

Rapporto di lavoro

Il codice della proprietà industriale e le invenzioni del lavoratore

GUIDO VIDIRI
Giudice di Cassazione
Sezione lavoro

1. - *Premessa.* — È stato da tutti evidenziato come la funzione della tutela brevettuale per le invenzioni industriali, disciplinata dapprima in via generale dal r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (e dalle successive modifiche apportate con d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338) ed ora dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), vada individuata nell'esigenza di soddisfare il preminente interesse della collettività a vedere incentivato il progresso scientifico ed in particolare a vedere favorita la promozione della ricerca (1).

Tale esigenza segna, dunque, uno dei tratti caratterizzanti del suddetto d.lgs. n. 30/2005 anche nella parte in cui — con l'apportare modifiche non certo marginali alla precedente disciplina (2) — dedica l'art. 64 al tema delle invenzioni del lavoratore (apprestando al riguardo una più completa regolamentazione), e l'art. 65 alle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (2), che (riproducendo l'abrogato art. 24 *bis* del r.d. n. 1127 del 1939 — inserito dall'art. 7, l. 18 ottobre 2001, n. 383 — con l'aggiunta di

Sommario: 1. - *Premessa.* — 2. - *Invenzione di servizio ed invenzione d'azienda: criteri distintivi.* — 3. - *L'«equo premio»: natura e disciplina.* — 4. - *Invenzione libera ed opzione del datore di lavoro.* — 5. - *Invenzione dei ricercatori e profili processuali della nuova normativa.*

un co. 5) ha mostrato di accogliere le numerose critiche volte a sottolineare, in particolare, come il generalizzato riconoscimento della titolarità dei diritti di sfruttamento economico derivanti dalle invenzioni ai ricercatori, anche nel caso di finanziamenti provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza degli autori, avrebbe ulteriormente bloccato l'elargizione di fondi privati per progetti di ricerca delle università e degli enti pubblici (3).

Un esame della nuova disciplina, che non voglia essere del tutto sommario, non può prescindere da alcune preliminari considerazioni.

In linea generale i diritti patrimoniali e morali, derivanti dall'invenzione, spettano all'autore della stessa in quanto l'esclusiva all'in-

ventore viene a fungere da stimolo all'attività creativa e da strumento di progresso, non potendosi negare che una collettività effettivamente interessata a vedere incrementato il proprio sviluppo tecnico-culturale — su cui in una economia globalizzata si ripongono le fortune economiche dei singoli Stati — non può negare il dovuto riconoscimento a quanti, per la previsione di futuri guadagni e/o per una propria gratificazione a livello morale, sono indotti ad affrontare i necessari sacrifici connessi all'attività di ricerca.

È stato però rimarcato come la realtà fattuale stia a testimoniare, soprattutto nell'area della macroeconomia, una progressiva marginalizzazione delle invenzioni scaturenti da contributi individuali, perché stante l'alto sviluppo raggiunto nei paesi industrializzati, il settore della ricerca, incentrato in maniera sempre più accentuata su studi interdisciplinari, richiede l'utilizzazione di strumenti raffinati e di elevato valore e sovente il contributo di *équipes* di efficienti tecnici, che possono essere assicurati solo da grandi imprese intenzionate ad am-

(1) Per articolate considerazioni sulle finalità della disciplina legislativa delle invenzioni vedi per tutti in dottrina: VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano 1996, 295 e ss.; GUGLIEMMETTI, *Rileggendo Einaudi: giustificazione e scopo della tutela brevettuale per le invenzioni industriali*, in *Studi in onore di R. Franceschelli, Sui brevetti di invenzione e sui marchi*, Milano 1983, 25 e ss.; ID., *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e continuato da L. Mengoni, IX, 3, Milano 1976, 49 e ss.; AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno. Rilevanza giuridica dei rapporti intersoggettivi*, Milano 1977, 25; MARCHETTI, *Sull'esaurimento del brevetto di invenzione*, Milano 1974, 122.

(2) Per i primi commenti sulla recente normativa sulle invenzioni del lavoratore vedi: PELLACANI, *Invenzioni del lavoratore: la nuova disciplina*, in «Dir. prat. lav.» 2005, 922 e ss.; PATRIZI, FRASCELLA, *Invenzioni del lavoratore dipendente: le nuove regole di proprietà industriale*, nell'inserto speciale in «Dir. giust.» 2005, n. 23, 50 e ss.

(3) Cfr. sul punto PATRIZI, FRASCELLA, *op. cit.*, 60.

piare la loro presenza nel mercato attraverso la produzione di prodotti nuovi ed a più basso costo. Ne consegue che il presupposto condizionante l'invenzione dei lavoratori dipendenti è dato, nella generalità dei casi, dall'apprestamento di uffici studi e ricerche volti al perseguimento di precisi obiettivi, o quanto meno da un patrimonio aziendale di conoscenze ed esperienze tecniche già acquisite (4), il che rende necessaria la mediazione tra due distinti interessi: quello del lavoratore, come di ogni inventore, ad ottenere un concreto riconoscimento del proprio apporto e dei propri sacrifici e quello dell'imprenditore a non vedere compromessi gli sforzi organizzativi comportanti sovente spese di non trascurabile entità (5).

Le notevoli difficoltà insite in un così delicato compito di bilanciamento e composizione di contrapposti interessi per le costanti lacune della normativa in materia, hanno nel passato dato adito in dottrina ed in giurisprudenza a numerose incertezze che, come si vedrà, non

sono state del tutto superate dalla nuova normativa, sebbene fosse auspicabile che la stessa — proprio sulla scorta della passata esperienza — facesse venir meno ogni ambiguità con il dettare una disciplina esaustiva e chiara, di certo opportuna per il perseguimento di una competitività tra imprese, condizionata in buona misura dalla capacità inventiva degli operatori economici.

2. - Invenzione di servizio ed invenzione d'azienda: criteri distintivi.

