispondono rispettivamente al valore dell'invenzione e al fattore che ne diminuisce proporzionalmente l'entità (di seguito chiamato anche "fattore proporzionale") ed EP proprio all'equo premio.

### *L'importanza dell'invenzione in quanto brevettata vs. importanza tout court. Il valore economico dell'invenzione*

Il legislatore del 2005 non trascurava l'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto. La riforma del 2010 riconosce tuttavia la possibilità che un trovato, pur non difettando di inventività, possa non ricevere brevettazione, preferendosi consapevolmente la strada del segreto.

Stante l'incontestata osservazione che ci si riferisca alla importanza economica del trovato, il riferimento all'invenzione brevettabile (in luogo del valore dell'invenzione in quanto brevettata) non è di poco momento in quanto, da un lato, chiarisce che l'invenzione, che genera come epifenomeno non transitorio il diritto all'equo premio, può essere oggetto di brevettazione garantendo un diritto di esclusiva al titolare del brevetto; dall'altro, evidenzia come il valore del trovato deve essere commisurato al vantaggio effettivo per l'impresa (valore che, solitamente, aumenta con il conseguimento della tutela brevettuale<sup>(94)</sup>, salvi quei rari casi in cui il segreto serve meglio la strategia aziendale). Appartiene al sapere diffuso degli operatori economici la considerazione che – come bene aggiunge la dottrina in merito a quest'ultimo punto<sup>(95)</sup> – l'avanzamento della tecnica rappresenta un risultato implicito dell'evoluzione di impresa, mentre il conseguimento di un trovato brevettabile costituisce un evento di più elevata portata e, sicuramente, eccezionale<sup>(96)</sup>.

In ogni caso, la base di calcolo sulla quale calcolare l'esatto ammontare dell'equo premio è data dal vantaggio economico di cui l'impresa beneficia; tale vantaggio deriva dalla tutela brevettuale accordata dalla legge, che implica un diritto di utilizza-

zione esclusiva del trovato, o dalla detenzione di *know-how*, tutelata dagli artt. 98 e 99 del c.p.i. nonché dalla normativa penale inerente il disvelamento di informazioni aziendali riservate (artt. 621 ss. c.p.i.)

In caso di invenzione concretamente brevettata, «Tale valore viene inteso come il maggior utile netto, ottenuto nel periodo di esclusiva, in considerazione dei maggiori flussi di cassa derivati dallo sfruttamento esclusivo della tecnologia brevettata, da capitalizzare fino alla data di scadenza del brevetto secondo un tasso che tenga conto anche della prevedibile obsolescenza delle tecniche che ne formano oggetto»<sup>(97)</sup>.

La somma così intesa, quindi, sarà pari al valore di mercato del bene in caso di cessione (il prezzo di un'eventuale cessione rappresenta un mero indice di questo per via di eventuali distorsioni ravvisabili in detto mercato).

Qualora il brevetto venga concretamente ceduto dall'azienda, il valore economico dell'invenzione, di cui si dovrà tener conto per la determinazione dell'equo premio, non sarà unicamente parametrato all'effettivo ricavo dell'azienda a seguito della cessione dello stesso. Si dovrà invero considerare anche il valore potenziale, come risultante dagli utili prevedibili (e non solo da quelli effettivamente realizzati), scaturente dal suo pieno ed adeguato sfruttamento industriale (miglioramento del procedimento, innovazione tecnologica e di processo, risparmio dei costi di imballaggio di trasporto, riduzione della mano d'opera e così via), e dedotti naturalmente i costi e le perdite subite a causa della brevettazione.

Nell'ipotesi di invenzione brevettabile ma mantenuta segreta, la determinazione del *quantum* da corrispondere a titolo di equo premio risulta certamente più difficoltoso, benché non impossibile. Segreti d'azienda, *know-how*, informazioni commerciali e strategiche sono da tempo unanimemente riconosciuti come veri e propri *asset* dell'impresa<sup>(98)</sup>. Essi sono ceduti o concessi in licenza al pari di invenzioni brevettate e, dunque, i parametri di calcolo appena indicati per queste ultime non trovano ostacoli ad una applicazione analogica<sup>(99)</sup>.

Non rileva invece per il computo dell'equo premio la circostanza che un segreto mal protetto sia facilmente scoperto ovvero che per l'azienda sia impossibile proteggere efficacemente informazioni segrete. La via del segreto rappresenta, infatti, una del-

le opzioni strategico-economiche nelle mani dell'imprenditore il quale, nel decidere se provvedere o meno alla brevettazione, considererà ai fini di una scelta che massimizzi il profitto una variabile pari al rischio di veder vanificato il proprio vantaggio industriale. Di tale scelta strategica non deve però patirne gli effetti negativi il dipendente inventore<sup>(100)</sup>.

### *Criteri per la determinazione del valore dell'invenzione nell'ipotesi in cui venga ceduta la licenza*

Prima di analizzare il metodo di calcolo del valore dell'invenzione nei casi di sfruttamento "interno" della stessa, occorre dar conto dei metodi applicabili nei casi in cui l'impresa decida di concederne la licenza a terzi.

In tale ipotesi, il valore dell'invenzione è da determinarsi in base al corrispettivo netto conseguito dalla concessione in licenza dell'invenzione: sono quindi escluse le spese legali, quelle di registrazione del brevetto, le imposte e una frazione ipotetica dei costi generali.

A tal proposito, la casistica giurisprudenziale ha elaborato dei criteri presuntivi del rapporto fra l'utile al netto e i ricavi al lordo (20% il valore normale ed in ogni caso fra il 12,5% e il 33%)<sup>(101)</sup>.

### *Criteri per la determinazione del valore dell'invenzione nell'ipotesi in cui la stessa venga sfruttata "internamente"*

Nell'ambito dell'utilizzo interno del trovato (cioè quando lo stesso sia sfruttato dall'impresa), il metodo previsto dalle direttive tedesche per la determinazione del valore di *V* consiste nell'applicazione di tre differenti modalità di calcolo, una subordinata all'altra.

(a) Analogia di licenza. È il metodo normalmente adottato per il calcolo del valore dell'invenzione sfruttata "internamente" e rappresenta la regola generale; si calcola stabilendo quale *quantum* l'impresa avrebbe dovuto pagare per acquistare una licenza sull'invenzione, nel caso in cui la stessa fosse stata realizzata da un terzo<sup>(102)</sup>.

(b) Metodo del profitto<sup>(103)</sup>. Il metodo in questione, che si basa sul profitto effettivamente conseguito dall'impresa, consente di determinare il valore dell'invenzione anche nel caso in cui la stessa non procuri un aumento del fatturato dell'impresa ma,

in compenso, determini una diminuzione dei costi aziendali (<sup>104</sup>).

(c) Metodo della stima (<sup>105</sup>). Corrisponde ad una semplice stima del valore dell'invenzione. Tale operazione, tuttavia, non è specificamente disciplinata dalle direttive tedesche, che si limitano a indicare che, per la determinazione del valore, si può partire dal corrispettivo che l'impresa sarebbe disposta a pagare nell'ipotetico caso in cui dovesse acquistare i diritti di sfruttamento dell'invenzione da terzi soggetti (<sup>106</sup>).

La formula tedesca apporta un correttivo nel procedimento di calcolo per la determinazione del valore dell'invenzione: il maggior utile, infatti, subisce una riduzione secondo i parametri riportati nella tabella 1, in base alla quale i valori più elevati sono diminuiti in modo che l'equo premio non possa superare il beneficio che è attribuito ad un dipendente/ricercatore, evenienza potenzialmente verificabile.

Come testé anticipato, detti parametri, che devono necessariamente essere considerati per il corretto abbattimento a scaglioni dei valori più elevati del maggior utile e che, rispettivamente, corrispondono al maggior utile, al fattore correttivo e al valore-scaglione, sono esposti nella tabella 1.

Nelle tre colonne sono riportati l'utile netto in milioni di euro, il moltiplicatore correttivo ed il risultato dell'operazione.

Un esempio può facilitare la comprensione. Un utile di 9 milioni di euro si traduce nel valore scaglione 4,53 cui va sommato il prodotto tra l'eccedenza (1 milione di euro) e il moltiplicatore applicabile (0,25): il risultato sarà  $4,53 + (0,25 \times 1) = 4,53 + 0,25 = 4,78$  milioni di euro.

Tale risultato subisce un'ulteriore elaborazione per poter diventare il valore definitivo di V. Infatti, se non si operasse questo correttivo, il datore di lavoro, come si darà conto in seguito, si vedrebbe costretto a versare nelle tasche del lavoratore, nel caso estremo di dipendente senza qualifica che abbia raggiunto il risultato inventivo senza aiuto del datore di lavoro, la totalità dell'utile netto derivante dall'invenzione. Dunque, della somma ottenuta con il procedimento di cui sopra il dipendente riceverà una percentuale compresa fra il 12,5% e il 33%, (dove il 20% rappresenta il valore normale) (<sup>107</sup>). La percentuale esatta sarà direttamente proporzionale a fattori variabili come l'innovatività, la dimensione della produzione, il livello di protezione giuridica (<sup>108</sup>).

Come facilmente intuibile dalla formula, vi sono altri parametri di riferimento da contemplare per il calcolo dell'equo premio: essi riguardano l'insieme degli indici di cui tener conto per la determinazione del fattore di partecipazione P.

Ad esempio, occorre considerare l'apporto inventivo del dipendente inventore, il tipo di mansione effettivamente ricoperta all'interno dell'azienda ovvero la corrispondente retribuzione percepita.

In concreto, ciò equivale a dire che tanto più grande è la distanza tra i compiti svolti dal dipendente all'interno dell'azienda e l'invenzione, tanto più cospicuo dovrà essere l'ammontare dell'“equo premio”.

La dottrina individua il caso del dipendente-inventore che abbia già percepito premi per l'invenzione; in tali situazioni, occorre 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.

