

zione lo Zanobini era inquadrato nella categoria A, in relazione alla quale — secondo l'accordo sindacale sull'inquadramento unico del giugno 1971 — il lavoratore in possesso di tale livello, pur fornito di elevata preparazione e capacità professionale, non concorre alle attività lavorative di tipo ideativo. Inoltre, considerato che lo stesso dipendente solo nel gennaio 1982 era stato inquadrato nella categoria superiore A1 e che neppure in questo periodo gli venivano corrisposti elementi retributivi connessi all'attività inventiva esplicata, il tribunale rinveniva nel caso in esame l'ipotesi della «invenzione di azienda», ex art. 23, comma 2, cit., da cui deriva l'obbligo di corrispondere un equo premio, per la cui quantificazione giudicava corretto il criterio adottato dal giudice di primo grado (cd. «formula tedesca» consistente nel prodotto del valore dell'invenzione moltiplicato per la quantità rapportata alle caratteristiche lavorative del dipendente inventore, diviso cento).

Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica lo Zanobini con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 prel., dell'art. 23 del R.d. n. 1127/59 e dell'art. 1362 cod. civ., nonché vizio di motivazione, anche in ordine alla valutazione delle prove (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.). Si duole la società che il tribunale ha ritenuto ricorrere nella specie l'invenzione di azienda (anziché l'invenzione di servizio, di cui al comma 1 dell'art. 23 cit.), senza avere

Col terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 cit. relativamente alla determinazione dell'equo compenso, nonché l'insufficiente motivazione sul punto (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) dal momento che, anziché applicare la «formula tedesca» che utilizza parametri che danno per risultato il prezzo dell'invenzione in conformità del diritto tedesco, si sarebbe dovuto tener conto dell'importanza oggettiva dell'invenzione stessa.

Tutti e tre i motivi di ricorso sono infondati.

Cominciando dal secondo motivo, logicamente precedente il primo in quanto pone in questione la stessa natura di invenzione industriale del risultato ottenuto dall'attività lavorativa dello Zanobini, quale presupposto di fatto della pretesa oggetto del giudizio, è sufficiente rilevare che la società ricorrente non può disconoscere quella natura, avendo essa stessa riconosciuto i caratteri della originalità e industrialità, tipici della brevettabilità, del condensatore ideato dal resistente, e ciò non solo nella memoria di costituzione in primo grado, ma anche, già in precedenza con la stessa richiesta di concessione del brevetto, poi regolarmente ottenuto.

Né è opponibile l'eventuale vizio del medesimo brevetto, stante l'acquiescenza che la società vi ha prestato realizzando l'invenzione e sfruttandone i relativi diritti.

Il primo motivo di ricorso rende necessaria una sintetica ricostruzione del significato dell'art. 23 del R.d. 21 giugno 1959, n. 1127, della sua posizione nel sistema e della sua

inerenza con il rapporto individuale di lavoro.

La norma stabilisce al comma 1 che quando l'invenzione «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 [...]».

Il comma 2 aggiunge che, «se non è prevista 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 d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore spetta un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione».

Leggendo i due commi in connessione tra loro e con riferimento ai principi generali dell'ordinamento (secondo quanto impone l'art. 12 disp. prel. cod. civ.), si rileva che essi hanno in comune almeno due elementi: da una parte la circostanza che l'invenzione è avvenuta nell'ambito dell'esecuzione del contratto di lavoro subordinato, dall'altra la conseguenza dell'appartenenza al datore di lavoro dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione — fermo restando, in ogni caso, il diritto morale del dipendente a essere considerato autore dell'invenzione.

L'attribuzione (a titolo originale) al datore di lavoro dei diritti patrimoniali rappresenta un sensibile scostamento rispetto al principio fondamentale in materia brevettuale

secondo cui è l'autore dell'invenzione a essere titolare dei diritti di utilizzazione economica (artt. 1 e 18 del regio decreto cit.). Tale scostamento - comprensibile per l'apporto, a volte decisivo, che l'organizzazione dell'impresa conferisce alla genesi e all'attuazione dell'invenzione - giustifica la necessità (già avvertita da Cass. 16 gennaio 1979, n. 329) di una interpretazione restrittiva delle regole che escludono il diritto del dipendente all'equo premio.

