

COMMENTARIO BREVE
ALLO STATUTO DEL LAVORO
AUTONOMO E DEL LAVORO AGILE

a cura di

G. ZILIO GRANDI e M. BIASI

CAPITOLO XVII

GLI APPORTI ORIGINALI E LE INVENZIONI DEL LAVORATORE AUTONOMO

Simone D'Ascola

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Lavoro e attività inventiva. – 3. La disciplina classica nell'autonomia. – 4. L'art. 65 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. – 5. La (modesta) portata innovativa dell'art. 4 l. n. 81 del 2017. – 6. I diritti di utilizzazione economica delle invenzioni occasionali. – 7. L'attività inventiva come oggetto del contratto. – 8. Le invenzioni digitali. – 9. Risoluzione delle controversie.

1. Introduzione

Come noto, il c.d. *Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile* ⁽¹⁾ (l. 22 maggio 2017, n. 81) interviene su numerosi aspetti inerenti alla disciplina delle prestazioni di lavoro rese in forma autonoma (nelle professioni ordinistiche, in quelle associative e nelle altre attività autonome, svolte anche in modo occasionale) e in forma parasubordinata (si ricordi la reviviscenza delle co.co.co. pure, asseverata dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Che costituisce la *coda* del percorso riformatore denominato *Jobs Act*, non a caso definito “una riforma in più fasi” (G. ZILIO GRANDI, M. BIASI, *Introduzione: una riforma in più fasi*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario Breve alla Riforma “Jobs Act”*, Padova, 2016, pag. 1 e segg.), apertosi con il d.l. n. 34 del 2014 in tema di lavoro a tempo determinato e verosimilmente da considerarsi concluso con il provvedimento in oggetto, che peraltro ha visto la luce *dopo* l'esaurimento dell'esperienza del Governo Renzi, promotore delle riforme in parola (ma il d.d.l. sul lavoro autonomo e agile risaliva al 2015). Su tale legge come *coda* del *Jobs Act* (o come esordio di un nuovo percorso riformatore), v., comunque, G. ZILIO GRANDI, M. BIASI, *Introduzione: la “coda” del Jobs Act o la “testa” del nuovo diritto del lavoro?*, in *Quest'Opera*.

⁽²⁾ Restano invece espressamente esclusi i piccoli imprenditori (v. l'art. 1, comma 2, l. 22 maggio 2017, n. 81): cfr. M. PALLINI, *Gli incerti confini dell'ambito di applicazione dello statuto del lavoro autonomo*, in *Quest'Opera*.

L'ispirazione per una siffatta normativa origina da diversi fattori: in primo luogo, il rilievo, di natura per così dire sociologica, della diffusa debolezza economica in cui si trovano a operare schiere di lavoratori autonomi⁽³⁾; inoltre, la necessità di codificare alcuni principi già interni all'ordinamento, ma dispersi nella legislazione speciale o, per quanto consolidati, di matrice esclusivamente giurisprudenziale; infine, l'esigenza di far fronte ai rischi derivanti dalle situazioni di dipendenza economica, di sovente intercorrenti tra il lavoratore autonomo e un unico "partner privilegiato"⁽⁴⁾ quale committente.

Ciò ha portato il legislatore a introdurre la l. n. 81 del 2017, che, lungi dall'avvicinare il lavoro autonomo a quello subordinato, prevede per il primo alcune regole, in materia prevalentemente economica, che costituiscono un nucleo minimo di tutele a beneficio del prestatore.

Tra queste regole ne è inclusa una in materia di *invenzioni e apporti originali*, che tutela il lavoratore autonomo che abbia svolto attività inventiva nell'ambito della propria prestazione.

2. Lavoro e attività inventiva

Il legame giuridico tra prestazione di lavoro, attività inventiva e diritti ad essa collegati è stato costantemente indagato da dottrina e giurisprudenza, a causa della diffusione del fenomeno nelle più varie realtà professionali e produttive.

Sul tema, vanno in primo luogo fissati alcuni concetti, a scopo definitorio.

⁽³⁾ È il mondo delle "Partite IVA", espressione che allude a un regime fiscale, ma che nel 2012 è (inopinatamente) assunta a categoria giuridica evocata dalle norme lavoristiche, per effetto del comma 1 dell'art. 69-bis del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, introdotto con la Riforma Fornero del 2012. Oggi in Italia su poco più di 22 milioni di lavoratori, oltre 5 milioni operano in forma autonoma, come attestato dai dati ISTAT resi noti il 1 dicembre 2016 (reperibili in <http://www.istat.it>). Peraltro, il dibattito sul "lavoro autonomo di seconda generazione", inteso quale galassia abitata da prestatori di lavoro ben diversi dall'antica immagine del lavoratore autonomo forte sul mercato, è quantomeno ventennale: risalgono al 1997 uno stimolante volume di taglio essenzialmente sociologico (S. BOLOGNA, A. FUMAGALLI (a cura di), *Lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo*, Milano, 1997) e una densa raccolta di studi giuridici apparsa in due fascicoli monografici della rivista *Lavoro e Diritto*, pubblicati nel 1997 (nn. 2 e 3).