— Alla nuova normativa del codice della proprietà industriale può essere fondatamente addebitato un mancato intervento sull'aspetto più critico delle invenzioni del lavoratore, quello cioè riguardante la distinzione tra le invenzioni di servizio (art. 64, co. 1) e quelle d'azienda (art. 64, co. 2) (6), sicché il dibattito sull'individuazione del discrimine tra le due figure e sulle sue consequenziali ricadute è destinato a ravvivarsi anche in ragione delle innovazioni apportate all'ori-

ginario testo dell'art. 23 del r.d. n. 1127/1939.

È opportuno ricordare che in dottrina ed in giurisprudenza si è manifestata sul punto una diversità di opinioni.

Ed invero un primo indirizzo ha ritenuto che l'invenzione di servizio regoli il caso in cui il trovato è previsto come «oggetto del contratto o del rapporto» laddove nell'invenzione d'azienda il conseguimento di una scoperta brevettabile costituisce un risultato non previsto ma occasionale, sicché l'elemento differenziale tra le due fattispecie si può collocare nell'essere o meno l'attività inventiva contemplata dalle parti come oggetto dell'obbligazione del prestatore di lavoro (7).

Altro orientamento, dopo avere premesso che in ambedue le figure in esame l'oggetto del contratto di lavoro è costituito da una attività di ricerca o di studio a scopo inventivo, pone la nota distintiva tra le stesse nella presenza (nell'invenzione di servizio) o meno (nell'invenzione d'azienda) di una speciale retribu-

(4) In tali sensi VIDIRI, *Le invenzioni dei lavoratori dipendenti*, in «Giur. it.» 1989, IV, 97.

A dimostrazione che l'epoca moderna ha segnato il tramonto dell'invenzione come prodotto di individuale capacità creativa per essersi affermata invece un'idea di invenzione come opera di gruppo e come risultato di una procedimento metodico e, di frequente, organizzato sulla base di conoscenze pluridisciplinari, è utile il riferimento a: GRECO, VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli industriali*, in *Trattato di dir. civ.*, diretto da F. Vassalli, Torino 1968, 205, che, riportando i dati statistici di ENGLERT (*L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée*, Basel, 2), hanno rimarcato come negli Stati Uniti d'America il 60 per cento dei brevetti nel periodo 1939-1955 siano stati rilasciati a società, ed in Germania circa l'80 per cento delle invenzioni brevettate siano state realizzate da inventori alle dipendenze altrui; ed a GATTI, *Il «diritto di prelazione» dell'imprenditore sulle invenzioni e sulle opere dell'ingegno del prestatore di lavoro*, in «Riv. dir. comm.» 1984, I, 123 e ss., che ha evidenziato come su cento invenzioni brevettate nel nostro Paese, l'80 per cento fosse costituito dall'estensione di brevetti rilasciati in altri Stati, e del 20 per cento residuo di invenzioni italiane l'80 per cento fosse frutto di ricerche effettuate nell'ambito degli uffici studi dell'industrie.

(5) Per l'esigenza di contemperare i contrapposti interessi in gioco vedi: MARTONE, *Contratto di lavoro e «beni immateriali»*, Padova 2001, 41.

(6) Per tale critica vedi PELLACANI, *op. cit.*, 926.

(7) Per tale opinione cfr. in dottrina per tutti: BUONCRISTIANO, *Contratto di ricerca, invenzioni del lavoratore e corresponsione dell'equo premio*, in *Nuova giur. civ. comm.* 1998, I, 356; BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Milano 1993, 50; DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello (artt. 2584-2594)*, in *Il codice civile, Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano 1988, 158 e ss., per il quale se il dipendente è stato assunto per inventare si ricade nell'ipotesi di invenzione di servizio, se invece il dipendente è stato assunto per lo svolgimento di una attività aziendale non inventiva e, nell'esercizio di tali mansioni, realizza una invenzione, si ricade nell'ipotesi di invenzione di azienda sempre però che sussista «una precisa connessione funzionale tra attività dovuta ed invenzione, non essendo sufficiente una connessione puramente temporale», cui *adde* di recente: PATRIZI, FRASCELLA, *op. cit.*, 52, secondo i quali gli elementi della fattispecie di cui all'art. 64, co. 1, sono: a) la realizzazione, nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto di lavoro o di impiego, di una invenzione brevettabile; b) la previsione dell'attività inventiva che vi ha dato luogo, come oggetto della prestazione lavorativa; c) la disposizione, per essa, di una apposita remunerazione.

In giurisprudenza vedi *ex plurimis*: Cass. 6 marzo 1992, n. 2732, in «Dir. lav.» 1993, I, 139, con nota di BETTINI; Cass. 23 maggio 1991, n. 5803, in questa rivista 1991, 419; Cass. 23 gennaio 1979, n. 2276, in «Foro it.» 1979, I, 1416.

RAPPORTO DI LAVORO

zione per il perseguimento del risultato, inventivo (8).

Un'ultima opinione ha concluso con l'affermare che ragioni tecnico-giuridiche portano ad ampliare l'area applicativa dell'invenzione d'azienda, che assume, quindi, un carattere residuale, risultando in detta area incluse tutte le invenzioni industriali per le quali non sia stata prevista e disciplinata una apposita retribuzione, siano esse il risultato di una specifica attività inventiva oggetto del contratto di lavoro o siano invece il frutto occasionale di evenienze particolari e straordinarie seppure riconducibili all'attività lavorativa spiegata (9).

Quest'ultima tesi si lascia preferire sia per ragioni di carattere letterale per il preciso rilievo che nell'art. 64 d.lgs. n. 30 del 2005 (sostitutivo dell'art. 23 del r.d. n. 1137/1939) viene ad assumere l'*incipit* del co. 2 («Se non è prevista e stabilita una retribuzione»), sia perché essa presenta l'indubbio vantaggio di dare un più soddisfacente assetto ai diversi interessi facenti capo alle parti del rapporto lavorativo. Dette parti, infatti, in presenza di una attività di ricerca e di studio, possono regolarsi in due diversi modi. Ed invero, possono stabilire di comune accordo che l'attività inventiva venga retribuita non disgiuntamente dalle innovazioni tecnologiche cui

può dar luogo, includendo in tal modo nell'oggetto della loro pattuizione la mera speranza della invenzione, sì da attribuire ad essa una rilevanza tale da giustificare una retribuzione volta per il suo importo a compensare oltre che l'attività lavorativa in sé anche l'invenzione che risultasse funzionalmente connessa con detta attività.

