



**INVENZIONI D'AZIENDA:
IL DIRITTO DEL LAVORATORE AD UN
EQUO PREMIO SORGE CON IL
CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO**

di

CRISTIAN ERCOLANO

Estratto dalla Rivista «Il Nuovo Diritto» n. IV – 2003

www.ilnuovodiritto.com

**INVENZIONI D'AZIENDA:
IL DIRITTO DEL LAVORATORE AD UN EQUO PREMIO
SORGE CON IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO***

Corte di Cassazione - sez. Lavoro – sent. 06 dicembre 2002, n. 17398; *Pres. Mileo, Rel. Foglia; B. c. FFSS SpA.*

In caso di invenzione di azienda ex art. 23, secondo comma, del R.D. 26 giugno 1939 n. 1127, il diritto del lavoratore ad ottenere dal datore di lavoro un equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con la brevettazione della stessa, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni “brevettabili” ma non brevettate.

Il lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro non provveda al deposito del brevetto ovvero utilizzi in segreto l'invenzione, può provvedere alla brevettazione dopo avere invano diffidato il datore di lavoro ad effettuarla.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso del 2 dicembre 1992 al Pretore di Brescia, C. B. conveniva in giudizio l'Ente F.F.S.S. perché venisse accertato il proprio diritto all'equo premio ex art. 23, comma 2 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (legge brevetti), o, in subordine, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 4 della legge 1985, n. 190, da intendersi a carattere generale e non ristretta alla sola categoria dei quadri d'azienda. Deduceva il ricorrente di avere ideato negli anni dal 1989 al 1991 un nuovo sistema di regolamentazione automatica dei posti di guardia dei passaggi a livello delle linee ferroviarie sulla tratta Milano/Brescia, sistema che - utilizzato dall'azienda - aveva assicurato rilevanti risparmi di costo, per risparmio di personale, quantificabili, sino al momento del ricorso, a circa 1.400.000.000.

Costitutosi in giudizio, l'Ente convenuto resisteva alla pretesa, contestando sia la paternità del progetto al ricorrente, sia l'esistenza dei caratteri di invenzione previsti dall'art. 2585 c.c. In ogni caso, l'Ente convenuto escludeva la possibilità di riconoscere alcun equo premio in assenza di brevettazione dell'invenzione.

Con sentenza del 22 luglio 1997, il Pretore adito respingeva la domanda.

Proposto appello da parte del B., resistente la s.p.a. F.F.S.S. - società di trasporti e servizi per azioni - il Tribunale di Brescia, con sentenza del 24 dicembre 1998 confermava - sia pure con diversa motivazione - la decisione di primo grado, compensando le spese del grado tra le parti.

Il Giudice del gravame, pur qualificando la fattispecie quale invenzione d'azienda (e non di servizio) negava tuttavia il diritto dell'appellante all'equo premio per difetto della brevettazione dell'invenzione, mai richiesta neanche dall'autore. Infondata - per lo stesso Giudice - era la domanda subordinata, pur ritualmente formulata dal B., in quanto la pretesa presuppone esclusivamente l'appartenenza dell'inventore alla diversa categoria di quadro.

Avverso detta sentenza il B. ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi. La società intimata si è costituita con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

* Articolo pubblicato sulla Rivista scientifica “Il Nuovo Diritto”, n. IV - 2003, p. 277.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Preliminarmente va disposta, *ex art.* 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi - principale ed incidentale - riguardando entrambi la medesima sentenza.

Con due complessi motivi logicamente interconnessi - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 18 della legge brevetti n. 1127/1939, dell'art. 3 del R.D. del 15 agosto 1940, n. 1411 che richiama la disciplina per i modelli di utilità, degli artt. 2099, 1374, 2590, 2592 e 2594 c.c., degli artt. 4 della legge n. 190 del 1985, degli artt. 35 e 36 Cost. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha subordinato il diritto all'equo premio alla intervenuta brevettazione dell'invenzione anziché alla sua potenziale "brevettabilità".

Una tale tesi - a giudizio del ricorrente - lascia il datore di lavoro arbitro assoluto di realizzare o meno la condizione perché nasca il diritto del dipendente inventore, introducendo, in tal modo, una condizione meramente potestativa per la nascita del diritto del dipendente. In conclusione, sostiene il ricorrente che un corrispettivo economico compete comunque, per il solo fatto che l'invenzione è stata utilizzata dall'imprenditore il quale ne ha tratto vantaggi.