La previsione del beneficio che il comma 2 dell'art. 23 riconosce al dipendente (espropriato del diritto di utilizzazione economica) risponde infatti a una logica indennitaria che si coglie valorizzando lo specifico contenuto del contratto individuale di lavoro voluto dalle parti. E infatti il dato nettamente differenziale tra le fattispecie previste dai due commi, risiede nell'essere o non «prevista una retribuzione» in campo dell'attività inventiva: solo nel comma 1 infatti, l'attività inventiva, o, comunque il suo perseguimento (Cass. 6 marzo 1992, n. 2732) è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e «a tale scopo retribuita».

Emerge, allora, con chiarezza il connotato distintivo della fattispecie del comma 2 dell'art. 23 (la cd. «invenzione d'azienda») rispetto a quella di cui al comma 1 (la cd. «invenzione di servizio»): nell'invenzione d'azienda la prestazione del dipendente non consiste nel perseguimento di un risultato inventivo, sicché il conseguimento di questo non rientra nell'oggetto dell'attività dovuta, anche se resta pur sempre collegata a questa stessa attività.

Certo, l'invenzione non deve essere del tutto occasionale o spontanea, né completamente estranea all'oggetto, in senso tecnico del contratto (ma non è questa l'ipotesi in esame) perché in tal caso essa rientrerebbe piuttosto nella previsione dell'art. 24 della stessa legge brevetti, che, come noto, conferisce al datore di lavoro soltanto un diritto di prelazione sull'utilizzazione economica dell'invenzione, la cui titolarità appartiene, in origine, al lavoratore inventore.

Presupposto essenziale dell'art. 23 è - come già si è detto più sopra - che l'invenzione sia stata realizzata «nell'esecuzione o nell'adempimento» del contratto, mentre ciò che manca, rispetto all'invenzione di servizio è lo specifico corrispettivo in cui luogo la legge prevede, appunto, l'equo compenso.

Naturalmente il discrimine in concreto tra le due fattispecie a confronto può essere difficile, se non addirittura paradossale, atteso che ogni prestazione di lavoro subordinato è in sé di mezzi, mentre l'invenzione è un risultato, per di più aleatorio o meglio incerto, come invece tende a non essere la retribuzione. Ma a parte l'ammissibilità, in via di principio, di forme o comunque di voci o componenti retributive legate al risultato, la previsione del comma 1 dell'art. 23, rispetto a quella del comma 2, sta proprio nel fatto che oggetto del contratto sia l'attività inventiva, cioè il particolare impegno per raggiungere un risultato prefigurato dalle parti, dotato dei requisiti della brevettabilità stabiliti dalla legge, e che a tale scopo sia prevista una retribuzione

Del resto, sul piano interpretativo evolutivo, va tenuto presente che la tecnica legislativa utilizzata dall'art. 23, comma 2, trova, sia pure a distanza di parecchi anni, una suggestiva eco nell'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190, sui «quadri», il quale stabilisce che i contratti collettivi «possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo dell'utilizzazione» (in sostanza, l'equo premio), tra l'altro, per le invenzioni che «non costituiscono oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto», ammettendo, dunque, che l'invenzione, benché costituente risultato, possa a tal punto caratterizzare la prestazione da divenire l'oggetto (Cass. n. 6117/1985).

Altra assonanza del citato art. 23, comma 2, è possibile scorgere, sia pure per grandi linee, con le regole disciplinate dall'art. 2125 cod. civ. in cui l'espropriazione di diritti fondamentali del lavoratore (alla libertà di lavoro e di iniziativa privata) è valida a condizione che sia riconosciuta un equo compenso. Con la differenza, derivante dalla diversa struttura dei fatti, che il patto di non concorrenza, mentre, nel caso dell'invenzione - che essendo già nella sfera del datore di lavoro, per diretta disposizione di legge, non può essere retrocessa al dipendente inventore - la tutela dell'interesse del dipendente è meramente economica e segue l'alternativa o del riconoscimento della specifica e distinta remunerazione (che è un'altra più gravoso equo premio) ovvero

del riconoscimento dell'equo premio che si ha solo nel caso di invenzione.