Per quanto riguarda, invece, il supporto aziendale di cui ha beneficiato il prestatore di lavoro subordinato nella realizzazione della sua invenzione, l'ammontare del premio sarà inversamente proporzionale all'ausilio ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Il riferimento a questi fattori è il retaggio ancora una volta della teorica teutonica, che, invero, necessita di alcune considerazioni, in quanto la disciplina ivi prevista risulta molto più puntuale e complessa. Ma andiamo con ordine.

Per meglio comprendere i suesposti parametri, occorre esaminare analiticamente il fattore di partecipazione P. Tale fattore – espresso in percentuale – misura l'apporto inventivo del dipendente ed è frutto dell'interazione algebrica di tre parametri:

la posizione del problema;

la soluzione del problema;

le mansioni svolte e la posizione occupata dal dipendente.

Secondo le indicazioni delle direttive tedesche, i tre punti vanno successivamente sommati in modo da ricavare un risultato variabile da 3 a 20. Tale risultato andrà poi convertito in base alla tabella 2.

Il fattore percentuale della tabella indica la percentuale di valore economico da imputarsi al dipendente; percentuale che, come appare chiaro, è in funzione dei fattori di partecipazione sommati.



Risulta ora utile riportare, a fini meramente esplicativi, la puntualizzazione degli elementi che compongono il fattore di partecipazione.

La posizione del problema: rappresenta il grado di autonomia del lavoratore dipendente in relazione all'individuazione della problematica, è espressa con valori decrescenti da 6, che rappresenta il valore maggiore, a 1, che rappresenta il valore minore, come da tabella 3.

Per quanto attiene alla soluzione del problema occorre prendere in considerazione le seguenti situazioni:

(i) per il raggiungimento della soluzione l'inventore ha compiuto uno sforzo definibile come normale, nell'ambito della propria professionalità, ove per essa si intende ciò che deve essere conosciuto dal lavoratore per svolgere la propria mansione, senza ulteriori più approfondite o personali conoscenze che superino l'ambito della "normalità" ai fini dello svolgimento della propria mansione;

(ii) è stata fornita assistenza tecnica da parte dell'impresa nei confronti dell'inventore, oppure sono stati messi a sua disposizione degli strumenti di aiuto;

(iii) la soluzione della problematica è stata possibile per mezzo dei lavori o dell'insieme delle conoscenze dell'impresa in cui il lavoratore dipendente inventore presta il proprio lavoro, ove il riferimento è al metodo di lavoro adottato dall'impresa e alle direttive impartite al dipendente, anche sotto forma di suggerimenti, che hanno consentito di passare dalla fase ideativa a quella realizzativa dell'invenzione, anche rendendo la transizione più agevole. Si tenga conto che tale requisito deve essere necessariamente coordinato con l'indice precedentemente visto al fine di evitare di conteggiare due volte lo stesso fattore.

In base alle summenzionate situazioni, si deve calcolare il valore, variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 6, in base alla circostanza che dette situazioni ricorrano, non ricorrano oppure ricorrano solo parzialmente.

Nel dettaglio si attribuiranno quindi i valori così come riportati in tabella 4.

Infine, occorre specificare le mansioni svolte e la posizione occupata nell'impresa dal dipendente inventore, partendo dal presupposto precedentemente ricordato – che appare utile precisare anche in questa circostanza, data l'estrema importanza dello stesso – in base al quale per evitare di conteg-

giare più di una volta il fattore occorre coordinare il contenuto di ogni indice con quelli precedenti.

A tal fine, si procede con l'esposizione dei criteri previsti al punto 33 delle direttive tedesche per determinare il valore dell'indice oggetto del presente paragrafo. Il riferimento è ad un insieme di fattori quali la categoria, la posizione, le mansioni, la retribuzione e la responsabilità (da considerarsi in concreto, indipendentemente dal titolo formale) del dipendente-inventore. Il tutto è riordinato nella tabella 5.

Come risulta intuitivo osservare, il valore dell'indice aumenta al diminuire del livello di conoscenza che il lavoratore possiede grazie alla posizione ricoperta all'interno dell'impresa. Inoltre, come ulteriore correttivo, è previsto l'aumento di una unità nel caso in cui l'impresa sia di piccole dimensioni oppure la mansione svolta non sia attinente al settore della ricerca o dello sviluppo.

### *Pluripaternità dell'invenzione*

È a questo punto doveroso evidenziare l'ulteriore problema di cui si deve dar conto, relativamente alla quantificazione dell'equo premio, che riguarda il caso in cui vi sia pluripaternità dell'invenzione. A tal proposito, in assenza di regole predeterminate, si applicano quelle relative alla comunione e in particolare l'art. 1101, comma 1, c.c. che prevede la presunzione di eguaglianza delle quote. Tali quote, identiche, saranno riferite ad un equo premio "unico" calcolato per il *corpus* inventori. Il calcolo di tale equo premio sarà effettuato con i medesimi sistemi di computazione su indicati, tenendo ovviamente conto delle differenti mansioni dei singoli inventori.

### *La determinazione dell'equo premio: un caso concreto*

A conclusione di questa lunga disamina astratta appare opportuno indicare, mediante un esempio, la corretta applicazione della formula tedesca per la quantificazione dell'equo premio. Consideriamo il caso di un chimico impiegato nel settore ricerca e sviluppo – non specificatamente retribuito per l'attività inventiva – che ha ideato un nuovo procedimento per lo smaltimento dei rifiuti senza che il *management* dell'impresa gli abbia prospettato il problema tecnico, ma grazie al fatto di aver acquisito, in virtù della sua appartenenza all'impresa, le

conoscenze necessarie delle lacune e delle esigenze dell'impresa; il risultato è stato ottenuto in parte avvalendosi di precedenti conoscenze dell'impresa e utilizzando i mezzi tecnici di questa, con uno sforzo di riflessione che andava ben oltre il normale standard richiesto.

Il maggior utile per l'impresa derivante dalla sfruttamento dell'invenzione e dalla contemporanea brevettazione della medesima è stimabile in 60 milioni di euro.

Per questa invenzione non sono state corrisposte gratifiche. Il fattore di partecipazione P è 10 (3+3+4) si tramuta in una percentuale pari al 21%. Per quanto riguarda il parametro del valore dell'invenzione, questo deve essere computato, come abbiamo già visto, nel seguente modo: 60 milioni di Euro sono pari a 5,03 per i primi 10 milioni e a 10 per gli altri 50, per un totale di 15,03 milioni di Euro. Utilizzando il parametro di normalità del 20% il valore V sarà pari a circa 3 milioni di Euro, che diventano circa 600.000 Euro applicando il fattore di partecipazione.

Questa somma – ossia 600.000 euro – costituisce perciò l'ammontare dell'equo premio (EP).

### La procedura arbitrale

La competenza a decidere sull'*an debeatur* in riferimento all'equo premio spetta esclusivamente al giudice ordinario e, in particolare, al giudice delle Sezioni Specializzate, in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 64, comma 4 c.p.i..

Tale statuizione, a fronte della precedente competenza della magistratura del lavoro (notoriamente attenta alle problematiche connesse al ruolo del lavoratore) non dovrebbe destare preoccupazione per un possibile abbassamento della soglia di tutela del dipendente-inventore, costituendo solo un passaggio in termini di "etichette".

Infatti, anche se ciò potrebbe far presagire una rivoluzione copernicana, non esistono elementi che possano giustificare – se non relativamente a dettagli – cambiamenti di rotta nella risoluzione di fattispecie regolate da principi già espressi dalla Suprema Corte e dalla sua sezione lavoro<sup>(109)</sup>.

Per quanto riguarda la competenza a decidere sul *quantum debeatur*, il legislatore precisa che, in assenza di accordo tra le parti sulla quantificazione dell'equo premio, provvede un collegio di arbitrali che, ai sensi dell'art. 64, comma 5 c.p.i., deve

procedere ad un equo apprezzamento dell'entità del premio.

Difatti, l'art. 64, commi 4 e 5 c.p.i., stabilisce che: «Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitrali, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 del codice di procedura civile e seguenti»;

«Il collegio degli arbitrali può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitrali deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice».

È importante evidenziare come la legge faccia comunque salva la possibilità per il giudice di discostarsi dalla valutazione degli arbitrali nel caso essa risulti palesemente iniqua o erronea.

Particolare rilievo, anche considerata la notevole accelerazione dei tempi di definizione della lite, assume la possibilità conferita alle parti, sempre dall'art. 64, comma 5 c.p.i., di richiedere al collegio degli arbitrali la determinazione del *quantum debeatur* relativo all'equo premio anche in pendenza di causa.

Tale circostanza fa sì che l'esecutività della decisione presa dal collegio di arbitraggio risulti subordinata a quella del giudizio inerente alla sussistenza del diritto all'equo premio. Il riferimento all'arbitraggio di cui all'art. 64, comma 5, c.p.i. in analisi, ha dato adito a parecchie perplessità e ad estese diatribe interpretative. Il precedente art. 25 l.i. disponeva che, nei casi in cui non fosse raggiunto l'accordo in merito al premio, al canone o al prezzo, o sulle rispettive modalità di corresponsione, avrebbe dovuto provvedere un collegio di «arbitri, amichevoli compositori», composto di tre membri ovvero, nel caso di dipendente statale,

«una deliberazione insindacabile» del ministro competente<sup>(110)</sup>.

Un ulteriore *punctum dolens* era costituito dalla circostanza che le controversie relative alle invenzioni dei dipendenti erano assoggettate al rito del lavoro: l'art. 808, comma 2 c.p.c., sottoponeva infatti l'arbitrabilità delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. alla condizione che ciò fosse previsto dai contratti o accordi di lavoro, purché ciò avvenisse, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. Inoltre, la clausola compromissoria contenuta in accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro era nulla ove autorizzasse gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarasse il lodo non impugnabile. Ne derivava che l'arbitrato, per essere in linea con l'ordinamento, doveva necessariamente essere facoltativo, di diritto e rituale<sup>(111)</sup>.

Il legislatore della riforma, dunque, di fronte a tali preesistenti dubbi ed alle resistenze della prassi, anziché eliminare la disposizione di cui all'art. 25 l.i. (consentendo, comunque, da sistema, la possibilità di ricorrere ad arbitri), ha invece predisposto il riferimento ad un altro ADR, definendolo *arbitraggio*, ma richiamando gli artt. 806 e ss. c.p.c. in tema di arbitrato rituale (applicabili “*in quanto compatibili*”) per la determinazione del *quantum*.