Il datore di lavoro ed il dipendente possono di contro — ed è questa la fattispecie dell'invenzione aziendale — fissare una retribuzione unicamente per l'attività di ricerca e di studio e non considerare affatto nella regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali l'invenzione che rimane, pertanto, un elemento estraneo al contratto stesso — sì da rinviare ad un successivo momento la determinazione dell'equo premio spettante all'inventore — così come accade nelle invenzioni realizzate, seppure occasionalmente, «nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego» (10).

Una siffatta soluzione riceve ora decisivo conforto dall'art. 64, co. 2, ultimo periodo, del d.lgs. 30/2005, in quanto la statuizione che nella determinazione dell'equo premio debba tenersi conto anche «della retribuzione percepita dall'inventore» e «del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di

lavoro» attesta la configurabilità dell'invenzione di servizio, anche nella ipotesi in cui il contratto preveda specifiche mansioni inventive, che però non abbiano avuto alcuna copertura retributiva (11).

3. - *L'«equo premio»: natura e disciplina.* — Nella determinazione della descritta disciplina delle invenzioni dei dipendenti i recenti aspetti innovativi si fanno apprezzare soprattutto in relazione alla maggiore certezza riscontrabile per quanto attiene la regolamentazione dell'istituto dell'«equo premio».

In primo luogo, infatti, si stabilisce in maniera chiara che il diritto del lavoratore consegue contemporaneamente all'insorgenza in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione, i quali sono conferiti con la concessione del brevetto, di modo che risulta ora obbligata la conclusione che «è sola la brevettazione, in quanto costitutiva, che condiziona l'insorgere dei diritti del datore di lavoro e, quindi, del diritto del prestatore al premio» (12), non potendosi ravvisare più alcun sostegno teorico alla tesi — in precedenza seguita dalla prevalente dottrina — che, incentrata sull'espressione dell'abrogato art. 23, co. 2, r.d. n. 1127/1939 («i diritti derivanti dall'invenzione stessa»), patrocinava che l'utilizzo o l'utilizzabilità proficua di un'invenzione da

(8) Cfr. E. BALLETTI, *Le «invenzioni» del lavoratore e il diritto all'equo premio in relazione all'art. 36 Cost.*, in «Giur. it.» 1985, I, 1, 499; AULETTA, MANGINI, *Delle invenzioni industriali. Dei modelli di utilità e dei disegni ordinamentali. Della concorrenza*, in *Commentario cod. civ.* (a cura di) A. Scialoja, G. Branca, Libro V, *Del lavoro*, artt. 2584-2601, Bologna-Roma 1973, 86 e ss.; ROTONDI, *Diritto industriale*, Padova 1965, 194 e ss.; ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge sui brevetti è una norma da rifare?*, in «Riv. trim. dir. proc. civ.» 1964, 1496 e ss.

In giurisprudenza in tali sensi tra le altre: Cass. 19 luglio 2003, n. 11305; Cass. 6 novembre 2000 n. 14439; Cass. 5 giugno 2000, n. 7484, in questa rivista 2000, 1189, con nota di PELLACANI, *I rapporti fra il diritto del dipendente all'equo premio e la validità del brevetto*; Cass. 21 luglio 1998, n. 7161, in «Foro it.» 1999, I, 1548; Cass. 5 novembre 1997, n. 10851, in «Not. giurisp. lav.» 1997, 756.

(9) Cfr. in dottrina GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino 1948, 450, nonché in giurisprudenza: Cass. 5 dicembre 1985, n. 6117, in «Dir. lav.» 1986, II, 232; Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, in «Foro it.» 1979, I, 1416; Cass. 5 ottobre 1964, n. 2517, in «Giust. civ.» 1965, I, 1045; Cass. 16 novembre 1959, n. 3380, in «Foro it.» 1960, I, 1360.

(10) In tali termini cfr. VIDIRI, *Le invenzioni dei lavoratori*, cit., 99.

(11) Sul punto vedi PELLACANI, *op. cit.*, 926, secondo cui la previsione dell'art. 64, co. 2, ultimo periodo ha un senso se si ammette che l'equo premio spetti anche in caso di mansioni inventive, quando per l'eventuale realizzazione di invenzioni non sia stato previsto in contratto un apposito compenso.

(12) In tali esatti termini PATRIZI, FRASCELLA, *op. cit.*, 57 e, per analoga soluzione, in giurisprudenza: Cass. 19 luglio 2003, n. 11305; Cass. 5 giugno 2000, n. 7484 cit.

parte del datore di lavoro valesse a giustificare l'indennizzo del dipendente (13).

Finiscono, inoltre, per venir meno anche le riserve avanzate sulla natura indennitaria dell'equo premio, a cui veniva invece riconosciuto da alcuni il carattere retributivo (14). Ed invero, riesce ora più agevole rispetto al passato constatare l'inadeguatezza di ogni riferimento alla nozione di retribuzione perché l'invenzione d'azienda, ponendosi al di fuori del contratto di lavoro, non è collegabile ad un elemento, quale appunto la retribuzione, che opera all'interno di tale contratto e si pone in funzione sinallagmatica con la prestazione dell'attività lavorativa. Ad avvalorare un simile giudizio soccorre poi la considerazione che, mentre la determinazione della retribuzione è collegabile alla quantità e qualità del lavoro svolto, alla quantificazione dell'equo premio contribuiscono elementi parametrici del tutto diversi, quale l'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto ed il contributo ricevuto dall'inventore dall'organizzazione datoriale (15). Neppure sem-

bra più possibile individuare nell'equo premio il prezzo di una compravendita (16), che presuppone un acquisto derivativo per effetto di un negozio traslativo, laddove — fermo restando il diritto dell'inventore ad essere riconosciuto autore del ritrovato — una volta ottenuto il brevetto il datore di lavoro ed il dipendente acquistano immediatamente ed in via originaria il primo i diritti derivanti dall'invenzione ed il secondo il diritto all'equo premio.

