

(1) LE INVENZIONI DEL LAVORATORE DIPENDENTE E L'ATTIVITÀ DI RICERCA.

Riv. it. dir. lav., fasc.4, 1998, pag. 698

Roberto Restelli - Collaboratore dell'Istituto di diritto del lavoro dell'Università degli Studi di Milano

Classificazioni: BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, MODELLI DI UTILITÀ, MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI - Invenzione - - del prestatore di lavoro

1. La sentenza in epigrafe ripropone un problema che da tempo occupa dottrina e giurisprudenza, spesso con soluzioni discordanti: quello della qualificazione, in termini di invenzione di servizio o invenzione d'azienda, degli esiti dell'attività di ricerca svolta dal prestatore di lavoro subordinato (per un excursus sui diversi orientamenti si veda ampiamente G. Pellacani, *Le invenzioni di servizio e le invenzioni d'azienda*, DE, 1994, 655; cfr. anche M.N. Bettini, *Le invenzioni del lavoratore*, DL, 1993, II, 139; G. Mannacio, *Il dipendente inventore*, DPL, 1990, 1713, e, da ultimo, P. Crugnoia, *La distinzione tra le due fattispecie previste dall'art. 23 l.i., RDI, 1996, I, 176*).

Secondo l'art. 23, primo comma (c.d. invenzione di servizio) "quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto (...) 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 in ogni caso il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

L'art. 23, secondo comma (c.d. invenzione di azienda) dispone che "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 (...), i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione".

Il primo comma dell'art. 23 regola l'ipotesi in cui l'attività inventiva è oggetto dell'obbligazione.

Nel secondo comma (c.d. invenzione di azienda), "la prestazione del dipendente non consiste nel perseguimento di un risultato inventivo e... il conseguimento di questo non rientra nell'oggetto dell'attività dovuta..., ma è tuttavia collegato a quest'ultima come frutto occasionale _ non dovuto né previsto _ della prestazione lavorativa" (Cass. 6 marzo 1992, n. 2732, DL, 1993, II, 139).

2. La prevalente giurisprudenza ritiene che il connotato distintivo tra le due fattispecie "non è rappresentato dalla previsione di una retribuzione ad hoc, ma dall'oggetto dell'obbligazione del dipendente, comprensiva o meno dell'attività inventiva" (Cass. 23 aprile 1979, n. 2276, FI, 1979, I, 1416), e che "l'accertamento prioritario e decisivo deve concernere il contenuto della prestazione lavorativa, mentre quello relativo al corrispettivo non è rivelatore della natura dell'attività, ma piuttosto della congruità in astratto di esso rispetto a tale attività" (così Cass. 2 aprile 1990, n. 2646, GDI, 1991, 53). Per approfondimenti si rinvia a L.C. Ubertazzi, *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985, 11 e ss.

La previsione o no di una specifica retribuzione, se non è elemento costitutivo, rappresenta comunque uno degli indici utilizzabili per la qualificazione della fattispecie e può costituire "elemento confermativo della destinazione contrattuale dell'attività lavorativa dovuta" (Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, FI, 1979, I, 1416). La giurisprudenza ha anche precisato che la retribuzione non è indice esclusivo o preminente (Cass. 6 marzo 1992, n. 2732, cit.; nello stesso senso, per la giurisprudenza di merito, P. Modena 4 novembre 1994, GDI, 1995, 645; contra T. Lecco 19 maggio 1983, RDI, 1984, II, 65, che nega addirittura "alcun rilievo probatorio o presuntivo" all'elemento retribuzione).

Un secondo e minoritario indirizzo giurisprudenziale sembra attribuire valore discriminante alla previsione di una retribuzione specifica, che costituisce "elemento essenziale" della fattispecie dell'invenzione di servizio (Cass. 5 dicembre 1985, n. 6117, NGCC, 1986, I, 662). È stato però osservato che si trattava di fattispecie del tutto peculiare che "ha quasi `costretto" la Corte a

focalizzare l'attenzione sull'elemento retribuzione" (G. Sena, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Milano, 1990, 198, e P. Modena 4 novembre 1994, cit.).

Un terzo e recente orientamento giurisprudenziale ha ritenuto "elementi costitutivi e distintivi delle due fattispecie l'attività inventiva, ricompresa tra le mansioni del dipendente ovvero svolta occasionalmente, e il corrispettivo, consistente nella speciale retribuzione... o nell'equo premio" (Cass. 12 maggio 1990, n. 4091, GDI, 1991, 78).

3. Per verificare se l'oggetto dell'obbligazione del dipendente comprenda o no l'attività inventiva è essenziale accertare la volontà delle parti.