Infine, il ricorrente rivendica il diritto ad un compenso, anche ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190, appartenendo egli alla categoria dei "quadri", ovvero sulla base degli artt. 35 - 36 Cost. o dell'art. 1375 c.c. costituendo il compenso un corrispettivo "proporzionato" alla superiore qualità della prestazione offerta, anche per le rilevanti utilità tratte dall'impresa datoriale.

Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la società intimata lamenta che il Tribunale, senza motivare affatto le ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dalle valutazioni del Pretore, fondate anche su un supplemento di perizia, ha riconosciuto carattere di originalità all'invenzione del B., laddove, se mai, poteva essere riconosciuto solo il carattere della novità.

Col secondo motivo la società censura la carenza di motivazione in ordine alla riconducibilità del progetto *de quo* alla categoria delle invenzioni di azienda: in realtà, il B. aveva avuto precisi ordini dai propri superiori in merito allo studio di un progetto di automazione dei passaggi a livello.

Col terzo motivo la società lamenta l'errore del Tribunale per non aver considerato "nuova" la domanda avanzata *ex art.* 4 della legge n. 190/85. Tale domanda è stata formulata per la prima volta nella discussione in primo grado e non anche nel ricorso introduttivo.

Il ricorso principale non è fondato e non merita, pertanto, accoglimento.

Questa Corte ha già in più di una occasione affermato il principio secondo cui in caso di invenzione di azienda *ex art.* 23, secondo comma, del R.D. 26 giugno 1939 n. 1127, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione ma non brevettate; il diritto del lavoratore consegue, infatti, all'insorgenza in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione, che sono conferiti, ai sensi dell'art. 4 dello stesso R.D., solo con la concessione del brevetto, sicché è la brevettazione - in quanto costitutiva - che condiziona l'insorgere dei diritti del datore di lavoro e, quindi, si pone quale *condicio iuris*

oltre che del diritto di utilizzazione del datore di lavoro, anche del diritto del prestatore al premio (Cass., 5.6.2000, n. 7484; conf. Cass., 10.1.1989, n. 30; Cass., 5.10.1964, n. 2517; Cass., 16.1.1979, n. 329; Cass., 5.12.1985, n. 6117; Cass., 2.4.1990, n. 2646).

Nella sentenza n. 7478/2000 appena citata, si è escluso che potesse discutersi di equo premio al di fuori della brevettazione, non essendo sufficiente la mera brevettabilità della invenzione, aggiungendosi che il brevetto e le sue vicende condizionano contestualmente sia il diritto patrimoniale principale del datore di lavoro, sia il diritto all'equo premio, i due diritti avendo la medesima radice e, dunque, il medesimo destino (“*simul stabunt simul cadunt*”).

E' ben noto a questo Collegio che la dottrina prevalente è schierata a favore di una applicazione “estensiva” del citato art. 23 comma 2 del R.D. n. 1127/1939 spingendosi sino a riconoscere l'equo premio ad invenzioni non brevettabili. Si sostiene, in proposito, che l'evoluzione del sistema produttivo e tecnologico ha modificato l'organizzazione e la forma dell'attività creativa del lavoratore dipendente, sia perché al singolo lavoratore si è sostituita più frequentemente l'equipe di ricerca all'interno di nuove realtà produttive (in alcune delle quali il gruppo di dipendenti, in quanto stabilmente operanti in una particolare struttura, facendo uso del proprio *know-how* professionale, può costituire, di per sé, un vero e proprio nucleo aziendale, dotato di autonomia organizzativa e produttiva, e come tale giuridicamente rilevante all'interno dei nuovi e sempre più diffusi fenomeni di esternalizzazione o di trasferimento di azienda e delle relative ricadute sulla sorte dei rapporti di lavoro, di cui si occupa il nuovo d.lgs 2 febbraio 2001, n. 18, attuativo delle direttive CEE 14 febbraio 1977, n. 77/187 e 29 giugno 1998, n. 98/50), sia perché sono emerse nuove tipologie inventive non ricomprese nella tutela brevettuale. Spunti a sostegno di tale apertura, vengono tratti dall'art. 34 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in tema di invenzioni conseguite nell'ambito del pubblico impiego, dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190 sul c.d. “quadri”, e dall'art. 3 del D.Lgs 29 dicembre 1992, n. 518 sulla tutela del *software*, attuativo della direttiva CEE 14 maggio 1991, n. 91/250 (il cui art. 2, n. 3 riconosce al datore di lavoro la titolarità esclusiva dei diritti economici sui programmi di elaboratore creati da un lavoratore dipendente nello svolgimento delle sue mansioni).