Le argomentazioni sinora svolte inducono a ribadire con maggiore forza argomentativa l'opinione — avanzata già prima dell'entrata in vigore della nuova normativa — che considerava l'equo premio «una controprestazione di carattere indennitario, corrisposta *una tantum*, per una prestazione straordinaria, costituita dal risultato inventivo» (17), volta a compensare il dipendente per la negazione dei suoi diritti conseguenti all'invenzione imposta dal legislatore in base a ragioni cui non sono di certo estranei profili pubblicistici stante l'esigenza di valorizzare il contributo fornito dall'organizzazione imprenditoriale al conseguimento del risultato inventivo e di favorire, nel contempo, un impiego dell'avvenuta invenzione a livello industriale con una sua più pronta ed estesa utilizzazione (18).

Dalla riconosciuta natura indennitaria del premio discende come corollario che non avendo, come più volte precisato, detto premio alcuna connessione con l'obbligazione lavorativa, deve applicarsi ad esso non la prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c. (che si riferisce alle prestazioni periodiche inserite in una *causa debendi* continuativa) ma la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., che decorre con inizio dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), e cioè dal giorno dell'ottenimento del brevetto (19). E nella stessa ottica sul piano delle conseguenze giuridiche va rimarcata anche l'inapplicabilità delle disposizioni che la legge detta a garanzia dei crediti di lavoro (quale, ad esempio, quelle dell'art. 2751 *bis* n. 1 c.c. in materia di privilegi, e dell'art. 429 c.p.c. in materia di interessi e rivalutazione monetaria); del regime fiscale e previdenziale pro-

(13) Per tale opinione cfr. per tutti: BETTINI, *Attività inventiva*, cit., 108; UBERTAZZI, *La ricerca dipendente*, in AA.VV., *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e Francia*, Milano 1987, 578.

(14) Sulla natura retributiva dell'equo premio vedi per tutti in dottrina: ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge sui brevetti*, cit., 1499; BALLETTI, *Le «invenzioni» del lavoratore*, cit., 498, che sottolinea come l'erogazione dell'equo premio vada infatti «ad integrare la normale retribuzione, che in relazione al risultato straordinario (l'invenzione) conseguito dal lavoratore nel corso dell'adempimento della prestazione lavorativa, è divenuta inadeguata».

(15) Hanno escluso la natura retributiva dell'equo premio, riconoscendo in esso una indennità correlata all'appropriazione da parte del datore di lavoro di un risultato non dovuto dal suo dipendente: BETTINI, *Attività inventiva*, cit., 74; GRECO, VERCELLONE, *op. cit.*, 237; DI CATALDO, *op. cit.*, 164.

In questi sensi la giurisprudenza prevalente e fra le tante: Cass. 2 aprile 1990, n. 2646; Cass. 16 gennaio 1979, n. 329 cit., cui *adde* Cass. 10 gennaio 1989, n. 30, in «Giust. civ.» 1989, I, 1302, la quale, proprio sulla premessa che l'equo premio non abbia alcuna valenza retributiva, ha ritenuto manifestamente infondata la questione circa la violazione degli artt. 3 e 36 Cost. da parte dell'art. 23, co. 2, r.d. n. 1127/1939.

(16) Per tale opinione vedi AULETTA, MANGINI, *op. cit.*, 89, i quali hanno osservato che la fattispecie di cui al co. 2 dell'art. 23 legge brev. configurava «una vendita di invenzione futura, in cui la determinazione del prezzo non viene compiuta dai contraenti, ma affidata ad un terzo (artt. 1473 c.c. e 25 r.d. del 1939)».

(17) In questi precisi sensi: Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, cit.

(18) Così VIDIRI, *Le invenzioni dei lavoratori*, cit., 102.

(19) Per l'applicazione della prescrizione decennale cfr. MIRANDA, *Brevi note sulle invenzioni del dipendente: la liquidazione dell'equo premio*, in «Lav. 80» 1985, 222; BUCOLO, *Sul diritto all'equo premio previsto dall'art. 23 r.d. n. 1127 del 1939. Considerazioni in nota a Cass. 16 gennaio 1979, n. 329*, in «Riv. dir. ind.» 1980, II, 283; VIDIRI, *Le invenzioni dei lavoratori*, cit., 103.

La giurisprudenza ha ritenuto che, pur in regime di vigenza dell'art. 23 r.d. n. 1127, la prescrizione decennale decorresse dalla data di concessione del brevetto: Cass. 16 gennaio 1979, n. 329 cit.

RAPPORTO DI LAVORO

prio di detti crediti; ed infine, ovviamente, dei criteri di congruità della retribuzione fissati dall'art. 36 Cost. (20).

Oltre alla già accennata necessità del conseguimento del brevetto da parte del datore di lavoro quale presupposto del sorgere del diritto all'equo premio ed alla ridefinizione dei criteri di determinazione di detto premio (21), tra le significative novità introdotte dal codice di proprietà industriale va segnalata la statuizione dell'art. 77 di tale codice sulla irrilevanza della declaratoria di nullità del brevetto che non pregiudica i pagamenti già effettuati ai sensi degli artt. 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo (22).

4. - *Invenzione libera e opzione del datore di lavoro.* — Una fattispecie ben distinta da quelle sinora esaminate è regolata dal co. 3 dell'art. 64 del d.lgs. n. 30 del 2005, che prevede le invenzioni c.d. libere o occasionali rientranti «nel campo di attività del datore di lavoro», e che vengono conseguite dal lavoratore in assenza delle condizioni richieste per la configurabilità delle invenzioni d'azienda o di servizio. Si è detto, pertanto, che i requisiti che caratterizzano l'invenzione libera sono essenzialmente due: uno a carattere negativo (l'invenzione non deve essere realizzata nell'esecuzione di un contratto di lavoro) e uno a carattere

positivo (deve essere riscontrabile una connessione oggettiva fra il prodotto, processo o metodo inventato e l'attività del datore di lavoro) (23).