Il fatto che, nel contratto di lavoro, l'oggetto "non deve necessariamente essere cristallizzato al momento della costituzione del rapporto, ben potendo assumere la sua precisa fisionomia nello svolgimento del rapporto stesso" (Cass. 12 maggio 1990, n. 4091, cit.) può rendere difficoltosa tale verifica. La giurisprudenza ha indicato alcuni criteri: "il Giudice deve, in primo luogo, compiere _ attenendosi a rigorosi criteri restrittivi _ uno specifico esame delle clausole contrattuali per accertare la previsione contrattuale dell'attività inventiva del lavoratore e se esse abbiano avuto esecuzione e riscontro nel comportamento successivo delle parti" (Cass. 2 aprile 1990, n. 2646, cit.).

In mancanza di specifiche clausole contrattuali, è stato ritenuto necessario "lo svolgimento di una accurata indagine in ordine all'elemento della retribuzione" (Cass. 5 marzo 1993, n. 2711, RDI, 1993, 314, che si è pronunciata sulla particolare controversia già esaminata da Cass. n. 6117/1985, cit.).

Per quanto riguarda il profilo retributivo, è stato affermato che occorre accertare "se effettivamente sia stata pattuita e corrisposta al dipendente una retribuzione superiore a quella normale", e tale accertamento "non può ritenersi soddisfatto dal generico riferimento alla corresponsione di una retribuzione superiore a quella della categoria di appartenenza" (Cass. 2 aprile 1990, n. 2646, cit., e Cass. 13 aprile 1991, n. 3991, RDI, 1993, II, 345, del medesimo giudice estensore).

4. L'aspetto più delicato della normativa in esame (come avverte Sena, op. cit., 199) è costituito dalla interpretazione della fattispecie che il legislatore individua con l'espressione "attività inventiva" (sulla questione si veda, da ultimo, C. Galli, Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti, RDI, 1997, I, 19, 24 e sgg.).

È osservazione ormai ricorrente che le invenzioni non sono più "il frutto dell'impegno, del lavoro, della fortuna del singolo, ma vengono realizzate... attraverso un processo continuo, sistematico e quasi impersonale. Tale processo..., che caratterizza in modo sempre più evidente, se non esclusivo, la ricerca e quindi l'attività inventiva, si svolge nei laboratori delle grandi imprese" (già Lodo arbitrale 16 giugno 1977, GI, 1979, I, 334). Il lavoro di ricerca viene organizzato "tipicamente secondo i moduli del lavoro di équipe" (Cass. 23 aprile 1979, n. 2276, cit.). A livello mondiale, la quasi totalità delle domande di brevetto proviene dai laboratori di ricerca delle imprese (Pellacani, op. cit., 658, e Ubertazzi, op. cit., 2).

È in questo contesto che la dottrina, interrogandosi sulla nozione di attività inventiva, ha precisato che essa "comprende l'attività di ricerca, progettazione, e in genere l'attività dalla quale può derivare normalmente e prevedibilmente un risultato inventivo" (Sena, op. cit., 199), e ha osservato che l'ipotesi dell'invenzione di servizio "è quella che ha maggiori probabilità di verificarsi nella realtà" (L. Galantino, Diritto del lavoro, Torino, 1996, 330).

5. La giurisprudenza che si è pronunciata in tema di attività di ricerca appare divisa.

Un primo orientamento ha affermato che, in un caso di "attività di ricerca svolta nell'ambito di una struttura aziendale esplicitamente finalizzata ad effettuare ricerche nel settore della chimica organica", il diritto all'equo premio "è previsto soltanto per i dipendenti che non sono addetti a svolgere attività di ricerca, in quanto, per questi, il compenso per l'invenzione è rappresentato dall'ordinaria retribuzione" (T. Milano 20 luglio 1990, OGL, 1990, 101, pronunciandosi in sede di rinvio, a seguito della ricordata Cass. n. 329/1979). Nel senso che costituisce attività inventiva "non solo quella di pura ricerca tecnologica che prescinde da una eventuale possibilità di immediata applicazione pratica" ma anche quella che, dalla osservazione dei problemi, produce proposte di soluzioni tecniche diverse da quelle abitualmente adottate in azienda, ancorché non nuove o originali, cfr. T. Milano 22 marzo 1989, GDI, 1989, 302 (sentenza poi confermata da Cass. n. 2732/1992; nello stesso senso T. Milano 23 ottobre 1984, OGL, 1984, 1329). Per la

precisazione che "non solo l'attività di ricerca in senso stretto, ma anche l'attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione nell'ambito di un ufficio studi può avere anche un contenuto inventivo", v. P. Modena 4 novembre 1994, cit. Nega categoricamente l'equo premio, nel caso di "dipendente preposto e adibito a tempo pieno a un reparto ricerche" P. Firenze 20 dicembre 1982, FI, 1984, I, 307.

