

GUIDO VIDIRI

Le invenzioni dei lavoratori dipendenti.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Invenzione di servizio ed invenzione d'azienda (art. 23, 1° e 2° comma, legge brev.): criteri distintivi. — 3. Diritti del datore di lavoro e del lavoratore derivanti dall'invenzione. — 4. Invenzione ex art. 24 legge brev. e prelazione del datore di lavoro. — 5. Questioni di diritto sostanziale e processuale (estensibilità della normativa sulle invenzioni ai rapporti lavorativi di fatto e limiti alla derogabilità di tale normativa; natura ed ambito applicativo dell'arbitrato ex art. 25 legge brev. ed individuazione del giudice competente a decidere le controversie relative alle invenzioni dei dipendenti). — 6. Considerazioni conclusive.

1. È affermazione universalmente condivisa che la funzione della tutela brevettuale per le invenzioni industriali, disciplinata in

(1) In relazione alle finalità della disciplina legislativa delle invenzioni v. in dottrina per tutti P. MARCHETTI, *Sull'esaurimento del brevetto d'invenzione*, Milano, 1974, 122; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, IX, 3, Milano, 1976, 49 e segg.; M. AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno. Rilevanza giuridica dei rapporti intersoggettivi*, Milano, 1977, 25; G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982, 199 e segg.; Id., *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 segg.

(2) In questi sensi cfr. G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di dir. privato* diretto da P. Rescigno, XVIII, Torino, 1983, 201.

(3) Per l'opinione, seguita da numerosi Autori, che identifica il diritto allo sfruttamento esclusivo dell'invenzione in un diritto di

via generale dal R. D. 29 giugno 1939, n. 1127 (e dalle successive modifiche apportate con D. P. R. 22 giugno 1979, n. 338), 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). È stato a tale riguardo puntualmente evidenziato come attraverso la concessione del brevetto il legislatore non soltanto abbia inteso ricompensare l'inventore, attribuendogli per un certo periodo il diritto esclusivo di sfruttare il prodotto della sua attività, ma abbia voluto anche stimolare la ricerca applicata all'industria, perseguendo lo scopo di consentire la conoscenza e l'applicazione dei risultati inventivi quale strumento di stimolo dello sviluppo tecnologico (2). Ed invero proprio in un contesto di ampia diffusività dei prodotti inventivi trova logica collocazione la normativa relativa alla procedura della brevettazione ed alla validità della privativa. Significative in proposito appaiono soprattutto le disposizioni che richiedono il deposito della domanda di brevetto presso l'Ufficio Centrale Brevetti (art. 27 legge brev.), la descrizione della invenzione «in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla» (art. 28 legge brev.), la pubblicazione nel Bollettino della notizia dei brevetti concessi con la stampa della descrizione e dei disegni «posti a disposizione del pubblico» (art. 38 legge brev.). E sempre nell'identica ottica si pone la norma che fa discendere la nullità del brevetto dalla scarsa intellegibilità della descrizione comportante un impedimento alla riproduzione del ritrovato inventivo (art. 59, 1° comma, legge brev.).

Nel nostro ordinamento si è dunque esclusa la praticabilità di sistemi che, non prevedendo la brevettazione, favoriscono l'utilizzazione e lo sfruttamento in segreto dei ritrovati inventivi. A ben vedere una simile soluzione avrebbe finito per porsi in contrasto con l'art. 42 Cost. e con il principio — sicuramente estensibile al settore in esame — della funzione sociale della proprietà (3), atteso che ogni misura atta a privilegiare il segreto se può rispondere a fini di natura individuale propri dell'inventore contraddice però l'interesse sociale al progresso della ricerca scientifica, sicuramente influenzata dallo stato della tecnica e della completa conoscibilità di ogni precedente invenzione.

D'altra parte non è parso utilizzabile il diverso sistema di permettere la brevettazione e di obbligare però nello stesso tempo l'inventore ad offrire a terzi la licenza per l'uso non esclusivo del suo ritrovato (cosiddetto principio della licenza libera). In tal modo si sarebbe venuto ad incidere in maniera estremamente riduttiva sulla libertà dell'inventore, impedendogli una personale utilizzazione della sua invenzione, e per di più si sarebbero determinati problemi di non agevole soluzione, non ultimo dei quali quello relativo alla misura del compenso da far pagare ai terzi beneficiari, pur in mancanza di qualsiasi valido criterio di determinazione (4).

Il profilo pubblicistico sotteso alla materia in esame ha pertanto opportunamente indotto il legislatore ad attribuire all'inventore, una volta concesso il brevetto, il diritto di utilizzare in via esclusiva il risultato della sua idea (artt. 2584 c. c. e 1 legge brev.), e nello stesso tempo a fissare un limite temporaneo all'esercizio di tale diritto (art. 4 legge brev.).

L'esclusiva accordata all'inventore viene così a fungere da stimolo all'attività creativa e da strumento di progresso, non potendosi negare che una collettività interessata a vedere incrementare il proprio sviluppo tecnico-culturale non può trascurare il contributo di quanti dalla previsione di possibili futuri guadagni sono spinti ad affrontare i necessari sacrifici connessi all'attività di ricerca. Nello stesso tempo, e sempre nella stessa prospettiva, ad una procedura di brevettazione comportante, come visto, l'immediata conoscibilità da parte dei terzi di ogni invenzione si è venuto ad affiancare il principio della temporaneità dell'esclusiva che, legittimando, seppure dopo un periodo predeterminato, la generale utilizzazione del ritrovato, si concretizza «nel divieto di escludere la collettività dai vantaggi derivanti dalle invenzioni» e «finisce quindi con l'arricchire il patrimonio culturale e con il favorirne l'ulteriore sviluppo» (5).

proprietà, seppur *sui generis*, su un bene immateriale, cfr. per tutti T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960, 317 e segg.; M. RONTONI, *Diritto industriale*, Padova, 1965, 194 e segg.; G. AULETTA-V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali. Dei modelli di utilità e dei disegni ordinamentali. Della concorrenza*, in *Comm. cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Biondi, Libro V, *Del lavoro*, artt. 2584-2601, Bologna-Roma, 1973, 3 e segg.

(4) Per questa opinione cfr. G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali*, ult. cit., 198, che aggiunge come essendo difficile stabilire un compenso specie quando l'invenzione è appena stata realizzata ne nascerebbe presumibilmente una serie infinita di controversie.

(5) In questi esatti sensi G. BAVETTA, voce «Invenzioni industriali», in *Enc. Dir.*, XXII, Milano, 1972, 656 cui *adde* tra gli altri M. FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1965, 118 e segg.

2. Gli indicati principi incontrano molteplici aggiustamenti in una materia, quale quella delle invenzioni dei dipendenti, che è venuta ad assumere nel campo delle innovazioni tecnologiche un rilievo predominante e che per la sua specificità è stata oggetto di una apposita normativa (6).

La realtà fattuale testimonia una progressiva marginalizzazione delle invenzioni scaturite da contributi individuali, facilmente spiegabile alla luce dell'alto sviluppo raggiunto nei paesi industrializzati, che nel settore della ricerca richiede da un lato l'utilizzazione di strumenti raffinati e di elevato valore e dall'altro il contributo pluridisciplinare di équipes di efficienti tecnici, che possono essere assicurate solo da grandi imprese intenzionate ad ampliare la loro presenza nel mercato attraverso la produzione di prodotti nuovi ed a più basso costo (7).

Proprio la constatazione che il presupposto condizionante l'invenzione dei 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, mette in evidenza un dato caratterizzante la materia in esame perché rende intellegibile la necessità di mediare tra due distinti interessi: quello del lavoratore, diretto a conseguire un concreto riconoscimento del proprio personale apporto e dei propri sacrifici, e quello dell'imprenditore, volto a non vedere vanificato sul piano patrimoniale gli sforzi organizzativi importanti sovente spese di non trascurabile entità. Le notevoli difficoltà insite in un così delicato compito di composizione di contrapposti interessi trovano diretto ed immediato riscontro nelle disposizioni in materia che, per le numerose lacune ed ambiguità, hanno dato adito in dottrina ed in giurisprudenza a numerose incertezze, delle quali conviene dar conto partendo dal dato normativo.

L'art. 2590 c. c., dopo aver statuito che «il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro», rinvia poi alle leggi speciali per quanto attiene ai «diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione».

(6) Sulle invenzioni dei dipendenti v. S. BOUTET-L. LODI, *Brevetti industriali, marchio, ditte, insegne, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale* diretta da W. Bigiavi, Torino, 1978, 160 e segg.; A. 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, 268 e segg.; D. SARTI, *Appunti sulle invenzioni dei dipendenti*, ivi, 1984, II, 66 e segg.; E. BALLETTI, *Le «invenzioni» del lavoratore e il diritto all'equo premio in relazione all'art. 36 Cost.*, in *Giur. It.*, 1985, I, 2, 485 e segg.; L. SILVAGNA, *Le invenzioni dei lavoratori e il diritto all'equo premio*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1986, II, 234 e segg.

(7) È stato ricordato da P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, Torino, 1968, 205 — riportando dati statistici di ENGLERT (*L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée*, Basel, 1960, 2) — che negli Stati Uniti d'America il 60% dei brevetti nel periodo 1939-1955 sono stati rilasciati a società, ed in Germania circa l'80% delle invenzioni brevettate sono state realizzate da inventori alle dipendenze altrui.

