



l'innovazione
NON SI FA DA SOLI

RICERCA, UNIVERSITÀ, IMPRESA, ENTI PUBBLICI.
FARE RETE PER FARE SVILUPPO



Appartenenza dei risultati della ricerca nei rapporti
tra datore di lavoro e dipendente lavoratore.

Dal lavoro subordinato alle forme flessibili

Massimiliano Granieri
Università degli Studi di Foggia
Consiglio Direttivo NETVAL



Una precisazione preliminare

La questione della titolarità dei risultati della ricerca riguarda la titolarità *nelle* istituzioni (enti o imprese). Ma la questione è doppiamente rilevante, perché dalla titolarità *nelle* istituzioni dipende anche l'attribuzione e la gestione della titolarità *tra* le istituzioni.



Diritti patrimoniali e diritti morali nascenti dall'invenzione

Articolo 63. (Diritti patrimoniali)

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.



Invenzioni dei dipendenti (rapporto di lavoro privato)

Art. 64. (Invenzioni dei dipendenti)

1. Quando l'invenzione industriale 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, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. 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 di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera 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.



Invenzioni dei dipendenti (rapporto di lavoro pubblico)

Art. 65 (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca)

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.



Riferimenti normativi relativamente agli altri trovati: disegni e modelli

Art. 38. (Diritto alla registrazione ed effetti)

(omissis)

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

(omissis)



Riferimenti normativi relativamente agli altri trovati: modelli di utilità

Art. 86. (Rinvio)

1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.



Riferimenti normativi relativamente agli altri trovati: topografie di prodotti a semiconduttori

Art. 89 (Diritto alla tutela)

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all'autore e ai suoi aventi causa.
2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.



Riferimenti normativi relativamente agli altri trovati: nuove varietà vegetali

Art. 111. (Diritti patrimoniali)

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.



Alcune questioni irrisolte della situazione attuale

- Qual è lo spazio residuo per l'autonomia (regolamentare) universitaria?
- Falsi positivi e falsi negativi (come si definisce il 'ricercatore'?)
- Costi (chi pagherà?)
- Principi contrastanti
 - Chi sarà considerato responsabile del processo?
 - La situazione attuale è coerente con il nuovo paradigma della ricerca?
 - La situazione attuale favorisce la produzione di maggiore conoscenza?
- Costi di transazione
- Aumentata mobilità dei ricercatori

La cotitolarità e i relativi problemi (checklist per un accordo interistituzionale)

- Tipologie differenti:
 - Pro quota
 - Per l'intero

- Problemi nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale
 - Chi è che prende le decisioni concernenti la protezione (deposito, estensione, abbandono)?
 - Chi è che pagherà (e cosa succede se qualcuno non paga)?
 - Chi è che prende le decisioni relative allo sfruttamento?
 - Chi è che prende le decisioni relative alla difesa dei diritti di proprietà intellettuale?

- Soluzioni possibili
 - Evitare nella massima misura possibile situazioni di co-titolarità
 - IIA: inter-institutional agreements ex ante (oppure ex post)
 - Conferire i diritti di proprietà intellettuale a terze parti

Conformità con le regole europee in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo. Contratti e servizi di ricerca

3.2.1. Ricerca per conto di imprese (contratti e servizi di ricerca)

This point concerns the situation in which a project is carried out by a research organisation on behalf of an undertaking. The research organisation, acting as an agent, renders a service to the undertaking acting as principal in situations where (i) the agent receives payment of an adequate remuneration for its service and (ii) the principal specifies the terms and conditions of this service. Typically, the principal will own the results of the project and carry the risk of failure. When a research organisation carries out such a contract, there will normally be no State aid passed to the undertaking through the research organisation, if one of the following conditions is fulfilled:

- (1) the research organisation provides its service at market price; or
- (2) if there is no market price, the research organisation provides its service at a price which reflects its full costs plus a reasonable margin.



Conformità con le regole europee in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo. Collaborazioni

3.2.2. Collaborazioni tra imprese e organizzazioni di ricerca

In a collaboration project, at least two partners participate in the design of the project, contribute to its implementation and share the risk and the output of the project.

In the case of collaboration projects carried out jointly by undertakings and research organisations, the Commission considers that no indirect State aid is granted to the industrial partner through the research organisation due to the favourable conditions of the collaboration if one of the following conditions is fulfilled:

Conformità con le regole europee in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo. Collaborazioni

3.2.2. Collaborazioni tra imprese e organizzazioni di ricerca (condizioni di esenzione)

- (1) the participating undertakings bear the full cost of the project.
- (2) the results which do not give rise to intellectual property rights may be widely disseminated and any intellectual property rights to the R&D&I results which result from the activity of the research organisation are fully allocated to the research organisation.
- (3) the research organisation receives from the participating undertakings compensation equivalent to the market price for the intellectual property rights [which result from the activity of the research organisation carried out in the project and which are transferred to the participating undertakings. Any contribution of the participating undertakings to the costs of the research organisation shall be deducted from such compensation.



