

B

Nota importante sui diritti brevettuali: LE INVENZIONI DI DIPENDENTI NEL NUOVO CODICE DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

I diritti brevettuali dell'invenzione spettano all'inventore (art. 63 Codice di Proprietà Industriale - CPI).

In realtà spetta sempre all'inventore il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione, mentre per quanto riguarda i diritti economici di sfruttamento dell'invenzione l'art. 64 CPI prevede tre distinte situazioni, nel caso di invenzioni realizzate nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro (es. invenzioni di lavoratori dipendenti).

1. **invenzione "di azienda" (specificamente retribuita)** se si verificano tutte le seguenti circostanze:

- l'azienda svolge attività di ricerca inventiva;
- l'inventore è adibito almeno parzialmente a tale attività;
- tale attività è prevista nel contratto di lavoro;
- tale attività è retribuita specificamente (ad es. è prevista una specifica retribuzione aggiuntiva rispetto al CCNL).

In questo caso i diritti economici appartengono all'azienda (datore di lavoro).

2. **invenzione "di azienda" (non specificamente retribuita)**, se l'inventore è adibito almeno parzialmente all'attività inventiva prevista nel contratto, ma vi è assenza di una retribuzione specifica.

In questo caso i diritti economici appartengono all'azienda (datore di lavoro), ma all'inventore, in assenza di rinunce specifiche, spetta un equo premio ad avvenuta concessione del brevetto (come precisa il nuovo CPI), rivendicabile entro 10 anni dall'ottenimento del diritto ed avente natura indennitaria e non retributiva. In caso di disaccordi sulla determinazione dell'equo premio il nuovo Codice prevede che la decisione sia affidata ad un collegio di arbitratori.

3. **invenzione "occasionale"**, se non si verificano le condizioni previste per l'invenzione d'azienda e l'invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro.

In questo caso i diritti economici appartengono all'inventore ma il datore di lavoro ha un diritto di opzione per acquistare o assumere in licenza la domanda di brevetto (indipendentemente dalla volontà dell'inventore), esercitabile entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto da parte dell'inventore.

Quando un inventore lascia la propria azienda, si considera comunque fatta durante l'esecuzione del proprio contratto di lavoro l'invenzione industriale la cui domanda di brevetto sia stata depositata entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda.

In sostanza, laddove il dipendente svolga ricerca inventiva, occorre che tale mansione sia prevista nel contratto di lavoro e specificamente retribuita, altrimenti all'inventore spetta un equo premio, cioè un premio speciale rispetto alla normale retribuzione che tenga conto del vantaggio economico imprevisto procurato all'azienda tramite il brevetto e non soltanto del valore dell'invenzione, come invece precisava la precedente normativa.

Pertanto, una corretta programmazione aziendale potrebbe prevedere ad esempio un "superminimo specificamente destinato alla remunerazione della attività inventiva" per coloro che saranno adibiti a mansioni di attività o ricerca inventiva che potrà dar luogo a deposito di domande di brevetto, al fine di evitare il successivo pagamento di un equo premio.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

BUGNION S.p.A.

Aprile 2007