⁽⁴⁾ V. A. PERULLI, *Il jobs act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2017, I, pag. 175.

Di seguito, ci soffermiamo sulla nozione di *invenzione*, successivamente svilupperemo un succinto ragguaglio sulla disciplina prevista in tema di invenzioni del lavoratore subordinato, dedicando poi i paragrafi successivi alle invenzioni del lavoratore autonomo.

Il *brevetto per invenzione* ⁽⁵⁾ è «l'istituto giuridico attraverso il quale l'ordinamento assicura all'inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione per un certo periodo di tempo» ⁽⁶⁾.

Nella concezione più moderna, la sua funzione è quella di favorire il progresso tecnico, non dovendo trarre in inganno la circostanza che il brevetto limiti la circolazione e l'utilizzabilità di una determinata invenzione, poiché, in realtà, nel mercato, attribuire ad essa un prezzo ne certifica il valore ⁽⁷⁾.

Nell'ordinamento non esiste una nozione legale di *invenzione*. Il diritto positivo, infatti, la dà per presupposta ⁽⁸⁾ e si concentra prevalentemente sulla disciplina dei rapporti giuridici ad essa inerenti, in primo luogo con le regole sui brevetti. Per provare a precisare cosa si debba intendere per *invenzione* ⁽⁹⁾, occorre fare riferimento agli insegnamenti del diritto industriale – la branca del diritto commerciale che ha ad oggetto i rapporti giuridici relativi, per l'appunto, a segni distintivi, invenzioni e brevetti – per rassegnarsi ad accettare che «il concetto di invenzione non è un *a priori*; è un dato aperto, suscettibile di accogliere realtà diverse, collegate non da nessi logici, ma da un vincolo funzionale [l'accesso al sistema brevettuale]» ⁽¹⁰⁾.

⁽⁵⁾ Comunemente noto come brevetto *tout court*.

⁽⁶⁾ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, 2012, pag. 375.

⁽⁷⁾ Ciò in termini estremamente semplificati, ma sul dibattito relativo alla questione brevettuale v. ancora A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., pag. 378.

⁽⁸⁾ Il codice civile, all'art. 2585 si limita ad elencare le invenzioni che possono essere oggetto di brevetto («invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali»), risultando oggi anche un po' datato nella limitazione all'uso industriale. Non a caso è intervenuto l'art. 45 Cod. Propr. Ind. a completare l'elenco adeguandolo ai tempi: V. A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, sub artt. 2563-2574; artt. 2584-2601, Bologna-Roma, 2012, pag. 533 e segg.

⁽⁹⁾ Si osservi fin da subito che la formulazione del legislatore del 2017 assimila alle invenzioni gli «apporti originali» di cui il prestatore sia autore. Sulle problematiche create da questa espressione, v. *infra*.

⁽¹⁰⁾ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., pag. 388.

Questa materia non è ovviamente priva di fonti di disciplina di matrice europea, che ricoprono anzi un ruolo centrale. Peraltro, le previsioni sovranazionali rilevanti in questa sede sono per lo più state progressivamente fatte proprie dall'ordinamento nazionale, con le leggi che si sono susseguite, che hanno recepito le direttive e che hanno ad esse allineato i principi e le regole da applicare.

Sotto il profilo lavoristico, le invenzioni possono avere luogo nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, oppure di lavoro autonomo o parasubordinato, con regole parzialmente diverse nell'un caso rispetto all'altro ⁽¹¹⁾.

In entrambe le ipotesi, il *collegamento funzionale tra attività lavorativa e ottenimento dell'invenzione* ha due componenti: eziologica e cronologica, poiché l'invenzione deve trovare causa e origine nell'attività lavorativa e verificarsi nel tempo di svolgimento della medesima ⁽¹²⁾.

Almeno dagli anni trenta del secolo scorso, la legge si è incaricata di predisporre alcune regole per le invenzioni nel rapporto di lavoro subordinato. Queste regole sono da sempre contenute nella legislazione speciale, esterna al codice. L'art. 2590 Cod. Civ., infatti, contiene una disposizione di rinvio: «[1] Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. [2] I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali».

La disciplina contenuta nelle leggi speciali oggetto di tale rinvio intende operare un bilanciamento tra le pretese imprenditoriali e i diritti del prestatore-inventore ⁽¹³⁾.

⁽¹¹⁾ In generale, v. S. SCIARRA, *Invenzioni industriali (invenzioni e opere dell'ingegno del lavoratore)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVII, Roma, 1997 e G. AMOROSO, *Invenzione del prestatore di lavoro*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento, II, Milano, 1998, pag. 456 e segg. Inoltre, v. O. MAZZOTTA, *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro*, VI ed., Milano, 2016, pag. 497 e segg.