In questo caso la mancanza di una connessione causale fra invenzione ed esecuzione del rapporto di lavoro e la mera attinenza dell'invenzione all'attività dell'impresa, rendendo meno incisivo l'apporto datoriale all'opera dell'autore, forniscono la spiegazione dell'attribuzione a quest'ultimo di tutti i diritti patrimoniali ed economici al ritrovato, e del riconoscimento al datore di lavoro unicamente del diritto di opzione per l'uso esclusivo (o non esclusivo) dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto (nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero). Si è sottolineato come si sia in tal modo avuta una parziale ridefinizione dell'istituto perché l'invenzione non deve più rientrare «nel campo di attività dell'azienda» cui è addetto l'inventore (così come era richiesto dall'art. 24 legge brev.), ma «nel campo di attività del datore di lavoro», e si è aggiunto anche che con ciò dovrebbero risultare del tutto superate le letture restrittive che, sulla base di una rigida interpretazione del dato normativo, ritenevano la disciplina sulle invenzioni libere applicabile solo a quelle attinenti allo specifico ramo aziendale presso il quale il

dipendente svolgeva la sua attività lavorativa (24). L'indicata estensione della portata della nuova normativa — con l'abbandono di qualsiasi richiamo ad un concreto dato fattuale («attività dell'azienda [...] cui è addetto l'inventore») — accredita maggiormente la tesi secondo la quale si deve fare riferimento per la configurabilità dell'invenzione occasionale ai «normali prevedibili sviluppi che l'azienda può conseguire in relazione alla sua attrezzatura ed all'iniziativa dell'imprenditore» (25), e non invece, come pure è stato sostenuto in passato, «all'attività statutariamente prevista ed effettivamente svolta» dall'impresa (26).

È opinione unanimemente condivisa che la disciplina dettata in materia trovi la sua *ratio* nell'obbligo di fedeltà regolato dall'art. 2105 c.c. in quanto la limitazione al potere dispositivo del lavoratore in ordine all'invenzione è determinata dall'esigenza di non arrecare ingiusti pregiudizi alla competitività delle imprese non essendo giustificate forme di concorrenza ai danni del datore di lavoro, del cui apporto si è comunque giovato il dipendente nella realizzazione dell'invenzione (27). È proprio per soddisfare più agevolmente la suddetta esigenza e per non legittimare possibili condotte lesive delle regole del mercato il nuovo legislatore — in presenza delle riserve

(20) Al riguardo vedi: PATRIZI, FRASCELLA, *op. cit.*, 58, che precisano anche che l'equo premio non può ritenersi rilevante ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2212 c.c. perché la legge espressamente esclude le somme corrisposte occasionalmente.

(21) Ricorda PELLACANI, *op. cit.*, 922-923, che tra le principali novità della nuova normativa sulle invenzioni dei lavoratori va annoverata anche la completa ed espressa unificazione della disciplina per datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni (con la sola eccezione delle Università e degli enti di ricerca).

(22) Per il variegato panorama dottrinario e giurisprudenziale riscontrabile nella vigenza dell'art. 23 legge brev. in tema di rapporto tra dichiarazione giudiziaria di nullità del brevetto e diritto al premio vedi per tutti: PELLACANI, *I rapporti fra il diritto del dipendente*, cit., 1189 ss.

(23) In tali precisi termini PATRIZI, FRASCELLA, *op. cit.*, 53.

(24) Così PELLACANI, *op. cit.*, 925.

(25) Per tale preciso assunto cfr.: Cass. 14 novembre 1959, n. 3364, in «Foro it.» 1960, I, 1366, ed in dottrina negli stessi sensi: VIDIRI, *Le invenzioni dei lavoratori*, cit., 104.

(26) Per tale tesi, in verità in tempi risalenti, ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano 1957, 480.

(27) In generale sul rapporto fra il regime delle invenzioni e l'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato vedi: CAROSONE, *Le creazioni intellettuali del dipendente realizzate fuori dall'orario di lavoro*, in «Riv. dir. lav.» 1977, I, 491 e ss., cui add: TRIONI, *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro*, Milano 1982, 157-164; ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge sui brevetti*, cit., 1508-1516.

sollevate da più parti sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'abrogato art. 24 legge brev. (28) — ha riconosciuto al datore di lavoro, come si è detto, il diritto di opzione, comportante un obbligo di contrarre, che costringe l'inventore a preferire in ogni caso il datore di lavoro pure a condizioni meno favorevoli di quelle offerte dai terzi, dovendo essere sottratte dal prezzo o dal canone una «somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione» (29).

Nessun dubbio può sussistere circa l'obbligatorietà per il lavoratore della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto, che costituisce un atto recettizio (da cui decorre il termine di tre mesi per l'esercizio dell'opzione) e la cui violazione può legittimare l'applicazione di sanzioni disciplinari e finanche configurare una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento (30). Pure durante il periodo di esercitabilità del diritto di opzione il lavoratore non può porre in essere atti incompatibili con l'e-

sercizio del suddetto diritto, dovendo improntare la propria condotta ai generali canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), la cui violazione oltre a determinare l'obbligo al risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro può legittimare quest'ultimo — in presenza di una attività concorrenziale da parte dell'acquirente — all'inibitoria di cui all'art. 2599 c.c. al fine di impedire l'uso del ritrovato da parte dell'acquirente e di ottenere l'eliminazione degli effetti della sua condotta (31).

5. - *Invenzione dei ricercatori e profili processuali della nuova normativa.* — Altra novità introdotta dal codice della proprietà industriale è stata l'equiparazione a tutti gli effetti della posizione dei datori di lavoro pubblici a quella dei privati, corollario della avvenuta privatizzazione del pubblico impiego, regolata allo stato dalla normativa del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

All'esito della fase provvisoria di cui all'art. 72 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è stata applicata la disciplina speciale degli artt. 23 e ss.

legge brev. anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cui adesso viene estesa quella dell'art. 64 del suddetto codice, abrogativo del r.d. n. 1127/1939. Ne consegue che pure con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si profilano le distinte ipotesi delle invenzioni di servizio, di azienda e libere, con la diretta applicabilità dei diversi effetti che il ricordato art. 64 ricollega a ciascuna delle indicate figure (32).