Lo stesso legislatore, inoltre, ha stabilito che la decisione deve essere assunta “*con equo apprezzamento*” e che, nel caso in cui essa sia “*manifestamente iniqua od erronea*”, la determinazione verrà operata dal giudice.

Il risultato finale, quindi, è stato quello di prevedere un giudice (il “giudice ordinario” ora è rappresentato ex art. 64, comma 3 c.p.i., dalla Sezione specializzata del Tribunale territorialmente competente) per la determinazione dell'*an* – se l'equo premio sia dovuto oppure no – ed un terzo (arbitro? Arbitratore? Amichevole compositore?) per la determinazione effettiva del *quantum* dell'indennizzo, con la previsione a favore del giudice ordinario di potere rivedere il premio se la decisione dovesse essere iniqua o manifestamente erronea. Le perplessità, dunque, non sono affatto risolte. Innanzitutto, sembra ci si trovi di fronte ad una competenza esclusiva degli “arbitratori” tale da precludere il ricorso al giudice ordinario per la determinazione del *quantum*.

A tale proposito, tuttavia, è d'uopo ricordare che l'arbitraggio - ex art. 1349 c.c. – consente alle parti di demandare «ad un terzo arbitratore l'incarico di

determinare un elemento del negozio già concluso e l'arbitratore ha l'unica funzione di collaborare, con efficacia costitutiva, al perfezionamento del negozio già concluso». Viceversa, «con l'arbitrato le parti tendono a conseguire un giudizio decisorio su una controversia in atto».

E sempre la Cassazione aggiunge: «la diversità di funzione tra gli istituti dell'arbitrato e dell'arbitraggio – composizione di una lite quanto al primo, integrazione del contenuto negoziale quanto al secondo – comporta che presupposto fondamentale dell'arbitrato è l'esistenza di un rapporto controverso che, invece, difetta del tutto nell'arbitraggio»<sup>(112)</sup>.

Se ciò non bastasse, la Corte di Cassazione si conformava a tale orientamento sottolineando come nell'arbitraggio all'arbitratore sia conferito «l'incarico di determinare, di regola secondo equità, uno degli elementi del negozio in formazione, non ancora perfezionato per la mancanza di quell'elemento, cioè l'incarico di svolgere un'attività da cui esula qualsiasi contenuto decisorio su questioni controverse»<sup>(113)</sup>.

La riconduzione della fattispecie alla figura dell'arbitrato e non, invece, a quella dell'arbitraggio, è dovuta al ruolo ricoperto dall'organo decidente. Infatti, l'arbitro è incaricato dalle parti di dirimere la controversia mediante la determinazione dell'ammontare dell'equo premio, ovvero del canone o del prezzo dovuti all'inventore “occasionale”. Detto arbitro deve necessariamente indagare sui fatti previsti affinché possa essere applicato l'art. 64, comma 2 c.p.i. e di conseguenza dovrà decidere la questione. Proprio in virtù di tale ultimo potere, la fattispecie in esame non può che essere ricondotta alla figura dell'arbitrato. Diversamente, ove il soggetto fosse incaricato dalle parti del solo potere di determinare uno degli elementi del rapporto contrattuale, allora si sarebbe in presenza di un “arbitraggio”.

La definizione di “arbitraggio” usata dal legislatore, quindi, per esclusione, svolge la fondamentale funzione di introdurre un arbitrato facoltativo<sup>(114)</sup> (regolato dagli artt. 806 e ss. c.p.c.) e quella di evitare, per non incorrere appunto in sanzioni di costituzionalità, la proposizione di un arbitrato obbligatorio (sebbene limitato al solo *quantum*). Anche la determinazione della natura dell'arbitrato suscita parecchie perplessità. Infatti, se, da un lato, il riferimento esplicito al fatto che il collegio debba «procedere con equo apprezzamento» segna un

punto a favore dell'arbitrato di equità (il novellato art. 808 c.p.c. non dispone più la nullità della clausola compromissoria autorizzante gli arbitri a pronunciare secondo equità nelle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. e, inoltre, i procedimenti relativi all'applicazione dell'art. 64 c.p.i. non sono più disciplinati dal rito del lavoro), dall'altro, l'art. 822 c.p.c. stabilisce che gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto che gli arbitri pronuncino secondo equità: ciò potrebbe far propendere per la qualificazione della fattispecie come arbitrato di diritto, salvo che le parti non abbiano voluto un arbitrato di equità. Inoltre, se il collegio, nella determinazione del premio, non seguisse i parametri dettati dal legislatore per individuarlo (o, eventualmente, per determinare il corrispettivo da versarsi all'inventore occasionale), lo stesso incorrerebbe nel rischio di pronunciarsi in modo manifestamente iniquo ed erroneo per il semplice fatto di essersi discostato da quei parametri, con la conseguenza di investire il giudice – ex art. 64, comma 5 c.p.i. – della competenza per la quantificazione dell'equo premio, instaurando una procedura simile a quella che gli organi giudicanti hanno ritenuto applicabile ove sussista una «rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte»<sup>(115)</sup>.

D'altro canto, insistendo per la qualificazione di tale momento della decisione come arbitrato, il richiamo alle norme di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c., appare non invocabile, in quanto i mezzi di impugnazione del lodo previsti dagli artt. 827 e ss. c.p.c. sono gli unici utilizzabili<sup>(116)</sup>.

Quindi, per evitare i problemi relativi alla fase patologica del lodo (validità ed esecuzione), sembra compatibile con l'ordinamento giuridico il ricorso al giudice ordinario anche per la determinazione del *quantum* dell'equo premio, rimanendo viva la possibilità di servirsi di consulenti tecnici per la determinazione del preciso ammontare dello stesso<sup>(117)</sup>. Tale soluzione soddisfa anche le esigenze connesse al più rapido accertamento dei diritti ed abbate in maniera sostanziale i costi di un procedura arbitrale che, come noto, costituiscono spesso un deterrente per l'attore che pur vanti un diritto certo<sup>(118)</sup>.

## Conclusioni

La disciplina dell'equo premio costituisce un im-

portante fenomeno giuridico.

In primo luogo perché si pone a cavallo tra due aree giuridiche – diritto del lavoro e diritto industriale – in competizione fra loro; inoltre, per l'eccezionale rilevanza pratica che la stessa riveste nell'ottica di incentivo premiale (se non sociale) e di strumento per promuovere il progresso tecnologico.

Infatti, sotto il profilo sinallagmatico, l'equo premio assolve ad una notevole funzione riequilibratrice di un rapporto contrattuale – quello di lavoro – che nasce già sperequato e che, pertanto, necessita di rimedi e correttivi, anche se applicabili solo in determinate circostanze.

Orbene, a fronte di tali premesse generali, occorre prendere atto del fatto che le regole per la declinazione operativa dell'istituto sembrano subire rallentamenti, ostacoli e sospensioni. Auguratamente tutte superabili e, a tal riguardo, abbiamo visto come la giurisprudenza si sia ben dovuta occupare di tali “nemici”.

In primo luogo, la tripartizione delle fattispecie relative alle invenzioni del dipendente ha rischiato di privare l'inventore della necessaria tutela giuridica in riferimento al riconoscimento di un *quantum* – sotto forma di equo premio, di canone o di prezzo – per il raggiungimento dell'invenzione stessa.

Tuttavia, tale rischio è stato ridimensionato dall'interpretazione restrittiva che la Corte di Cassazione ha fornito del concetto di invenzione di servizio ex art. 64, comma 1 c.p.i..

Così facendo, la Suprema Corte ha di conseguenza ampliato l'ambito di applicazione del comma 2 del succitato articolo, che, com'è noto, è proprio la disposizione che prescrive la corresponsione dell'equo premio per l'inventore che addivenga ad un risultato inventivo (nell'ambito delle c.d. invenzioni d'azienda).

Inquadrate correttamente il problema dell'an, ci si è quindi occupati di quello relativo alla determinazione del *quantum*. Anche in questo caso, la Suprema Corte ha dovuto sopperire alla mancata previsione di specifiche e certe disposizioni normative mediante il ricorso a formule importate da sistemi giuridici stranieri che, all'uopo, hanno dimostrato di possedere quei requisiti di certezza e precisione sconosciuti al sistema italiano.

Ciononostante, presto ci si è ben accorti che la rigorosa applicazione di tali criteri non poteva essere soddisfacente, in quanto essa non teneva conto delle inevitabili complicità riscontrabili in seguito



all'importazione di tali norme straniere. Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha provveduto ad applicare dei correttivi alla formula più usata per il calcolo dell'equo premio: la c.d. formula tedesca. Tali correttivi sono stati sempre apportati in aumento, quasi a dimostrare il progressivo accrescimento della presa di coscienza, da parte della giurisprudenza, dell'inadeguatezza della tutela dell'inventore che, in passato, si traduceva nella corresponsione di somme insufficienti – in un'ottica sinallagmatica – a favore del dipendente-inventore in seguito al perseguimento di invenzioni che determinavano anche notevoli vantaggi per le aziende, tanto da costituirne, in talune occasioni, l'asset principale.

Nonostante ciò, differentemente dalle scelte operate da taluni Paesi stranieri (come USA., Inghilterra, Giappone e Cina) sia a livello legislativo che a livello giurisprudenziale, non pare sia stato raggiunto il miglior livello di tutela per il dipendente-inventore.

La precedente conclusione non deve, tuttavia, costituire una barriera al superamento degli ostacoli per il perseguimento dell'equo premio: in assenza di indici normativi a ciò contrari, nulla osta a che si modifichino i parametri utilizzabili per il calcolo dell'ammontare dell'equo premio <sup>(119)</sup>.

Quel che più conta e si vuol evidenziare, infatti, è che esso può essere agevolmente concesso al dipendente inventore, senza dover ricorrere ad incerte formule pratiche per il calcolo o a costosi arbitrati per la sua concreta determinazione <sup>(120)</sup>.

