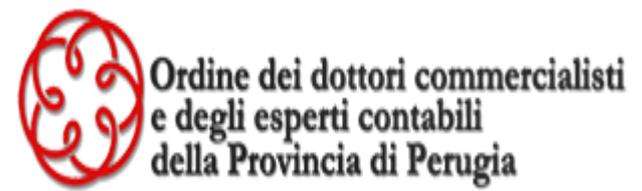


*Le invenzioni del dipendente:  
analisi comparativa europea  
con focus su Italia e Regno Unito*

14 settembre 2021



**ITALIA**

---

## Introduzione

- Art. 2590 cc e invenzioni del prestatore di lavoro
  - Sempre diritto morale a essere riconosciuto autore dell'invenzione
  - Diritti (inclusi quelli patrimoniali) e obblighi relativi all'invenzione regolati da leggi speciali
-

## Introduzione

**3 tipologie di invenzioni del dipendente previste dal nostro ordinamento:**

1. Invenzioni di servizio
  2. Invenzioni di azienda
  3. Invenzioni occasionali
-

## 1) Invenzioni di servizio (I)

### Art 64, comma 1 CPI

- **datore di lavoro:** diritti patrimoniali (diritto alla titolarità del brevetto, all'attuazione industriale dell'invenzione e a trarne profitto)
- **lavoratore (inventore):** già retribuito come da contratto di lavoro (**assunto "per inventare"**) + diritti morali → **QUINDI:** lavoratore impiegato perché inventi

## 1) Invenzioni di servizio (II)

### Condizioni di applicabilità

- Azienda che svolge attività di ricerca inventiva (di studio, ricerca, progettazione etc.)
  - Mansioni del dipendente
    - che comprendono, anche in parte e in via non esclusiva/non prevalente/concorrente, tale attività inventiva
    - che risultano dal contratto di lavoro
    - che sono specificamente retribuite per previsione contrattuale in modo congruo
-

## 2) Invenzioni d'azienda (I)

### Art. 64, comma 2, CPI:

- **datore di lavoro:** diritti patrimoniali (diritto alla titolarità del brevetto, all'attuazione industriale dell'invenzione e a trarne profitto)
  - **lavoratore (inventore): equo premio**, in quanto non prevista da contratto una retribuzione specifica per inventare + diritti morali
-

## 2) Invenzioni d'azienda (II)

### Presupposti per equo premio

- Realizzazione dell'invenzione nell'esecuzione o adempimento di un contratto di lavoro
- No mansione di inventare + no remunerazione specifica per l'invenzione (*discrimen*)
- Invenzione brevettata o usata in regime di segretezza

**Natura indennitaria:** dipendente ha 10 anni da concessione del brevetto o dall'uso della invenzione in regime segretezza per chiedere equo premio

---

## 2) Invenzioni d'azienda (III)

**Equo premio:** compenso aggiuntivo per l'invenzione  
(di norma somma *una tantum*)

**Legittimato attivo:** dipendente-inventore

**Legittimato passivo:** datore di lavoro, pubblico e  
privato

**Ratio:** bilanciare l'apporto creativo del dipendente (equo  
premio) con l'apporto economico e organizzativo del  
datore di lavoro (diritti patrimoniali): ne siamo sicuri?

---

## 2) Invenzioni d'azienda (IV)

**Incertezze su tempi e modi di determinazione equo premio: cosa fare**

- Prevedere sempre nel contratto una congrua voce di **retribuzione mensile separata** per attività inventiva per ricadere in ipotesi sub art. 64, comma 1 CPI (quando l'invenzione sia probabile esito di mansione principale per cui assunto il lavoratore)
  - Rischio per datore: se importo nominale, modo per aggirare previsione normativa su equo premio
-

## 2) Invenzioni d'azienda (V)

Incertezze su tempi e modi di determinazione equo premio: cosa **NON** fare

- Stabilire *ex ante* una somma *una tantum* da corrispondere a titolo di equo premio al momento della realizzazione dell'invenzione: contestazioni
  - Considerare incluso nella retribuzione pattuita anche un corrispettivo per inventare, senza prevedere voce separata *ad hoc* (anche se ...Cassazione!)
-

## 2) Invenzioni d'azienda (VI)

Il *quantum* dell'equo premio: parametri  
giurisprudenziali ex art. 64 CPI

- Importanza dell'invenzione
- Mansioni svolte dal dipendente
- Retribuzione percepita dall'inventore
- Contributo all'invenzione ricevuto  
dall'organizzazione del datore di lavoro

## 2) Invenzioni d'azienda (VII)

### Controversie sulla determinazione dell'equo premio

- **Competenza esclusiva a decidere sull'*an debeat*** (art. 64, comma 4, CPI): sempre Giudice Ordinario - Sezione Specializzata Imprese del Tribunale territorialmente competente
  - **Competenza a decidere sul *quantum debeat*** (art. 64, commi 4 e 5, CPI): collegio di arbitratori (3 membri) anche in pendenza del giudizio sull' *an* (esecutività differita)
-