Più recentemente S. 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 segg., ha evidenziato che su cento invenzioni brevettate nel nostro Paese, l'80% è costituito dall'estensione di brevetti realizzati in altri Stati, e del 20% residuo di invenzioni italiane l'80% è frutto di ricerche effettuate nell'ambito degli uffici studi delle industrie, sicché ormai «le invenzioni non sono più, almeno di regola, risultato dell'attività di inventori che operano isolatamente, alla Guglielmo Marconi, bensì frutto di ricerche organizzate, sistematiche e costose».

(8) L'art. 23 del R. D. 29 giugno 1939, n. 1127 recita testualmente: «Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di 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 essere riconosciuto autore» (1° comma).

«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 d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione» (2° comma).

(9) L'art. 24 del R. D. 29 giugno 1939, n. 1127 afferma: «Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione 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, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma cor-

Tali diritti ed obblighi sono infatti disciplinati dalla normativa speciale del R. D. 29 giugno 1939, n. 1127 che governa tre tipi di invenzione: i primi due riguardanti le invenzioni fatte «nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego» (art. 23, 1° e 2° comma) (8) ed il terzo invece le invenzioni estranee alla prestazione di lavoro dovuta, ma rientranti «nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica cui è addetto l'inventore» (art. 24) (9).

Tra le numerose problematiche connesse alle invenzioni del dipendente certamente la più discussa è quella relativa alla ricostruzione dei rapporti tra i primi due commi dell'art. 23 legge brev., e cioè alla distinzione tra cosiddette «invenzioni di servizio» e cosiddette «invenzioni d'azienda».

Secondo un autorevole orientamento il 1° comma del citato art. 23 regola l'ipotesi in cui l'attività inventiva è prevista come «oggetto del contratto o del rapporto», mentre il 2° comma riguarda quelle invenzioni che seppure riconducibili all'attività lavorativa dovuta ne costituiscono tuttavia un risultato non previsto ma occasionale. L'elemento differenziale tra le due fattispecie finisce in tal modo per incentrarsi sull'essere, o meno, l'attività inventiva contemplata dalle parti come oggetto dell'obbligazione del prestatore di lavoro (10).

Una distinta opinione, dopo avere premesso che in entrambe le ipotesi regolate dall'art. 23 l'oggetto del contratto di lavoro è costituito da una attività di ricerca e di studio a scopo inventivo, pone la nota distintiva tra le stesse nella presenza (nell'ipotesi prevista dal 1° comma) o meno (nell'ipotesi del 2° comma) di una speciale retribuzione per il perseguimento del risultato inventivo (11).

Un ulteriore indirizzo ritiene infine che l'area dell'art. 23, 2° comma, comprenda sia le invenzioni che si inseriscono occasionalmente nello svolgimento delle normali mansioni cui è addetto il dipendente sia quelle conseguite dal lavoratore nell'esecuzione di «speciali incarichi» di ricerca compiuti dall'imprenditore, senza però la pattuizione di una speciale remunerazione (12).

rispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione» (1° comma).

«Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto» (2° comma).

«I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto» (3° comma).

(10) In dottrina cfr. in tali sensi P. VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, Milano, 1961, 33 e segg.; P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli*, cit., 213 e segg.; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, IX, 3, Milano, 1976, 172 e segg.; L. RIVA SANSEVERINO, *Diritto del lavoro*, Padova, 1978, 191; N. 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 segg., per il quale se il dipendente è stato assunto per inventare si ricade nell'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 23 legge brev., 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 cui al 2° comma, sempre però che sussista «una precisa connessione funzionale tra attività dovuta e invenzione, non essendo sufficiente una connessione puramente temporale».

In giurisprudenza, per tale indirizzo pressoché costante, v. tra le altre Cass., 15 luglio 1955, n. 2276, in *Giust. Civ.*, 1955, I, 1408; Id., 5 ottobre 1964, n. 2517, ivi, 1965, I, 1045; Id., 16 gennaio 1979, n. 329, in *Giur. Dir. Ind.*, 1979, 1128, in *Riv. Dir. Ind.*, 1980, II, 268 ed ancora in *Foro It.*, 1979, I, 1416; Id., 23 aprile 1979, n. 2276, ivi, 1979, I, 1416; Id., 13 febbraio 1980, n. 1034, in *Giur. Dir. Ind.*, 1980, 1251 ed in *Riv. Dir. Ind.*, 1981, II, 326; Lodo Arbitrale, 29 giugno 1983, in *Foro Pad.*, 1984, I, 276; Pret. Milano, 10 novembre 1984, in *Lav. e Prev. Oggi*, 1985, 159; Trib. Napoli, 30 luglio 1984, in *Giur. It.*, 1986, I, 2, 496 ed in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1986, II, 232; Cass., 5 dicembre 1985, n. 6117, ivi, 1986, II, 726, che ribadisce l'assunto secondo il quale è «invenzione di servizio» quella realizzata in esecuzione di un contratto di lavoro avente ad oggetto attività inventiva e per la quale sia prevista una specifica retribuzione, mentre va qualificata «invenzione d'azienda» quella realizzata occasionalmente in esecuzione di un contratto di lavoro non avente ad oggetto attività inventiva e senza che per essa sia stabilita una retribuzione determinata. Da ultimo cfr. anche Pret. Ferrara, 21 giugno 1986, in *Giust. Civ.*, 1986, I, 3232 e Trib. Napoli, 7 luglio 1988, inedita.

(11) Per questa opinione cfr. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 601 e segg.; U. ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge sui brevetti è una norma da rifare?*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1964, 1496 e segg.; M. ROTONDI, *Diritto industriale*, cit., 207 e segg.; G. AULETTA-V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali*, cit., 86 e segg.

(12) In tali sensi cfr. in dottrina P. GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, 450, ed in giurisprudenza Cass., 16 no-

Numerose ragioni tecnico-giuridiche inducono a privilegiare, nella direzione indicata da quest'ultima opinione, ipotesi ricostruttive dirette a dilatare l'ambito di applicazione del 2° comma dell'art. 23 con un conseguenziale più frequente ricorso all'istituto dell'«equo premio».

Sul piano letterale la carenza di specifici elementi testuali idonei a suffragare tesi diverse ed il preciso rilievo che nel contesto globale del 2° comma dell'art. 23 viene ad assumere l'espressione iniziale (Se non è prevista e stabilita una retribuzione...) portano ad assegnare a quest'ultima disposizione un valore residuale o, meglio, comprensivo di tutte le invenzioni industriali per le quali non sia stato previsto un apposito corrispettivo, siano esse il risultato di una specifica attività inventiva oggetto del contratto di lavoro o siano invece il frutto di evenienze occasionali o straordinarie seppure riconducibili all'attività lavorativa spiegata.

L'indicata interpretazione del dato normativo presenta poi l'inevitabile vantaggio di dare un più soddisfacente assetto ai diversi interessi facenti capo alle parti del rapporto lavorativo.

In presenza di una attività di ricerca e di studio l'imprenditore ed il lavoratore possono infatti, di comune accordo, stabilire che l'attività inventiva venga retribuita non disgiuntamente dalle innovazioni tecnologiche cui può dar luogo. In altri termini le parti possono includere nell'oggetto della loro pattuizione la mera speranza della invenzione si da attribuire ad essa un rilievo tale da giustificare una retribuzione volta, per il suo importo, a compensare oltre all'attività lavorativa spiegata anche l'invenzione che risultasse funzionalmente connessa con tale attività. A nostro avviso, a tale precisa esigenza intende rispondere il disposto del 1° comma dell'art. 23 legge brev. (13).

Ma le stesse parti possono invece volere fissare una retribuzione esclusivamente per l'attività di ricerca e di studio e considerare, nell'economia del rapporto lavorativo, l'invenzione come elemento ad esso estraneo si da rinviare ad un successivo momento la determinazione dell'equo premio spettante al lavoratore-inventore, analogamente a quanto accade nelle invenzioni realizzate, seppure occasionalmente, nell'esecuzione o nell'adempimento del contratto di lavoro.

Ed è proprio a questa specifica fattispecie che deve ritenersi estensibile il dettato del 2° comma dell'art. 23 legge brev. (14).

Non può al riguardo tralasciarsi di considerare come una valorizzazione, nella materia in esame, della volontà del lavoratore e dell'imprenditore attraverso una regolamentazione negoziale ad essi gradita risponde puntualmente alla *ratio* sottesa all'intera disciplina sulle invenzioni, operando da efficace strumento di incen-

tivazione di quei contributi, personali ed organizzativi, indispensabili per rendere la ricerca scientifica produttiva di risultati positivi.

3. Ad ulteriore conferma della specialità delle tematiche affrontate e della peculiarità della relativa normativa, la regola che attribuisce all'inventore sia il diritto di essere considerato autore che quello di chiedere il brevetto, con la conseguenziale piena utilizzazione economica del ritrovato (artt. 2588 c. c. e 18 legge brev.), incontra una deroga nell'art. 23 legge brev., in cui si assiste infatti ad una netta divaricazione tra diritti personali e diritti patrimoniali scaturenti dall'invenzione (15), in quanto mentre i primi permangono nella sfera giuridica del dipendente-inventore, i secondi sorgono invece direttamente in capo al datore di lavoro (16).