#### Andrea Borroni

Ricercatore Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi politici e per l'Alta formazione europea e mediterranea "Jean Monnet"

#### Note

\*Questo lavoro è il frutto di una ricerca iniziata su impulso del professor Gianmaria Piccinelli sulla circolazione dei modelli giuridici. Il primo pensiero di gratitudine è dedicato all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e alla Camera di commercio di Milano e al dottor Giuseppe Colonna, presidente della sezione specializzata del Tribunale di Bologna che hanno speso tempo prezioso nel rispondere con grande solerzia, professionalità e gentilezza ad alcune questioni giuridiche particolarmente spinose. Infine, ringrazio i miei amici

e colleghi Andrea Ortolani dell'Università di Tokyo, Giorgio Colombo dell'Università di Pavia e la dottoressa Roberta Caragnano, del Centro Studi Marco Biagi, per l'attenzione data a questo scritto.

<sup>(1)</sup> Per una ricostruzione in questi termini cfr. BARTALOTTA, *Presupposti e criteri per la valutazione economica delle invenzioni dei lavoratori*, nota a Cass. n. 14439/200, in *RIDL*, 2001, 680 ss.

<sup>(2)</sup> Al riguardo, si confronti Cass. n. 1998/12860, in *MGL*, 1999, 288, che definisce la posizione all'interno dell'azienda (in questo caso si trattava di specificare la qualificazione di un rapporto dirigenziale) non in base alla quantità di potere gestito, bensì secondo le competenze e il grado di specializzazione.

<sup>(3)</sup> D.lgs. n. 30/2005, *Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*.

<sup>(4)</sup> Non rientrano nella c.d. "attività inventiva" le attività che si limitino alla mera esecuzione, se eseguite alla luce di direttive imposte o suggerite dal proprio sovraordinato gerarchico.

<sup>(5)</sup> Il valore di un'invenzione e, per quanto concerne la presente analisi, la commisurazione dell'equo premio, necessariamente risente del fatto che il dipendente abbia compiuto anche attività collaterali ulteriori rispetto alla mera elaborazione dell'idea inventiva. Ovviamente, rappresentano situazioni molto differenti, facilmente traducibili in un *climax* ascendente ai fini della quantificazione del ristoro economico per l'attività prestata, le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto l'idea inventiva, ovvero, abbia accompagnato la stessa con la fase di sperimentazione e sviluppo ovvero, infine, che sia stata poi considerata meritevole di brevetto. Quest'ultima situazione è quella che garantisce la massima soddisfazione economica per l'inventore (che comunque dovrà tenere conto di un'eventuale fase di sviluppo, sperimentazione e affinamento da compensarsi conseguentemente).

<sup>(6)</sup> Perché questa scoperta possa essere frutto del dato oggetto d'esame, ossia l'attività inventiva, la stessa deve eccedere i limiti dell'ovvietà, nel senso che un operatore medio del settore non sarebbe in grado di arrivare, in base ad un indice di normalità, alla scoperta di tale invenzione ai fini della risoluzione di un dato problema.

<sup>(7)</sup> Stabilito dalla normativa attuale in vent'anni *ex art. 60 del codice della proprietà industriale (c.p.i.)*: «Il brevetto per invenzione industriale dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata».

<sup>(8)</sup> Come da comunicazione di detto ufficio del 22 aprile 2010.

<sup>(9)</sup> Non attenua la portata di tale affermazione nemmeno la circostanza che l'art. 119 c.p.i., precisi che «l'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore». Infatti, lo stesso art. 119, c.p.i., puntualizza che un'«errata dichiarazione può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata». Per vincere tale presunzione, dunque, l'UIBM è tenuto alla rettifica, sempre su istanza, solo quando una sentenza esecutiva dichiara l'erronea indicazione dell'autore o inventore. Al di là di un mero controllo formale della domanda di brevetto, anteriormente alle riforme del 2008, l'UIBM non era tenuto a svolgere un esame con riguardo alla brevettabilità effettiva dell'invenzione, operazione che ad oggi viene co-

munque delegata all'European Patent Office (EPO). Nonostante ciò, è sempre valso il principio secondo cui opera a favore del titolare della fattispecie brevettuale la presunzione di validità del brevetto e di esistenza dei presupposti e dei requisiti di valida brevettazione dell'opera. Il concetto è ripreso con estrema chiarezza dalla recente ordinanza del 18 marzo 2005 (R.G. n. 1862/05) emessa dalla sezione specializzata della proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Venezia.

<sup>(10)</sup> Art. 121 c.p.i.

<sup>(11)</sup> Art. 118 c.p.i.

<sup>(12)</sup> Art. 76 c.p.i. Al riguardo, però, risulta decisiva l'interpretazione dell'UIBM, in base alla cui opinione emerge che l'azione di annullamento non riguarda solamente l'intestazione ma tutta la validità del brevetto (interpretazione autentica fornita dall'Ufficio UIBM con comunicazione del 22 aprile 2010).

<sup>(13)</sup> La corrispondenza del livello formale e di quello sostanziale impone l'avverarsi di una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra inventore allegato e quello effettivo.

<sup>(14)</sup> Contra, ritenendo che, da un lato, la procedura di riconoscimento finalizzata all'attribuzione di titolarità brevettuale presuppone il controllo da parte dell'autorità amministrativa solo della brevettabilità dell'invenzione; dall'altro il controllo sulla validità dello stesso o della paternità dell'opera/invenzione è meramente eventuale, in ogni caso posticipato, e comunque esercitabile in sede giurisdizionale, VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005.

<sup>(15)</sup> Cfr. Trib. Bologna n. 11955/2004. Come ulteriore rimedio accessorio sembra condivisibile prevedere l'emanazione di un ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna – a cura della parte vincitrice e a spese dei soccombenti – su giornali a tiratura nazionale.

<sup>(16)</sup> Cfr. Cass. n. 3991/1991; Cass. n. 2646/1990; Cass. n. 329/1979.

<sup>(17)</sup> Segnatamente, vengono in considerazione: la forma scritta *ad probationem*, l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, una obbligazione di non concorrenza in capo all'alienante, la successione automatica dei contratti conclusi dal cedente (purché non personali) la individuazione nella iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese di un ulteriore criterio di opponibilità per i crediti aziendali transitati insieme al complesso produttivo.

<sup>(18)</sup> Cfr. Cass. n. 113/1975; Cass. n. 1726/1972; Cass. n. 2158/1967.

<sup>(19)</sup> Trattasi, nel caso di cui al capoverso dell'art. 2560 c.c., di una responsabilità senza debito (il debito è solo dell'alienante), che va ricondotta ad un accollo cumulativo *ex lege*, e dà luogo ad una solidarietà in forza di legge tra l'alienante e l'acquirente dell'azienda commerciale, solidarietà sui generis che non implica il diritto del primo di ripetere, neppure in parte, dal secondo quanto versato al terzo creditore, appunto perché – diversamente da quanto avviene nei casi di solidarietà ordinaria in cui il fatto costitutivo del debito è imputabile anche al condebitore nei confronti del quale si agisca poi in via di regresso (cfr. artt. 1292, 1294, 1298 e 1299 c.c.) – l'alienante, debitore, ha adempiuto un'obbligazione discendente esclusivamente dal fatto proprio, contrattuale o extracontrattuale (cfr. Cass. n. 1990/1987). La responsabilità dell'acquirente dell'azienda commerciale per i debiti inerenti all'esercizio di questa ed

anteriori al trasferimento opera solo nei confronti dei terzi creditori (nei rapporti interni tra alienante ed acquirente vige il principio che ciascuno dei contraenti risponde dei debiti afferenti alla propria gestione (cfr. Cass. n. 1653/1976) e, pertanto, la norma, che tale responsabilità prevede, di carattere dispositivo e non imperativo, può essere derogata solo da un accordo tra acquirente e creditori e non anche dal contratto tra alienante ed acquirente.

<sup>(20)</sup> Cfr. Cass. n. 1726/1972; Cass. n. 1454/1971, e Cass. n. 2158/1967.

<sup>(21)</sup> Cfr. Cass. n. 1972/1726 e n. 1967/2158. In altre parole, la responsabilità dell'acquirente non può essere fondata sulla prova in base alla quale i debiti erano comunque conosciuti da parte dell'acquirente medesimo, atteso che il citato art. 2560 è norma a carattere eccezionale e, perciò, insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 4726/2002; Cass. n. 363/2000; Cass. n. 13442/2003 nonché Trib. Milano 10 aprile 2004).

<sup>(22)</sup> Cass. n. 2108/1994. La sostanza del discorso non cambia per il fatto che la registrazione del debito nelle scritture contabili sia il presupposto costitutivo della responsabilità del cessionario. La *ratio* di tale inciso risiede nel fatto che la preclusione del suddetto requisito risponde alla mera ragione pratica di non trasformare ogni cessione di azienda in un affare di carattere aleatorio. Su larga scala la possibilità che un'azienda "circoli" subirebbe una forte restrizione se l'acquirente si trovasse esposto verso i terzi creditori anche per crediti contratti in precedenza e a lui ignoti (MARTORANO, *L'azienda*, in BUONOCORE (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2006, 523).

<sup>(23)</sup> Cass. n. 4726/2002.

<sup>(24)</sup> Cass. n. 23780/2004.

<sup>(25)</sup> Cass. n. 16333/1976.

<sup>(26)</sup> Cass. n. 10348/2002.

<sup>(27)</sup> Cass. n. 25952/2005, in *FMI*, 2005, 1988.

<sup>(28)</sup> L'art. 62 c.p.i. dà ulteriori spiegazioni, non di interesse nel caso di specie, sui soggetti che possono far valere il diritto morale dell'autore dell'invenzione ad essere riconosciuto come tale. L'art. 63 c.p.i. invece effettua un'importante precisazione: «i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili». A contrario, tale previsione sancisce l'inalienabilità/intrasferibilità dei diritti morali dell'inventore. Il diritto ad essere riconosciuto autore rientra dunque tra i c.d. diritti personalissimi ed eventuali rinunzie o transazioni su tale diritto morale sono da considerarsi nulle e non semplicemente annullabili *ex art.* 2113 c.c.