Le disposizioni in esame non si applicano però ai professori universitari ed ai ricercatori, sottratti, come altre categorie di pubblici dipendenti, alla privatizzazione (cfr. art. 3, co. 2, d.lgs. 165/2001), e da sempre assoggettati ad una disciplina speciale in ragione del riconoscimento dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33 Cost. (33).

Più specificamente riguardo alle invenzioni del ricercatore universitario, l'art. 7, l. 18 ottobre 2001, n. 383 ha introdotto l'art. 24 *bis* del r.d. n. 1127/1939, recepito poi dall'art. 65 del d.lgs. n. 30 del 2005 con l'aggiunta di un ulteriore comma (il 5).

(28) Per l'opinione ricorrente diretta a rimarcare la non felice qualificazione dell'inquadramento della posizione soggettiva dell'imprenditore di cui all'art. 24 l. brev., cfr.: DI CATALDO, *op. cit.*, 164; GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, XVIII, Torino 1983, 201, cui *adde*, sempre per un rifiuto della collocazione nello schema della prelazione: MOSCARINI, voce *Prelazione*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano 1985, 1014 e ss., che evidenzia come la disciplina legale di detto istituto, nelle sue espressioni tipiche, si concretizzi nella preferenza accordata ad un soggetto — nell'acquisto di un determinato diritto che altro soggetto decida liberamente di alienare — a rigorosa parità di condizioni rispetto al terzo (prelazione propria) o a condizioni talvolta più vantaggiose (prelazione impropria).

(29) Anche durante la vigenza dell'art. 24 legge brev. riteneva che si fosse in presenza di un'ipotesi di un'opzione sebbene di fonte legale: FORMIGGINI, *La legge sulle privative industriali e le invenzioni non brevettabili*, in «Riv. dir. comm.» 1953, I, 207 e ss., mentre affermavano che si fosse inteso costituire un obbligo del lavoratore a contrattare su richiesta del lavoratore: GRECO, VERCELLONE, *op. cit.*, 240-241.

(30) Al riguardo vedi per tutti: PATRIZI, FRASCELLA, *op. cit.*, 55.

In giurisprudenza vedi sul punto: Cass. 20 marzo 1980, n. 1877, in «Giur. it. - Rep.» 1980, voce *Lavoro (rapporto di)*, nn. 1186-1187, secondo cui l'inosservanza da parte del dipendente dell'obbligo di comunicazione può configurare una giusta causa di licenziamento se la condotta del lavoratore assume particolare gravità tenuto conto della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti e del grado di fiducia goduto dal lavoratore nonché della portata della mancanza stessa nel suo contenuto oggettivo e nel suo profilo soggettivo.

(31) Per la possibilità dell'imprenditore pregiudicato di agire *ex art.* 2599 c.c.: vedi BETTINI, *Attività inventiva*, cit., 144, cui *adde* in argomento tra gli altri: GATTI, *op. cit.*, 134, che osserva come per tale via il datore di lavoro possa conseguire il medesimo risultato pratico a cui sarebbe potuto giungere ove gli fosse stato riconosciuto il diritto di recesso.

(32) Sul punto vedi: PATRIZI, FRASCELLA, *op. cit.*, 55.

(33) Sulle ragioni della sottrazione al generale processo di privatizzazione, con la conservazione del regime di diritto pubblico di alcune categorie di personale, vedi per tutti: PANARIELLO, in *Commento all'art. 2, in La riforma dell'organizzazione dei rapporti di lavoro e del processo nelle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29)*, in «Nuove leggi civ. comm.» 1999, 1077-1078, nonché sulla loro tutela avanti al giudice amministrativo, CARINGELLA, *Corso di diritto amministrativo*, tomo I, Milano 2003, 1097 e ss.

RAPPORTO DI LAVORO

L'intento di una siffatta disciplina va individuato nella esigenza di incentivare la ricerca scientifica attraverso il riconoscimento della titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione al ricercatore, tentando di evitare tra l'altro una «fuga dei cervelli» dal nostro Paese. Non si è giunti però ad una estensione di un siffatto riconoscimento pure al caso di finanziamenti provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza dell'inventore, perché ciò avrebbe potuto determinare, se non un blocco, quanto meno, un ridimensionamento di detti finanziamenti necessari, unitamente a quelli statali, per la buona riuscita dei progetti di ricerca delle università e degli enti pubblici.

In questa ottica l'art. 65 distingue una prima fattispecie, che si caratterizza per l'instaurazione di un rapporto lavorativo tra il ricercatore e l'università (o un ente pubblico che abbia tra i suoi scopi istituzionali quello della ricerca) nonché per assicurare — invertendo il principio seguito dall'art. 64 — al lavoratore-ricercatore (e non al datore di lavoro), oltre che il diritto ad essere considerato l'autore dell'invenzione, pure la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile.

Come è stato osservato, la disposizione in esame prevede l'attribuzione dei summenzionati diritti all'autore (o ai diversi autori che hanno contribuito alla scoperta

scientifica) senza che assumano alcun rilievo le modalità attraverso le quali si è pervenuti all'invenzione, e che invece segnano — come visto in precedenza — la distinzione tra le diverse fattispecie regolate dall'art. 64 (34).

Analogamente a quanto osservato in merito a quest'ultima norma, anche la presentazione della domanda di brevetto da parte del ricercatore deve essere — sempre in ragione dei già ricordati principi di correttezza e buona fede (la cui violazione può determinare ricadute negative sul rapporto lavorativo) — comunicata all'ente di appartenenza, che, alla stregua della lettera del co. 4 dell'art. 65, potrà nel termine di cinque anni dalla concessione del brevetto (sempre che l'inventore o i suoi eredi non abbiano iniziato lo sfruttamento per causa ad essi non imputabile), «acquisire automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore».