Una volta precisato, per quanto sopra esposto, il discrimine tra le due fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 23, compito del giudice di merito è quello di accertare - sulla base della interpretazione del contratto basata sui criteri dettati dall'art. 1362 cod. civ. - se le parti hanno voluto in effetti pattuire una retribuzione che sia pure in parte si collochi come corrispettivo dell'obbligo del dipendente di svolgere un'attività inventiva.

In proposito questa Corte ha, anche di recente (sent. 5 novembre 1997, n. 10851) sottolineato che si tratta di indagare sulla volontà delle parti, non operando *ex post*, quando l'invenzione è stata conseguita, perché con questo criterio si dovrebbe considerare pattuita l'attività inventiva in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa abbia dato luogo, comunque, a un'invenzione, ma indagando *ex ante* sull'effettivo intendimento delle parti (conf. Cass. n. 329/1979 cit.).

Né può assumere rilievo la maggiore o minore probabilità che dall'attività lavorativa pattuita scaturisca l'invenzione, di tal che, ogni qualvolta sia probabile quel risultato si dovrebbe automaticamente considerare come rientrante nella previsione contrattuale. E infatti, delle due l'una: o le parti hanno espressamente visto l'invenzione come oggetto dell'attività lavorativa, ovvero non l'hanno prevista, e allora l'elemento probabilitario, che può essere connesso alla diversa attività pattuita, non assume rilevanza e non può considerarsi integrata la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 23.

Se ne trae un'ulteriore conferma della dizione del comma 2 di tale norma il quale riguarda, appunto, l'ipotesi in cui l'invenzione non è stata prevista come oggetto del contratto, ma sia stata conseguita nel corso dell'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro, sicché proprio per questo le parti non hanno patuito alcuna retribuzione per l'attività inventiva.

Orbene, il Tribunale di Firenze, attraverso una compiuta indagine ha potuto escludere del tutto che una tale retribuzione fosse stata prevista dalle parti, considerando — tra l'altro — che il trattamento economico dello Zanobini non si differenziava affatto rispetto a quello riservato ai suoi colleghi di pari grado e svolgenti identica attività. Lo stesso giudice, inoltre, ha persino escluso che l'attività lavorativa cui era tenuto il dipendente, per contratto e in relazione al suo livello (A) ricoperto all'epoca dell'invenzione (*ante* febbraio 1981) potesse comprendere un impegno diretto a un risultato creativo: dall'esame delle modalità concrete di svolgimento del rapporto, nonché delle deposizioni testimoniali, ha tratto la conclusione — in questa sede non sindacabile perché esente da vizi logici — che l'attività dedotta in contratto era una mera attività di progettazione termodynamica e meccanica su macchine già acquisite e realizzate e non già un'attività finalizzata alla ricerca di soluzioni tecniche di tipo inventivo. Con ciò è rimasto quindi dimostrato che il risultato inventivo raggiunto dallo Zanobini non rientrava tra gli obiettivi prefigurati dalle parti, attraverso le mansioni affidate, il che spiega anche

il motivo per cui non era stato previsto alcun corrispettivo per compensare un tale risultato inventivo.

A queste conclusioni non contraddice la circostanza che tra quelle mansioni fossero ricomprese anche le attività di progettazione: secondo la dottrina e la giurisprudenza (specialmente quella sviluppatasi in sede arbitrale) rispetto ad attività genericamente dette di progettazione o di sviluppo, o di studio, occorre in concreto accertare se le medesime siano dedite precipuamente a compiti in cui possa ravvisarsi attività inventiva. Del tutto correttamente, quindi, il tribunale ha orientato in questa direzione la sua indagine di merito, giungendo alla conclusione che l'impostazione di complessi progetti di per sé esaurientemente innovativi, rientrava nelle competenze di chi ricopriva il livello di AI, superiore a quello rivestito dallo Zanobini, il quale era invece tenuto, per contratto, a fornire un singolo impulso tecnico, consiglio o parere, attività, questa, che si traduceva nell'applicazione dei progetti di sviluppo sull'esistente, ovvero nel perfezionamento di macchinari già acquisiti dalla società al fine di adattarne la funzionalità a esigenze nuove, anche di natura ambientale.