Senonché tali riferimenti normativi non appaiono decisivi.

Quanto al primo, è sufficiente notare che esso si esprime in termini del tutto analoghi al testo dell'art. 23 della legge invenzioni senza nulla aggiungere sulle condizioni dell'equo premio.

Quanto all'art. 4 della legge n. 190/1985, vi si legge che “ferme restando le disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi speciali in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico dell'utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione, ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto”.

La norma, facendo espressamente salve le leggi speciali - e quindi anche quella brevettuale - non intende palesemente incidere sui presupposti costitutivi

del diritto al corrispettivo economico spettante ai quadri, limitandosi piuttosto ad individuare nei contratti collettivi la sede elettiva per la quantificazione di tale corrispettivo.

Né sembra, possibile trarre dalla norma citata alcuna parificazione tra invenzioni e innovazioni che consenta di superare del tutto il dato costituito dal titolo brevettuale, atteso che il corrispettivo economico riconosciuto ai lavoratori cui si rivolge la legge del 1985 può anche prescindere dalle condizioni previste dall'art. 23 come pure dalla bipartizione tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda ivi contenuta.

Da ultimo, l'art. 3 del Dlgs n. 518/92, attuativa della direttiva CEE del 14 maggio 1991 n. 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, si limita a riconoscere al datore di lavoro i diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite del suo datore di lavoro, senza occuparsi dei diritti eventualmente spettanti al lavoratore-autore dei programmi la cui tutela - si badi - è costruita tutta nell'ambito del diritto di autore e non in quello brevettuale.

Ad ulteriore sostegno dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, concorrono ulteriori rilievi.

L'art. 23, c. 2 del R.D. n. 1127/1939 dispone che "a) i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore... spetta un equo premio". Considerato che il premio dev'essere corrisposto dal datore di lavoro, la particella "ma" esplicita inequivocabilmente la imprescindibile correlazione tra i diritti del datore di lavoro e il premio: nel senso che il secondo sorge in quanto sorgono i primi.

Orbene, questi - che sono individuati nell'art. 1 di detto decreto - ai sensi del successivo art. 4, "sono conferiti con la concessione del brevetto": è quindi la brevettazione - in quanto costitutiva - che condiziona l'insorgere di tali diritti e, quindi, del diritto al premio.

Appare pertanto non condivisibile l'opinione contraria secondo cui poiché i diritti derivanti dalla invenzione (e quindi il diritto di brevettarla, o no, di divulgarla o di tenerla segreta) appartengono al datore di lavoro, *ex art. 4 del R.D. n. 1127/1939*, sin dal momento in cui la stessa viene ad esistenza, anche il diritto all'equo premio sorgerebbe in questo momento, al punto che non inciderebbe su tale diritto l'eventuale decisione del datore di lavoro di non brevettarla o, comunque, di non utilizzare in alcun modo il ritrovato (sicché quel diritto sarebbe esigibile soltanto dal momento in cui il dipendente abbia comunicato al datore di lavoro i dati relativi alla invenzione).

L'opinione, difatti, in sostanza annetterebbe valore alla "brevettabilità", e cioè al fatto che l'invenzione abbia tutte le caratteristiche che ne consentirebbero la brevettazione. Ma tale condizione sarebbe irrilevante dal momento che, come si è più sopra rilevato, i diritti (del datore di lavoro) "sono conferiti con la concessione del brevetto".

Se, pertanto, la concessione è "costitutiva" (del brevetto, e, quindi) di detti diritti, è ovvio che questi non potranno che sorgere con la brevettazione.