Conformità con le regole europee in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo. Una nota a pie' di pagina...

Qual è il prezzo giusto per i diritti di proprietà intellettuale?

(footnote 29) Compensation equivalent to the market price for the intellectual property rights" refers to compensation for the full economic benefit of those rights. In line with general State aid principles and given the *inherent difficulty to establish objectively the market price for intellectual property rights*, the Commission will consider this condition fulfilled if the research organisation as seller negotiates *in order to obtain the maximum benefit* at the moment when the contract is concluded.



La raccomandazione 1329/2008 e il codice di buone pratiche

- Il codice di buone pratiche annesso alla Racc.1329/2008 prevede:
 - Che i regolamenti interni degli enti di ricerca dovrebbero offrire regole chiare per personale interno e studenti relativamente, tra l'altro, alla titolarità dei risultati di ricerca (par. 1.2.9)
 - Che nei progetti di ricerca collaborativa la titolarità del foreground dovrebbe spettare alla parte che lo genera, benché possa esservi una diversa allocazione su base contrattuale definita in anticipo e adeguatamente rispettosa dei rispettivi interessi delle parti, dei compiti e dei contributi finanziari o di altra natura al progetto [ma sul punto la pratica ricordata non è univoca]



APPENDICE

Analisi della giurisprudenza italiana. Massime rilevanti

T. Catania 25 febbraio 2010, in Annali it. dir. autore, 2011, 691

L'elemento distintivo tra la c.d. invenzione di servizio e la c.d. invenzione di azienda - entrambe presupponenti lo svolgimento da parte del dipendente di una attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione - risiede principalmente nella presenza o meno di una esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva.



Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6367, in Foro it., Rep. 2011, voce Proprietà industriale, n. 271

Sia l'invenzione di servizio che l'invenzione di azienda - rispettivamente previste nel 1° e nel 2° comma, art. 23 r.d. n. 1127 del 1939 - presuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di un'attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale (ed il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro) compete al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio previsto dal suddetto art. 23; spetta al giudice del merito - con accertamento ex ante e non ex post, senza che assuma rilievo la maggiore o minore probabilità che dall'attività lavorativa possa scaturire l'invenzione - valutare se le parti abbiano voluto pattuire una retribuzione quale corrispettivo dell'obbligo del dipendente di svolgere una attività inventiva.



Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2010, n. 12490, in Foro it., Rep. 2011, voce Proprietà industriale, n. 269

L'art. 26 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, relativo ai brevetti per invenzioni industriali, secondo cui si considera fatta durante l'esecuzione del rapporto di lavoro l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda, è applicabile anche ai brevetti per i modelli di utilità, disciplinati dal r.d. 25 agosto 1940 n. 1411, in virtù del richiamo generale del r.d. n. 1127 cit. contenuto nell'art. 1 r.d. n. 1411 cit., non assumendo alcun rilievo, in contrario, il mancato richiamo dell'art. 26 da parte dell'art. 3 r.d. n. 1411, in quanto tale disposizione, nel dettare una disciplina meno rigida per le invenzioni di modelli industriali effettuate nell'ambito del rapporto di lavoro, consente alle parti di derogare alle disposizioni di cui agli art. 23, 24 e 25 r.d. n. 1127, e non anche a quella di cui all'art. 26.



T. Taranto, 23 ottobre 2008, in Giur. dir. ind., 2008, 1146

In difetto di carattere inventivo e di ricerca dell'attività lavorativa svolta dal dipendente, si resta necessariamente al di fuori delle fattispecie sia dell'invenzione di servizio sia dell'invenzione d'azienda.

L'applicazione dell'art. 24 l.i., relativo alla c.d. «invenzione occasionale» del dipendente, presuppone che questi abbia personalmente conseguito il brevetto e pertanto la fattispecie non ricorre quando il brevetto sia stato richiesto ed ottenuto, sia pur indicando come inventore il dipendente, da una terza società, ancorché appartenente allo stesso gruppo del datore di lavoro.

L'art. 64 c.p.i. non può essere applicato retroattivamente, con la conseguenza che alle invenzioni dei dipendenti realizzate prima della entrata in vigore del codice, si applica la normativa anteriore.

T. Milano, 16 settembre 2008, in Giur. dir. ind., 2008,
522

L'ultimo comma dell'art. 64 c.p.i. non comporta implicitamente che, decorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro senza che il datore di lavoro abbia brevettato le invenzioni del dipendente, quest'ultimo sia libero di brevettarle a proprio nome.



