



LE INVENZIONI DEI LAVORATORI

Università degli Studi di Milano - Bicocca

Corso di laurea Economia e Commercio

A.A. 2021/22


Diritto del Lavoro

Prof. A. D'Amore

Appendice n. 3 a cura dell'Avv. Luca Pitzalis

**LA
DEFINIZIONE DI
INVENZIONE
BREVETTABILE
SECONDO IL D.LGS.
N. 30 DEL 10
FEBBRAIO
2005 («CODICE DELLA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE»)**


- All'interno del Codice della Proprietà Intellettuale non si rinviene una definizione di invenzione; tale codice, all'articolo 45, si preoccupa, infatti, di distinguere le invenzioni brevettabili da quelle che non possono ricevere una protezione giuridica, senza fornire una definizione specifica di invenzione.
- L'art. 45 del CPI, al comma 1, definisce i requisiti legali affinché un'invenzione possa essere brevettabile:
 - 1) novità;
 - 2) attività inventiva;
 - 3) industrialità;
 - 4) liceità.



IL REQUISITO DELLA NOVITÀ AI SENSI DELL'ART. 46 DEL C.P.I.

Si considera nuova una invenzione che non appartiene, al momento del deposito della relativa domanda di brevetto, allo stato della tecnica rilevante, ovvero che non appartiene alla generale conoscenza del buon esperto (novità estrinseca).

In particolare, per stato della tecnica rilevante si intende tutto ciò che è reso accessibile al pubblico, mediante una descrizione scritta od orale o altro mezzo, nel territorio dello Stato di riferimento o all'estero, prima del deposito della domanda di brevetto (ad esempio, le pubblicazioni, brevetti depositati, etc.).



IL REQUISITO DELL'ATTIVITÀ INVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 48 C.P.I.

La brevettabilità di un'invenzione è condizionata anche alla circostanza che tale invenzione deve essere il risultato di un'attività inventiva, intendendosi con ciò che l'invenzione deve risultare, per una persona esperta del ramo, non evidente allo stato della tecnica.

Analizzando l'art. 48 C.P.I., è necessario dunque prendere in considerazione 3 fattori per la verifica di tale requisito: 1) stato della tecnica (vale quanto stabilito all'art. 46 del C.P.I.); 2) persona esperta del ramo (si deve prendere in considerazione, quale parametro di riferimento, una persona che idealmente sia esperta nel ramo in cui l'invenzione può trovare applicazione); 3) non evidenza allo stato della tecnica (momento finale della valutazione della sussistenza di tale requisito; una volta preso in considerazione quale è lo stato della tecnica e le conoscenze e le capacità di un esperto nel ramo di riferimento, ci si deve domandare se l'esperto medio sarebbe o non sarebbe giunto a quella specifica invenzione in modo ovvio).



IL REQUISITO DELL'INDUSTRI ALITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 C.P.I.

L'invenzione deve avere un oggetto che può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria. Sostanzialmente, l'invenzione deve poter essere sfruttata nell'attività economica.



**IL REQUISITO
DELLA LICEITÀ
AI SENSI
DELL'ART. 50
C.P.I.**

L'invenzione non deve essere contraria alla legge,
all'ordine pubblico e al buon costume.

**DIRITTO DI
ESCLUSIVA
SULL'INVENZIONE
BREVETTATA
AI SENSI
DELL'ART. 66
C.P.I.**

Il brevetto su un'invenzione attribuisce al titolare il diritto esclusivo di attuare e trarre profitto dall'invenzione (c.d. diritti patrimoniali sull'invenzione) nel territorio dello Stato in cui viene registrato il brevetto (principio della territorialità).

DIRITTI PATRIMONIALI SULL'INVENZIONE BREVETTATA AI SENSI DELL'ART. 63 C.P.I.

L'art. 63 del C.P.I., al secondo comma, stabilisce che «*il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa*», sancendo, dunque, quale regola generale, la coincidenza tra autore dell'invenzione e soggetto legittimato a chiedere la tutela giuridica mediante la registrazione del brevetto.

Al secondo comma della medesima disposizione, viene, poi, specificato che tutti i diritti patrimoniali che derivano dall'invenzione, fatto salvo per «il diritto di essere riconosciuto autore [c.d. diritto morale]» dell'invenzione, sono alienabili e trasmissibili.

LA SCISSIONE FRA AUTORE DELL'INVENZION E E SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA TUTELA BREVETTUALE: I CASI PREVISTI DALL'ART. 64 DEL C.P.I.

Vi sono dei casi specifici in cui la regola generale posta dall'art. 63 del C.P.I. subisce delle eccezioni, venendosi a creare una situazione in cui il soggetto legittimato a domandare la registrazione del brevetto non si identifica con l'autore dell'invenzione oggetto del brevetto.

Tali eccezioni si rinvengono nella disciplina di cui all'art. 64 del C.P.I., il quale stabilisce che, ove l'invenzione sia il risultato di una attività creativa posta in essere dal dipendente nel corso dello svolgimento della prestazione di lavoro, i diritti patrimoniali sul brevetto spettano al datore di lavoro. Ciò si spiega in considerazione del fatto che è parso opportuno riconoscere tali diritti al soggetto che ha apprestato le risorse finanziarie necessarie per giungere all'invenzione.

