

Comunitario e Internazionale

Titolarietà delle invenzioni realizzate dal dipendente, no alla competenza esclusiva

di Barbara Sartori, Giulia Cipriani*

29 Settembre 2022

Secondo i giudici europei, determinare la titolarità di un'invenzione è questione che attiene non tanto all'esistenza o alla validità del titolo brevettuale, quanto all'oggetto dello stesso, con la conseguenza che non sussiste l'esigenza di attribuirne la competenza esclusiva ai giudici che hanno una prossimità materiale e giuridica rispetto al registro

NT+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

Con [sentenza dell'8 settembre scorso \(causa C-399-21\)](#), la CGUE si è pronunciata sulla **competenza giurisdizionale** delle controversie internazionali riguardanti la **titolarietà delle invenzioni realizzate dal dipendente**, affermando l'**inapplicabilità ad esse dell'art. 24 del Regolamento Bruxelles 1-bis**, che attribuisce le controversie in materia di registrazione e validità di brevetti alla **competenza esclusiva** dei giudici dello **stato membro nel cui territorio è stato rilasciato il brevetto**, indipendentemente dal domicilio delle parti.

Secondo i giudici europei, determinare la titolarità di un'invenzione è questione che attiene non tanto all'esistenza o alla validità del titolo brevettuale, quanto all'oggetto dello stesso, con la conseguenza che **non sussiste l'esigenza di attribuirne la competenza esclusiva ai giudici** che hanno una **prossimità materiale e giuridica** rispetto al registro: la competenza giurisdizionale in simili controversie segue, quindi, i criteri generali del **foro del convenuto**, o del **foro scelto di comune accordo tra le parti**.

Sebbene la pronuncia citata non affronti il tema della legge applicabile, è opportuno rammentare come, nel frequente caso di **invenzioni coperte da brevetto europeo**, trovi applicazione *l'art. 60 della Convenzione sul Brevetto Europeo*, ai sensi del quale la **titolarietà dell'invenzione sviluppata dal dipendente** è determinata dalla legge del luogo in cui il **soggetto svolge la propria attività principale** o, in subordine, dalla legge del luogo in cui **ha sede il datore di lavoro**.

Più complesso è, invece, lo scenario che si prospetta nel caso in cui l'invenzione del lavoratore venga protetta da **brevetto unitario** su cui, nel silenzio del *Regolamento n. 1257/2012*, sussiste una certa **opacità**.

Laddove, poi, i predetti criteri di collegamento conducano all'applicazione della legge italiana, rileverà la **disciplina delineata dagli artt. 64 e 65 del CPI** la quale, nell'attribuire i diritti morali e patrimoniali spettanti al lavoratore e al datore di lavoro, **distinguono tra invenzioni realizzate nell'esercizio dell'attività lavorativa** e quelle invece del tutto **occasional**i, ma che hanno comunque un'attinenza con l'attività del datore di lavoro, operando un delicato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco: da un lato il **legittimo interesse del lavoratore** ad essere riconosciuto come inventore; dall'altro lato, **l'interesse del datore di lavoro** – che sopporta costi e rischio di impresa – di poter sfruttare economicamente i risultati del lavoro del proprio dipendente – tanto più quando è stato assunto appositamente per inventare.

Il legislatore italiano riconosce al lavoratore i diritti morali sull'opera da lui inventata e assegna invece **al datore di lavoro i relativi diritti patrimoniali**, in base a meccanismi differenziati.

Nel caso in cui il dipendente sia stato **assunto appositamente per inventare** e percepisca una retribuzione specifica per detta attività inventiva (*invenzione di servizio*), il **datore di lavoro acquisisce automaticamente i diritti economici** sull'invenzione realizzata dal lavoratore, senza necessità di corrispondergli alcuna remunerazione ulteriore.

Diversamente, nel caso in cui il dipendente **sviluppi l'invenzione durante lo svolgimento della sua attività lavorativa**, senza tuttavia che sia prevista alcuna remunerazione per detta attività (invenzione d'azienda), i diritti patrimoniali sull'invenzione vengono **si acquisiti automaticamente dal datore di lavoro** ma a fronte del riconoscimento di un **equo premio**, determinato sulla base 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.

Ed ancora, nell'ipotesi in cui **l'invenzione** sebbene non sia stata sviluppata in esecuzione del rapporto di lavoro, **rientri nel campo di attività del datore di lavoro (invenzione occasionale)**; in tal caso spettano **al lavoratore anche i diritti patrimoniali** sull'invenzione, ma il **datore di lavoro ha il diritto di esercitare l'opzione per l'uso**, esclusivo o non esclusivo del brevetto o per il suo acquisto.

Diventa, quindi, essenziale per il datore di lavoro che intenda eliminare eventuali incertezze sulla titolarità delle invenzioni sviluppate dai propri dipendenti, approntare la relativa **contrattualistica con approccio strategico**, specificando in modo chiaro le mansioni inventive assegnate, la relativa retribuzione e le conseguenze in termini di titolarità dei relativi diritti patrimoniali.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge per la revisione del CPI dello scorso aprile, la materia potrebbe essere riformata con riferimento alle invenzioni dei dipendenti delle Università.

Coerentemente con le istanze di **valorizzazione della ricerca universitaria** e ribaltando l'attuale regola che vede i ricercatori universitari acquisire automaticamente la titolarità dei brevetti ivi realizzati, il legislatore intende ora attribuire **all'Università i diritti patrimoniali** su tutte le invenzioni realizzate dai soggetti che, a vario titolo, hanno un rapporto di lavoro con l'Università.

È auspicabile che il superamento del cd. *professor's privilege* ed il conseguente potenziamento del ruolo delle Università conduca ad aumentare le occasioni di collaborazione tra queste ultime ed il tessuto imprenditoriale, secondo l'approccio dell'innovazione collaborativa che si è venuto affermando negli ultimi anni e che, in un mercato technology-driven, è destinato ad assumere un ruolo sempre più determinante per la competitività del nostro sistema economico. Per le **aziende, pubbliche e private**, diviene quindi essenziale acquisire consapevolezza del valore del proprio **patrimonio intangibile** e mettere in campo specifiche strategie e strumenti, contrattuali e non, per la sua migliore valorizzazione e protezione.

**A cura dell' Avv. Barbara Sartori, partner e Avv. Giulia Cipriani, Studio CBA*

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole
24 ORE