L'esame della legislazione sulle invenzioni dei dipendenti deve essere costantemente condotta alla luce dei principi e valori costituzionali per risentire nella sua globalità dell'ideologia propria del periodo in cui è stata emanata e per non essere stata in alcun modo toccata dalla riforma del 1979 (17). In questa ottica ogni opera di rilettura del dato normativo non può che partire dall'individuazione della natura, del contenuto e dell'estensione dei diritti spettanti al dipendente-inventore.

Giusta il disposto dell'art. 2590 c. c. il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. Tale diritto privo di qualsiasi contenuto patrimoniale, e classificabile tra i diritti della personalità (18), nasce per il solo fatto del conseguimento dell'invenzione ed, in dottrina, è concordemente riconosciuto inalienabile (19), intrasmissibile ed imprescrittibile (20).

Sui profili economici dell'invenzione si è di contro venuto a sviluppare un ampio dibattito con implicazioni ancora una volta differenziate a seconda delle due distinte fattispecie regolate dall'art. 23 legge brev.

Nelle invenzioni di servizio, come si è visto, l'eventualità che si pervenga ad un ritrovato inventivo viene ad assumere valore determinante per la stipula del contratto di lavoro in quanto l'attività lavorativa è dalle parti voluta e retribuita proprio perché rivolta all'invenzione. Si riscontra in tale ipotesi uno stretto nesso sinallagmatico tra retribuzione corrisposta ed attività inventiva svolta, sicché devono trovare applicazione i principi vigenti in materia lavoristica ed in primo luogo il dettato dell'art. 36 Cost., con la conseguenziale possibilità per il lavoratore-inventore di adire la via giudiziaria al fine di far verificare la congruità e la giustezza del corrispettivo percepito (21). In un simile contesto la retribuzione

dell'art. 23 legge brev., le prestazioni espletate dal dipendente possono anche concernere applicazioni, analisi e ricerche suscettibili di condurre ad un risultato inventivo, ma quest'ultimo «va oltre a ciò che contrattualmente si vuole e si attende dal lavoratore, il quale appunto per questo ha diritto all'equo premio. In altri termini nella fattispecie manca la previsione dello svolgimento dell'attività lavorativa in funzione di uno sperato risultato inventivo che, peraltro, se viene realizzato, comporta il diritto del dipendente all'equo premio, proporzionato all'importanza della invenzione».

(15) Per una analisi in termini distinti dei due diritti che nascono dall'invenzione, e cioè del diritto ad essere riconosciuto autore e del diritto al rilascio del brevetto v. V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione*, cit., 121 e segg.

(16) Per la natura originaria del diritto al brevetto, che pertanto non necessita di alcuna vicenda traslativa né di fonte legale né di natura coattiva cfr. ancora V. DI CATALDO, *op. cit.*, 163 cui adde G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1969, I, 10; L. C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985, 575.

(17) Al di fuori infatti della parziale illegittimità dell'art. 25 legge brev. per effetto della sentenza della Corte costituzione n. 127 del 14 luglio 1977 (in *Foro It.*, 1977, I, 1849 ed in *Giur. Cost.*, 1977, I, 1143 con nota di V. ANDRIOLI, *L'arbitrato obbligatorio e la Costituzione*), gli artt. 23-26 legge brev. sono tuttora in vigore nel loro testo originario.

(18) Per l'inquadramento tra i diritti della personalità del diritto dell'inventore al riconoscimento della paternità del ritrovato cfr. per tutti G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, cit., 469 e segg.

(19) Il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione non può essere acquisito a titolo derivativo per atti *inter vivos* mentre può essere esercitato dalle persone indicate dall'art. 7 legge brev. dopo la morte dell'autore.

(20) Cfr. al riguardo S. BOUTET-L. LODI, *op. cit.*, 160 e segg.; G. AULETTA-V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali*, cit., 23, i quali ricordano che il diritto di paternità dell'invenzione, come tutti i diritti concessi nell'interesse privato, può però non essere esercitato dal suo titolare sicché in tale ipotesi l'invenzione rimane anonima in analogia con quanto dispone l'art. 21 L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore; nonché più di recente L. GERACI, *Appunti sul tema del diritto morale di inventore nel procedimento di brevettazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, V, 22 e segg. e V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione*, cit., 122-3.

(21) In giurisprudenza per l'assunto che in forza dell'art. 23, 1° comma, legge brev. il dipendente può richiedere al giudice di ac-

vembre 1959, n. 3380, in *Foro It.*, 1960, I, 1360 e Id., 5 ottobre 1964, n. 2517, in *Giust. Civ.*, 1965, I, 1045, che dopo avere premesso che l'art. 23, 1° comma, ha riguardo alle invenzioni fatte dal prestatore d'opera subordinato nella esplicazione di una attività inventiva prevista come oggetto del contratto e del rapporto e a tale scopo retribuita, hanno poi statuito che si ricade nella ipotesi dell'art. 23, 2° comma, allorché l'invenzione si inserisca occasionalmente nell'esplicazione delle normali mansioni tecniche, cui è addetto il dipendente, oppure sia stata da quest'ultimo conseguita nell'esecuzione di un incarico speciale conferitogli dal committente di dedicarsi all'attività inventiva in via complementare o sostitutiva di quella da lui normalmente svolta.

Per un esauriente *excursus* sulle diverse tesi seguite in dottrina ed in giurisprudenza in relazione ai criteri distintivi tra invenzione di servizio ed invenzione d'azienda v. da ultimo D. SARTI, *Appunti sulle invenzioni dei dipendenti*, cit., 66-69.

(13) L'effettivo rilievo che, nel contesto dell'invenzione di servizio, viene ad assumere l'elemento retributivo non sembra essere stato chiaramente avvertito, anche se è frequente in giurisprudenza l'assunto secondo il quale nell'invenzione di servizio, regolata dal 1° comma dell'art. 23 legge brev., la corresponsione della retribuzione deve avvenire a favore del dipendente proprio perché obbligato a svolgere attività inventiva, si da configurarsi come «specifico corrispettivo» di detta attività. In tali sensi infatti Cass., 16 gennaio 1979, n. 339, cit.; Id., 5 dicembre 1985, n. 6117, cit.; e tra i giudici di merito Pret. Milano, 10 novembre 1984, cit., che ha riconosciuto ai dipendenti di un centro di ricerca dell'Italtel il diritto all'equo premio per non avere la società provato uno specifico affidamento di attività inventiva né la correlazione tra il compenso percepito dai dipendenti e l'attività inventiva; Pret. Ferrara, 21 giugno 1986, cit., secondo cui con l'art. 23, 1° comma, legge brev. il legislatore ha inteso instaurare un nesso sinallagmatico tra le prestazioni delle parti: da un lato la prestazione del lavoratore specificatamente finalizzata allo svolgimento dell'attività inventiva e dall'altro quella del datore di lavoro che con la retribuzione si impegna in modo particolare a compensare quella attività.

Contra, e cioè per l'affermazione secondo cui per la sussistenza dell'ipotesi del 1° comma dell'art. 23 legge brev. è sufficiente la semplice adibizione del lavoratore ad un reparto ricerche senza la previsione di un compenso *ad hoc* v. Pret. Firenze, 20 dicembre 1982, in *Foro It.*, 1984, I, 307 cui adde più di recente Trib. Napoli, 7 luglio 1988, cit.

(14) Osserva puntualmente Trib. Milano, 23 ottobre 1984, in *Orient. Giur. Lav.*, 1984, 1329, che nella fattispecie del 2° comma

dovrà in ogni caso risultare maggiore di quella contrattualmente fissata perché l'aver previsto la realizzazione di un ritrovato inventivo specialmente se di particolare importanza, come possibile sbocco di una specifica prestazione lavorativa, non può che riflettersi in termini positivi sulla natura e qualità di detta prestazione (22).

Nelle ipotesi di invenzione d'azienda, nelle quali le parti del contratto di lavoro non prendono in considerazione nella regolamentazione dei loro rapporti il ritrovato inventivo, che pertanto non costituisce oggetto di alcuna specifica pattuizione, all'inventore spetta un «equo premio», per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione» (art. 23, 2° comma, legge brev.). Perplessità sono affiorate in ordine alla natura giuridica dell'equo premio, essendosi riconosciuto a tale diritto carattere retributivo (23), ed essendosi parlato, sull'opposto versante, di corrispettivo di vendita di cosa futura, e cioè di prezzo dell'invenzione, i cui diritti verrebbero acquistati a titolo definitivo dal datore di lavoro (24).

Riesce agevole constatare l'inadeguatezza di ogni riferimento alla nozione di retribuzione perché l'invenzione, ponendosi al di fuori del contenuto del contratto di lavoro, non è funzionalmente collegabile ad un elemento, quale appunto la retribuzione, che opera all'interno di detto contratto. Ad avvalorare simile giudizio soccorre poi la considerazione che, mentre la retribuzione è rapportata alla quantità e qualità del lavoro, l'equo premio è invece commisurato al valore dell'invenzione (25). Neppure sembra possibile individuare nell'equo premio il prezzo di una compravendita, che presuppone un acquisto derivativo per effetto di un negozio traslativo, mentre l'attribuzione al datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione non si attua attraverso una vicenda traslativa, ma in via diretta, immediata ed originaria, come si evince dal tenore letterale dell'art. 13 legge brev. (26).