<sup>(29)</sup> Commento *sub art.* 64 in MARCHETTI, UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza*, Padova, 2007.

<sup>(30)</sup> CARNELUTTI, *Il diritto di privativa nel contratto di lavoro*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1910, II, 435 ss.

<sup>(31)</sup> In tal senso: MANCINI, *I diritti del dipendente inventore in Italia*, 1972; TERENCE, *Le invenzioni del prestatore di lavoro subordinato*, nota a Cass. n. 7161/1998, in *RGL*, pt. 2, 1999, 639; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1990, ed. III, 95. <sup>(32)</sup> Il riconoscimento del diritto morale è dunque indipendente dall'accertamento positivo di spettanza dell'equo premio. Si veda, sul punto, Trib. Lecco 19 maggio 1983.

(<sup>33</sup>) Sempre che non si ricada nell'art. 65 c.p.i., così rubricato: *Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca* che costituisce deroga all'art. 64 c.p.i. Tale ipotesi, tuttavia, non rileva nel caso di specie in quanto richiede che l'inventore non solo sia un lavoratore dipendente ma anche che, nello specifico, sia alle dipendenze di un'università o di un ente pubblico di ricerca.

(<sup>34</sup>) R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 (di seguito "l.i.").

(<sup>35</sup>) Le modifiche di maggior rilievo apportate dal legislatore riguardano l'art. 25 l.i., di natura prettamente processuale. Esso è stato completamente riformulato e inserito ai commi 4 e 5 dell'art. 64 c.p.i.

(<sup>36</sup>) Cass. n. 14439/2000, in *RIDL*, 2001, 686. Per ciò che riguarda i criteri per la determinazione dell'equo premio e del compenso aggiuntivo per le innovazioni non brevettabili, una corrente dottrina propone di far riferimento all'art. 1371 c.c. che, ai fini dell'interpretazione del contratto, apre le porte all'equità integrativa. Tale principio dovrebbe poter pertanto trovare applicazione anche ai presenti fini. Ad ogni modo, indipendentemente dal criterio scelto, esso dovrà tener conto dell'effettivo margine di progresso e di trasformazione qualitativa dei processi produttivi e organizzativi dell'impresa. In particolare, occorre far riferimento all'utilità effettiva dell'innovazione in termini di profitti e risparmi di cassa, l'aumento del prestigio sul mercato e le maggiori conoscenze tecnico-scientifiche dovute all'innovazione. Di questo avviso BARTALOTTA, *op. cit.*, 684. Sui criteri per la determinazione dell'equo premio in questi termini cfr. Trib. Milano 30 aprile 1996, in *D&L*, 1997, 346 con nota di BERNINI.

(<sup>37</sup>) Cass. n. 7161/1998, *cit.*, 630.

(<sup>38</sup>) Riproduce, nella sostanza, il contenuto dell'abrogato art. 23, comma 1, l.i.

(<sup>39</sup>) Che ricalca l'art. 23, comma 2, l.i.

(<sup>40</sup>) Trasposizione dell'ormai abrogato art. 24 l.i. Tale disposto rappresenta una norma di chiusura che si contraddistingue per il carattere della residualità: essa trova applicazione qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 dell'art. 64 c.p.i. Tuttavia, il fatto che l'invenzione industriale debba rientrare nel campo di attività del datore di lavoro attenua e circoscrive tale carattere residuale. Non qualsiasi invenzione di cui è autore un lavoratore dipendente, infatti, confluisce nella previsione di cui all'art. 64 c.p.i., comma 3, ma solo quelle invenzioni che rientrano nel "campo di attività" del datore di lavoro. L'espressione usata dal legislatore è volutamente vaga (nota della Relazione ministeriale) per non limitare eccessivamente il campo d'applicazione della norma alla sola e specifica attività svolta in concreto dal lavoratore subordinato. Si deve tener conto non solo delle mansioni svolte dall'inventore, ma anche dell'"ambiente" in cui egli opera all'interno dell'azienda.

(<sup>41</sup>) Da un punto di vista probatorio, secondo l'insegnamento della Cassazione, incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che per i lavoratori fosse stata preventivamente concordata una specifica retribuzione, non giovando a tal fine il riferimento al fatto che i dipendenti inventori godesse di un trattamento retributivo superiore al minimo contrattuale, né la presenza in busta paga del c.d. superminimo, se non puntualmente qualificato come corrispettivo del risultato inventivo. Rimane sempre in capo all'autore dell'invenzione il diritto morale ad essa associato.

(<sup>42</sup>) Rimane sempre in capo all'autore dell'invenzione il diritto morale ad essa associato.

(<sup>43</sup>) Cass. n. 11305/2003; Cass. n. 17398/2002; Cass. n. 7484/2000; Cass. n. 91/1991 ed altre più risalenti.

(<sup>44</sup>) Come si legge nella Relazione illustrativa del testo del codice della proprietà industriale redatto dalla Commissione ministeriale all'uopo costituita e trasmesso in data 22 luglio 2003 all'ufficio legislativo del Ministero delle attività produttive al fine di dare corso alla delega concessa al Governo con l. n. 273/2002, sul "riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale".

(<sup>45</sup>) Ad esempio, cfr. Cass. n. 10851/1997; Cass. n. 3991/1991.

(<sup>46</sup>) Cfr. Cass. n. 11305/2003, nonché, fatto il nuovo codice, Cass. n. 1285/2006.

(<sup>47</sup>) Il concetto di formante si deve al professor SACCO, cfr. *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992. La teoria di Sacco dimostra come non esista in un dato sistema giuridico una sola "regola" atta a disciplinare una particolare fattispecie, bensì tale fattispecie vede la propria compiuta disciplina dal rapporto, spesso confliggente, tra più fattori. Questi fattori (o formanti) nei moderni sistemi giuridici sono rappresentati dalla legge, dalla giurisprudenza e dalla dottrina; in altre parole, una fattispecie giuridica è, seppur a diverso livello, regolamentata dal *corpus* normativo espressione del legislatore, del giudicato dei giudici e dall'interpretazione data dalla dottrina (si veda anche MATTEI, MONATERI, *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova, 1997, 14, 119-121 e AIANI, *Sistemi giuridici comparati, lezioni e materiali*, Torino, II edizione, 2006.). Per una chiara illustrazione del concetto si vedano anche le opere di Sacco in lingua inglese. In particolare, SACCO, *Legal Formants: A Dynamic approach to Comparative Law*, 39, *Am. J. Comp. L.*, 1, 1991, 343; *Id.*, *Diversity and uniformity in the law*, 49, *Am. J. Comp. L.*, 171, *Id.*, *Centennial world congress on comparative law: One Hundred Years of Comparative Law*, 75 *Tul. L. Rev.*, 1159, march 2001.

(<sup>48</sup>) D.lgs. n. 30/2005.

(<sup>49</sup>) Ci si riferisce, in estrema sintesi, al fatto che ora si individuano esplicitamente il conseguimento del brevetto da parte del datore di lavoro come presupposto per il conseguimento del diritto all'equo premio in capo al dipendente ed all'art. 77, lett. c, del nuovo c.p.i. in base al quale le somme corrisposte a titolo di equo premio, in caso di declaratoria di nullità, non siano pregiudicate e quindi rimangano nella disponibilità di colui che le ha percepite.

(<sup>50</sup>) Relazione illustrativa del testo del "codice della proprietà industriale", *cit.*, *passim*.

(<sup>51</sup>) L'individuazione degli elementi costituenti la c.d. invenzione avrebbe comportato la restrizione del campo operativo della norma rischiando forse di incrementare i dubbi interpretativi. Avendo aggiunto il requisito del rilascio del brevetto da parte delle competenti autorità al fine del conseguimento dell'equo premio, il legislatore sembra avere spostato in una fase differente il momento ed il luogo in cui determinare l'eventuale insorgenza di tale diritto. In definitiva, se da un lato si è abbandonata la soluzione di dirimere alla radice i contrasti di competenza tra il comma 1 e 2 dell'art. 64 c.p.i., almeno si è semplificato, chiarificandolo, il momento in cui ricorre l'applicazione dell'articolo stesso.

(<sup>52</sup>) Di questo avviso: BARTALOTTA, *op. cit.*, 683.



(<sup>53</sup>) Per apprezzare appieno il valore di tale norma cfr. SILVAGNA, *Le invenzioni dei lavoratori ed il diritto all'equo premio*, in *RIDL*, 1986, 238.

(<sup>54</sup>) BARTALOTTA, *op. cit.*, 684.

(<sup>55</sup>) Terenzio, *op. cit.*, 639.

(<sup>56</sup>) La Suprema Corte precisa che la corretta denominazione dovrebbe essere «invenzione di servizio specificamente retribuita» e «invenzione nell'azienda non specificamente retribuita». Cass. n. 14439/2000, in *RIDL*, 2001, 687.

(<sup>57</sup>) Cass. n. 11305/2003.

(<sup>58</sup>) L'art. 64, comma 1, c.p.i., che riprende pressoché senza alcuna innovazione l'art. 23, comma 1, l.i., così recita: «Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore». Come si evince dalla formulazione del comma citato, l'invenzione di servizio è caratterizzata da tre elementi – (i) il contratto di lavoro subordinato, (ii) la previsione contrattuale dell'attività inventiva e (iii) la retribuzione specifica della stessa – che devono sussistere congiuntamente. Se tali requisiti sono soddisfatti, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, eccezion fatta per il c.d. diritto alla paternità dell'invenzione. Nulla invece spetterà al lavoratore, salvo, per l'appunto, il diritto ad essere riconosciuto come autore dell'invenzione. La mancanza di anche una soltanto delle condizioni menzionate fa sì che l'invenzione debba essere classificata diversamente. In aggiunta, l'attività inventiva deve essere prevista come oggetto del contratto o del rapporto di lavoro. Non basta dunque, come si è talvolta sostenuto in dottrina, che l'attività del lavoratore sia «finalizzata» o «indirizzata» all'invenzione. Come la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di precisare, nemmeno quando l'oggetto del contratto sia costituito da attività di ricerca il dipendente-lavoratore diventa autore di un'invenzione di servizio. Nello specifico, l'attività di ricerca è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, che non ricomprende al suo interno l'attività inventiva. Quest'ultima si configura dunque come mera eventualità e va perciò separatamente retribuita.