Per quanto precede, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto la sentenza impugnata che ha riconosciuto al resistente non il diritto «a un *quid pluris*» della retribuzione in applicazione dell'art. 36 Cost. (che sembrerebbe disposta a riconoscere la società ricorrente nel ricorso per cassazione), ma il diritto all'equo premio previsto dal comma 2 dell'art. 23.

Esaminando il terzo e ultimo motivo di ricorso, riguardante la liquidazione di tale premio, va ricordato che il giudice di appello aveva rilevato come la doglianza espressa dalla società in quel grado si era limitata a una critica generica non seguita dall'indicazione di specifici motivi di irragionevolezza o errori nel calcolo operato dal primo giudice.

L'art. 23, comma 2, come già ricordato sopra, stabilisce che l'equo premio si deve all'importanza dell'invenzione. Questa rappresenta, come si è visto, un risultato ulteriore rispetto alla prestazione promessa dal lavoratore e, dunque, è logico che sia compensata a parte.

L'importanza del prodotto creativo può consistere nel valore obiettivo del trovato, non posto in correlazione alle possibilità concrete di sfruttamento da parte dell'inventore. Si deve tener conto degli utili prevedibili in relazione al tipo di attività esercitata dall'impresa, senza alcuna possibilità di sostituire alla

prevedibilità la concreta quantità degli utili conseguiti (Cass. n. 329/79). Una volta stabilito il valore economico dell'invenzione, occorre tener conto di altri fattori quali la retribuzione percepita dal dipendente in relazione al tempo impiegato per conseguire il risultato inventivo, il tipo di attività svolta dall'inventore, e il contributo aziendale al conseguimento dell'invenzione.

Seguendo l'orientamento seguito anche dalla giurisprudenza arbitrale, e condiviso da questa Corte (sent. 2 aprile 1990, n. 2646), la sentenza impugnata ha adottato una formula analoga a quella adottata in Germania (cd. «formula tedesca»); rispetto alla quale la scelta compiuta dal giudice di merito non si espone a censure in questa sede.

Per le ragioni che precedono il ricorso va, dunque, respinto e la società ricorrente condannata alle spese e onorari di questo grado nella misura specificata in dispositivo. (Omissis)

(1) LE INVENZIONI DEL PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO

Con la sentenza che si annota la Suprema Corte ha nuovamente affrontato l'interpretazione dell'art. 23, commi 1 e 2, del R.d. 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti industriali, confermando «riassuntivamente» alcuni principi consolidati che già erano stati affermati in precedenti pronunce, peraltro seguiti, senza sostanziali discrepanze, anche dalla giurisprudenza di merito.

Come noto, la disciplina delle invenzioni del lavoratore occupa un'area che si trova a metà tra il diritto industriale e il diritto del lavoro; allorché, con il R.d. n. 1127 del 1939, il legislatore ha introdotto alcune norme che specificamente si rivolgono a regolamentare i casi in cui la titolarità del brevetto non fa capo all'inventore, secondo la regola comune, ma ad altro soggetto, il datore di lavoro, essendo il primo legato al secondo da un contratto di lavoro subordinato.

Il d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, che è intervenuto a modificare la legge sui brevetti, ne ha lasciato immutati gli artt. dal 23 al 26, che interessano la presente trattazione, contribuendo così ad accentuarne le caratteristiche di separazione dal contesto in cui si collocano, evitando di affrontarne una revisione sistematica dell'intera materia, improcrastinabile, stante l'estrema vetustà delle fonti.

Allo stato, quindi, le invenzioni del prestatore di lavoro sono regolate dai cit. artt. dal 23 al 26 del R.d. n. 1127 del 1939, dall'art. 34 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sugli impiegati civili dello Stato, dall'art. 2590 cod. civ. - che si limita a richiamare la normativa speciale, dopo aver stabilito che il lavoratore ha diritto a essere riconosciuto come autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro - nonché l'art. 4 legge n. 13 maggio 1985, n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.