Si è infine evidenziato come risulti una inutile complicazione anche immaginare che i diritti derivanti dalla invenzione «si costituiscono in capo al lavoratore ma contemporaneamente si trasferiscano *ope legis* al datore di lavoro» (27).

certare la congruità della retribuzione cfr. Trib. Lecco, 19 maggio 1983, in *Riv. Dir. Ind.*, 1984, II, 65. In dottrina condivide tale opinione D. SARTI, *Appunti sulle invenzioni dei dipendenti*, cit., 68-9.

(22) È utile ricordare che Cass., 16 gennaio 1979, n. 329, cit. ha statuito che il giudice deve accertare se effettivamente sia stata pattuita e corrisposta al dipendente una retribuzione superiore a quella normale proprio perché obbligato a svolgere attività inventiva, precisando al riguardo che l'obbligo di tale accertamento non può ritenersi soddisfatto dal generico riferimento alla corresponsione di una retribuzione superiore a quella della categoria di appartenenza del lavoratore senza l'indicazione degli analitici e specifici elementi, che giustificano la correlazione causale tra prestazione e retribuzione.

(23) Cfr. per tale opinione U. ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge sui brevetti è una norma da rifare?*, cit., 1499, secondo cui, poiché in entrambe le ipotesi delineate dall'art. 23 l'invenzione è prefigurata in diretta dipendenza di un comportamento dovuto (il *facere quantum possum* a scopo inventivo), la fondamentale nota distintiva esistente tra le stesse risiede nella presenza di una speciale retribuzione per il conseguimento del risultato inventivo: che può essere determinata contestualmente alla stipulazione del contratto di lavoro o, come accade con maggiore frequenza, in epoca successiva. Negli stessi sensi v. pure da ultimo E. BALLETTI, *Le «invenzioni» del lavoratore*, cit. 497-499, 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» (498).

(24) In questi sensi v. G. AULETTA-V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali*, cit., 89, i quali osservano che la fattispecie di cui al 2° comma dell'art. 23 legge brev. configura «una vendita d'invenzione futura, in cui la determinazione del prezzo non viene compiuta dai contraenti, ma affidata ad un terzo (art. 1473 c. c. e 25 R. D. del 1939)».

(25) In giurisprudenza per il calcolo dell'equo premio è stata talvolta adoperata la seguente formula tedesca: $P (\text{premio}) = V (\text{valore dell'invenzione}) \times N (\text{numeratore})$. Il numeratore N è una frazione di cento derivante da tre addendi: il primo commisura l'iniziativa del dipendente nella realizzazione dell'invenzione, il secondo il contributo creativo dell'inventore, il terzo infine la posizione del dipendente nell'ambito dell'organizzazione aziendale (es. direttore dell'ufficio progettazione). Cfr. al riguardo Lodo Arbitrale, 3 maggio 1977, in *Foro Pad.*, 1978, I, 68 e Pret. Milano, 30 aprile 1981, in *Giur. Dir. Ind.*, 1982, 1501/5.

(26) Osservano P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 227, che l'art. 23 legge brev. usa lo stesso verbo «appartenere» che si ritrova in altre norme (artt. 821, 932 e 934 c. c.) che regolano casi ove il diritto di proprietà sulla cosa prima inesistente o *nullius* o priva di autonomia individualità è acquistato dal soggetto contemporaneamente al venire ad esistenza della cosa, senza che tra l'uno e l'altro evento (venire ad

Le argomentazioni sinora svolte inducono a condividere l'indirizzo che considera l'equo premio «una controprestazione di carattere indennitario, corrisposta *una tantum*, per una prestazione straordinaria, costituita dal risultato inventivo» (28). A ben vedere, infatti, l'equo premio rappresenta un indennizzo a favore del lavoratore, il cui interesse è sacrificato dal legislatore in base ad una valutazione cui non sembra estraneo un profilo pubblicistico, perché rivolta nella duplice direzione 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.

Ulteriore *punctum dolens* della materia in esame consiste nell'individuare l'esatto momento in cui sorge il diritto all'equo premio. In giurisprudenza è pressoché costante l'affermazione che sia i diritti patrimoniali del datore di lavoro che quello all'equo premio del prestatore, derivanti tutti dall'invenzione, sono subordinati alla *condicio iuris* della concessione del brevetto, che costituisce l'atto finale di un complesso procedimento in cui vengono accertati i requisiti dalla legge richiesti per la titolarità, la brevettabilità, la liceità e quindi l'utilizzazione della invenzione industriale (29). A fondamento di tale assunto si è fatto riferimento al complesso normativo regolante l'intera materia dei brevetti, e più specificamente all'art. 4 legge brev., che per il conferimento al datore di lavoro dei «diritti esclusivi», nascenti dalla invenzione, richiede appunto la concessione del brevetto. Sulla base di tale dato testuale si è dunque precisato che se l'invenzione non viene brevettata, come il datore di lavoro non acquista «i diritti esclusivi» così il dipendente non può rivendicare il compenso a detti diritti collegato. Per di più non si è mancato di evidenziare che il 2° comma dell'art. 24 legge brev. nell'attribuire il diritto di prelazione al datore di lavoro presuppone la concessione del brevetto (30).

Al di là delle pur opportune disquisizioni giuridiche, numerose ragioni inducono a condividere la tesi, seguita dalla prevalente dottrina, che ritiene configurabile il diritto all'equo premio anche in presenza di invenzioni non brevettate (31). Sotto il versante

esistenza della cosa ed attribuzione della proprietà) si interponga come necessaria causa dell'attribuzione un atto, negoziale o no, proveniente dal soggetto stesso o da altri.

Sul punto v. anche A. BUCOLO, *Sul diritto all'equo premio previsto dall'art. 23 R. D. n. 1127 del 1939*, cit., 273-4, il quale evidenzia che il termine adoperato dal legislatore («equo premio») ha un significato — sia nel linguaggio giuridico che nel linguaggio comune — obiettivamente diverso dal concetto di prezzo, specie se si considera che nell'art. 24 si dice che il datore di lavoro ha un diritto di «prelazione» all'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione o all'acquisto del brevetto «verso corresponsione del canone o del prezzo».

In contrario parlano di vicenda traslativa dall'inventore al datore di lavoro G. AULETTA-V. MANGINI, *op. loc. ult. cit.*; M. ROTONDI, *Diritto industriale*, cit., 207; G. TRIONI, *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro*, Milano, 1982, 158 e segg.

In giurisprudenza per l'acquisto a titolo originario dei diritti patrimoniali sull'invenzione v. Cass., 16 gennaio 1979, n. 329, cit.; Id., 5 dicembre 1985, n. 6117, cit.

(27) In questi esatti termini P. GRECO-P. VERCELLONE, *op. cit.*, 228, che sottolineano infatti come parlare di trasferimento automatico *ex lege* costituisca un espediente, di cui è forse inevitabile far uso «come anello logico di transizione tra cessione convenzionale vincolata ed attribuzione diretta in capo a persona diversa da quella che compie l'atto di acquisto, quando l'atto di acquisto ha per oggetto il bene di un terzo e manchi la *contemplatio domini*, che di regola rappresenta l'insostituibile antecedente specifico dell'efficacia diretta dell'attribuzione». Ma — aggiungono gli Autori — nell'ipotesi in esame l'acquisto del diritto avviene al di fuori di qualsiasi rapporto coi terzi, per effetto di un comportamento non negoziale.

(28) In questi precisi sensi v. Cass., 16 gennaio 1979, n. 329, cit.; Trib. Napoli, 30 luglio 1984, cit.; Trib. Milano, 23 ottobre 1984, in *Orient. Giur. Lav.*, 1984, 1329. In dottrina in senso conforme v. per tutti P. GRECO-P. VERCELLONE, *op. cit.*, 237; V. DI CATALDO, *op. cit.*, 164.

(29) Cfr. in questi precisi sensi Cass., 16 gennaio 1979, n. 329, cit. cui *adde* per lo stesso indirizzo Cass., 27 giugno 1961, n. 1547, in *Giust. Civ.*, 1961, I, 1095; in *Riv. Giur. Lav.*, 1961, II, 633 con nota di O. BUCCISANO, *In tema di invenzioni del lavoratore subordinato*, ed ancora in *Mass. Giur. Lav.*, 1962, 20 con nota di A. TEofilatto, *Invenzioni del dipendente non brevettate, di interesse aziendale, conseguite al di fuori del rapporto di impiego*; Id., 5 ottobre 1964, n. 2517, in *Giust. Civ.*, 1965, I, 1045; Trib. Roma, 9 novembre 1972, in *Riv. Dir. Lav.*, 1974, II, 186; App. Milano, 13 maggio 1975, in *Giur. It.*, 1975, I, 2, 857; Pret. Bergamo, 29 giugno 1982, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, 165; Trib. Napoli, 30 luglio 1984, cit.

(30) In tali termini Cass., 26 settembre 1964, n. 2435, cit. e Id., 16 gennaio 1979, n. 329, cit.