(<sup>59</sup>) Cass. n. 2646/1990; più di recente Cass. n. 1285/2006.

(<sup>60</sup>) Cass. n. 1285/2006.

(<sup>61</sup>) *Ibidem*.

(<sup>62</sup>) La differente tesi, che vede nell'oggetto del contratto di lavoro l'elemento discrezionale tra le due fattispecie, rischia di essere foriera di confusione. Per ragioni di completezza, in ogni caso si segnali che in base a tale criterio si ricadrebbe nel caso dell'invenzione di servizio nel momento in cui il dipendente raggiunga un risultato inventivo in esecuzione di un vincolo lavorativo, con oggetto specifico lo svolgimento di una attività inventiva, cioè finalizzata all'ottenimento di invenzioni. Si ricadrebbe, invece, nell'ipotesi di invenzione d'azienda qualora il raggiungimento di un trovato «brevettabile» fosse stato elaborato nel corso dello svolgimento di una prestazione lavorativa non avente per oggetto un'attività inventiva. Possono essere casi di scuola di quest'ultima ipotesi quelli del divulgatore scientifico che, acquisendo sempre più esperienza e conoscenza anche per la partecipazione a convegni o del neo laureato dello specifico

settore dell'invenzione che, dopo lunga pratica, riesca a tradurre le sue nuove competenze in un risultato brevettabile. In questi casi il datore di lavoro, pur avendo assunto il dipendente con altre finalità, si giova di un risultato economico che esula dal contenuto contrattuale e che, pertanto, deve essere equamente retribuito.

(<sup>63</sup>) Quasi a mo' di contratto aleatorio o, se si può ancora più specificatamente, di contratto di scommessa.

(<sup>64</sup>) In altre parole, può essere vista come se nel caso d'invenzione di servizio in base a contratto di lavoro, costituito con attività di ricerca e di studio a scopo inventivo, essa è retribuita come mera *spes* di invenzione che si basa su un giudizio prognostico, che riceve *ab initio* una separata valutazione economica; nel caso di invenzione di servizio, invece, essa è retribuita quale attività di ricerca, fatto salvo un diritto di equo premio nel momento in cui l'invenzione sia effettivamente realizzata.

(<sup>65</sup>) Commentario UBERTAZZI, BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Roma, 1993.

(<sup>66</sup>) Cass. n. 11305/2003, Cass. n. 3991/1991 e Cass. n. 329/1979. Sulla necessità di un'indagine «preventiva» cfr. TERENZIO, *op. cit.*, 638; e Cass. n. 329/1979.

(<sup>67</sup>) *Ex multis*, Cass. n. 1285/2006; Cass. n. 11305/2003; Cass. n. 14439/2000, Cass. n. 2711/1993. Il criterio formale che oggi guida l'interpretazione che la Cassazione dà della norma (cioè la previsione di una speciale voce retributiva), è basato sul *wording* della norma e sulla *ratio* di questa, oltre che da motivazioni logico-giuridiche improntate alla certezza del diritto.

(<sup>68</sup>) In ossequio al § 11 della legge tedesca sulle invenzioni dei lavoratori dipendenti (che attribuisce la possibilità di adottare direttive specifiche per la determinazione dell'ammontare dell'indennità), sono state emanate dal Ministero federale del lavoro, fra il 1959 e il 1960, due direttive volte a disciplinare il metodo di calcolo del corrispettivo. Il merito di queste è consistito nello stabilire un criterio di calcolo matematico, rigidamente oggettivo, che ha pressoché tolto ogni discrezionalità agli organi giudicanti e che ha permesso di dirimere le controversie attraverso il ricorso ai criteri ivi previsti. Si tenga presente che, a più di cinquanta anni dall'emanazione, tali direttive trovano tuttora applicazione nella giurisprudenza tedesca; come precedentemente specificato, l'elaborazione dettagliata (che si avvicina notevolmente a criteri che potrebbero essere definitivi pressoché scientifici) e l'analiticità della descrizione del metodo di calcolo dell'indennità, rende le summenzionate direttive tanto originali al punto da costituire, ad oggi, il modello più sofisticato per la determinazione dell'equo premio.

(<sup>69</sup>) L'elaborazione del concetto di trapianto giuridico si deve a Alan Watson. Cfr. WATSON, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, 1974. Si vedano dello stesso autore anche WATSON, *Society and Legal Change*, 1978, *Comparative Law and Legal Change*, Cambridge L. J., 313 e *The Evolution of Law*, 1985. Questi elenca nove fattori rilevanti per il compimento di un trapianto, che riportiamo nella versione linguistica originale: *pressure force, opposition force, transplant bias, discretion factor, generality factor, societal inertia, felt-needs, source of law e law-shaping lawyers*. Si veda WATSON, *Comparative Law and Legal Change*, Cambridge L.J., 1978, 322.

Il concetto di trapianto rappresenta una forma di recezione



parziale di una o più parti del “diritto” di uno stato terzo da parte di un diverso ordinamento giuridico. Tale forma di recezione, frutto di un trapianto di norma, è diretta conseguenza del fenomeno della circolazione dei modelli giuridici (circolazione e recezione possono essere inclusi nell’unica nozione di flusso giuridico. Si veda a tal proposito LUIPOI, *Sistemi giuridici comparati. Traccia di un corso*, Napoli, 2001, *passim*). La giustificazione dei trapianti di norme si basa sulla oggettiva omogeneità del mercato ed è tanto più facile tanto più si discute di norme considerate neutre o tecniche (AIANI, *op. cit.*, 37). In altre parole, gli interpreti, sulla spinta di fattori sia esogeni che endogeni, confrontano i prodotti giuridici a loro disposizione e cercano quindi di individuare le regole migliori per disciplinare una certa fattispecie giuridica.

L’analisi economica del diritto, nel giustificare tale fenomeno, offre la soluzione utilizzando, come sempre, il concetto di efficienza (Watson utilizzava, invece, il concetto di “prestigio” *id est* il modello imitato è quello più prestigioso). L’efficienza comparativa, ben spiega AIANI, *op. cit.*, p. 31, si verifica quando: «una regola N, di cui si valuti l’adozione o si discuta l’utilità, può anche apparire come imperfetta, se confrontata con una situazione ideale e astratta, ma sarà la migliore possibile se considerata alla luce del contesto istituzionale e dalle scelte del passato (path dependency theory, appunto) induce a pensare storicamente alle modalità di funzionamento del diritto».

(<sup>70</sup>) Cass. n. 14439/2000, in *RIDL*, 2001, 690.

(<sup>71</sup>) *Ivi*, 691.

(<sup>72</sup>) Sul punto, cfr. GROVES, *Intellectual Property Law*, London, 1997, 257 ss.; PHILLIPS, *Butterworths Intellectual Property Handbook*, London, 2007, 34 ss.

(<sup>73</sup>) Cfr. *Banner Metals, Inc. v. Lockwood*, 178 Cal. App. 2d 643, 1960.

(<sup>74</sup>) Sul punto cfr. SAGAR, NAGARSHETH, *Regulation of employee inventions with patent law: a comparative overview of China and India*, in REDDY (a cura di), *Economic Reforms in India and China. Emerging Issues and Challenges*, New Delhi, 2009.

(<sup>75</sup>) Si veda, per una rapida rassegna della normativa giapponese comparata con (anche) quella cinese e che tuttavia non tiene conto delle ultime evoluzioni legislative giapponesi sul tema, LO, *Employee inventions and works for hire in Japan: a comparative study against the U.S., Chinese, and German systems*, in *16 Temp. Int’l & Comp. L.J.* 279, 2002.

(<sup>76</sup>) Nello specifico si veda Kawaguchi, *The essentials of Japanese Patent Law*, The Netherlands, 2007, 37 ss.

(<sup>77</sup>) Per alcuni commenti in merito a possibili applicazioni transnazionali della disciplina giapponese delle invenzioni dei dipendenti si veda DOI, *The territoriality principle of patent protection and conflict of laws: a review of the Japanese court decisions*, in *26 Fordham Int’l L.J.*, 377, gennaio 2003.

(<sup>78</sup>) *Per amplius* si veda HEALY, *The application of Japanese article 35 regarding ‘reasonable’ compensation for patents by employed inventors in Syuji Nakamura v. Nichia Corporation*, in *17 Pace Int’l L. Rev.* 387, 2005.

(<sup>79</sup>) Sentenza *S. Nakamura v. Nichia Corporation*, Case No. Heisei 13 (wa) 17772 (Tokyo D. Ct., 30 gennaio 2004).

(<sup>80</sup>) Il tasso di cambio è calcolato rispetto al giorno della sentenza stessa, il 30 gennaio 2004. Per ulteriori dettagli sulla

sentenza del caso LED e per alcune critiche avverso la pratica adottata da alcune aziende di pattuire un premio molto basso come ricompensa per l’invenzione del proprio dipendente si veda YING, *Comment: A Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-invention Assignment Agreements, and Software Rights*, in *10 U. Pa. J. Bus. & Emp. L.*, 763, 2008. Ivi viene anche manifestata l’opinione, ormai da molti sostenuta in Giappone, secondo cui le questioni relative all’equo premio dovrebbero considerarsi materia giuslavorista e non prettamente di diritto industriale.

(<sup>81</sup>) Il tasso di cambio è calcolato alla data della sentenza, l’11 gennaio 2005.

(<sup>82</sup>) Altre *compensation* ritenute dovute dalla giurisprudenza in applicazione della formula appena esposta erano state concesse all’interno delle cause *Olympus Optical Co., Ltd. v. Tanaka*, 57 Minshu 477 (Sup. Ct., 22 aprile 2003), ove era stato riconosciuta una corresponsione straordinaria di 2,5 milioni di yen (circa 19.000 euro al cambio della data della sentenza) e *Hitachi Ltd. v. Seiji Yonezawa*, Case No. Heisei 14 (ne) 6451 (Tokyo High Ct., 29 gennaio 2004), dove, a fronte di un equo premio che l’impresa aveva offerto al dipendente inventore pari a 2.300.000 yen e della richiesta di quest’ultimo pari a 970.000.000 yen, la Corte ha accordato a detto inventore un equo premio di 162.450.000 yen (circa 1,24 milioni di euro al cambio del 29 gennaio 2004).