⁽¹²⁾ Su quest'ultimo aspetto esiste un dibattito, qui non affrontabile *funditus*, con riguardo al collegamento cronologico nell'ambito del lavoro subordinato. Tale collegamento infatti, oltre alla collocazione dell'attività inventiva all'interno dell'orario di lavoro, tange il problema dell'invenzione che emerga successivamente all'estinzione del rapporto e di cui sia controverso se il momento decisivo per la realizzazione fosse collocato o meno durante il rapporto. Soccorre sul punto l'art. 64, ultimo comma, Cod. Propr. Ind., che introduce una presunzione *iuris et de iure* alla cui stregua l'invenzione si considera realizzata in costanza di rapporto quando l'inventore chieda il brevetto entro un anno dalla data in cui ha lasciato l'azienda. La *ratio* è proteggere il datore di lavoro dal rischio di dimissioni del lavoratore intenzionato a beneficiare in via esclusiva di tutti i diritti conseguenti alla brevettazione. V. sul punto V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584 – 2594*, in *Commentario al codice civile Schlesinger-Busnelli*, III ed., Milano, 2012, pag. 227.

⁽¹³⁾ V. MANGINI, *Del diritto di brevetto per invenzioni industriali*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna, 1987, pag. 123, afferma che il legislatore intende «indi-

I diritti relativi alle invenzioni si dividono in due grandi categorie: patrimoniali e non. I primi sono i diritti di utilizzazione economica che si estrinsecano di norma nella previsione di un corrispettivo a favore dell'autore dell'invenzione per la possibilità che altri ne facciano uso; i secondi sono diritti di natura morale⁽¹⁴⁾, che soddisfano l'esigenza che l'autore si veda riconosciuto come tale. Nondimeno, esistono anche diritti ulteriori, quali ad esempio quelli di privativa, emergenti quando la tutela della proprietà intellettuale si realizza inibendo altri dall'utilizzare quella determinata invenzione (eventualmente brevettata).

Il diritto positivo si è incaricato di porre una prima fondamentale distinzione fra tre tipologie di invenzioni, operata tenendo conto del tipo di legame sussistente tra invenzione e rapporto di lavoro. Queste tre categorie sono previste dall'art. 64 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della Proprietà Industriale, d'ora in avanti Cod. Propr. Ind.)⁽¹⁵⁾ e disciplinate con riferimento al lavoro dipendente⁽¹⁶⁾, ma la *suddivisione* concettuale può prescindere dal tipo di rapporto in cui l'autore è coinvolto⁽¹⁷⁾ e può considerarsi estendibile anche al lavoro autonomo (altro è, come vedremo, la verifica sull'estendibilità *della disciplina* anche al lavoro autonomo).

Le *invenzioni di servizio* sono previste dal comma 1 dell'art. 64 e si riscontrano quando l'attività inventiva è oggetto del contratto ed è a tale scopo retribuita. Non possono dunque difettare: l'attribuzione di mansioni inventive, la circostanza che l'attività svolta dia luogo a un trovato originale e il nesso di causalità tra il primo e il secondo elemento⁽¹⁸⁾. Per tali ipotesi, poiché l'invenzione è originariamente dedotta in contratto, programmata e

viduare il più equo punto di equilibrio fra i contrapposti interessi dell'imprenditore, cui si deve l'organizzazione e il finanziamento dell'attività di ricerca, e gli inventori giustamente preoccupati di vedere non soltanto riconosciuti ed attuati, ma altresì adeguatamente remunerati, i risultati inventivi conseguiti».

⁽¹⁴⁾ Il «cosiddetto diritto di paternità» lo chiama M. N. BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Milano, 1993, pag. 26.

⁽¹⁵⁾ Tale normativa codifica in un testo unitario disposizioni stratificatesi nel corso degli anni, a partire dal r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, c.d. Legge sui Brevetti, d'ora in avanti l.b., che viene abrogato, ma di cui ricalca alcune disposizioni. L'altro *corpus* molto rilevante di disposizioni in materia è la l. 22 aprile 1941, n. 633, c.d. Legge sul Diritto d'Autore, d'ora in avanti l.d.a.

⁽¹⁶⁾ Il campo di applicazione soggettivo delle previsioni include anche i datori di lavoro non imprenditori: *ex multis*, M. N. BETTINI, *Le invenzioni del lavoratore*, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA (a cura di), *Il diritto del lavoro*. Vol. I, II ed., 2007, pag. 1761.

⁽¹⁷⁾ Cfr. M. MARTONE, *Invenzioni del lavoratore*, in P. LAMBERTUCCI (a cura di), *Diritto del lavoro. Dizionari del Diritto Privato promossi da Natalino Irti*, Milano, 2010, pag. 232.

⁽¹⁸⁾ Così L. C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985, pag. 10 e segg.

supportata dal datore di lavoro, la legge accorda al prestatore un riconoscimento esclusivamente morale, ossia il diritto a «essere riconosciuto autore» dell'invenzione, trasferendo all'imprenditore tutti i diritti di utilizzazione economica, in primo luogo derivanti dal brevetto.

Le *invenzioni di azienda*, previste al comma 2, differiscono lievemente da quelle di servizio, poiché si hanno nei casi in cui non sia prevista una retribuzione collegata all'attività inventiva, ma questa sia comunque realizzata in adempimento del contratto di lavoro. Anche in tal caso i diritti di natura economica competono al datore di lavoro, ma al prestatore spetta da parte di quest'ultimo un *equo premio*, per determinare il quale si terrà conto del tipo di brevetto ottenuto, delle mansioni, della retribuzione percepita e della rilevanza del contributo che l'inventore ha ricevuto dall'organizzazione datoriale ⁽¹⁹⁾.