T. Ferrara, 29 giugno 2007, in Giur. dir. ind., 2008, 522

Il giudice può trarre argomenti di prova del fatto che una società, munita d'un bagaglio tecnico scaltrito, decida di chiedere ed ottenga un brevetto per un'invenzione realizzata da un proprio dipendente che ritiene fornita di requisiti di legge, metta a frutto questa invenzione in modo continuativo e poi, ex abrupto, in singolare concomitanza con la proposizione d'una domanda giudiziale da parte del dipendente inventore volta al riconoscimento del diritto all'equo premio, si ravveda e perori la tesi della nullità del brevetto che essa stessa ha chiesto e conseguito.



Cass. civ. [ord.], sez. lav., 28 agosto 2006, n. 18595, Foro it., 2007, I, 844

In tema di controversie concernenti i diritti del lavoratore che abbia realizzato una invenzione industriale, la competenza del giudice del lavoro sulla base del disposto degli art. 409 seg. c.p.c. va affermata fino all'entrata in vigore del d.leg. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), che ha esplicitamente previsto, con portata innovativa, l'attribuzione di tali controversie alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, senza che abbia rilievo l'art. 3 d.leg. n. 168 del 2003, istitutivo delle predette sezioni, in forza del quale queste ultime sono state rese competenti in materia di controversie aventi ad oggetto, tra l'altro, i brevetti d'invenzione, atteso che nell'alternativa tra due giudici specializzati (quello del lavoro e quello della proprietà industriale), la competenza deve essere naturalmente assegnata al giudice che conosce della materia prevalente e che le controversie sulle invenzioni del dipendente non rientrano nella categoria delle controversie in materia di registrazione o validità dei brevetti a norma dell'art. 16 punto 4 della convenzione di Bruxelles del 2 settembre 1968 (cfr. corte di giustizia Ce 15 novembre 1983 n. 228), delle quali pertanto non esigono il medesimo trattamento processuale.



Cass. civ., sez. lav., 6 novembre 2000, n. 14439, in Riv. it. dir. lav., 2001, II, 680 (Caporiccio)

L'elemento distintivo fra l'ipotesi prevista dall'art. 23, 1° comma, r.d. n. 1127/1939 (invenzione di servizio) e quella di cui al 2° comma (invenzione d'azienda) deve essere ricercata nella previsione, o meno, di una specifica retribuzione che trovi la sua causa nell'obbligo del lavoratore a svolgere l'attività inventiva, dovendo la previsione contrattuale del risultato inventivo risultare pattiziamente correlata ad una specifica voce retributiva; nessun rilievo può invece accordarsi né all'oggetto del contratto - essendo l'obbligo di inventare comune ad entrambe le ipotesi previste dall'art. 23 - né all'adibizione del lavoratore a compiti di ricerca, essendo la nozione stessa di attività di ricerca del tutto estranea alla normativa da interpretare; nell'ipotesi prevista dal 2° comma dell'art. 23 il vantaggio per il lavoratore è costituito dall'equo premio, che spetta al giudice determinare in via equitativa, eventualmente anche avvalendosi della c.d. «formula tedesca».



T. Roma, 24 settembre 2008, in *Annali it. dir. autore*, 2010, 747

Il datore di lavoro ha la titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento di software realizzato dal lavoratore in costanza di rapporto lavorativo, laddove sia provata l'esistenza del rapporto e la pacifica utilizzazione da parte del datore di lavoro di tale programma sino all'insorgere di contrasti tra le parti, e in mancanza di elementi rilevanti in senso contrario forniti dal lavoratore; pertanto configura violazione del diritto esclusivo di utilizzazione ex art. 12 bis l. 633/41 la condotta del dipendente che abbia criptato i codici sorgente, offerto il software alla clientela di altra società e registrato a proprio nome alcune varianti dello stesso



Cons. giust. amm. sic., sez. consult., 14 febbraio 1995, n. 790/94, in
Giur. amm. sic., 1995, 488

Nel caso in cui il software ideato da un lavoratore dipendente in costanza di rapporto di lavoro la questione circa la titolarità del diritto di utilizzazione va risolta esclusivamente alla stregua delle disposizioni sul diritto d'autore, non essendo applicabili le disposizioni relative ai brevetti per invenzioni industriali; la questione dunque si risolve nel verificare se - in difetto di accordo in contrario - il dipendente regionale abbia creato il programma in adempimento degli obblighi di prestazione collegabili alle mansioni svolte o per speciale incarico avuto dall'amministrazione; nessun rilievo può invece attribuirsi ex se alla circostanza che l'ideazione sia avvenuta «in costanza» del rapporto di impiego.



Grazie

Massimiliano Granieri

Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Foggia

Largo Papa Giovanni Paolo II, n. 1 71100 Foggia

Phone: +39 0881 582266

Facsimile: +39 0881 582215

Email: massimiliano.granieri@unifg.it

Twitter: @MassiGranieri