## 2) Invenzioni d'azienda (VIII)

### Controversie sulla determinazione dell'equo premio

- Problemi connessi alla valutazione secondo "equo apprezzamento" condotta dal collegio arbitrale: se determinazione del *quantum* è fatta in modo "*manifestamente iniquo od erroneo*" → sempre possibile ricorso al giudice ordinario che ha deciso sull'*an* per la rideterminazione del *quantum*

E possibile superare questa fase di incertezza e lungaggine? NI

---

## 2) Invenzioni d'azienda (VIII)

### Controversie sulla determinazione dell'equo premio

- L'arbitraggio previsto dal codice è obbligatorio o facoltativo? Dibattito dottrinale
  - Posso ridurre tempi e costi dell'arbitraggio?
  - Scelta: adire il giudice ordinario per stabilire sia l'*an* che il *quantum* dell'equo premio
  - Rischio? Impugnazione
  - Ulteriore vantaggio? Determinazione più equa/CTU
-

## 3. Invenzioni occasionali

### Art. 64, comma 3, CPI

- **datore di lavoro:** diritto di opzione sull'uso dell'invenzione o sul brevetto (da esercitare entro 3 mesi dal deposito della domanda)
  - **lavoratore (inventore):** diritti patrimoniali (diritto alla titolarità del brevetto, all'attuazione industriale dell'invenzione e a trarne profitto) + morali
  - **invenzione:** deve rientrare nel campo di attività del datore di lavoro ed essere fatta in costanza di rapporto di lavoro, ma fatta da inventore «occasionale»
-

## Obblighi del lavoratore in generale

Generale dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. da cui derivano:

- l'obbligo di dare **comunicazione dell'invenzione** al datore di lavoro (per invenzioni di servizio e azienda) / obbligo di dare **comunicazione del deposito della domanda di brevetto** al datore di lavoro appena vi è il deposito (per invenzioni occasionali)
  - l'obbligo di **non utilizzarla in concorrenza**
  - l'obbligo di **non divulgarla anzitempo**
-

# REGNO UNITO

---

## *Patent Act 1977, Section 39*

L'invenzione del dipendente appartiene al datore di lavoro se realizzata nell'ambito :

- delle **normali mansioni** del dipendente o di un **incarico specificamente** assegnatogli + in entrambi i casi era ragionevole supporre che una qualche invenzione venisse realizzata (*reasonable expectation*)
  - delle mansioni del dipendente e, per via della natura di dette mansioni/delle sue responsabilità, il dipendente aveva un dovere di perseguire gli interessi del datore
-

## *Patent Act 1977, Section 40*

In tal caso, il lavoratore può aver diritto a una **remunerazione aggiuntiva (diritto al compenso)** purché

1. l'invenzione o il brevetto determinino per il datore di lavoro un vantaggio eccezionale (*outstanding benefit*)
  2. tale eccezionalità sia valutata alla luce delle **dimensioni e della natura dell'impresa** del datore di lavoro (*outstanding benefit relativo*)
-

## Criteri di calcolo del compenso

- Natura delle mansioni del dipendente
  - Sua retribuzione
  - Abilità e sforzo profusi dal dipendente nel realizzare l'invenzione
  - Contributo fornito dal datore di lavoro
-

## Caso Kelly v GE Healthcare (I)

- Gli attori, Kelly e Chiu, ricercatori per la società Amersham International Plc, inventori del processo di sintesi di un composto successivamente usato nell'ambito di un prodotto (agente radioattivo) che riscosse enorme successo sul mercato → si raggiunsero **elevatissimi volumi di vendita del prodotto, non comparabili con quelli di altri prodotti a disposizione della Amersham**
  - Giudizio, rivendicando un diritto al compenso (quota)
-

## Caso Kelly v GE Healthcare (II)

Il Giudice (Mr Floyd), nel riconoscerlo (3%), ha stabilito che:

- “**outstanding benefit**” indica qualcosa di speciale, fuori dal normale e più che sostanziale, significativo o buono
- il vantaggio è da valutare ex post. In particolare, è utile considerare quale sarebbe stata **la posizione dell’azienda** nel caso in cui il brevetto non fosse stato concesso e compararlo con il beneficio di cui gode effettivamente l’azienda grazie al brevetto

## Caso Liffe Administration v Pinkava (I)

- Pinkava, impiegato dalla società Liffe, inventa un sistema per attività di trading finanziario
  - Senza autorizzazione di Liffe, Pinkava deposita una domanda di brevetto in US - dove i business methods sono brevettabili - e lo trasferisce ad una sua società
  - Liffe lo cita in giudizio per aver abusato di informazioni confidenziali e per violazione del suo contratto, chiedendo di dichiarare che il brevetto appartenga alla società/datore di lavoro
-