Le *invenzioni occasionali* (dette anche *libere*), infine, sono previste dal comma 3 dell'art. 64 del Cod. Propr. Ind. ⁽²⁰⁾ e hanno luogo quando nel rapporto non sia in alcun modo contemplata l'attività inventiva, né nelle mansioni, né nella retribuzione. Si ritiene che non sia nemmeno strettamente necessario che esse siano realizzate durante l'orario di lavoro, ma devono avvenire *in occasione* del rapporto di lavoro: il tipo di attività svolta nell'organizzazione del datore deve costituire un presupposto decisivo perché il lavoratore abbia potuto realizzare quella determinata invenzione. Ebbene, se nelle prime due ipotesi opera un trasferimento a titolo derivativo dei diritti in capo al datore di lavoro ⁽²¹⁾, questi diritti nel caso delle invenzioni occasionali restano pienamente in capo al lavoratore, ma il datore di lavoro è titolare di un diritto di opzione sulla cessione o utilizzazione a titolo oneroso dell'invenzione (*rectius*, di norma, del brevetto) ⁽²²⁾.

La distinzione tra invenzioni di servizio e invenzioni d'azienda è talora problematica, ma la giurisprudenza si è incaricata di offrire alcune

⁽¹⁹⁾ E non tenendo conto meramente dell'importanza dell'invenzione come nella disciplina previgente. La giustificazione dell'equo premio del resto è da ritrovarsi nel «vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti», che accresce la redditività aziendale: M. MARTONE, *Art. 2590*, in D. U. SANTOSUOSSO (a cura di), *Artt. 2575-2642*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, Torino, 2014, pag. 382.

⁽²⁰⁾ Cfr. G. CASABURI, *Osservazioni a Cass.*, 10 settembre 2014, n. 19009, in *Foro It.*, 2014, I, col. 3129.

⁽²¹⁾ Il fatto che si tratti di “acquisto diretto” non deve trarre in inganno e indurre a ritenere che l'acquisto sia a titolo originario: v. M. RICOLFI ET ALII, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, V ed., Torino, 614 e segg. e G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, op. cit., 199 e segg.

⁽²²⁾ Per ragioni riconducibili all'obbligo di fedeltà (art. 2105 Cod. Civ.) cui il prestatore è tenuto. *Amplius* G. VIDIRI, *Il codice della proprietà industriale e le invenzioni del lavoratore*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2005, pag. 712.

precisazioni: oltre alla centralità del vaglio su come è strutturata la retribuzione (v. *infra*, si è posto ad esempio il caso ⁽²³⁾ di un rapporto di lavoro subordinato in cui è stata esclusa l'invenzione di servizio, nonostante fosse pattuita la prestazione di attività di ricerca come oggetto del contratto, poiché quest'ultima, in mancanza di riferimento inequivoco all'attività *stricto sensu* inventiva, non è sufficiente a far transitare l'eventuale attività inventiva nell'area del primo comma dell'art. 64 del Cod. Propr. Ind. ⁽²⁴⁾).

In effetti, vi è chi ritiene che, quale elemento discretivo, sia più importante l'attribuzione delle mansioni inventive rispetto alla retribuzione *ad hoc* ⁽²⁵⁾ e chi l'opposto.

Quale che sia il criterio discretivo preferibile, si è posto anche un problema con riguardo al relativo onere probatorio e la giurisprudenza ⁽²⁶⁾ più recente tende a gravare maggiormente il datore del compito di dimostrare che vi siano i presupposti per un'invenzione *d'azienda* o addirittura *di servizio*.

Vi sono poi alcune altre questioni rilevanti e discusse. Nell'ambito delle invenzioni d'azienda, ad esempio, ci si è chiesti quale sia il ruolo dell'ottenimento del brevetto. Per la dottrina maggioritaria ⁽²⁷⁾, esso non è condizione per la sussistenza del diritto all'equo premio in capo al prestatore (poiché basterebbe la semplice realizzazione dell'invenzione), per la giurisprudenza tralatizia il brevetto sembra una condizione indispensabile ⁽²⁸⁾.

⁽²³⁾ Cass. 5 novembre 1997, n. 10851, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1998, II, pag. 698, con nota di R. RESTELLI.

⁽²⁴⁾ Nella disciplina all'epoca vigente si trattava in realtà dell'art. 23, comma 1, l.b., dal contenuto analogo.

⁽²⁵⁾ Cfr. A. OTTOLIA, *Art. 64 c.p.i.*, in L. C. UBERTAZZI (dir. da), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, VI ed., 2016, pag. 418, ove ulteriori richiami giurisprudenziali ad entrambi gli orientamenti.

⁽²⁶⁾ Cass. 24 gennaio 2006, n. 1285, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, II, pag. 93, con nota di B. FRANCHINI STUFLER, ha affermato che spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver corrisposto un corrispettivo in denaro connesso all'attività inventiva, non essendo sufficiente la generica prova della corresponsione di una somma superiore alla retribuzione *standard* dei lavoratori omologhi (contrattualmente e come categoria produttiva), né dei superminimi asseritamente previsti a tale scopo.