Orbene, se nella nuova normativa appare pienamente realistico e, quindi condivisibile, l'apprezzamento anche in termini economici dell'opera del ricercatore, suscita qualche riserva una scelta legislativa che finisca per rendere concreto — per la scarsa propensione di molti studiosi a per-

seguire utili adeguati al valore del loro operato — il pericolo che non venga sfruttato in forma esaustiva ogni possibile vantaggio connesso alla scoperta, essendo di tutta evidenza che il termine di cinque anni (lasso il quale è consentito all'ente pubblico far valere i propri diritti sull'invenzione) risulta troppo lungo in un contesto nel quale il processo tecnologico rischia di rendere obsoleti, in tempi ridotti, ritrovati scientifici dagli alti costi per la collettività (35).

Il denunciato inconveniente non appare configurabile nel caso, invece, oggetto della previsione del co. 5 dell'art. 65, definito di «ricerca vincolata» (36), ossia di ricerca condotta in base ad un contratto-convenzione e finanziata (in tutto o in parte) da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. In tali casi, infatti, l'invenzione ed i diritti connessi spettano all'università o ai suddetti enti, perché — è bene ribadirlo ancora una volta — il legislatore con tale previsione ha inteso accogliere le critiche mosse da più parti, volte a denunciare come il generalizzato riconoscimento ai ricercatori dei diritti di sfruttamento dell'invenzione avrebbe scoraggiato ogni forma di finanziamento ai progetti dell'università e degli enti pubblici di ricerca (37).

(34) Sostanzialmente in questi sensi: PATRIZI, FRASCELLA, *op. cit.*, 56. Parla, invece, di invenzione realizzata nell'ambito della ricerca libera, ossia di quella svolta dal ricercatore in modo autonomo e autodeterminato, senza un vincolo di risultato o un obiettivo eterodeterminato: PELLACANI, *op. cit.*, 926-927.

(35) Ricordano PATRIZI, FRASCELLA, *op. cit.*, 59-60, che nella Relazione alla normativa dettata dall'art. 65 del d.lgs. n. 30 del 2005 — che ripropone, come detto, in buona parte quanto fissato dall'art. 24 *bis* legge brev. — si legge che «se il legislatore ipotizzava che il ricercatore-inventore avrebbe beneficiato del riconoscimento dell'appartenenza in capo a lui dell'invenzione presentando la relativa domanda di brevetto, si è sbagliato poiché l'esperienza, anche successiva all'entrata in vigore di questa norma, ha dimostrato l'inefficienza del ricercatore universitario o dipendente della struttura pubblica di ricerca a comportarsi in modo da conseguire la titolarità del brevetto e da ottenere in concreto lo sfruttamento dell'invenzione diretto o indiretto, così da averne il relativo vantaggio economico».

(36) Al riguardo vedi PELLACANI, *op. cit.*, 927.

(37) Per tale sottolineatura vedi ancora PATRIZI, FRASCELLA, *op. cit.*, 60, che ricordano anche come sia stata dall'art. 243 del codice della proprietà industriale sancita la retroattività della disciplina dell'art. 65, con la sua applicabilità alle invenzioni conseguite successivamente alla entrata in vigore dell'art. 24 *bis* r.d. n. 1127/1939 (introdotto con l. n. 383/2001) nonché a quelle conseguite dopo l'entrata in vigore del suddetto codice ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

Rilevanti novità dalla recente riforma sono state introdotte, infine, a livello processuale.

Ed infatti l'art. 134, co. 3, del d.lgs. n. 30/2005 ha sottratto la materia delle invenzioni dei lavoratori alla competenza del giudice del lavoro — sinora riconosciuta dalla prevalente dottrina e giurisprudenza (38) — per attribuirle a quella delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (di cui all'art. 16, l. n. 273/2002 ed al d.lgs. n. 168 del 2003) (39), con una scelta che, contrariamente a quanto è stato sostenuto (40), appare condivisibile in base a quelle considerazioni incentrate sulla stretta correlazione tra invenzione e diritto al brevetto che avevano già in passato indotto autorevole dottrina ad escludere l'assoggettabilità al rito del lavoro delle controversie in materia di invenzione dei lavoratori dipendenti (41); considerazioni queste che non potevano essere disattese a seguito della costituzione delle Sezioni specializzate e dell'introduzione davanti alle stesse delle norme del c.d. rito societario

(d.lgs. n. 5/2003), più correttamente qualificabile, in ragione del suo ampio ambito applicativo, come «rito commerciale» (42).

Destinato a far sorgere incertezze è sicuramente il procedimento che, regolato dall'art. 64, co. 4 e 5, è volto ad accertare l'ammontare dell'equo premio, del canone o del prezzo (di cui ai commi precedenti della stessa disposizione) «se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi».

Si è detto che se si considera che si è in presenza di una vicenda che nasce con i caratteri della controversia, finalizzata, quindi, a risolvere un conflitto, e che detta vicenda segue un iter procedimentale cui si applicano le norme di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c., si ha l'impressione che la fattispecie in esame «sia un arbitrato rituale mascherato da arbitraggio» (43).

Pur con qualche incertezza conseguente ad una non certo encomiabile tecnica legislativa in una materia necessitante invece di chiarezza perché oggetto da sempre di opinioni differenziate, l'esclusione di ogni ri-

ferimento all'arbitrato rituale sembra soluzione obbligata in base a quanto statuito dal giudice delle leggi con la sentenza del 14 luglio 1977, n. 127, che — sulla premessa della natura rituale della norma sottoposta al suo scrutinio e sul presupposto che il fondamento di ogni arbitrato vada individuato nella libera scelta delle parti perché solo tale scelta può derogare al precetto contenuto nell'art. 24 Cost. — ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25 legge brev. (norma ora sostituita dal citato art. 64) nella parte in cui non consentiva di adire direttamente l'autorità giudiziaria ordinaria in luogo degli arbitri (44).