## Caso Liffe Administration v Pinkava (II)

La Corte di **primo grado** ha stabilito che l'invenzione fosse di titolarità di Liffe in quanto, sebbene non rientrasse nelle mansioni normali di Pinkava, ci si sarebbe potuti «**ragionevolmente attendere**» detta invenzione

---

## Caso Liffe Administration v Pinkava: Appello (III)

- Liffe ha sostenuto che le normali mansioni di cui alla Sec. 39 del Patent Act includessero le mansioni imposte dal contratto, in quanto tali da evolvere e mutare nel tempo (approccio dinamico)
  - Pinkava ha sostenuto che l'asserita evoluzione e mutamento delle mansioni contrattuali fosse irrilevante e che ciò che contava era che **l'invenzione fuoriuscisse dalle normali mansioni e da ogni incarico specificamente assegnato**
-

## Caso Liffe Administration v Pinkava (IV)

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello di Pinkava:

- i) I contratti di lavoro evolvono nel tempo: errore guardare solo a quanto espressamente previsto dall'iniziale contratto
  - ii) Mansioni extra o diverse da quelle originariamente assegnate non sono necessariamente effettivamente le mansioni "specificamente assegnate";
  - iii) Verosimilmente, le mansioni normali di Pinkava al momento della invenzione includevano anche il compito di realizzare l'invenzione in questione
-

## Caso Shanks v Unilever Plc (I)

- L'attore, il Prof. Shanks, era impiegato presso la Unilever UK Central Resources Ltd quando inventò un dispositivo elettrochimico per testare il livello di glucosio nel sangue → il brevetto fu assegnato alla Unilever;
  - Solo dieci anni più tardi, Unilever concede in licenza il brevetto ad altre aziende (profitti per circa 20 milioni di sterline)
  - L'attore ha agito in giudizio affinché venisse dichiarato il suo diritto alla remunerazione addizionale perché **(i) immediato sfruttamento del brevetto** avrebbe potuto portare profitti vicini al miliardo di sterline, **(ii) il requisito della straordinarietà del vantaggio è di difficile realizzazione nelle grosse imprese** e ciò costituisce un ostacolo al riconoscimento del compenso addizionale del dipendente inventore.
-

## Caso Shanks v Unilever Plc (II)

- Quanto alla questione sub (i), la Corte di Appello ha precisato che **non vi sono norme che impongano al datore di lavoro di utilizzare il brevetto entro un certo termine** e può essere parte della strategia industriale di un'impresa decidere di non sfruttare fin da subito un'invenzione
  - Quanto alla questione sub (ii), la grandezza e la proficuità economica di un'azienda non sono un impedimento assoluto al possibile riconoscimento della straordinarietà del vantaggio conseguito grazie all'invenzione o il relativo brevetto.
-

## Caso Shanks v Unilever Plc (III)

In particolare, pur confermando la decisione di non concedere **il compenso addizionale al Professor Shanks**, la Corte di Appello individuò comunque l'eventuale percentuale che il Prof. Shanks avrebbe ricevuto in astratto → a quest'ultimo non sarebbe potuto spettare più del 3 % (stesso del caso precedente) in quanto, sebbene l'investimento di Unilever non presentasse alcun profilo di rischio - comparato ad Amersham -, **il contratto di licenza del brevetto relativo all'invenzione di Shanks era stato ottenuto anche grazie alle dimensioni e alle risorse finanziarie di Unilever.**

---

## Profili processuali e altri profili (I)

Competenza sulle controversie riguardanti i brevetti disciplinati dal Patent Act 1977:

1. *Comptroller* presso l'Ufficio Brevetti
  2. Tribunale
-

## Profili processuali e altri profili (II)

### *Poteri comptroller:*

- Rinviare il rilascio del brevetto fintanto che non venga adottata la decisione sulla titolarità
  - Rilasciare un certificato che rimuova l'errata menzione di un inventore oppure che indichi correttamente l'autore non menzionato
  - Decidere sulle controversie riguardanti le invenzioni realizzate da un dipendente se il lavoratore è impiegato nel Regno Unito oppure se l'azienda si trova nel Regno Unito
-

## Profili processuali e altri profili (III)

- Le decisioni del Comptroller possono essere appellate, senza bisogno di autorizzazione, presso la *Patents Court*.
  - Il termine per l'appello è di 28 giorni.
  - Per un secondo grado di appello è necessaria autorizzazione della Corte di Appello.
  - **La disciplina prevista dal Patents Act 1977 può essere sostituita da quanto previsto da contratti collettivi.**
-

