

**Unione Giuristi Cattolici di Pavia**  
**“Beato Contardo Ferrini”**

Università di Pavia,  
giovedì 25 ottobre 2012

***Profili giuslaboristici  
della proprietà industriale***

Marco Ferraresi  
*Ricercatore di diritto del lavoro, Università di Pavia*

[marco.ferraresi@unipv.it](mailto:marco.ferraresi@unipv.it)  
[iusetlabor.blogspot.com](http://iusetlabor.blogspot.com)

## Delimitazione oggetto

Proprietà industriale vs. diritti di p.i. di tutela autorale

Focus su *invenzioni* dei lavoratori, paradigma per:

- disegni e modelli ornamentali
- biotecnologie
- topografie dei prodotti a semiconduttori
- nuove varietà vegetali

## Campo di applicazione:

- lavoro subordinato privato
- lavoro subordinato pubblico  
(art. 2, t.u.p.i.; vs art. 65 c.p.i.)
  
- lavoro autonomo e “parasubordinato”? **No!:**
  - a) non soccorre l’argomento letterale
  - b) non soccorre il ricorso a principi generali e analogia
  - c) quando il legislatore vuole estendere tutele del lavoro subordinato al lavoro autonomo, lo fa espressamente (409 c.p.c., 2113 c.c., t.u. n. 81/2008, ecc.)
  - d) ma con la competenza delle sez. spec.  
l’approccio potrebbe cambiare...

**Art. 65, d.lgs. 276/2003,  
Invenzioni del collaboratore a progetto**

1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle **leggi speciali**, **compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633**, e successive modificazioni.

**Dunque:**

- si applica la disciplina sulle invenzioni
  - l'art. 12-bis
- null'altro, in assenza di specifiche disposizioni

## L. n. 633/1941

### Art. 12-bis

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

### Art. 12-ter

Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.

## E dunque per il lavoro imprenditoriale e autonomo?

- Artt. 1655 o 2222 c.c.: volontà delle parti (Cass. 5527/1979), il trovato è del committente se tale è l'esito previsto e voluto del programma negoziale
  - Di solito, contratto individuale (“contratti di ricerca”)
- E il “piccolo imprenditore” ex art. 2083 c.c.? Disciplina progetto? (argomento della “prevalente personalità”)

## Altre ipotesi:

- soci lavoratori di coop.: l. n. 142/2001
- associati in partecipazione: volontà delle parti
  - socio d'opera: volontà delle parti
  - impresa familiare: 230-bis c.c.
- amministratore: rapporto organico (Cass. pen. 18028/2011)

Invenzioni di servizio, d'azienda, occasionali.  
Ovvero, dell'ottimismo dell'interprete...

- L'eterna questione della loro distinzione.  
L'occasione "persa" del legislatore del 2005:  
tutela del rischio d'impresa; attrarre investimenti esteri
- Il modello, decisamente superato, del lavoratore inventore singolo  
in grado da sé di fare invenzioni
- Totale assenza di riflessione sui problemi  
di contitolarità e ripartizione proventi  
(quindi, 1100 ss. c.c.)
- Il silenzio della contrattazione collettiva
- Norma di pessima redazione

## L. n. 190/1985

### Art. 4

Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, **i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico della 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 o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.**



## Problema centrale, distinguere c. 1 da c. 2:

- elemento comune:  
“nell’esecuzione del rapporto”, ecc. ecc.

- elementi distintivi:  
oggetto del contratto  
retribuzione

Ma, allora, quanti sono gli elementi distintivi?  
Uno o due?

# La giurisprudenza di legittimità

## 1. Orientamento risalente:

- il c. 1 richiede **attività inventiva** =  
invenzione brevettabile come esito atteso e prevedibile  
delle mansioni
- il c. 2 si applica dove **non c'è attività inventiva**
- nel primo caso, basta il diritto alla giusta retribuzione e al corretto  
inquadramento contrattuale

## 2. Orientamento attuale:

**(cfr. di recente Cass. n. 1285/2006, ma su r.d. 1939)**

- è richiesta attività inventiva sia nel c. 1 sia nel c. 2
- ma si è nel c. 1 se è stato previsto uno specifico corrispettivo  
dell'attività inventiva (no generico superminimo)
- in caso contrario, si è nel c. 2 e occorre l'equo premio