(31) Cfr. al riguardo G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., 179 e segg.; Id., *Brevi considerazioni in-*

sistematico va segnalata l'impraticabilità di soluzioni ermeneutiche che tendono ad estendere *tout court* ed in via generale l'intera normativa sui brevetti industriali alle invenzioni dei dipendenti, trascurando di considerare che una simile operazione mal si concilia con la specialità di una materia, in cui emerge come elemento caratterizzante la necessità di conciliare i contrapposti interessi dell'imprenditore e del lavoratore, diversamente da quanto accade ogniquale volta in un unico soggetto vengano ad identificarsi l'autore della invenzione ed il titolare del diritto al brevetto. Sotto il profilo letterale va poi ribadito che l'art. 23 legge brev. non contiene alcun riferimento al brevetto, ma anzi menziona, nel capoverso, i *diritti derivanti dall'invenzione*.

Orbene, siffatta espressione che per la sua onnicomprensività non può limitarsi ai soli diritti di esclusiva induce a ritenere che ancora prima della concessione del brevetto, e precisamente sin dal momento dell'invenzione, nascono in capo al datore di lavoro taluni diritti di contenuto patrimoniale (diritto di chiedere il brevetto; diritto di utilizzazione in segreto dell'invenzione; diritto di sfruttamento del ritrovato inventivo anche attraverso negozi dispositivi) e contestualmente in capo al lavoratore il diritto all'equo premio (32). Per contrastare una tale conclusione non pare consentito neppure fondarsi sul disposto del 2° comma dell'art. 24 («il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del *conseguito brevetto*») per dedurre che la prelazione può essere esercitata unicamente in relazione alla privativa già costituita dall'inventore dipendente, dovendosi in contrario obiettare che il testuale riferimento al *conseguito brevetto* serve solo a fissare un termine finale entro il quale la prelazione va fatta valere a pena di decadenza e non certo a specificare il momento a partire dal quale il datore di lavoro è abilitato all'esercizio dei suoi diritti (33).

Non è dubbio quindi che la soluzione che si accredita è quella che fissa la nascita del diritto all'equo premio al momento della realizzazione dell'invenzione (34), essendo irragionevole ipotizzare che il legislatore dopo avere previsto l'equo premio a fronte ed in ragione dei diritti del datore di lavoro derivanti in via originaria ed immediata dall'invenzione abbia poi voluto far dipendere il diritto del lavoratore dall'esercizio o meno della facoltà di brevettare il risultato inventivo (35).

Costituisce infine corollario della soluzione accolta la non assoggettabilità del premio alla normativa dettata in materia di retribuzione del lavoratore subordinato. Sarà la realtà fattuale a svelare tutte le possibili implicazioni connesse a tale principio ma può, a puro titolo esemplificativo, segnalarsi l'applicabilità all'equo premio non della prescrizione breve di cui all'art. 2948 c. c. (che si riferisce alle prestazioni periodiche inserite in una *causa debendi* continuativa) ma della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c. c., che decorre durante il rapporto lavorativo con inizio dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c. c.), e cioè dal giorno dell'invenzione, ponendo il 2° comma dell'art. 23 legge brev. «in correlazione con l'effetto inventivo sia il diritto dell'imprenditore all'utilizzazione economica dell'invenzione, sia il diritto del dipendente all'equo premio» (36).

torno alle invenzioni del prestatore di lavoro non brevettate, in *Temi*, 1960, 31 e segg.; P. VERCELLONE, *Le invenzioni non brevettate del lavoratore subordinato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1960, I, 334 e segg.; P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 207; V. SGROI, *Brevetazione e diritto al compenso del dipendente inventore*, in *Giust. Civ.*, 1965, I, 1045; F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Invenzione non brevettata del lavoratore e diritto al premio di cui all'art. 23 R. D. n. 29 giugno 1939*, n. 1127, in *Riv. Dir. Lav.*, 1974, II, 187; E. BALLETTI, *Le «invenzioni» del lavoratore*, cit., 496-497.

(32) In questi sensi V. SGROI, *op. cit.*, 1047-1048; F. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, 189.

(33) Per tale opinione V. SGROI, *op. cit.*, 1047-1048; P. GRECO, *Lezioni di diritto industriale*, Torino, 1956, 172; V. DI CATALDO, *op. cit.*, 164.

(34) Così P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 238, i quali aggiungono anche che «il pagamento dell'equo premio non potrà però essere concretamente preteso se non quando il dipendente abbia comunicato i dati del trovato, sì che il principale sia in grado di esercitare i suoi diritti».

(35) Cfr. al riguardo F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Invenzione non brevettata del lavoratore*, cit. 189.

(36) Così testualmente B. MIRANDA, *Brevi note sulle invenzioni del dipendente: la liquidazione dell'equo premio*, in *Lavoro* 80, 1985, 222 e nello stesso senso A. BUCOLO, *Sul diritto all'equo premio previsto dall'art. 23 R. D. n. 1127 del 1939*, cit., 283. In giurisprudenza ritiene invece che la prescrizione decennale del diritto del lavoratore al premio cominci a decorrere dalla data di concessione del brevetto Cass., 16 gennaio 1979, n. 329, cit.

(37) Cfr. per tutti sull'art. 24 legge brev. G. AULETTA-V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali*, cit., 89-91; P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 238-252; G. GUGLIEMMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., in *Trattato di diritto civile* diretto da P. Rescigno, 219-225, e da ultimo V. DI

4. Una fattispecie diversa da quella esaminata è regolata dall'art. 24 legge brev. che prevede le invenzioni rientranti «nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica» e non riconducibili in alcun modo allo svolgimento del rapporto lavorativo, mancando tra tale rapporto e l'invenzione qualsiasi nesso di causalità (cosiddette invenzioni libere). Le invenzioni di cui all'art. 24 sono dunque quelle che non costituiscono oggetto del contratto di lavoro né sono per altro verso inquadrabili nel paradigma del 2° comma dell'art. 23 (37). L'unico requisito richiesto è l'esistenza di una connessione oggettiva tra l'invenzione realizzata dal dipendente e l'attività dell'impresa, da considerarsi in tutte le sue possibili future potenzialità. Per stabilire pertanto se l'invenzione rientri realmente nell'attività dell'azienda non si può avere riguardo unicamente alla situazione riscontrabile al momento della invenzione, ma si deve poter fare riferimento ai «normali prevedibili sviluppi che l'azienda può conseguire in relazione alla sua attrezzatura ed all'iniziativa dell'imprenditore» (38).

Non sembra infatti condivisibile l'interpretazione restrittiva della norma sostenuta da autorevole dottrina per la quale l'art. 24 legge brev. si riferisce unicamente «all'attività statutariamente prevista ed effettivamente svolta» (39). È *communis opinio* che la disciplina dettata dal legislatore in materia di invenzione libera costituisce un corollario dell'obbligo di fedeltà regolato dall'art. 2105 c. c., in quanto la limitazione del potere dispositivo del lavoratore in ordine all'invenzione trova la sua giustificazione nella esigenza che non venga arrecato pregiudizio alla competitività dell'azienda né vengano incentivate forme di concorrenza ai danni del datore di lavoro del cui apporto si è comunque giovato il dipendente nella realizzazione dell'invenzione (40). Orbene una lettura dell'art. 24 volta a restringerne l'ambito applicativo finisce per negare, contro la *ratio* sottesa a tale disposizione, ogni forma di tutela all'imprenditore in presenza di situazioni produttive di maggiori danni, valendo ad alimentare forme di pericolosa concorrenza proprio quei ritrovati che, per presentare più spiccati caratteri innovativi e per introdurre più avanzati progressi tecnici, sovente richiedono per la loro concreta utilizzazione consistenti modifiche degli assetti organizzativi delle imprese e nuove e più articolate forme di produzione (41).

Nell'ipotesi di cui all'art. 24 non soltanto i diritti morali ma anche quelli patrimoniali sulla invenzione spettano al lavoratore ma il datore di lavoro può esercitare «entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del brevetto» il diritto di prelazione «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, verso corresponsione del canone o del prezzo».

La definizione legislativa ancora una volta porge il fianco a valutazioni critiche per provocare motivi di incertezza sulla natura del diritto di prelazione.

È opinione ricorrente quella che rifiuta l'inquadramento della posizione soggettiva dell'imprenditore nello schema della prelazione sul presupposto che la disciplina legale di questo istituto, nelle sue espressioni tipiche, si concretizza nella preferenza accor-

CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, cit., 158 e segg., che a proposito delle invenzioni di cui all'art. 24 osserva come l'assenza di ogni connessione funzionale tra l'invenzione e le mansioni svolte convince a ritenere del tutto irrilevante il fatto che il momento (o il tempo) dell'invenzione ricada all'interno o all'esterno dell'orario di lavoro.

In giurisprudenza sulla distinzione fra gli artt. 23 e 24 legge brev. v. Cass., 16 novembre 1959, n. 3380, in *Giust. Civ.*, 1960, I, 15 ed in *Foro It.*, 1960, I, 1360; App. Milano, 13 ottobre 1972, in *Giur. Dir. Ind.*, 1972, 184; Lodo Arbitrale, 28 giugno 1983, in *Foro Pad.*, 1985, I, 276 con nota di L. BIGLIA, *Controllo di qualità ed invenzione del dipendente*.

(38) Così testualmente Cass., 14 novembre 1959, n. 3364, in *Foro It.*, 1960, I, 1366.

(39) In tali esatti termini T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, 480.