LE INVENZIONI DI SERVIZIO, D'AZIENDA E OCCASIONALI

L'art. 64 individua tre diverse ipotesi di invenzioni che trovano origine – o comunque abbiano una connessione con - nell'attività lavorativa prestata in favore del datore di lavoro:

- 1) al primo comma, viene disciplinata la cosiddetta «invenzione di servizio»;
- 2) al secondo comma, viene disciplinata la cosiddetta «invenzione d'azienda»;
- 3) al terzo comma, viene disciplinata la cosiddetta «invenzione occasionale»

LE INVENZIONI DI SERVIZIO

L'invenzione di servizio ricorre quando l'opera dell'ingegno è «fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita».

Tale caso si verifica dunque quando, tra le mansioni del lavoratore autore dell'invenzione, figura l'attività di ricerca inventiva e tale attività sia oggetto di una specifica remunerazione all'interno della retribuzione.

Al lavoratore spetterà solo il diritto morale a vedersi riconosciuto autore dell'invenzione, mentre al datore di lavoro spetteranno tutti i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione.

LE INVENZIONI D'AZIENDA

A differenza del primo caso analizzato, l'invenzione d'azienda ricorre quando quest'ultima è «fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego» (come per le invenzioni di servizio, dunque), **non essendo tuttavia previsto, tra le mansioni del lavoratore, l'attività inventiva e una specifica remunerazione per tale attività.**

In tal caso, al datore di lavoro spetteranno sempre i diritti patrimoniali sull'invenzione, anche se, però, dovrà essere riconosciuto al lavoratore un «equo premio» per l'invenzione, fatto sempre salvo il diritto morale di quest'ultimo.

L'equo premio si calcola secondo la cosiddetta «formula tedesca», che quantifica tale premio in una percentuale del valore economico dell'invenzione, determinata sulla base di diversi indici: tipo di mansione del lavoratore, maggiore o minore autonomia del lavoratore rispetto sia all'individuazione del problema da risolvere sia alla ricerca della soluzione del problema, etc.

Sostanzialmente, l'ammontare del premio si determina in funzione della lontananza dell'invenzione dalle mansioni ricoperte dal lavoratore: più l'invenzione si discosta dalle mansioni ricoperte da quest'ultimo più sarà alto il premio.

LE INVENZIONI OCCASIONALI

Infine, si può verificare il caso in cui l'invenzione non sia conseguita dal lavoratore nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, come nelle prime due ipotesi, ciononostante l'invenzione rientra comunque «nel campo di attività del datore di lavoro». E' il caso in cui l'invenzione sia stata creata al di fuori dell'attività lavorativa e sia però legata al settore in cui opera il datore di lavoro.

In tal caso, i **diritti patrimoniali sull'invenzione spettano al lavoratore, ma al datore di lavoro è riconosciuto un diritto di opzione ex lege per acquistare o ottenere una licenza sul brevetto.** Tale diritto d'opzione deve essere esercitato entro 3 mesi dal ricevimento dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

Ovviamente, per l'acquisto o la cessione della licenza, il datore di lavoro dovrà corrispondere il rispettivo prezzo o canone, la cui quantificazione terrà conto degli aiuti prestati dal datore di lavoro al lavoratore per giungere all'invenzione.

**PRESUNZIONE
IURIS TANTUM
EX ART. 64, VI
COMMA, C.P.I.**

L'ultimo comma dell'art. 64 stabilisce una presunzione relativa in favore del datore di lavoro, considerando «fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia 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 rientra».

La *ratio legis* di tale presunzione si rinviene nella volontà del legislatore di agevolare il datore di lavoro in quelle situazioni in cui il lavoratore non comunichi l'invenzione e, dopo aver interrotto il rapporto di lavoro, depositi la domanda di registrazione del brevetto per l'invenzione.

E LE INVENZIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI?

Prima della legge n. 81 del 22 maggio 2017 («Jobs Act del lavoro autonomo»), il legislatore non si è preoccupato di disciplinare le invenzioni dei lavoratori diversi da quelli subordinati, come i prestatori di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. Si è a lungo discusso sull'applicabilità analogica della normativa prevista per le invenzioni dei lavoratori subordinati a quelle realizzate dai lavoratori autonomi.

Con l'entrata in vigore del Jobs Act del lavoro autonomo, si arriva, invece, ad una disciplina specifica per le invenzioni dei lavoratori autonomi, stabilendo, all'art. 4, che «Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 3». L'art. 64 del C.P.I. trova dunque applicazione, per le invenzioni dei lavoratori autonomi, solamente ove si versi in caso di invenzione di servizio.

The image features a teal-to-blue gradient background. In the four corners, there are white, stylized circuit board traces with circular nodes, resembling a network or data flow diagram. The word "GRAZIE" is centered in the middle of the image in a bold, white, sans-serif font.

GRAZIE