## Commento sull'orientamento attuale:

- conferisce certezza di diritto, apparentemente (non occorre più discutere cosa sia “attività inventiva”)
- è sufficiente indicare un importo in contratto (o in busta paga): ma questo potrebbe rendere formalistica, mediante modici importi, la tutela del c. 1
- a meno che il giudice non si metta a valutare la proporzionalità... ma in assenza di disposizioni di c.coll. si tornerebbe all'incertezza...
- ... incertezza che comunque rientra dalla finestra: se manca la specifica retribuzione, per negare l'equo premio il giudice deve comunque dire che in ogni caso non si è trattato di attività inventiva! O che al limite si rientra nel c. 3

## Il mio (ininfluente) orientamento

- Il c. 1 richiede attività inventiva, per cui basta il corretto inquadramento e la giusta retribuzione (i “due” criteri in realtà sono solo uno: v. il testo del c. 1)
- Nel c. 2, poiché a fronte di risultato inventivo non c'è stata attività inventiva, dunque nemmeno adeguata retribuzione, occorre un equo premio
- Ma, oggi, quando mai potrà esserci attività inventiva al di fuori di mansioni inventive? Rarissimamente...

- Il caso più frequente:  
il lavoratore addetto alla **ricerca teorica** (vs. inventiva)  
(v. Cass. 5803/1991; 10851/1997; 7161/1998)
- Essa può spesso essere prossima o simile alla  
attività inventiva *stricto sensu*
- Si pensi ad un *team* composto  
da ricercatori “puri”  
e ricercatori “applicativi”
- Può darsi che una invenzione sia imputabile  
a ciascuno di essi *pro quota*

Ipotesi del 64.2 come ipotesi pertanto **eccezionale**

- L'equo premio (su cui v. *infra*) dovrà tener conto di tutti gli elementi contenitivi dell'equo premio, anche per evitare di creare disparità con gli addetti a mansioni inventive.
- Probabile infatti che tra ricercatori puri e non:
  - a) la retribuzione già sia simile, se non identica
  - b) le mansioni abbiano un livello di inquadramento simile, se non identico
  - c) entrambi siano pervenuti ad invenzione assoggettati a potere direttivo di medesima intensità

## Il comma 3: invenzioni “occasionali”

...come occasionale è l'applicazione di questo comma  
(norma vetusta)

- ipotesi del tutto marginale:  
invenzione realizzata fuori orario e fuori sede lavorativa...
- c. 3 è in fondo un corollario del 2105 c.c. (non-concorrenza)

## C. 6: presunzione assoluta o relativa?

- sembra prevalere la p. relativa: è possibile provare, da parte del lavoratore, che comunque l'invenzione non è fatta nell'esecuzione del contratto;
- una conferma nel c. 2: se è possibile avere l'equo premio anche in caso di sfruttamento in segreto, allora non c'è brevetto e dunque si può provare anche oltre l'anno (in tal caso, da parte del lavoratore che l'invenzione sia stata fatta *durante* l'esecuzione del contratto)
- (sola prescrizione ordinaria, a partire dall'utilizzo in segreto, o meglio dalla conoscenza di questo fatto)



## Equo premio

- Compenso occasionale, straordinario, non periodico, dunque:
  - a) no calcolo t.f.r. o altri istituti retributivi contrattuali che escludono somme occasionali dalla base di computo
  - b) sì comunque imposizione fiscale e previdenziale
  - c) prescrizione decennale
  
- Novella del d.lgs. n. 131/2010:
  - a) spetta anche in caso di cessione del trovato o del brevetto, di cessione d'azienda ex art. 2112 c.c. (“aventi causa”)
  - b) spetta anche in caso di utilizzo in regime di segreto**
  - c) non basta la “brevettabilità”, ma senza utilizzo

## Dubbio di l.c.: fuori delega?

### Art. 19, l. n. 99/2009

15. Il Governo è delegato ad adottare disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

- a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
- b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale;