(40) In generale sui rapporti fra il regime delle invenzioni e l'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato v. O. CAROSONE, *Le creazioni intellettuali del dipendente realizzate fuori dell'orario di lavoro*, in *Riv. Dir. Lav.*, 1977, I, 491 e segg.; G. TRIONI, *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro*, cit., 157-64, cui *adde*, con specifico riguardo all'art. 24 legge brev., U. ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge sui brevetti*, cit., 1508-1516.

(41) Afferma M. T. GIARRATANA, *Osservazioni sugli artt. 23 e 24 R. D. n. 1127 del 29 giugno 1939 in tema di invenzioni dei prestatori di lavoro*, in *Foro It.*, 1960, I, 1364, che una volta stabilita l'esistenza di un legame fra invenzione ed azienda, nel senso che il prestatore ha tratto dalla azienda un utile per la sua invenzione, non può poi negarsi all'imprenditore il diritto di prelazione nel caso che l'invenzione non rientri nell'attività aziendale «statutariamente prevista o effettivamente svolta» ma vada più in là, come facilmente accade proprio per il carattere di novità che l'invenzione deve avere.

data 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) (42).

Su queste premesse si sono poi giustamente collocati al di fuori dell'ambito della prelazione, sia propria che impropria, i casi in cui il diritto di acquistare può essere esercitato anche contro la volontà dell'alienante, proprio come accade nella fattispecie del 2° comma dell'art. 24, che attribuisce all'imprenditore un diritto ad ottenere il trasferimento, anche in mancanza di una preventiva proposta di alienazione o di una *denuntiatio* della invenzione di alienare (43). È parso così più esatto parlare di opzione *ex lege* ovvero, più specificamente, di obbligo a contrarre, che costringe l'inventore a preferire il datore di lavoro a condizioni meno favorevoli di quelle fornite dal terzo, dovendo essere dedotta dal prezzo o dal canone una «somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione» (44).

La posizione di soggezione nella quale, a fronte dei poteri imprenditoriali, versa il lavoratore costituisce la più significativa prova di una visione corporativa diretta a privilegiare le ragioni dell'economia nazionale e dell'impresa su quelle del lavoro, anche quando più tenue si mostra la connessione tra organizzazione aziendale ed invenzione ed anche quando manca ogni nesso causale tra attività lavorativa e ritrovato inventivo. E la costante preoccupazione di salvaguardare gli interessi dell'impresa si è spinta sino alla scelta di far operare, pur nelle invenzioni libere, la presunzione dell'art. 26 legge brev. (45).

Riemerge allora con particolare intensità la già evidenziata esigenza di rileggere il dato normativo alla luce dei valori costituzionali. Operazione questa che induce a qualificare come relativa la suddetta presunzione, con la conseguente possibilità per il lavoratore di recuperare la piena utilizzabilità economica del ritrovato industriale, provandone l'effettiva realizzazione in epoca successiva alla cessazione del rapporto lavorativo (46). Sotto il profilo costituzionale l'opinione favorevole a ravvisare invece nel paradigma dell'art. 26 una presunzione *iuris et de iure* (47) fa infatti affiorare consistenti dubbi di illegittimità, soprattutto con riguardo all'art. 4 Cost., in quanto finisce per legittimare una restrizione delle occasioni occupazionali dell'ex dipendente costretto, per l'in-

tero anno successivo alla cessazione del rapporto, a non poterne utilizzare in pieno le proprie capacità e ad impiegarle esclusivamente presso quegli imprenditori che, per operare in aree produttive differenziate da quelle nelle quali l'inventore ha in precedenza operato, possono avere interesse a fornire adeguati sbocchi lavorativi per essere i soli posti al riparo dal rischio di vedersi espropriati dei diritti brevettuali loro spettanti (48).

Nonostante tali opportuni correttivi la posizione del lavoratore rimane estremamente onerosa perché intessuta da una fitta maglia di obblighi comportamentali, la cui violazione mette in moto meccanismi di reazione di particolare intensità e legittima altresì l'adozione di provvedimenti disciplinari e, talvolta, sinanche la risoluzione del rapporto lavorativo. A tale riguardo occorre ricordare che il lavoratore deve comunicare gli estremi dell'invenzione all'imprenditore (49) e consentire a favore dello stesso la concessione di licenza o il trasferimento della titolarità del brevetto (50); ed occorre contestualmente evidenziare come a seguito del rifiuto del consenso da parte del dipendente, l'imprenditore possa avvalersi dell'art. 2932 c. c., richiedendo in via giudiziaria il trasferimento coattivo (51). Nella stessa direzione è opportuno ancora segnalare il divieto per il lavoratore di compiere atti incompatibili con l'esercizio della prelazione. In caso di mancato rispetto di tale divieto non appare però possibile ammettere una sorta di retratto, analogamente a quanto accade ad esempio per il disposto dell'art. 732 c. c., sicché il datore di lavoro non può riscattare, dietro il rimborso del prezzo pagato, i diritti ceduti dall'inventore al terzo (52); ma può invece lo stesso datore di lavoro — in presenza di una attività concorrenziale da parte dell'acquirente — ottenere ai sensi dell'art. 2599 c. c., l'inibitoria dell'uso dell'invenzione e gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti (53).

Risulta comunque acquisito che, ogniquale volta il terzo abbia avuto conoscenza del diritto di prelazione del datore di lavoro e, a maggior ragione, quando abbia inteso mettere in essere condotte elusive con l'inventore, l'imprenditore, oltre che contro il dipendente, può agire per il risarcimento dei danni subiti contro il terzo (54), e per di più può infliggere adeguate sanzioni disciplinari a carico del lavoratore sino a recedere dal contratto di lavoro nel caso che la condotta del dipendente configuri, per la sua gravità, una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento (55).

presunzione assoluta fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale anche con riferimento all'art. 3 Cost. (perché crea disparità di trattamento tra inventori), all'art. 9 Cost. (perché confligge con le esigenze di promozione della ricerca scientifica e tecnica) ed infine all'art. 41 Cost., posto a tutela dell'iniziativa economica privata.

(49) Si è però precisato che ove l'imprenditore non eserciti la prelazione entro il termine di tre mesi potrà allora l'inventore utilizzare per proprio conto l'invenzione o concedere licenze a terzi (così P. GRECO-P. VERCELLONE, *op. cit.*, 246).

(50) Per l'opinione che l'inadempimento degli obblighi di comunicazione dei dati dell'invenzione non impedisce il perfezionamento del trasferimento del diritto e legittima il datore di lavoro a ricorrere alle ordinarie misure sanzionatorie v. V. DI CATALDO, *op. cit.*, 164.

Più in generale per un ampio *excursus* sul contenuto degli obblighi di comunicazione *ex art.* 24, 2° comma, legge brev. v. U. ROMAGNOLI, *op. cit.*, 1516-26.

In giurisprudenza sul punto v. Cass., 20 marzo 1980, n. 1877, in *Rep. Giur. It.*, 1980, voce «Lavoro (Rapporto di)», n. 1186-1187, secondo cui l'inosservanza da parte del dipendente della comunicazione al datore di lavoro dell'invenzione 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.

(51) Per l'applicabilità dell'art. 2932 c. c. nella materia in esame v. P. GRECO-P. VERCELLONE, *op. cit.*, 238 e segg.; V. DI CATALDO, *op. cit.*, 164 cui *adde* S. GATTI, *op. cit.*, 133, il quale aggiunge che il datore di lavoro ha l'onere, per ottenere la sentenza attuativa del trasferimento, di far determinare nel corso del giudizio (dal giudice o dal Collegio arbitrale) il prezzo e il canone spettante al lavoratore, e di fare l'offerta reale. Ritiene in contrario che la violazione della prelazione del datore di lavoro dia luogo esclusivamente ad una responsabilità patrimoniale per risarcimento danni e non ad esecuzione specifica *ex art.* 2932 c. c. V. ROMAGNOLI, *op. cit.*, 1525-1526.

(52) Cfr. per tale opinione tra gli altri P. GRECO-P. VERCELLONE, *op. cit.*, 242; S. GATTI, *op. cit.*, 134-135.

(53) In tali sensi S. GATTI, *op. cit.*, 134, che osserva come per tale via il datore di lavoro può conseguire il medesimo risultato pratico a cui sarebbe potuto giungere ove gli fosse stato riconosciuto il diritto di retratto.

(54) Cfr. ancora S. GATTI, *op. loc. ult. cit.*, il quale aggiunge che se sussiste il rapporto di concorrenza il risarcimento danni — oltre all'inibitoria ed agli altri provvedimenti — può essere chiesto con l'azione di concorrenza sleale.

(55) Per gli elementi sui quali va misurata la gravità della condotta del lavoratore v. Cass., 20 marzo 1980, n. 1877, cit.

(42) Cfr. in questi precisi termini da ultimo L. V. MOSCARINI, voce «Prelazione», in *Enc. Dir.*, XXXIV, Milano, 1985, 1014 e segg.