⁽²⁷⁾ Cfr. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, P. SCHLESINGER (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, II ed., 2012, I, pag. 31; G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Torino, 1999, pag. 202; R. SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000, pag. 317 e segg. *Contra* V. DI CATALDO, *Le invenzioni. I modelli*, Milano, 1993, pag. 93.

⁽²⁸⁾ V. ad es. Cass. 5 giugno 2000, n. 7484, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2001, II, pag. 437, con nota di C. MARASCIUOLO, ove ampi richiami.

Si è inoltre affermata la piena legittimazione del datore a eccepire la nullità del brevetto (per sottrarsi al pagamento dell'equo premio) di cui egli – datore – sia titolare. Infatti, essendo i diritti derivanti dal brevetto di natura sia patrimoniale sia morale, ed essendo il datore titolare solo di quelli patrimoniali, non sussiste conflitto di interesse con se stesso, pur incidendo negativamente la nullità anche sul diritto morale ⁽²⁹⁾. Sempre nel caso di invenzioni d'azienda, infine, la giurisprudenza ha individuato da tempo un criterio (emerso nella letteratura scientifica) per la quantificazione dell'equo premio, ossia la c.d. formula tedesca: $I = V \times P$, dove I è l'ammontare dell'indennità da determinare, V il valore dell'invenzione e P un fattore proporzionale, espresso in percentuale, calcolato tenendo conto delle mansioni del lavoratore, della posizione all'interno dell'azienda e del contributo fornito dall'impresa per la realizzazione dell'invenzione ⁽³⁰⁾.

Con riferimento alle invenzioni occasionali, ove i diritti patrimoniali spettano all'autore dell'invenzione, si precisa che quest'ultimo è tenuto a informare il datore dell'avvenuta invenzione (comunicandogli la domanda di brevetto). Al datore spetta il citato diritto di prelazione ⁽³¹⁾ sull'uso e l'acquisto del trovato, che, però, come ha confermato la giurisprudenza più recente, deve essere esercitato tempestivamente ⁽³²⁾, pena la decadenza da tale posizione di vantaggio.

Poiché, tuttavia, offrire un catalogo completo dei nodi problematici emersi nel corso del tempo non è lo scopo qui perseguito, prima di proseguire è bene solo segnalare che molte delle questioni evidenziate con riferimento alle invenzioni del lavoratore dipendente possono riproporsi

⁽²⁹⁾ Così Cass. 5 dicembre 1985, n. 6117, in *Nuova Giur. Civ. Com.*, 1986, I, 556, con nota di commento di A. ANGIELLO.

⁽³⁰⁾ «La somma dei punteggi attribuiti a ciascuna voce dovrà poi essere rapportata ad una scala predeterminata che consente di stabilire il valore percentuale di P nel caso di specie (3=2%, 4=4%, 5=7%, 6=10%, 10=21%, ... 11=25%, ...15=55%, 16=63%, ...19=90%, 20=100%). Dalle decisioni prese (che hanno adottato la formula tedesca per la determinazione dell'equo premio) la somma dei tre addendi che concorrono a determinare P ha oscillato tra i valori 6 e 7 (e, pertanto, tra 10% e 13%). Se gli inventori sono più di uno, si deve valutare il rispettivo contributo di ogni singolo inventore (che si presumerà uguale in difetto di prova contraria)»: M. MAURO, *Relazione al Salone della proprietà industriale*, 30 settembre 2013. Vi si sofferma anche A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, op. cit. La Cassazione ha spiegato le ragioni alla base della possibilità di utilizzare con “prudenza e moderazione” questa formula in Cass. 2 aprile 1990, n. 2646, in *Giust. Civ. Mass.*, 1990, fasc. 4.

⁽³¹⁾ Da tempo più correttamente inquadrato come diritto di *opzione*: P. VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, Milano, 1961, pag. 158.

⁽³²⁾ Cass. 10 settembre 2014, n. 19009, in *Foro It.*, 2014, I, col. 3128, con osservazioni di G. CASABURI. Sostanzialmente in linea un precedente di molti anni prima: Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1979, pag. 3.

similmente nel lavoro autonomo o coordinato e che come rilievo generale può dirsi che l'adozione di previsioni piuttosto generiche (come ha fatto anche il legislatore del 2017, v. *infra*) rischia di lasciare alcuni vuoti normativi, che devono di volta in volta essere colmati da operatori e interpreti, con auspicabile ragionevolezza.

3. La disciplina classica nell'autonomia

Prima dell'entrata in vigore della l. 22 maggio 2017, n. 81, come detto, non esistevano specifiche disposizioni sui diritti relativi alle invenzioni del lavoratore autonomo. Si era fatta carico la giurisprudenza di sopperire alla lacuna, scegliendo in molti casi di seguire il modello intermedio delle invenzioni d'azienda laddove vi fosse un collegamento tra il contributo originale del prestatore d'opera e il tipo di attività a cui questi era tenuto, dunque trasferendo i diritti derivanti dall'invenzione al committente, con garanzia dell'equo premio per il collaboratore ⁽³³⁾.