Conseguentemente il diritto alla brevettazione non potrebbe essere posto - al fine di cui si discute - sullo stesso piano dei diritti del datore di lavoro derivanti

dalla stessa, posto che dal primo diritto non conseguono “direttamente” i secondi: e solo il sorgere di questi, come si è più sopra rilevato, determina il sorgere del diritto al premio.

L’individuata disciplina non è incisa dal rilievo che il datore di lavoro, notiziato dell’invenzione, potrebbe non brevettarla, utilizzandola o meno.

Siffatta circostanza, difatti, porrebbe la questione degli eventuali rimedi o delle eventuali azioni esperibili dal lavoratore autonomamente, oppure nei confronti del datore di lavoro in ordine sia alla non eseguita brevettazione, sia alla utilizzazione “di fatto” dell’invenzione.

Di fronte all’inerzia del datore di lavoro nell’attuazione della registrazione o contro l’utilizzo in segreto dell’invenzione, non può negarsi al lavoratore - inventore una tutela che non si limiti al proprio diritto morale (esclusivo anch’esso) ma si estenda anche al proprio diritto patrimoniale previsto dall’art. 23, c. 2 più volte citato.

Del resto, poiché la divulgazione dell’invenzione, da chiunque attuata anteriormente al deposito della domanda di brevetto impedirebbe al datore di lavoro di acquistare i diritti esclusivi di utilizzazione del ritrovato a lui destinati per legge, appare chiaro che la compatibilità di esercizio dei diversi diritti spettante ai due soggetti sulla stessa invenzione si realizza proprio attraverso la brevettazione. E si deve coerentemente (ed equamente) ritenere che il prestatore di lavoro possa sollecitare il datore di lavoro alla richiesta del brevetto, sia quando questi, avendo già fatto uso dell’invenzione in segreto, abbia così manifestato la volontà di utilizzarla, sia quando ancora non ne abbia fatto uso e non si sia pronunciato al riguardo: dopo opportuna diffida, infatti, l’inventore potrà procedere direttamente alla brevettazione, al che non cessa di essere legittimato a norma degli artt. 18 e 27 della legge speciale. Nel primo caso, peraltro, egli deve onerarsi di farlo, sostituendosi al datore di lavoro inerte, qualora voglia rendere esigibile il proprio diritto all’equo premio correlativo all’acquisto, da parte del datore di lavoro, dei diritti di utilizzazione esclusiva derivanti dall’invenzione. Se, invece, il datore di lavoro abbia già espresso la volontà di non utilizzare l’invenzione non ancora brevettata, il prestatore diventa libero di disporne o di divulgarla.

Quanto alla pretesa (subordinata) concernente il pagamento di un corrispettivo per il bene realizzato, anche indipendentemente dalla sua natura di invenzione o di modello di utilità, ai sensi della disciplina sui “quadri di azienda”, trattasi di motivo anch’esso infondato.

L’art. 4 della legge n. 190 del 1985 ha introdotto una disciplina speciale sulle modalità tecniche di valutazione e sui criteri di determinazione dell’entità del corrispettivo economico dell’utilizzazione delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione, ovvero nell’organizzazione del lavoro, o ancora delle invenzioni realizzate dai quadri nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

Come tale, questa ipotesi non può operare al di fuori dell’ambito per il quale è stata concepita, e, comunque, per la sua attuazione postula l’avvenuta definizione in sede di contrattazione collettiva delle condizioni di attribuzione e

di liquidazione dell'indennità in oggetto, condizioni tutte carenti nel caso in esame.

Del tutto inammissibile, in quanto nuova, oltre che infondata, in quanto rimasto privo di riscontro probatorio nei gradi di merito l'elemento dell'arricchimento patrimoniale asseritamente realizzatosi a favore della società F., è la deduzione fondata sull'art. 2041 c.c.

Altrettanto infondati i richiami agli artt. 36 Cost. e 1374 c.c. da cui il ricorrente vuol trarre comunque il diritto ad un "giusto corrispettivo o compenso per l'attività svolta in costanza di rapporto e della quale le F. si sarebbero avvantaggiate: in termini del tutto corretti, il Tribunale di Brescia ha disatteso tale deduzione sia perché non tradotta in uno specifico ed articolato motivo di gravame, sia perché non è configurabile - nei fatti esposti in giudizio - un sinallagma tipico tale da giustificare la richiesta di un corrispettivo economico di natura certamente non retributiva in senso stretto (*omissis*).