(43) Cfr. ancora L. V. MOSCARINI, *op. cit.*, 1015, secondo il quale «l'accentuazione della tutela degli interessi di certi soggetti sino al punto di sostituire al diritto di prelazione un vero e proprio diritto all'acquisto è fenomeno non isolato che trova riscontro anche in altre aree, pur esse finite a quelle tradizionalmente proprie della figura della prelazione». Su tale premessa, l'Autore accosta poi la prelazione di cui all'art. 24 legge brev. al diritto all'acquisto coattivo riconosciuto dal 10° comma dell'art. 8 legge n. 590 del 1965 a favore degli altri componenti la famiglia coltivatrice ed a carico di quello di essi che abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, nonché al diritto all'acquisto coattivo riconosciuto allo Stato dall'art. 3 legge n. 1089 del 1939, nel caso che il proprietario di un bene culturale intenda trasferirlo all'estero, pur senza alcuna volontà di alienarne la proprietà.

(44) Ritengono che, nonostante la legge parli di «prelazione», si sia invece in presenza di una opzione di fonte legale A. FORMIGINI, *La legge sulle privative industriali e le invenzioni non brevettabili*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1953, I, 207 e segg.; G. GUGLIELMETTI, *op. ult. cit.*, 224; V. DI CATALDO, *op. cit.*, 164.

Per l'affermazione che si sia inteso costituire un obbligo del lavoratore a contrattare su richiesta del lavoratore v. anche P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 240-1; S. GATTI, *Il «diritto di prelazione» dell'imprenditore sulle invenzioni*, cit., 131-2.

Per una critica all'opinione che inquadra nello schema dell'opzione legale il diritto riconosciuto all'imprenditore dall'art. 24 e per una definizione in termini di tipica prelazione legale v. invece U. ROMAGNOLI, *op. cit.*, 1526-36.

(45) L'art. 26 del R. D. 29 giugno 1939, n. 1127 statuisce testualmente: «Agli effetti degli articoli precedenti, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o di impiego, l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra».

(46) Per la natura relativa della presunzione posta dall'art. 26 v. M. FRANZONI, *L'art. 26 legge brev. inv.: presunzione assoluta o relativa?*, in *Studi in onore di R. Franceschelli*, cit., 301 e segg.; M. CARTELLA, *Noterelle in tema di invenzione del dipendente*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, 167.

(47) Riconoscono il carattere di presunzione assoluta alla fattispecie regolata dall'art. 26 legge brev. G. AULETTA-V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali*, cit., 90; P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli*, cit., 226 e segg.; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, cit., 184.

(48) In questi sensi M. CARTELLA, *op. cit.*, 168, secondo cui l'assegnare alla presunzione dell'art. 26 legge brev. il valore di

Per concludere sull'art. 24 legge brev., va infine segnalato che il diritto di prelazione, sulla base di argomenti letterali, è stato ritenuto azionabile solo per le invenzioni brevettate e non invece per quelle per le quali l'inventore non ha chiesto e non intenda chiedere il rilascio del brevetto.

Esattamente si è però rilevata l'irrazionalità di una simile distinzione non comprendendosi «perché il rifiuto dell'inventore sarebbe irrilevante dopo la domanda del brevetto (perché la prelazione del datore di lavoro opererebbe comunque), ma sarebbe decisivo prima» (56).

5. Per completezza d'indagine conviene far cenno ad alcune tematiche ripetutamente oggetto d'esame in dottrina ed in giurisprudenza.

Sul versante del diritto sostanziale particolare attenzione merita la problematica riguardante l'applicabilità della normativa sulle invenzioni alla fattispecie caratterizzata dalla nullità del contratto di lavoro. Per dare al quesito una risposta capace di garantire la posizione del lavoratore non risulta di alcuna utilità il richiamo all'art. 2126 c. c. (57), essendo sufficiente a tale scopo accertare il solo concreto svolgimento dell'attività lavorativa con il contestuale inserimento dell'inventore nell'organizzazione aziendale. Ed inverso l'intento legislativo di ricogliere i diritti sull'invenzione alla semplice instaurazione di un rapporto lavorativo di fatto, indipendentemente dall'esistenza di un valido contratto, è chiaramente espresso dalla stessa lettera dell'art. 23 (che fa riferimento all'invenzione industriale fatta nella esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego) e dell'art. 24 legge brev. (che ha, a sua volta, riguardo all'invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica cui è addetto l'inventore), sicché in presenza di specifiche disposizioni risulta ininfluenza la normativa di carattere generale. Rafforza poi tale conclusione la già avvertita *ratio* dei citati artt. 23 e 24, incentrata sul presupposto che la realizzazione dell'invenzione dipende oggi, sempre più spesso, in modo decisivo da numerosi fattori ambientali, tanto da non potersi considerare frutto del solo apporto creativo del lavoratore. Proprio in considerazione di una siffatta *ratio* appare, pertanto, soluzione improntata ad una ottica formalistica condizionare i diritti sull'invenzione all'esistenza di un valido contratto lavorativo piuttosto che al dato sostanziale dell'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale (58).

Per quanto poi riguarda la derogabilità delle disposizioni ex artt. 23-26 legge brev. è stato affermato che dette disposizioni fanno parte della legislazione del lavoro e devono pertanto ritenersi cogenti in quanto tutelano l'interesse del lavoratore subordinato. Su tale assunto si è, a titolo esemplificativo, ritenuto nullo il patto che prevede l'esclusione del premio per le invenzioni ex 2° comma dell'art. 23 legge brev. o l'attribuzione al datore di lavoro del potere di fissare unilateralmente l'importo del premio; ed ancora si è considerato nullo il patto che stabilisce l'appartenenza al datore di lavoro dei diritti derivanti dalle invenzioni estranee alla attività dovuta (59). Anche per il profilo pubblicistico, più volte ricordato, sotteso alla normativa sulle invenzioni, una simile opinione va condivisa, seppure con alcune necessarie puntualizzazioni. A nostro avviso, infatti, nel solco di un ben delineato indirizzo giurispru-

(56) Cfr. in questi esatti sensi V. DI CATALDO, *op. cit.*, 165, che però mette in luce le difficoltà assai gravi che il datore di lavoro incontra nel far valere la sua prelazione nei confronti di una invenzione non brevettata, la cui esatta realtà non potrebbe conoscere senza la collaborazione dell'inventore. Anche per G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, cit., 202 e segg., la prelazione trova applicazione pure per le invenzioni non brevettate, ed il datore di lavoro ottenuto per tale via il diritto di uso esclusivo dell'invenzione, può egli stesso presentare legittimamente la domanda di brevetto.

(57) Fanno riferimento invece all'art. 2126 c. c., che salvaguarda gli effetti del contratto di lavoro nullo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione: P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 209-210; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, cit., 206.

(58) In questi termini cfr. V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione*, cit., 156-157.

(59) Cfr. al riguardo P. GRECO-P. VERCELLONE, *op. cit.*, 252-253.

(60) Per l'orientamento giurisprudenziale che distingue tra atti che impediscono l'acquisizione di diritti spettanti al lavoratore ed atti che dispongono invece di diritti già entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro, ritenendo i primi nulli ed i secondi soltanto annullabili ex art. 2113 c. c., cfr. Cass., Sez. lav., 18 aprile 1986, n. 2766, in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1986, 802; Id., 24 gennaio 1987, n. 672, in *Orient. Giur. Lav.*, 1987, 550.

(61) L'art. 25 legge brev. dispone testualmente: «Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un Collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni.

denziale, deve procedersi ad una distinzione fra patti che incidono sul momento genetico dei diritti del lavoratore, limitandone o annullandone il contenuto, sicuramente inefficaci da nullità assoluta, e patti riguardanti invece diritti già nati ed entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, soggetti ad un regime di relativa disponibilità ed annullabili nei termini fissati dall'art. 2113 c. c. (60).

Sul distinto versante del diritto processuale va dato conto della praticabilità dell'arbitrato in tema di invenzione dei dipendenti. L'art. 25 legge brev., stabilisce che allorché non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo ex artt. 23 e 24 legge brev. e sulle rispettive modalità, è chiamato a provvedere un collegio di arbitri (1° comma); se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, è chiamato invece a provvedere il Ministro preposto all'amministrazione stessa (2° comma) (61). La Corte costituzionale con sentenza del 14 luglio 1977, n. 127 — sul presupposto che il fondamento di ogni arbitrato veda individuato nella libera scelta delle parti perché solo tale scelta può derogare al precetto contenuto nell'art. 24, 1° comma, Cost. — ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25 legge brev. nella parte in cui non consentiva all'inventore ed al datore di lavoro di adire direttamente l'autorità giudiziaria ordinaria in luogo degli arbitri (62). Poiché nelle controversie di cui all'art. 409 c. p. c. vanno incluse, come più avanti si vedrà, anche quelle relative alle invenzioni dei dipendenti, l'affermazione, condivisa anche dalla summenzionata decisione della Corte costituzionale, secondo cui il giudizio del Collegio ex art. 25 legge brev. ha natura di arbitrato rituale (63), pone la difficile problematica del coordinamento tra tale disposizione e l'art. 4 L. 11 agosto 1973, n. 533, che proprio per le controversie individuali di lavoro ammette le decisioni per arbitri «solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro» (64).