In realtà, però, il problema fondamentale sempre rimasto aperto è relativo alla possibilità o meno di estendere analogicamente al lavoro autonomo la disciplina delle invenzioni dettata per la subordinazione. E, in caso di risposta affermativa, stabilire se l'analogia è possibile con riferimento a tutte le ipotesi o altrimenti in quale misura.

Non sono questioni di poco conto, anche perché nel lavoro dipendente una certa regolamentazione si spiega più agevolmente con il generale principio di *alienità del lavoratore dal risultato*, che sta alla base del contratto di lavoro subordinato, principio ovviamente assente nel lavoro autonomo ⁽³⁴⁾.

È anche vero che la dottrina non si è occupata moltissimo di questo tema ⁽³⁵⁾, presumibilmente perché, trattandosi di *diritti disponibili*, di solito

⁽³³⁾ Ad esempio, di recente, effettua esattamente questa ricostruzione Trib. Milano 27 maggio 2014, in *Diritto* 24, con nota di L. MANNA.

⁽³⁴⁾ Cfr. M. MARTONE, *Contratto di lavoro e beni immateriali*, Padova, 2002, pag. 50 e segg.

⁽³⁵⁾ Salvo risalenti eccezioni, fra cui ad esempio R. FRANCESCHELLI, *Lavoro autonomo, lavoro subordinato e invenzioni di servizio*, in ID., *Studi riuniti di diritto industriale*, Milano, 1972, pag. 993, peraltro favorevole all'estensione al lavoro autonomo delle regole relative al lavoro subordinato. *Contra* di recente M. FERRARESI, *Le invenzioni dei dipendenti*, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI (a cura di), *Diritto industriale italiano*, Tomo I, Padova, 2014, pag. 1009, ma già in precedenza la maggior parte degli autori. Come si vedrà nei paragrafi successivi, lo scenario in parte muta con le norme odierne.

l'attività inventiva viene liberamente regolata dalle parti nel contratto ⁽³⁶⁾, se del caso con veri e propri “contratti di ricerca” ⁽³⁷⁾.

In questa situazione di anomia, la giurisprudenza ha offerto soluzioni varie, secondo una evoluzione che, semplificando, pare avere inizialmente escluso e poi progressivamente ammesso l'applicazione analogica delle regole previste per il lavoro subordinato ⁽³⁸⁾.

Nemmeno l'entrata in vigore del Cod. Propr. Ind. ha sciolto i dubbi anche perché esso, come già osservato, non presenta un contenuto particolarmente innovativo rispetto all'assetto pregresso ⁽³⁹⁾.

Tra i vari problemi conseguenti ad una eventuale integrale applicazione analogica al lavoro autonomo delle norme dettate per la subordinazione, vi è anche la difficoltà di ravvisare la sussistenza del c.d. collegamento cronologico (v. *supra*), sia con riferimento all'orario di lavoro, che è nozione estranea al contratto d'opera, sia con riguardo all'estinzione del rapporto nei casi in cui non sia prestabilito un termine conclusivo, perché magari è pattuito che esso corrisponda alla data di completamento dell'*opus* dedotto in contratto (che non necessariamente corrisponde alla realizzazione dell'invenzione stessa).

Particolarmente spinosa, infine, poteva rivelarsi la posizione del lavoratore autonomo che avesse collaborato con una università o con un ente pubblico che abbia la ricerca tra le proprie finalità istituzionali: per i lavoratori dipendenti di tali istituzioni esiste una regolamentazione *ad hoc* prevista all'art. 65 Cod. Propr. Ind. che deroga all'art. 64 e assicura all'inventore la titolarità esclusiva dei diritti, assicurando all'ente la facoltà di concordare con quest'ultimo un canone o prezzo per la cessione di tali diritti, da ripartirsi tra lavoratore e ente di ricerca ⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁶⁾ Così anche M. MARTONE, *Contratto di lavoro*, op. cit., pag. 88.

⁽³⁷⁾ Sui quali v. G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni*, op. cit., pag. 78 e segg.

⁽³⁸⁾ Nella giurisprudenza più risalente che non ammetteva l'analogia v. Cass. 6 maggio 1959, n. 1337, in *Giust. Civ.*, 1959, I, pag. 986 e Cass. 27 giugno 1961, n. 1547, in *Giur. It.*, 1962, I, pag. 1464. Più di recente seguono l'orientamento opposto Cass. 23 ottobre 1979, n. 5527, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1979, pag. 1144, Trib. Vicenza, 21 maggio 2002, *ivi*, 2002, pag. 4436 e Trib. Bologna 29 dicembre 2010, *ivi*, 2011, pag. 590, Trib. Milano 27 maggio 2014, cit., tutte propense ad ammettere l'applicazione analogica della disciplina in parola.

⁽³⁹⁾ Un autore ha evidenziato come la possibilità di applicare analogicamente (o meno) quelle regole al lavoro autonomo costituisca “una delle grandi incertezze non risolte” dal Cod. Propr. Ind.: L. RINALDI, *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, 6, pag. 436.

⁽⁴⁰⁾ Per un riepilogo v. almeno M. MARTONE, *Invenzioni*, op. cit., pag. 235.