NOTA

La sentenza in epigrafe ci consente, in limine, di puntualizzare la disciplina della tutela brevettuale delle invenzioni industriali.

*In base al disposto dell'art. 2585 c.c. possono costituire oggetto di brevetto «le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali...». La norma, in buona sostanza, non fa altro che riconoscere all'autore, nel caso in cui un'invenzione sia dotata dei requisiti previsti dalla legge¹, il diritto a modificare uno stato di fatto in diritto tramite l'ottenimento del brevetto. Infatti, l'invenzione industriale fa sorgere in capo all'autore il diritto di paternità sull'opera² ed il diritto alla brevettazione della stessa. I cosiddetti "diritti di brevetto" che nascono in seguito alla concessione del "privilegio", vale a dire i diritti di utilizzazione economica³, sono dall'autore trasferibili sia *inter vivos* che *mortis causa* (art. 2589 c.c. e art. 7 del R.d. 1127/1939)⁴.*

Accanto alle ipotesi di trasferimento volontario ve ne sono alcune che costituiscono il presupposto per un trasferimento coattivo. Esse si concretizzano nel caso di mancata od insufficiente attuazione dell'invenzione da parte del titolare del brevetto⁵ o nel caso di invenzione che, presentando un «interesse

¹ Essi sono la "novità", la "originalità" e l' "industrialità".

² Il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione, che è per propria natura inalienabile ed intrasmissibile.

³ Il diritto di vietare a terzi, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto oggetto di brevetto; il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto ottenuto con tale procedimento se oggetto di brevetto è un procedimento (art. 1 *bis* del Regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127 recante «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali»).

⁴ Sulla disciplina brevettale cfr. FERRI, *Manuale di Diritto commerciale*, Utet, 1999, 177 ss. e diffusamente VANZETTI-DICATALDO, *Manuale di diritto industriale*, (terza ed.), Milano, 2002.

della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità»⁶, proprio per questo diventano suscettibili di espropriazione.

Un altro caso di trasferimento obbligato dei diritti economici sulla invenzione brevettata è menzionato dall'art. 2590 c.c., il quale stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto unicamente al riconoscimento della propria paternità sull'invenzione concepita nello svolgimento del rapporto di lavoro. La restante disciplina positiva delle invenzioni realizzate in costanza di rapporto di lavoro è contenuta negli artt. 23 - 25 del R.d. 1127 del 1939, cosiddetta Legge Brevetti.

Queste norme sanciscono la regola generale secondo cui, salvo patto contrario, la facoltà di chiedere la concessione del brevetto ed i conseguenti diritti di utilizzazione economica sulle invenzioni industriali passano automaticamente al datore di lavoro nel caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro (cosiddetta "invenzione di servizio")⁷. In questo caso e salvo che tra le parti non sia intervenuto un accordo diverso, l'autore non ha diritto ad alcun compenso, essendo la retribuzione prevista dal contratto di lavoro finalizzata alla realizzazione dell'invenzione. Nel caso in cui oggetto del rapporto di lavoro sia l'invenzione, ma per tale attività non sia prevista una retribuzione specifica, all'autore spetta, oltre al riconoscimento della paternità dell'opera, il riconoscimento di un equo compenso⁸ (cosiddetta "invenzione d'azienda"). Un'ultima ipotesi ricorre qualora il legame non sussista tra l'invenzione e l'oggetto del contratto di lavoro ma tra la prima e l'attività generica d'impresa, nel caso in cui possa comunque ipotizzarsi che essa sia stata realizzata in orario di lavoro e con i mezzi del datore; in questo caso il datore di lavoro può vantare un diritto di prelazione sulla stessa, il diritto cioè di richiedere la licenza o l'acquisto del brevetto (ex art. 2589) previo pagamento di un corrispettivo (sottratta una somma corrispondente agli aiuti che si ipotizza l'inventore possa aver ottenuto implicitamente dal datore di lavoro)⁹.