Presupposto indefettibile, sul quale si basano le norme richiamate, è che si tratti di invenzioni brevettabili, cioè che abbiano a oggetto un bene immateriale avente portata e ambito più definiti rispetto alle opere dell'ingegno in senso lato (1), giacché proprio il brevetto costituisce il parametro che il legislatore ha tenuto presente nel predisporre la tutela del lavoratore inventore, affinché si completi la costituzione di quel bene immateriale sul quale sorgono i diritti e gli obblighi conseguenti (2).

Il comma 1 dell'art. 23 del R.d. n. 1127 del 1939 disciplina i casi in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto o del rapporto di lavoro (cd. invenzione di servizio), presupponendo, quindi, un preventivo accordo tra le parti, fermo restando che quella del lavoratore dipendente rimane una prestazione di mezzi e non di risultato, sicché il contratto, ai sensi del comma 1 del citato articolo, comprende implicitamente anche l'attività di ricerca finalizzata all'invenzione.

La retribuzione pattuita è ritenuta compensativa dell'invenzione, mentre non è sufficiente che sia convenuta, come oggetto della prestazione, un'attività di ricerca, la quale non abbia come oggetto e scopo essenziale la realizzazione di invenzioni brevettabili (3).

È questo il caso di chi lavora per «inventare», trattandosi comunque di risultato incerto della prestazione del lavoratore che viene, perciò, retribuita indipendentemente dal raggiungimento del risultato medesimo. Salvo, quindi, il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta la paternità dell'invenzione, i diritti da questa nascenti appartengono al datore di lavoro, sempre che l'opus immateriale sia parte della prestazione che il creditore può esigere (4).

(1) Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.

(2) Ascarelli, *op. cit.*, Cass. 10 gennaio 1989, n. 30, in *Mass. giur. lav.*, 1989, n. 1, p. 48.

(3) Cass. 5 novembre 1997, n. 10851, in *q. Riv.*, 1998, n. 3, p. 236, nota di C. Cirilli; conf. Cass. 25 maggio 1991, n. 5805, in *Mass. giur. lav.*, 1991, n. 4, p. 419; Cass. 5 dicembre 1985, n. 6117, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, n. 4, parte II, p. 736; Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, in *Foro it.*, 1979, parte I, p. 1416; Cass. 23 aprile 1979, n. 2276.

(4) Carnelutti, *Il diritto di priorità nel contratto di lavoro*, in *Riv. diritto commerciale*, 1910, II, pp. 455 e ss.

Nel comma 2 dell'art. 23 del R.d. n. 1127 del 1939, viene disciplinata l'ipotesi in cui l'attività inventiva non sia dedotta come oggetto del contratto di lavoro, non essendo per essa prevista alcuna retribuzione (cd. invenzione d'azienda); ma la stessa interviene in costanza di rapporto di lavoro.

Anche in questo caso, il datore di lavoro diviene titolare *ab origine* dei diritti derivanti dall'invenzione (5), mentre al lavoratore viene riconosciuto il diritto di esserne considerato autore, spettandogli, in questo caso, un equo premio, determinabile in base all'importanza del trovato.

La differenza tra le due fattispecie previste, rispettivamente ai commi 1 e 2 del citato art. 23, consiste principalmente nella previsione del diritto del lavoratore a vedersi corrispondere un equo premio nel caso di invenzione d'azienda, senza, peraltro, che in tutti questi anni la dottrina sia riuscita a dare una collocazione sistematica esauriente delle due distinte fattispecie.

Alcuni autori, infatti, hanno parlato di vendita di cosa futura (6) che consentirebbe all'inventore di non consegnare i risultati dell'invenzione, finché non gli venga pagato il prezzo, ovvero di fatto straordinario che fa sorgere la pretesa a un equo premio anch'esso di natura straordinaria (7).