Ed invero, la circostanza che il procedimento per la determinazione del *quantum debeatur* sembra — sulla base di una interpretazione letterale della norma — essere obbligatorio (anche se condizionato all'accertamento dell'*an* da parte del giudice ordinario) una volta che sia stato richiesto da una delle parti, induce a ritenere che si sia in presenza di una forma di arbitraggio (o di arbitrato) seppure atipico,

(38) In dottrina per la competenza del giudice del lavoro vedi per tutti: SCIARRA, voce *Invenzioni industriali. II. Invenzioni del lavoratore*, in *Enc. giur. Treccani, Aggiornamento*, Roma 1997, 4; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano 1990, 223; in giurisprudenza cfr. *ex plurimis*: Cass. 17 aprile 1989, n. 1827; Cass. 24 gennaio 1980, n. 585, in «Riv. dir. ind.» 1980, II, 103; Cass. 19 aprile 1979, n. 2276, in «Foro it.» 1979, I, 1416.

(39) Sulle Sezioni specializzate vedi: UBERTAZZI, *Commento a Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168*, in Marchetti, Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova 2004, 152 ss.

(40) Per una critica alla scelta legislativa cfr. PELLACANI, *op. cit.*, 928, il quale, dopo avere premesso che essa incide negativamente sui costi (nonché, forse, sui tempi) dei giudizi, lamenta che non si sia tenuto conto della particolare competenza tecnica del giudice del lavoro in ordine all'analisi di aspetti centrali quale l'effettiva organizzazione del lavoro, le mansioni svolte, la presenza di una specifica retribuzione per l'attività inventiva.

(41) Per riflessioni che, seppure avanzate in epoca risalente ed in un diverso contesto ordinamentale, risultano tuttora utili per comprendere le ragioni della scelta legislativa, vedi: R. FRANCESCHELLI, *Le invenzioni dei dipendenti e la competenza pretorile*, in «Riv. dir. ind.» 1979, II, 545 e ss., il quale osservava che se il legislatore del 1973 avesse voluto includere le controversie sulle invenzioni del dipendente tra quelle da trattare con il rito del lavoro, ampliando la sfera di giurisdizione del pretore a scapito di quella tradizionalmente riconosciuta al giudice collegiale, avrebbe introdotto una disposizione specifica in tal senso. Ed a conforto della sua opinione l'Autore aggiungeva anche — rimarcando proprio la specialità del ruolo da svolgere in materia di brevetti dal giudice — che la competenza normale del Tribunale derivava dalla circostanza che le cause in materia di brevetti sono sempre di valore indeterminato, attengono a diritti personalissimi (ad esempio diritto morale dell'inventore) oppure a diritti assoluti che impongono a terzi un obbligo di non fare (diritto di monopolio: art. 2584 c.c.), ed inoltre potevano essere promosse dinanzi al suddetto organo giudiziario anche d'ufficio dal P.M. (art. 78 legge brev. in relazione all'art. 70 c.p.c.).

(42) Sul punto cfr.: CASABURI, DI PAOLA, *Guida al codice della proprietà industriale*, in «Foro it.» 2005, V, 77, che sottolineano anche la «residuale» applicazione in materia del codice di procedura civile.

(43) In tali precisi termini vedi: PELLACANI, *op. cit.*, 929.

(44) La sentenza n. 127 del 1977 della Corte costituzionale è pubblicata in «Giur. it.» 1978, I, 1, 1809, ed in «Foro it.» 1979, I, 1849.

RAPPORTO DI LAVORO

per tendere alla risoluzione di una controversia tra parti contrapposte (45).

Soluzione questa che trova conforto ancora una volta nel dato normativo atteso che esso, in luogo della dizione «Collegio di arbitri» (riscontrabile nell'abrogato art. 25 legge brev.), adopera quella di «Collegio di arbitratori» (art. 64, co. 4 e 5), e che, con quasi totale corrisponden-

za con quanto riportato nell'art. 1349 c.c., statuisce che detto collegio «deve procedere con equo apprezzamento», aggiungendo anche che «Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice» (46). Né può infine sottacersi che la prevista subordinazione dell'esecutività della decisione degli arbitratori alla sentenza sull'accertamento

del diritto attesta che si versa in una procedura volta a determinare, così come avviene, appunto, nell'arbitraggio una delle prestazioni di cui al contratto (nel caso di specie: tra inventore e datore di lavoro), con modalità non compatibili con l'istituto dell'arbitrato, comportante un giudizio capace di risolvere la controversia nella sua interezza (cfr. art. 819, co. 2, c.p.c.) (47).

(45) Sull'arbitraggio e sulla sua distinzione dall'arbitrato vedi: CRISCUOLO, voce *Arbitraggio e perizia contrattuale*, in *Enc. dir., Agg.*, vol. IV, Milano 2000, 61 e ss.; ZUDDAS, *L'arbitraggio*, Napoli 1991; MARANI, *In tema di arbitrato, arbitraggio e perizia contrattuale*, in «Riv. trim. dir. proc. civ.» 1983, 610 e ss.

(46) In giurisprudenza si è statuito: che nell'arbitraggio tecnico l'arbitratore deve procedere con *arbitrium boni viri* e deve escludersi l'*arbitrium merum* (Cass. 5 ottobre 1963, n. 2632, in «Giur. it.» 1964, I, 1, 318; Cass. 5 luglio 1948, n. 1056); ed ancora che l'arbitratore, al quale sia stata affidata la determinazione della prestazione dedotta in contratto, può decidere secondo il suo criterio individuale per cui il suo apprezzamento si sottrae ad ogni controllo nel merito della decisione e le parti possono impugnare la determinazione effettuata dimostrando che egli ha agito intenzionalmente a danno di una di esse (Cass. 2 febbraio 1999, n. 858).

(47) In generale sul giudizio arbitrale vedi per tutti: MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, III, Torino 2000, 431 e ss., che ricorda altresì — per quanto concerne le questioni su materie compromettibili — come il co. 2 dell'art. 819, inserito dalla l. n. 25/1995, stabilisca che gli arbitri decidono (incidentalmente) tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale (455, e nota 7a).