Per non concludere nel senso che l'art. 4 legge n. 533 del 1973 abbia abrogato l'art. 25 legge brev. e che conseguentemente la Corte costituzionale abbia, a sua volta, mutilato «una norma morta», non rimane che sostenere che l'art. 25 legge brev., per essere una disposizione speciale, è insuscettibile di abrogazione da parte di una successiva norma generale (65) o, sotto una distinta prospettiva, procedere ad un coordinamento tra le due norme ed ad una loro contemporanea applicazione sì da interpretare l'art. 25 «nel senso di concedersi l'accesso allo strumento compromissorio solo rispetto alle statuizioni di contratti collettivi di lavoro» (66).

Quanto poi all'ambito applicativo del 2° comma dell'art. 25 legge brev. si è ritenuto che esso faccia riferimento esclusivamente ai casi in cui l'inventore sia un dipendente dell'Amministrazione statale intesa in senso stretto, dovendo nelle ipotesi in cui l'inventore presti invece servizio presso altro ente pubblico trovare applicazione la regola del 1° comma dello stesso art. 25 legge brev. (67), e si è infine sottolineato come, in conformità di quanto statuito nella sent. n. 127 del 1977 della Corte costituzionale, debba comunque prevedersi la facoltà per il dipendente statale di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria o agli organi di giustizia amministrativa (68). Circa infine l'individuazione del giudice competente a decidere le controversie relative alle invenzioni dei dipendenti, un indirizzo dottrinario si è pronunciato per una competenza esclusiva e funzionale del tribunale che, da sempre registratisi in materia di brevetti, non sarebbe venuta meno per avere la L. 11 agosto 1973, n. 533 nulla disposto al riguardo (69). La giurisprudenza ha invece

Se l'inventore è un dipendente dell'Amministrazione statale, in luogo del Collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalità, con deliberazione insindacabile, il Ministro preposto all'Amministrazione stessa».

(62) La sentenza n. 127 del 1977 della Corte costituzionale è pubblicata in *Giur. It.*, 1978, I, 1, 1809; in *Foro It.*, 1979, I, 1849 ed ancora in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1978, 559.

(63) Per la qualificazione dell'arbitrato ex art. 25 legge brev. come arbitrato rituale v. Cass., Sez. un., 23 luglio 1965, n. 1724, in *Moneta e Credito*, 1965, 625; Cass., 28 settembre 1973, n. 2439, in *Giur. Dir. Ind.*, 1973, 121.

(64) Sull'art. 4 L. 11 agosto 1973, n. 533 v. per tutti in dottrina L. MONTESANO-F. MAZZIOTTI, *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale*, Napoli, 1974, 211 e segg.; G. PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975, 507 e segg.

(65) Così V. TAVORMINA, nota alla sentenza della Corte costituzionale, 14 luglio 1977, n. 127 in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1978, 573.

(66) Sui rapporti tra l'art. 25 legge brev. e l'art. 4 legge n. 533 del 1973 v. D. SARTI, *Appunti sulle invenzioni dei dipendenti*, cit., 81-84.

(67) Cfr. G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., 223, nota 8. In giurisprudenza negli stessi sensi, Cass., Sez. un., 4 aprile 1963, n. 853, in *Giust. Civ.*, 1963, I, 988. *Contra* invece, e cioè per una interpretazione estensiva del 2° comma dell'art. 25 legge brev., Cons. di Stato, 4 maggio 1956, n. 475, in *Foro Amm.*, 1956, I, 430.

(68) Cfr. ancora G. GUGLIELMETTI, *op. loc. ult. cit.*, secondo cui anche «l'insindacabilità della deliberazione (*rectius*: decisione) del Ministro può dar luogo a dubbi di natura costituzionale».

(69) Così R. FRANCESCHELLI, *Le invenzioni dei dipendenti e la competenza pretorile*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1979, II, 545 e segg., il

statuito che il premio e gli altri diritti e doveri contemplati nell'art. 23 legge brev. sono inseriti nella disciplina legale del rapporto di lavoro del quale fanno parte, per cui deve riconoscersi la competenza del pretore, come giudice del lavoro (70). A diverse conclusioni si è però talvolta pervenuti per le controversie relative a materie disciplinate dall'art. 24 legge brev., osservandosi che nelle fattispecie regolate da questa disposizione l'attività inventiva rimane estranea allo svolgimento delle mansioni dovute nell'ambito del vincolo di subordinazione. Non vi sarebbero pertanto validi motivi per applicare le norme della legge n. 533 del 1973 anche ai giudizi concernenti l'esercizio della prelazione o la misura del canone o del prezzo *ex art. 24 legge brev. (71)*. La capacità espansiva degli istituti laburistici anche sul piano processuale ed il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che definisce controversia individuale di lavoro non solo quella in cui si discute della esistenza, del modo di essere e degli effetti del rapporto di lavoro subordinato, ma anche quella in cui gli interessi di cui si chiede la tutela giudiziaria sono sorti in dipendenza del rapporto di lavoro (72), inducono a privilegiare la tesi favorevole ad una generalizzata competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro (73).

L'art. 24 legge brev., corollario dell'obbligo di fedeltà regolato dall'art. 2105 c. c., impedisce infatti forme di concorrenza ai danni del datore di lavoro e tutela così posizioni soggettive dipendenti direttamente dal rapporto di lavoro e che in detto rapporto trovano il loro presupposto necessario, circostanza questa che non può non riversare i suoi effetti sul piano processuale.

6. Per concludere va ricordato che l'art. 4 L. 13 maggio 1985, n. 190 (legge per i quadri) facoltizza la contrattazione collettiva a 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 e nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione di lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto (74). La lettura della citata norma offre lo spunto per alcune brevi considerazioni su quello che è stato definito un atteggiamento di «sostanziale disinteresse dei sindacati per i problemi connessi all'attività inventiva dei lavoratori», che si è venuto a tradurre in un quasi totale silenzio della contrattazione collettiva in ordine agli aspetti economici scaturenti dalla realizzazione dell'invenzione (75).

Le organizzazioni categoriali dei lavoratori, negli anni caratterizzati da soffocanti forme di «onnipotenza sindacale», con il praticare le politiche dell'inquadramento unico e del livellamento salariale, hanno finito per penalizzare quanti hanno sempre evidenziato notevole diligenza ed impegno nello svolgimento della loro attività a sostanziale vantaggio di coloro che hanno di contro mostrato scarsa professionalità. In tal modo si è pervenuti ad una applicazione unidirezionale dell'art. 36 Cost., cioè ad un ancoraggio della retribuzione più alla «quantità» che «qualità» del lavoro svolto. Un doveroso abbandono del clima di egualitarismo, non di rado improntato a criteri demagogici, e la conseguenziale valorizzazione del merito e della capacità professionale del lavoratore non possono non accompagnarsi ad una maggiore considerazione di tutte le attività ad alto livello di specializzazione e di competenza tecnica (76).

Più specificatamente, nella materia in esame, sul piano normativo è auspicabile che il legislatore, ponendo fine alle numerose

quale osserva infatti 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. A conforto della sua opinione l'Autore ricorda che la competenza normale del tribunale deriva dalla circostanza che le cause in materia di brevetti sono sempre di valore indeterminato, attengono a diritti personalissimi (es. diritto morale dell'inventore) oppure a diritti assoluti che impongono a terzi un obbligo di non fare (diritti di monopolio: art. 2584 c. c.) ed infine possono essere promosse anche d'ufficio dal P. M. (art. 78 legge brev. in relazione all'art. 70 c. p. c.) il che rende, data la struttura dell'ufficio, addirittura impossibile un'attribuzione al pretore di competenza in questa materia.

Per una puntuale ed esauriente dimostrazione della non decisi- vità di tali circostanze, addotte a sostegno della tesi limitativa della competenza del pretore, v. però Cass., 19 aprile 1979, n. 2276, cit.

(70) Per questo indirizzo v. Cass., 19 aprile 1979, n. 2276, cit.; Id., 24 gennaio 1980, n. 585, in *Riv. Dir. Ind.*, 1980, II, 103; App. Milano, 24 marzo 1981, in *Giur. Dir. Ind.*, 1981, 1412; Cass., 5 dicembre 1985, n. 6117, cit.

(71) In questi termini Lodo Arbitrale, 17 giugno 1977, in *Giur. Dir. Ind.*, 1977, 951; Trib. Milano, 20 luglio 1978, *ivi*, 1978, 1065; Id., 29 settembre 1980, *ivi*, 1980, 1338. In dottrina propende per tale opinione D. SARTI, *Appunti sulle invenzioni dei dipendenti*, cit., 77-78.

(72) Cfr. tra le altre Cass., 12 giugno 1982, n. 3592, in *Giur. It.*,

incertezze sinora manifestatesi, fissi chiaramente il discrimine tra i vari tipi di invenzione, indicando contestualmente i diritti e gli obblighi spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore in relazione a ciascuna fattispecie. Sul piano sindacale è poi sperabile che in ogni settore produttivo, ed in particolare in quelle aree in cui più pressante si manifesta l'esigenza di continue innovazioni, la contrattazione collettiva comprenda tra i suoi tradizionali oggetti anche l'attività inventiva, definendo tra l'altro le modalità di determinazione e l'entità del trattamento economico del lavoratore-inventore. È innegabile infatti che una chiara regolamentazione dei rapporti tra imprenditori e dipendenti ed una giusta gratificazione del contributo prestato in attività inventive costituiscono fattori di supporto a quel progresso tecnologico, che ogni Stato industrialmente avanzato deve costantemente incentivare.