Invero, sembra piuttosto doversi seguire la tesi che coglie, tra i due commi in esame, una mera differenza lessicale, sì da vedere nel comma 2, cioè nella cd. invenzione d'azienda «una frazione della medesima fattispecie prevista dal comma 1» (8). In effetti, in entrambi i casi si è in presenza di un contratto di lavoro subordinato, dove il datore è obbligato a corrispondere la retribuzione; l'equo premio, però, si giustifica quale corrispettivo aggiuntivo di un'attività che non è contrattualmente dovuta ma che neanche può considerarsi straordinaria, visto che l'invenzione costituisce uno dei risultati cui può dar luogo l'attività lavorativa (9).

Altra ipotesi, invece, è quella prevista dall'art. 24 del R.d. n. 1127 del 1939, con la quale il legislatore ha disciplinato l'eventualità che l'invenzione sia del tutto occasionale, rispetto alle mansioni svolte dal prestatore di lavoro, ma, comunque, collegata al campo di attività dell'impresa. In tal caso i diritti spettano tutti al lavoratore, configurandosi, in capo al datore, il solo diritto di prelazione per l'uso e/o per l'acquisto del brevetto; il prezzo dedotto deve tener conto degli «aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione».

Solo in caso di mancato esercizio della prelazione da parte datoriale, entro tre mesi dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del brevetto, il

(5) In tal senso la dottrina dominante; per tutti Ghera, *Dir. lav.*, cap. IV, par. 5, pp. 124 e 125; contra: Ascarelli, *op. cit.*, p. 600, per il quale il datore acquista a titolo derivativo il diritto di brevettare e poi a titolo originario i diritti sull'invenzione.

(6) Auliccia, Mangini, *Commento all'art. 2590 cod. civ.*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1973.

(7) Greco, *Veredone, Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1968.

(8) Romagnoli, *L'art. 24 della legge sui brevetti è una norma da rifare?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, p. 1488.

(9) Pret. Ferrara 21 giugno 1986, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 3232, con nota di Del Punta.

prestatore può considerarsi libero di utilizzare il trovato senza dover subire vincoli alla propria libertà negoziale. Alcuni autori hanno ravvisato nella previsione di cui al citato art. 24 un diritto di espropriazione per l'utilizzazione economica e la circolazione dell'invenzione (10) ovvero un obbligo del lavoratore di preferire il datore di lavoro quale contraente (11).

Invero, anche in questo caso, ci si trova dinanzi a un'estensione del concetto di subordinazione, al fine di preservare l'interesse dell'imprenditore a non veder diffondere notizie e segreti attinenti alla propria organizzazione produttiva, tanto che si presume *iuris et de iure* che l'invenzione avvenuta entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia collegata con lo stesso.

A completamento della ricognizione normativa delle norme che interessano la presente trattazione, si segnala la sentenza della Corte Cost. 14 luglio 1977, n. 127 (12), sull'art. 25 del R.d. n. 1127 del 1939, con la quale la Corte ha ritenuto fondata la questione di illegittimità rispetto agli artt. 24, comma 1, e 102, comma 1, della Cost., nella parte in cui non si riconosceva all'inventore e al datore la facoltà di adire l'Ago, giacché era previsto che le controversie relative alla determinazione del prezzo (sia *sul-l'art* che *sul quantum*) venissero demandate in via esclusiva a un collegio di arbitri. In ogni caso, competente a conoscere le controversie riguardanti la materia in esame è il pretore del lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma 1, cod. proc. civ., dal 2 giugno 1999 tribunale di primo grado, visto che con la legge n. 533 del 1973 dovrebbe, secondo parte della dottrina, ritenersi implicitamente abrogato l'art. 25 del R.d. n. 1127 del 1939 (13), ovvero potrebbe annoverarsi tra le norme vigenti, solo qualora fosse espressamente prevista nel Ccnl la risoluzione arbitrale delle controversie sul premio spettante al lavoratore inventore (14).

Da ultimo, il legislatore, per quanto riguarda specificatamente i quadri intermedi, nell'art. 4 della legge n. 190 del 1985 ha affidato alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di valutazione e dell'entità del corrispettivo dell'utilizzazione da parte dell'impresa delle invenzioni aziendali e occasionali (non di servizio) nonché delle semplici innovazioni apportate da questi lavoratori.