4. L'art. 65 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

Le invenzioni del lavoratore autonomo ⁽⁴¹⁾, se non sono apparse con grandissima frequenza nelle aule di tribunale, ancor meno sono risultate oggetto di interesse da parte del legislatore, come emerso al paragrafo precedente.

Nel 2003, tuttavia, ha visto la luce la prima disposizione espressamente dedicata al lavoratore autonomo “inventore”: si tratta dell'art. 65 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Come noto, questo articolo, ora abrogato dal d.lgs. n. 81 del 2015, si riferiva più correttamente al collaboratore a progetto, ossia alla figura contrattuale egemone dal 2003 al 2015 dell'area della parasubordinazione.

Senonché, è ben possibile considerare l'articolo in parola come antesignano dell'odierno articolo 4 per due semplici ragioni: da un lato, il lavoro parasubordinato a livello formale è pur sempre rimasto nell'alveo dell'autonomia; dall'altro, è l'odierna previsione che il d.lgs. n. 81 del 2017 si applichi anche ai lavoratori parasubordinati a dimostrare la piena continuità tra le due discipline ⁽⁴²⁾.

Ebbene, l'art. 65 del decreto del 2003 disponeva testualmente che «[1] Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. [2] I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-*bis* l. 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

Il significato non è di lettura univoca e immediata, poiché il rinvio alle leggi speciali, dove è espressamente regolato il solo regime dei lavoratori subordinati, non chiarisce se vi sia, come peraltro già precedentemente auspicato in dottrina ⁽⁴³⁾, una completa estensione delle regole dettate per questi ultimi alla collaborazione a progetto.

Nel dibattito apertosi, vi è chi ha sostenuto effettivamente che l'art. 65 operasse una estensione *tout court* al collaboratore a progetto di quanto

⁽⁴¹⁾ V. G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Torino, 1999, pag. 247 e segg.

⁽⁴²⁾ Questa *voluntas* legislativa di accomunare l'autonomia alla parasubordinazione sta inducendo i primi osservatori a notare che il legislatore del 2017 è ben lontano dalla vecchia idea del *tertium genus* (ossia un'area con caratteristiche sue proprie, estranea sia alla subordinazione sia all'autonomia), ma ha inteso «confermare la tradizionale dicotomia tra autonomia e subordinazione»: così R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro*, IX ed., Milano, 2017, pag. 392.

⁽⁴³⁾ Da M. N. BETTINI, *Attività inventiva*, op. cit., pag. 17.

previsto dall'art. 2590 Cod. Civ. per il lavoratore dipendente ⁽⁴⁴⁾, ma nondimeno ci si è sforzati di individuare la modalità più adeguata per ritenere applicabile quella disciplina a un rapporto con caratteristiche diverse da quelle del lavoro subordinato.

Se, infatti, in quest'ultimo i diritti del datore derivano indubbiamente dal fatto che esso si fa carico dei costi organizzativi e del rischio insito nell'attività di ricerca, nel caso di lavoro autonomo o coordinato, questo collegamento è senz'altro più tenue.

In materia retributiva, ad esempio, ci si è domandati come interpretare la retribuzione *ad hoc* da prevedersi per le invenzioni di servizio: se l'invenzione non corrisponde essa stessa al progetto, va stabilito se il compenso ulteriore debba o meno travalicare i limiti della proporzionalità di cui all'art. 63 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ⁽⁴⁵⁾.

È inoltre indispensabile definire come qualificare dal punto di vista fiscale ⁽⁴⁶⁾ l'equo premio spettante al collaboratore per invenzione d'azienda *ex art.* 65 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

È peraltro vero che nella pratica si sono poste assai di rado tali questioni, sia perché in generale il lavoro a progetto è apparso poco nelle aule giudiziarie (salvo che per questioni legate alla qualificazione del rapporto), sia per via delle esclusioni di cui all'art. 61, commi 2 e 3, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (che ad esempio esclude le professioni intellettuali dal campo di applicazione della normativa in parola ⁽⁴⁷⁾).

5. La (modesta) portata innovativa dell'art. 4 l. n. 81 del 2017

Nel nebuloso quadro normativo sin qui descritto, si va dunque ad inserire la nuova disposizione.

⁽⁴⁴⁾ Così A. MARCIANO, *Autonomia contrattuale e lavoro a progetto*, in R. TOMMASINI (a cura di), *Autonomia privata e strumenti di controllo nel diritto dei contratti*, Torino, 2007, pag. 470; M. PEDRAZZOLI, *La disciplina delle collaborazioni ricondotte a progetto e dei contratti di lavoro a progetto*, in AA.VV., *Il nuovo mercato del lavoro*, Bologna, 2004, pag. 389 e segg., il quale però critica il mancato rinvio espresso all'art. 2590 Cod. Civ., di cui l'art. 65 ha realizzato una «riproduzione servile» (pag. 393).

⁽⁴⁵⁾ Così ritiene G. ZILIO GRANDI, *Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto*, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Padova, 2004, pag. 770.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. F. PETRUCCI, *La qualificazione reddituale dell'equo premio per le invenzioni dei collaboratori a progetto*, in *Corr. Trib.*, 2010, 47, pag. 3948.