## Ritorno al futuro

- Il testo del 2005 prevedeva la *condicio iuris* dell'ottenimento del brevetto, accogliendo l'orientamento della S.C.  
(es. Cass. 11305/2003)
- Se dunque è il datore a decidere dell'utilizzo, eventualmente in segreto, "cade" l'orientamento che consentiva al lavoratore di diffidare il datore per poi eventualmente domandare il brevetto ed eventualmente ottenere l'equo premio. Del resto, questo ha senso se c'è un arricchimento per il datore

**Lezioni di tedesco.  
Ovvero, il calcolo dell'equo premio**

- C.t.u. (consulenti di p.i.) assumono la disciplina tedesca del 1957-1960 (“formula tedesca”).
- Cass. ha espressamente legittimato il ricorso ad essa, seppure dicendo che l’esito del calcolo può essere “corretto” equitativamente in senso normalmente più generoso alla luce del parametro della “importanza” del trovato vs. quello del “prezzo” nel regime tedesco (cfr. ad es. Cass. 7161/1998)
- In effetti, il testo di legge italiano di per sé aiuta poco: soprattutto, quale peso dare ai diversi criteri? Cass. dice: l’equità ex art. 1371 o 1374 consente di riferirsi a parametri esterni, come la formula

## Calcolatrice alla mano

L'equo premio è in sostanza una frazione del valore di mercato del trovato

- Criterio “importanza” = valore mercato, ma di solito utile netto per uso esclusivo, detratte imposte, spese amministrative, prestazioni di consulenza, ecc.

Capitalizzato in ragione di un ventennio (validità del brevetto)

- Oppure utile di cessione o per canone di licenza a terzi
  - Al valore ottenuto, si applica una percentuale che tiene conto:
    - a. retribuzione (tanto maggiore, tanto minore il premio)
    - b. mansioni (tanto prossime alle inventive, tanto minore il premio)
    - c. contributo datoriale (soprattutto, direttive del datore)
    - d. maggiore o minore autonomia nella risoluzione del problema
    - e. se c'è un *team*, va diviso fra i membri
- [v. tabella della direttiva tedesca del 1959]

## Arbitraggio su premio, canone, prezzo

- obbligatorio o facoltativo?

a) Corte cost. n. 127/1977

su art. 25 r.d. 1127/1939, illegittimo ex art. 24 Cost. dove non prevede possibilità di ricorso al giudice

b) C'è rinvio a norme su arbitrato rituale, ma limitati motivi di impugnazione

c) Elemento testuale: “il collegio... può essere adito”

La disciplina del nuovo arbitrato (l. n. 183/2010) non riguarda il punto, perché non si tratta più di controversie di lavoro

## “Ricercatori”

... cioè? Anche tecnici di laboratorio, comunque svolgenti attività di sostanziale ricerca, purché dipendenti di università o altri enti *ex art. 65*  
(es. CNR, ASI, ENEA, ecc.)

Tutti i diritti riservati... al ricercatore.  
Bene o male?

- Bene! Valorizza le capacità individuali ed evita la fuga di cervelli.  
E poi le Università non devono fare *business*.
- Male! Il ricercatore normalmente non ha né soldi né strutture per la complessa procedura di brevettazione. Non ha comunque capacità di negoziare efficacemente i diritti patrimoniali sulle invenzioni. Sono risorse sprecate. L'Università potrebbe avere nuove fonti di finanziamento. O comunque potrebbe immettere nel mercato trovati a costi calmierati.



## A un passo dalla riforma... il dietrofront (misterioso)

### Art. 19, l. n. 99/2009

15. Il Governo è delegato ad adottare disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;

## Nello schema di decreto

- titolarità dell'ente
- diritto di prelazione dell'inventore, in caso di cessione
- diritto dell'inventore in caso di inerzia dell'ente, previa diffida

“i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali,  
salvo diversa pattuizione”

- presunzione *iuris tantum*
- possibilità dell'ente di liberarsi corrispondendo in parti uguali,  
salvo venga opposta la pattuizione

## I diritti dell'università o dell'ente

- nei regolamenti: importo massimo del canone spettante agli stessi; in assenza, 30%
- inventore: non meno del 50% di proventi o canoni

## La deroga alla deroga di cui al c. 5

Il 65 non si applica quando la ricerca è finanziata da privati  
o specificamente finanziata da enti pubblici  
(così che, ovviamente i terzi possano negoziare direttamente con  
l'università o l'ente i diritti patrimoniali)