Orbene, con la sentenza che si annota, la Corte di Cassazione ha integralmente rigettato i tre motivi di ricorso presentati dalla Nuovo Pignone Spa, rispettivamente: per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 R.d. n. 1127/39 e 1362 e ss. cod. civ., nonché per vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, duolendosi la società che il tribunale aveva ritenuto ricorrere l'invenzione d'azienda, anziché l'invenzione di servi-

zio di cui al comma 1 del cit. art. 23, senza aver correttamente valutato il contenuto del contratto di lavoro; per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 R.d. n. 1127/39, 416, comma 2, e 2677 cod. civ., nonché per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo ritenuto il tribunale che l'invenzione potesse rientrare tra quelle industriali in assenza di prova al riguardo; per violazione e falsa applicazione dell'art. 23 citato relativamente alla determinazione dell'equo compenso, nonché per insufficiente motivazione sul punto, visto che, anziché applicare la cd. «formula tedesca» che utilizza parametri che danno per risultato il prezzo dell'invenzione in conformità del diritto tedesco, si sarebbe dovuto tenere conto dell'importanza oggettiva dell'invenzione stessa.

Invero, la Suprema Corte, partendo dal secondo motivo, considerato «logicamente precedente» rispetto agli altri, circa la presunta carenza della brevettabilità del trovato, ha ritenuto, coerentemente con quanto già dalla stessa era stato enunciato in passato (15), che la ricorrente non potesse fondatamente muovere delle contestazioni sul punto in sede di legittimità, non avendo, nei precedenti gradi di giudizio, mai negato i caratteri dell'originalità e della industrialità dell'invenzione, anzi dimostrando di avere riconosciuto *per facta concludentia* il lavoratore quale autore della stessa, sia attraverso la richiesta di concessione del brevetto, poi regolarmente ottenuto, sia sfruttandone i relativi diritti.

Quindi, passando a esaminare il primo motivo di ricorso, la Corte ha ricostruito la nozione delle due distinte ipotesi di invenzione, disciplinate dall'art. 23 R.d. n. 1127/39, richiamando sostanzialmente quanto già era stato enucleato sia dalla dottrina dominante sia dalla giurisprudenza anziché di merito sul punto.

In particolare, la pronuncia che si annota può considerarsi parzialmente «innovativa», non tanto, come già detto, nel riassumere le nozioni rispettivamente di invenzione di servizio e di invenzione d'azienda, quanto soprattutto circa l'*iter* interpretativo che il giudice di merito deve seguire, affinché possa cogliere la differenza tra le due ipotesi previste dalla norma in esame (16).

Infatti, basandosi su quell'orientamento dottrinale che individua la distinzione tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda in una mera «differenza lessicale» (17), nonché seguendo quella interpretazione restrittiva delle regole che escludono il diritto del dipendente all'equo premio (18) già in precedenza delineata, la Corte ha affermato che, ferma restando la circostanza che l'invenzione deve essere collegata all'esecuzione del rapporto di lavoro - elemento comune sia all'invenzione di servizio che a quella d'azienda - si deve avere riguardo se l'at-

(10) Ascarelli, *op. cit.*, p. 605.(11) Ghezzi, Romagnoli, *Il rapporto di lavoro*, II ed., Bologna, 1987, p. 142, p. 362.(12) In *Foro it.*, 1977, I, 1849.(13) Tavormina, *Commento*, in *Nuove leggi civ.*, 1978, p. 573.(14) Andrioli, *L'arbitrato obbligatorio e la Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1977, I, p. 1148.(15) Cass. 27 giugno 1961, n. 1547, in *Giust. civ.*, 1961, I, p. 1095.(16) Cass. 5 novembre 1997, n. 10851, *cit.*(17) Romagnoli, *op. cit.*, p. 1498.(18) Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, *cit.*

tività inventiva o, comunque, il suo perseguimento, era stata prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, giacché in tal caso si verserebbe nell'invenzione di servizio, con esclusione del diritto all'equo premio per il dipendente.