(<sup>83</sup>) Art. 23, comma 2, l. i.

(<sup>84</sup>) *In primis* VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, Milano, 1961, 33 ss., ma soprattutto e diffusamente MANSANI, *La determinazione dell’equo premio spettante al dipendente inventore secondo la “formula tedesca”*, in *Contr. e impresa*, 1993, 720 ss.

(<sup>85</sup>) *Rectius*, il ricorso ai criteri dettati nelle *Direttive relative al pagamento di un corrispettivo per le invenzioni di dipendenti privati* emanate nel 1959 dal Ministero federale del lavoro tedesco e successivamente aggiornate.

(<sup>86</sup>) L’elaborazione del concetto di crittotipo si deve al professor Rodolfo Sacco. Cfr. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, in SACCO (diretto da) *Trattato di diritto comparato*, Torino, 1992, 126-127.

(<sup>87</sup>) Cass. n. 7161/1998; Cass. n. 2646/1990.

(<sup>88</sup>) A conferma si veda Cass. n. 329/1979, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, 1128, la quale ha statuito che «l’art. 23, comma 2, l. inv. dispone che per la determinazione del premio si deve tener conto dell’importanza dell’invenzione e cioè del suo valore obiettivo» (afferitava, inoltre, che l’equo premio per il dipendente non può mai coincidere o superare il valore dell’invenzione); Lodo arbitrale 17 giugno 1977 (*Siemens c. Piacente*), *ivi*, 1977, 951; Pret. Milano, 30 aprile 1981, *ivi*, 1982, 1501. Restava dunque da chiarire quali parametri potessero essere considerati ai fini di determinare il maggiore o minore ammontare dell’equo premio. A partire dagli anni Sessanta la dottrina ha individuato un insieme di indicatori che avrebbero potuto essere utilizzati a tal fine. Si è parlato, a riguardo, di «valore obiettivo dell’apporto dell’inventore», di «stipendio percepito», di «tipo di attività nella quale consisteva la prestazione dovuta» (VERCELLONE, *op. cit.*, 135 ss. e GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968, 237), di «vicinanza fra l’invenzione e le mansioni svolte dal dipendente [...], dal contributo che l’organizzazione aziendale ha dato all’invenzione» (DI Ca-

aldo, *Le invenzioni – i modelli*, Milano, 1990), di «effettivo contributo dell'inventore, in relazione alla maggiori o minori difficoltà presentatesi», di «stato della tecnica e dei mezzi», di «posizione professionale del dipendente», di «sua iniziativa d'intrapresa degli studi» (Locatelli, *Invenzioni del dipendente*, in *Contr. e impresa*, 1989, 747) e di «valore di sfruttamento economico dell'invenzione» (MIRANDA, *Brevi note sulle invenzioni del dipendente: la liquidazione dell'equo premio*, in L80, 1985, I, 222).

<sup>(89)</sup> Cfr. Pret. Ferrara, 21 giugno 1986, in *GC*, 1986, I, 3232; Pret. Milano, 26 novembre 1984, in L80, 1985, I, 220; Pret. Milano, 30 aprile 1981, cit.; Pret. Bergamo, 15 maggio 1978, in *Rivista di diritto industriale*, 1979, II, p. 545; Lodo arbitrale 17 giugno 1977 (*Siemens c. Piacente*), cit.; Lodo arbitrale 25 gennaio 1974 (*Cipriano c. Boston*), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, n. 506.

<sup>(90)</sup> Cass. n. 2646/1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, n. 2470. Nel passo successivo della medesima sentenza la Suprema Corte, stabilendo che il premio non possa essere superiore né corrispondente all'obiettivo valore dell'invenzione (quindi la somma di denaro che un ipotetico terzo sarebbe disposto a pagare per sfruttare il brevetto), conferma il criterio dell'analogia di licenza mutuato dal sistema tedesco quale criterio guida per la determinazione dell'equo premio. L'argomentazione più seria mossa contro il ricorso alla formula tedesca consiste nel fatto che la legislazione tedesca prevede il pagamento di un premio nel caso in cui il lavoratore dipendente inventore dia luogo ad un'innovazione che determini per l'impresa un vantaggio economicamente valutabile, anche nel caso in cui la stessa non sia brevettabile; un ulteriore problema evidenziato riguarda la distinzione, nel nostro sistema giuridico, fra le fattispecie di cui all'art. 64 c.p.i., commi 1, 2, e 3, distinzione che non è presente nel sistema tedesco.

<sup>(91)</sup> Cfr. GALLI, *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Rivista di diritto industriale*, 1997, XLVI, 33.

<sup>(92)</sup> Relazione illustrativa del testo del «codice della proprietà industriale».

<sup>(93)</sup> La formula si può rintracciare al punto 39. delle succitate direttive tedesche.

<sup>(94)</sup> Tale tesi trova riscontro nella Relazione illustrativa del testo del «codice della proprietà industriale», ove si legge che l'equo premio sarebbe un'«indennità straordinaria derivante dal fatto che la tecnologia, essendo stata validamente brevettata, abbia conferito al datore di lavoro un effettivo vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti dando origine ad un *quid pluris* di redditività aziendale alla quale è giusto che partecipino il dipendente».

<sup>(95)</sup> MANSANI, *op. cit.*, p. 720 ss.

<sup>(96)</sup> Come precedentemente illustrato, eccettuato il caso che ci si riferisca ad una attività di ricerca *ad hoc*.

<sup>(97)</sup> MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti*, commento all'art. 64 c.p.i., in *www.associazionepreite.it*, in corso di pubblicazione in VANZETTI (diretto da) *Commentario al Codice della Proprietà Industriale*, 10.

<sup>(98)</sup> Si confronti, per un riconoscimento dichiarativo del valore delle invenzioni non brevettate, la sentenza App. Milano, 22 settembre 192, in *Giur. Dir. Ind.*, 1992, 2910/1.

<sup>(99)</sup> Si dovrà qui tenere in conto dell'eventuale obsolescenza dell'invenzione senza alcun parametro temporale preconstituito. Il segreto può perdurare per moltissimo tempo (notorio il

caso Coca-Cola) e la valutazione dovrà dunque focalizzarsi su novità ed originalità in sé del concepimento creativo.

<sup>(100)</sup> Pur rappresentando un elemento di grande interesse, esula dalla presente trattazione, ogni considerazione in merito da un lato, alla teoria dei giochi e alla parte che più specificatamente riguarda il valore dell'informazione come bene e dall'altro la maggior avversione al rischio dei soggetti non imprenditori.

<sup>(101)</sup> MANSANI, *op. cit.*, 734 ss.

<sup>(102)</sup> Si ipotizzi, innanzitutto, la quantificazione di una royalty sul fatturato che sia conseguenza dello sfruttamento economico del trovato: a questo scopo può essere utile fare riferimento alle *royalties* che l'impresa ha conseguito nel caso di eventuali licenze concesse a terzi per invenzioni simili rispetto a quella in esame o, in caso negativo, ci si può riferire alla prassi di settore (purché i trovati siano analoghi). In mancanza, è necessario considerare il maggior utile prodotto per via dell'invenzione, determinare una *royalty* e, conseguentemente, ridurla in maniera proporzionale al rapporto fra l'utile ed il fatturato. Per la quantificazione della *royalty* la giurisprudenza suggerisce che il valore normale della stessa corrisponde al 20% dell'incremento dell'utile per via dell'invenzione e, ad ogni modo, consiglia di determinarne l'ammontare entro un valore compreso fra il 12,5% e il 33% (MANSANI, *op. cit.*, 729). Tenendo conto del fatto che tali valori sono riferiti alle invenzioni e sono riducibili alla metà nel caso di modelli industriali, v'è da evidenziare che vi sono una serie di fattori che incidono sul valore del tasso percentuale: ad esempio, esso aumenta in caso di trovati particolarmente innovativi; l'ipotesi in cui il trovato sia suscettibile di produzione a grande scala, invece, riduce sicuramente il tasso percentuale, così come esso varia in considerazione del grado di tutela giuridica a cui è sottoposto il trovato. Per determinare il tasso di riduzione della *royalty* che, come detto, è dato dal rapporto tra utile e fatturato, occorre determinare in percentuale l'utile – al lordo delle sole imposte – e il fatturato riferibili al disaggregato di prodotto. Il tasso così ottenuto (ed espresso in termini percentuali) dovrà quindi essere applicato alla *royalty* precedentemente parametrata sull'utile (MANSANI, *op. cit.*, 729-730).

<sup>(103)</sup> Al punto 12 delle summenzionate direttive tedesche è prevista la possibilità di ricorrere a tale criterio alternativo per il calcolo del valore dell'invenzione, sussidiario rispetto a quello dell'analogia di licenza (per una più approfondita disamina del metodo del profitto cfr. MANSANI, *La determinazione dell'equo premio spettante al dipendente inventore secondo la "formula tedesca"*, in *Contr. e impresa*, 1993, 720 ss.

<sup>(104)</sup> La *ratio* alla base del metodo del profitto effettivamente conseguito presuppone che ciò a cui bisogna far riferimento per determinare il vantaggio effettivamente apportato dal trovato è costituito dal profitto effettivamente conseguito dall'impresa, raggiunto grazie allo sfruttamento dell'invenzione: il risultato è dato dalla differenza tra i ricavi ed i costi.