## Confronto tra disciplina italiana e disciplina del Regno Unito: osservazioni conclusive (I)

1. Previsione di una unica fattispecie nel sistema del Regno Unito → apparente maggiore chiarezza e semplicità nell'applicazione vs. disciplina italiana → diversi modelli che tendono a soddisfare gli interessi di datore e lavoratore in maniera più rispondente ai possibili casi. Tuttavia, l'invenzione di servizio italiana ai fini pratici è molto simile all'unica fattispecie prevista dal Patents Act;
2. **Criterio della “*reasonable expectation*”**: sembra richiamare le considerazioni della dottrina italiana sull'opportunità di verificare che l'invenzione si configuri come la soluzione del problema che era stato affidato in concreto al dipendente

## Confronto tra disciplina italiana e disciplina del Regno Unito: osservazioni conclusive (II)

### 3. Retribuzione aggiuntiva

- in UK è connessa allo squilibrio tra il vantaggio straordinario ottenuto dal datore di lavoro derivante dall'invenzione e l'assenza di un simmetrico beneficio per il dipendente inventore, laddove le mansioni sono elemento di valutazione della misura della straordinarietà del vantaggio

-in **ITALIA** connessa all'eventuale squilibrio interno al contratto di lavoro, tra ciò che era previsto nel contratto (oggetto di retribuzione) e quanto poi effettivamente ottenuto dal lavoratore, disinteressandosi del profitto aziendale e delle eventuali iniquità connesse

## Confronto tra disciplina italiana e disciplina del Regno Unito: osservazioni conclusive (III)

- 4. Metodo di calcolo dell'equo premio o della remunerazione **addizionale**:** entrambe le discipline non prevedono a indicare precise formule di calcolo. Tuttavia, in UK le caratteristiche proprie dei sistemi di Common law assicurano una certa continuità e certezza del diritto. In Italia, assenza di soluzione univoca anche a causa della frammentazione della competenza tribunale/collegio arbitrale
  - 5. Problemi connessi alla presunzione in tema di eguaglianza degli apporti dei coinventori nella disciplina italiana vs disciplina inglese sull'assegnazione della quota a ciascun coinventore.**
-

## CENNI AD ALTRI PAESI

---

## Germania

**1. Invenzioni realizzate nell'ambito del rapporto di lavoro, derivanti da un incarico specifico o legate alle attività del datore di lavoro:**

- dipendente titolare dei diritti patrimoniali
- datore di lavoro ha diritto ad ottenerne il trasferimento (salvo che vi rinunci) MA in tal caso il lavoratore ha il diritto a una compensazione ragionevole per aver realizzato l'invenzione

**2. Se le invenzioni non hanno i requisiti di cui sopra o il datore di lavoro abbia rinunciato ai suoi diritti, si parla di "invenzioni libere": lavoratore titolare dei diritti**

---

## Francia

**1. Invention de mission** → riguarda le invenzioni realizzate dal dipendente nell'esecuzione del contratto di lavoro, che preveda un'attività inventiva (mansione di inventare)

- i diritti appartengono al datore di lavoro
  - **i contratti collettivi, gli accordi d'impresa e i contratti di lavoro individuali stabiliscono le condizioni** secondo cui al dipendente deve essere riconosciuta una **remunerazione aggiuntiva**
-

GRUPPO  24 ORE  
**Francia**

**2. Invention hors mission attribuable** → invenzioni realizzate durante lo svolgimento del lavoro dipendente pur in assenza di mansioni inventive, che ricadono nella attività di impresa o realizzate usando mezzi, tecniche e strumenti aziendali

- il datore di lavoro ha diritto di ottenere la proprietà o il godimento di tutti o parte dei diritti di brevetto
- in tal caso il lavoratore ha diritto a **un giusto compenso**

**3. Invention hors mission** → fattispecie residuale, in cui i diritti appartengono al lavoratore

---

## Spagna

1. **Invenzione realizzata nell'ambito del rapporto di lavoro** dal lavoratore che ha mansioni principalmente costituite da attività di ricerca o inventiva

- datore di lavoro titolare dei diritti
  - dipendente ha diritto a **una retribuzione aggiuntiva qualora** il suo contributo personale e il valore dell'invenzione eccedano quanto può essere previsto come ragionevole circa il suo impegno e circa quanto raggiunto con l'invenzione
-

## Spagna

**2. Invenzione non prevista dalle mansioni del lavoratore ma legata a esse + utilizzati mezzi e conoscenze dell'impresa**

- datore di lavoro ha facoltà di ottenere i diritti sull'invenzione oppure una licenza d'uso
- dipendente ha diritto a un compensazione ragionevole

**3. Diversamente, l'invenzione è libera → dipendente titolare di tutti i diritti**

---

*Grazie per l'attenzione!*

**Claudia Scapicchio**

[cscapicchio@jacobacci-law.com](mailto:cscapicchio@jacobacci-law.com)