Poiché, sottolinea la Corte, il discrimine tra le due fattispecie non sempre è di agevole percezione, atteso che ogni prestazione di lavoro subordinato è in sé di mezzi, mentre l'invenzione si appalesa come un risultato aleatorio e incerto, l'indagine interpretativa sul contratto di lavoro, non deve essere operata *ex post*, quando l'invenzione è stata conseguita, giacché in questo modo si dovrebbe considerare pattuita l'attività inventiva in tutti i casi in cui dalla prestazione scaturisca un'invenzione ma solamente *ex ante*, sull'effettivo interdimento delle parti, cioè se davvero le stesse abbiano pattuito un compenso per l'eventualità che si verifici un'invenzione; allora, in tal caso, si escluderebbe il diritto del prestatore a vedersi corrispondere un equo premio.

Nel caso di specie, afferma la Corte, il tribunale aveva correttamente rilevato come, malgrado il lavoratore svolgesse un'attività di ricerca e progettazione, la sua retribuzione non si discostasse da quella degli altri colleghi di pari grado, sicché la sua invenzione doveva qualificarsi tra quelle d'azienda con il conseguente diritto a vedersi corrispondere l'equo premio di cui al comma 2 dell'art. 23 R.d. 1127/59, in conformità anche dell'art. 36 Cost.

Infine, la Corte nel rigettare anche il terzo motivo, circa il criterio più opportuno da applicarsi per la determinazione dell'equo premio, ha, anziché in questo caso, dimostrato di accogliere ancora una volta l'orientamento della giurisprudenza dominante, che vuole che si tenga conto del valore obiettivo del trovato, senza poterlo porre in correlazione alle possibilità concrete di sfruttamento da parte dell'imprenditore e/o comunque ai risultati economici positivamente raggiunti (19).

Inoltre, secondo la Corte, l'applicazione del criterio di determinazione dell'equo premio, in base alla cd. «formula tedesca» non appare censurabile, atteso che tale metodo, applicato in Germania - e ritenuto dalla giurisprudenza recepitibile anche in Italia (20) - tenendo conto dell'iniziativa del lavoratore nel realizzare l'invenzione, del suo contributo creativo e della sua posizione professionale e retribuitiva, costituisce un giusto parametro di riferimento cui ci si può validamente attenere.

In definitiva, quindi, la Cassazione nella sentenza che si annota, nel ricorrere quanto già in precedenza era stato enucleato dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che, anche alla luce dell'art. 4 della Legge n. 190/85 sui «quadri», l'invenzione, pur costituendo un risultato nell'ambito di un'obbligazione di mezzi, quale è quella cui è

tenuto il lavoratore subordinato, può caratterizzare la prestazione al punto da divenirne oggetto. Quindi, se, in quest'ultimo caso, non può ravvisarsi il diritto del prestatore a vedersi erogare l'equo premio, qualora, invece, l'invenzione sia estranea all'oggetto del contratto e del tutto eventuale, non solo le parti sociali nella contrattazione collettiva possono definire i criteri di determinazione dell'equo premio ma la ricorrenza di tale diritto può essere ravvisabile anche, per analogia, con l'art. 2125 cod. civ., laddove l'espropriazione di diritti fondamentali del lavoratore alla libertà di lavoro e di iniziativa economica, è valida a condizione che sia riconosciuto un equo compenso.

Vero è che, al di là dei pregevoli sforzi interpretativi della giurisprudenza e della dottrina, la tutela del diritto morale del lavoratore inventore appare alquanto inadeguata nella pratica, in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità del datore di lavoro nell'inoltro della domanda di brevetto, dell'intenzione di quest'ultimo di voler, molte volte, tenere segreta un'invenzione per motivi di strategia aziendale (21), nonché della difficoltà di isolare una singola attività di ricerca creativa, spesso affidata a gruppi di lavoratori e non al singolo.

Pertanto, sarebbe auspicabile, se non un intervento legislativo organico, per lo meno, un maggiore interessamento delle parti sociali, visto che attualmente, nella contrattazione collettiva, questa materia ricopre un ruolo alquanto marginale.

Enrico Maria Terenzio

(19) Cass. 16 gennaio 1979, n. 529 cit.; conf. Trib. Milano 30 aprile 1996, in *DEL*, 1997.