La giurisprudenza tedesca ben presto s'è ritrovata a dover dirimere delle questioni nate da alcuni punti dolenti del metodo di calcolo in questione: in particolare, il problema principale è rappresentato dalla difficoltà di scorporare le cause che possono determinare una diminuzione dei costi sostenuti dall'impresa. In altre parole, risulta estremamente difficile

stabilire se la riduzione dei costi è solo ed esclusivamente dipendente dallo sfruttamento dell'invenzione o se, al contrario, essa è determinata da ulteriori fattori quali lo sfruttamento di economie di scala, risparmi in termini di riduzione dei costi delle materie prime o di costo delle energie utilizzate per la produzione dei prodotti. Per risolvere questo problema le corti hanno adottato un sistema simile a quello previsto per l'analogia di licenza: nel caso di conseguimento di un'invenzione si presume che l'effettivo vantaggio realizzato per il suo sfruttamento corrisponda normalmente al 20% dell'utile lordo realizzato e, ad ogni modo, entro margini compresi fra il 12,5% e il 33% (con valori dimezzati nel caso si tratti di modelli industriali). Il sistema così risultante risulta analogo a quello utilizzato per l'analogia di licenza, con la differenza che, (i) rispetto al primo metodo, questo è applicabile nel caso in cui non sia possibile determinare la *royalty* sul fatturato e (ii) non occorre determinare il rapporto tra l'utile ed il fatturato. Cfr. MANSANI, *op. cit.*, 732 ss.

<sup>(105)</sup> Nella pratica, al criterio della stima non si fa mai ricorso (cfr. MANSANI, *op. cit.*, cit., 733).

<sup>(106)</sup> Meritano a questo punto di essere analizzate le seguenti situazioni che, pur non essendo strettamente attinenti all'oggetto del presente elaborato, risultano frequentemente ricorrenti nella pratica: si tratta del caso in cui il brevetto non venga sfruttato economicamente dall'impresa (come nell'ipotesi per cui il trovato potenzialmente non sia in grado di subire una corretta industrializzazione in futuro), a causa di elevati costi di sviluppo, ovvero, più semplicemente, a causa di scelte di opportunità imprenditoriale. In tale ipotesi il valore dell'equo premio connesso all'invenzione è pressoché nullo.

Infine, se il trovato perfezionasse tecniche già disponibili, l'equo premio dovrà calcolarsi solo sul maggior utile conseguente l'utilizzo della invenzione brevettata; allo stesso modo, qualora il trovato faccia parte di un prodotto complesso al quale concorrono più trovati e commercializzato per ragioni ontologiche unitariamente, si dovrà operare uno scorporo del beneficio derivante dal singolo brevetto dalla utile totale del prodotto finale. Per ovviare a molte delle difficoltà facilmente ipotizzabili, la determinazione dell'utile netto apportato dal brevetto, salve diverse indicazioni, viene stimato in misura pari al 10% del fatturato.

<sup>(107)</sup> MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti*, commento all'art. 64 c.p.i., in *www.associazionepreite.it*, in corso di pubblicazione in VANZETTI (diretto da) *Commentario al Codice della Proprietà Industriale*, 10.

<sup>(108)</sup> MANSANI, *La determinazione dell'equo premio spettante al dipendente inventore secondo la "formula tedesca"*, in *Contr. e impresa*, 1993, 720 ss.

<sup>(109)</sup> Il fatto che sia stata introdotta dalla riforma una sezione *ad hoc* per le controversie di diritto industriale non deve fare pensare ad un *escamotage* per azzerare il riconoscimento dell'equo premio. Al contrario, come si evince dai lavori preparatorio alla riforma, la tendenza era quella di favorire un miglioramento delle condizioni del lavoratore prevedendo un riconoscimento generalizzato di tale diritto mediante la fusione in un solo comma delle ipotesi precisate dai primi due commi del nascente art. 64 c.p.i.

<sup>(110)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1977, n. 127, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del caso previsto nel richiamato articolo, nella parte in cui non riconosce la

facoltà dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

<sup>(111)</sup> La prassi ha però dimostrato come, anche per il citato intervento della Corte costituzionale, il deferimento ad un collegio arbitrale rappresentasse un caso eccezionale.

<sup>(112)</sup> Cfr. Cass. 19 aprile 2002, n. 5707. In tale occasione, la Suprema Corte ha statuito che proprio la mancanza di un rapporto controverso impedisce di configurare la transazione come un arbitraggio. Ciò che difetta, in altri termini, è la presenza di una controversia attuale o prevista.

<sup>(113)</sup> Cfr. Cass. 29 aprile 1983, n. 2949. Nella fattispecie, le parti avevano devoluto ad un collegio, in funzione di arbitro rituale, la determinazione del prezzo di un naviglio (l'ambito di interesse della citata fattispecie era quello di una società di navigazione di ambito regionale di nuova costituzione che, ex art. 6, comma 2, l. n. 169/1975, doveva rilevare il naviglio da una società già costituita).

<sup>(114)</sup> In linea con quanto affermato dalla C. Cost. n. 127/1977.

<sup>(115)</sup> Cass. n. 1970/1995; Cass. n. 9564/1992.

<sup>(116)</sup> MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti*, commento all'art. 64 c.p.i., in *www.associazionepreite.it*, in corso di pubblicazione in VANZETTI (diretto da) *Commentario al Codice della Proprietà Industriale*, 10.

<sup>(117)</sup> Contrariamente a quanto affermato dalla *Relazione al c.p.i.*, cit. che riteneva un inconveniente la liquidazione diretta da parte del giudice, con la minore garanzia della consulenza tecnica; vista la precisione, inoltre, della direttiva tedesca *ut supra* sommariamente riportata, anche la determinazione effettuata dalla sezione specializzata appare un'alternativa altrettanto sicura.

<sup>(118)</sup> Immagino il caso del dipendente, soggetto che spesso si riconosce nel lato debole del rapporto contrattuale, che anche dopo una pronuncia favorevole sull'*an* da parte del giudice ordinario, debba poi sostenere i costi inevitabilmente elevati di un arbitro andando così di fatto a ridurre sensibilmente quanto gli spetterebbe come indennizzo.

<sup>(119)</sup> Sul punto, cfr. Cass., sez. lav., 6 novembre 2000, n. 14439, cit., p. 690 ss.

<sup>(120)</sup> Il fatto che la paternità dipenda dal nominativo di colui che è stato designato autore presso l'UIBM e che siano state introdotte le sezioni specializzate, rappresenta al più un momento di garanzia; come all'autore designato sono favorevoli le norme sull'onere della prova e il fascio di tutele scaturenti dal diritto morale dell'autore dell'inventore nonché le norme sulla successione d'azienda.

Tabella 1

<b>Utile</b>	<b>Correttivo</b>	<b>Valore (espresso in mln di euro)</b>
< 0,3	-	0,3
0,3 - 0,5	0,9	0,48
0,5 - 1	0,8	0,88
1 - 2	0,7	1,58
2 - 3	0,6	2,18
3 - 4	0,5	2,68
4 - 5	0,4	3,08
5 - 6	0,35	3,43
6 - 8	0,3	4,03
8 - 10	0,25	4,53
>10	0,2	-

Tabella 2

<b>(a)+(b)+(c)</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Fattore %</b>	2	4	7	10	13	15	18	21	25	32	39	47	55	63	72	81	90	100



Tabella 3

<b>Posizione del problema</b>	<b>Valore attribuito</b>
La problematica è esterna rispetto alle mansioni del dipendente-inventore, il quale si è posto autonomamente la questione tecnica.	6
La problematica non è esterna rispetto alle mansioni del lavoratore dipendente inventore, il quale, però, si è posto autonomamente la questione tecnica	5
Il trovato è stato conseguito dal lavoratore dipendente inventore senza che ne sia stata fatta richiesta della dirigenza o dell'amministrazione; la condizione è che egli sia a conoscenza dei bisogni e delle mancanze dell'impresa e che gli stessi siano stati individuati dallo stesso lavoratore dipendente.	4
Il trovato è stato conseguito dal lavoratore dipendente inventore senza che ne sia stata fatta richiesta della dirigenza o dell'amministrazione; la condizione è che egli sia a conoscenza dei bisogni e delle mancanze dell'impresa ma che gli stessi non siano stati individuati dallo stesso lavoratore dipendente.	3
La direzione o l'amministrazione ha mostrato al lavoratore dipendente inventore la problematica senza proporre alcun metodo per la risoluzione della stessa.	2
La direzione o l'amministrazione ha mostrato al lavoratore dipendente inventore la problematica proponendo un metodo per la risoluzione della stessa.	1

Tabella 4

<b>Grado di perseguimento delle situazioni di cui ai punti (i), (ii), (iii)</b>	<b>Valore</b>
Quando tutte le situazioni ricorrono pienamente	1
Quando due situazioni ricorrono pienamente e una solo parzialmente	1,5
Quando due situazioni ricorrono pienamente o ne ricorre una per intero e due parzialmente	2
Quando una situazione ricorre pienamente e una solo parzialmente o tre solo parzialmente	3
Quando una situazione ricorre pienamente o due solo parzialmente	4
Quando una situazione ricorre solo parzialmente	5
Quando non ricorre alcuna delle situazioni richiamate	6

Tabella 5

<b>Mansioni svolte/posizione occupata</b>	<b>Valore</b>
Direttori generali del settore ricerca	1
Direttore generale del settore sviluppo o di gruppi di ricerca	2
Direttori tecnici, responsabili di fabbrica o di laboratori di sviluppo, ingegneri e chimici del settore ricerca	3
Lavoratori dipendenti con personale alle proprie dipendenze (nel settore produttivo), oltre a ingegneri e chimici del settore sviluppo	4
Lavoratori dipendenti con elevato livello d'istruzione che sono preposti alla risoluzione di problematiche di procedura o di costruzione ove posti nell'ambito di un centro di sviluppo	5
Lavoratori dipendenti con discreto grado di istruzione (con riguardo al profilo tecnico) con capacità di coordinamento, da cui ci si attende la formulazione di proposte per la risoluzione delle problematiche inerenti le questioni a loro poste	6
Lavoratori dipendenti a cui sono state impartite ulteriori specifiche istruzioni per l'esecuzione di determinati compiti; non sono richieste capacità di risoluzione di problematiche di procedura o di costruzione	7
Lavoratori dipendenti a cui non siano state impartite specifiche istruzioni per lo svolgimento di particolari incarichi (c.d. lavoratori non specializzati i.e. operai, magazzinieri ecc.)	8