Un diverso orientamento, espresso da Cass. 23 maggio 1991, n. 5803, cit. (la sentenza di primo grado, P. Ferrara 21 giugno 1986, si può leggere in GC, 1986, I, 3232), ha ritenuto ravvisabile l'invenzione di azienda "anche nel caso in cui l'invenzione non abbia carattere straordinario o occasionale, con riguardo a lavoratori la cui prestazione consiste in attività di ricerca, ove questa, pur potendo condurre a invenzioni, sia dalle parti presa in considerazione nel suo normale carattere ricognitivo e di applicazione tecnologica delle conoscenze acquisite, e non già per l'eventuale carattere creativo, tipico dell'attività inventiva".

6. La sentenza in epigrafe _ pronunciandosi nel caso di un dipendente che aveva sempre svolto attività di ricerca, prima come ricercatore, poi come responsabile di un gruppo di ricerca _ aderisce a questo secondo e più restrittivo orientamento.

Nella motivazione si premette che l'art. 23 l.i. è norma che fa eccezione al principio dell'attribuzione all'inventore dei diritti derivanti dall'invenzione (art. 18 l.i.). Tale qualificazione è stata spesso affermata in giurisprudenza e posta alla base di una interpretazione restrittiva della nozione di invenzione di servizio (Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, cit.; Cass. 2 aprile 1990, n. 2646, cit.; Cass. 13 aprile 1991, n. 3991, cit.; T. Milano 16 dicembre 1994, D&L, 1995, 391).

Al proposito la dottrina ha invece osservato che la norma è espressione di principi generali. Sul piano del rapporto di lavoro opera il principio dell'appartenenza all'imprenditore dei risultati del lavoro subordinato (P. Vercellone, *Le invenzioni dei dipendenti*, Milano, 1961, 86 e s.; Ubertazzi, *Profili soggettivi del brevetto*, cit., 12). Vi è poi, alla luce di una analisi complessiva della normativa brevettuale, il principio secondo cui i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione debbono essere attribuiti a chi ha sopportato i costi o il rischio della ricerca (Sena, op. cit., 195; Pellacani, op. cit., 657, ove riferimenti; in giurisprudenza v. Cass. 23 aprile 1979, n. 2276, cit.: "il titolo d'acquisto dell'imprenditore è riconducibile alla sopportazione del costo e del rischio economico della ricerca e, secondo qualificata dottrina, pur essendo derivativo, si produce direttamente nella sfera del datore di lavoro"). Si è quindi ritenuto che la norma è suscettibile di "interpretazione non restrittiva ma) larga e anche analogica" (Ubertazzi, op. cit., 10).

L'indagine sulla volontà delle parti, per determinare se essa abbia o meno compreso l'attività inventiva, va effettuata ex ante (così sia la sentenza in epigrafe, sia Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, cit.). In questo non dovrebbe assumere rilevanza la maggiore o minore probabilità che dall'attività pattuita scaturisca l'invenzione (Ubertazzi, op. cit. 22, ove riferimenti).

Meno coerente pare invece, l'osservazione secondo la quale l'invenzione di azienda riguarderebbe "proprio i casi in cui i contraenti hanno ritenuto probabile che dalla diversa attività lavorativa pattuita scaturisca un risultato inventivo" (contra Cass. 23 maggio 1991, n. 5803, MGL, 1991, 419: "il grado di probabilità del verificarsi del risultato inventivo nell'esercizio dell'attività oggetto del contratto può porre semmai il problema del se le parti non abbiano, in effetti, ricompreso anche l'attività inventiva nell'anzidetto oggetto").

La Suprema Corte conclude che "gli scopi della ricerca si realizzano anche se non si consegue un risultato inventivo, potendo consentire la soluzione di problemi tecnici fondamentali per l'imprenditore anche senza l'introduzione di un quid novi (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 5803/1991). La ricerca inoltre può sfociare in invenzioni scientifiche che non sono suscettibili di immediata applicazione sul piano industriale e che quindi non sono brevettabili".

La conclusione pare determinata _ nella ricerca di un equilibrio tra gli interessi dell'impresa, che sopporta i costi e i rischi della ricerca, e gli interessi dei prestatori di lavoro _ dalla iniziale considerazione che "per attuare tale contemperamento, al diritto riconosciuto al datore di lavoro di trarre profitto dall'invenzione... deve corrispondere un sicuro vantaggio per il lavoratore".

La vera questione, sembra, è che la normativa di cui all'art. 23 l.i. si rivela "poco soddisfacente sotto il profilo dell'incentivazione dell'attività creativa dei dipendenti" (così Pellacani, op. cit., 659, e Ubertazzi, op. cit., 32, i quali suggeriscono l'introduzione di un idoneo sistema di incentivazione tariffaria dei lavoratori qualificati addetti alla ricerca).