Nella situazione in esame viene in evidenza la seconda delle ipotesi innanzi prospettate e cioè il caso di una invenzione ideata in un rapporto di lavoro subordinato al cui autore non era stato corrisposto alcun compenso specifico. Il lavoratore ricorreva in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto ad un equo premio che era, a suo dire, doveroso in base alla

⁵ Gli artt. 54 - 54 *quinques* del R.d. 1127/1939 che disciplinano tale eventualità, hanno il chiaro intento di evitare che una innovazione possa rimanere nell'oblio, pur presentando una chiara rilevanza per il genere umano, a causa del potere di non attuarla altrimenti insito nello stesso diritto morale di brevetto.

⁶ Art. 60 e ss. del R.d. 1127/1939.

⁷ Principio ora specificato anche dall'art. 12 *ter* della Legge 633/1941 introdotto dall'art. 23 del D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 95.

⁸ per la determinazione del quale dovrebbe tenersi conto dell'importanza dell'invenzione. Nel caso non si raggiunga un accordo sul premio l'autore è libero di adire l'autorità ordinaria o, in alternativa, un collegio arbitrale "amichevole", come previsto dall'art. 25 del R.d. 1127/1939.

⁹ FERRI, *Manuale di Diritto commerciale*, Utet, 1999, 181 ss.; VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, (terza ed.), Milano, 2002.

constatazione che l'invenzione, potenzialmente brevettabile anche se non brevettata, era stata comunque utilizzata dall'azienda che ne aveva ricavato rilevanti risparmi di costo.

La lettera dell'art. 4 del Decreto 1127/1939 non lascia, in proposito, adito a dubbi: i diritti esclusivi considerati – i diritti di utilizzazione economica riconosciuti all'inventore come ai suoi aventi causa - «sono conferiti con la concessione del brevetto». La concessione del brevetto è quindi la condicio juris cui è subordinato il sorgere del diritto di utilizzare l'invenzione in capo al datore di lavoro. Il diritto del lavoratore al compenso è solo una conseguenza del costituirsi dei diritti dell'azienda sull'invenzione¹⁰.

Il senso del portato normativo è questo: i diritti derivanti dalla invenzione (e quindi il diritto di brevettarla o meno, di divulgarla o di tenerla segreta) appartengono al datore di lavoro, ex art. 4 del R.D. n. 1127/1939, sin dal momento in cui la stessa viene in esistenza. Nel caso in cui il datore di lavoro eserciti il diritto al brevetto sorgono tutta un'altra serie di diritti, quelli di sfruttamento economico ed il diritto del lavoratore all'equo premio. In effetti tale meccanismo potrebbe lasciare il datore di lavoro arbitro assoluto di realizzare o meno la condizione perché nasca il diritto del dipendente, semplicemente scegliendo di utilizzare l'invenzione senza brevettarla. Né l'invenzione potrebbe essere brevettata dal lavoratore, stante la perentorietà dell'affermazione dell'art. 23 del R.d. 1127/1939¹¹.

La "novità" della sentenza, allora, è rinvenibile proprio nelle conclusioni successive. La Suprema Corte riconosce al lavoratore che si trovi in questa situazione una forma di tutela non limitata al riconoscimento del diritto morale: egli, nel caso in cui il datore di lavoro non provveda al deposito del brevetto e non espliciti la propria volontà al riguardo, ovvero utilizzi in segreto l'invenzione, può provvedere direttamente alla brevettazione dopo avere invano diffidato il datore di lavoro ad effettuarla. Se invece quest'ultimo abbia già espresso la volontà di non utilizzare l'invenzione non ancora brevettata, il prestatore diventa libero di disporne e di divulgarla, dovendosi escludere, in tal caso, che i relativi diritti di utilizzazione esclusiva possano essere acquisiti dal primo anche contro la sua stessa volontà e, a maggior ragione, che in tali condizioni il medesimo resti ciò nondimeno tenuto a corrispondere alcun premio al dipendente¹².

CRISTIAN ERCOLANO

¹⁰ Del tutto simile il precedente, Corte di Cass. – sez. Lavoro – sent. 5 giugno 2000, n. 7484, in *Giur. it.*, 2000, 1421 con nota di SPIOTTA, in cui si specificava proprio che il diritto del lavoratore all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione ma non brevettate.

¹¹ «Se non è prevista e stabilita una retribuzione... i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro... ma all'inventore spetta un equo premio».

¹² in questi termini, cfr. App. Milano, 13 maggio 1975, in *Giur. It.*, 1975, I, 862.