⁽⁴⁷⁾ V. ancora G. ZILIO GRANDI, *Art. 65, op. cit.*, pag. 764.

Va osservato sin da subito che la prima dottrina pronunciata in materia ha affermato che l'utilità dell'art. 4 è "controversa" ⁽⁴⁸⁾.

È però necessario intendersi sulla portata di un tale rilievo.

Se, infatti, si considera che l'intero *Statuto del lavoro autonomo* in molte sue parti codifica principi pacifici, anche se si trattasse di una mera positivizzazione di regole da tempo applicate, la disposizione avrebbe una sua, pur modesta, utilità.

L'art. 4 l. 22 maggio 2017, n. 81 impone però di chiedersi nello specifico in che rapporto di continuità esso sia con la normativa preesistente e con il precipitato delle elaborazioni dottrinali e giudiziarie ormai acquisite, onde verificare quali novità essa introduca, se ne introduce, e quali problemi invece lasci aperti.

L'articolo, rubricato *Apporti originali e invenzioni del lavoratore*, recita: «Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».

Anzitutto, l'art. 4 pare escludere la fattispecie delle invenzioni d'azienda dalla galassia del lavoro autonomo e parasubordinato.

Infatti, malgrado la segnalata difficoltà di discernere in concreto tra invenzioni di servizio e di azienda, qui si prevede una chiara *endiadi*, composta dalla previsione dell'attività inventiva "come oggetto del contratto" e dal fatto che l'invenzione sia "a tale scopo compensata" rispetto alla quale è *alternativa* l'ipotesi della spettanza al prestatore dei diritti di utilizzazione economica.

In altre parole, la bipartizione prospettata sembra polarizzare le fattispecie e corrispondere sostanzialmente a una dicotomia tra invenzioni di servizio e occasionali (o semi-occasional).

Non è poi convincente la scelta del legislatore di utilizzare l'espressione "apporti originali". Infatti, si tratta di una dicitura atecnica, portatrice di una certa ambiguità se solo si considera che potrebbe ricomprendere sia opere coperte dal Cod. Prop. Ind., sia opere coperte dalla l.d.a. sia creazioni di tipo diverso eventualmente estranee, *prima facie*, al campo di applicazione

⁽⁴⁸⁾ Così A. PERULLI, *Il jobs act degli autonomi*, op. cit., pag. 191. L'A., poche righe più avanti, lascia esplicitamente intendere che *controversa* significa che la disposizione è «non particolarmente utile e innovativa».

di queste due normative, come ad esempio prodotti di *marketing* o pubblicitari, realizzazioni di *design*, marchi, loghi, etc.

L'espressione potrebbe pertanto dare spazio a qualche eccesso, perpetrato da parte di chi intenda sfruttare la nuova previsione per conseguire un lucro indebito. Sarebbe forse stata consigliabile una maggiore accortezza da parte del legislatore, con l'uso di categorie già note alla legislazione del diritto industriale oppure con un maggiore sforzo descrittivo, invece assente nell'art. 4.

Ancora, l'ambito di applicazione della disposizione coincide con quello della legge di cui fa parte. Esso pertanto si applica a tutti i committenti di collaborazioni autonome o parasubordinate, anche non imprenditori.

Infine, prima di volgere lo sguardo alle due ipotesi contemplate dalla disposizione, è indispensabile stabilire se la norma in parola abbia natura *inderogabile* oppure *dispositiva*. Il dubbio si è posto spesso con riferimento alle disposizioni dettate in questa materia.

Ad esempio, si è detto che «non è facile chiarire se la norma sia derogabile o inderogabile» con riferimento all'art. 65 Cod. Propr. Ind. ⁽⁴⁹⁾, anche se con riguardo al fondamentale art. 64 altrove si è altrove sostenuto che esso «è derogabile solo in senso più favorevole al lavoratore» ⁽⁵⁰⁾.

Considerata la finalità complessiva della l. n. 81 del 2017 e il suo obiettivo di estendere alcune tutele del lavoro subordinato, pare preferibile concordare con quest'ultima linea di pensiero, anche se di volta in volta gli operatori dovranno verificare anche eventuali abusi da parte di lavoratori autonomi particolarmente scaltri o forti nel mercato.

6. I diritti di utilizzazione economica delle invenzioni occasionali

Partendo dalla seconda ipotesi (invenzioni occasionali con diritti economici in capo al prestatore), si rileva che la previsione serve per i casi in cui le parti non includano nel programma negoziale alcun riferimento ai diritti relativi ad eventuali invenzioni, incorrendo solo successivamente in un contrasto sul punto.

⁽⁴⁹⁾ F. ROSSI, *Art. 65*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 816.

⁽⁵⁰⁾ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale*, op. cit., pag. 431. Adesivamente, M. FERRARESI, *Le invenzioni dei dipendenti*, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI (a cura di), *Diritto industriale italiano*, Tomo I, Padova, 2014, pag. 1019.

Come già precisato, possiamo considerare *occasionalmente* le invenzioni occorse all'interno dell'attività professionale del lavoratore autonomo, ma che non costituiscano l'oggetto del contratto ⁽⁵¹⁾ e non sia dunque pattuito in anticipo il corrispettivo per le medesime.

L'invenzione è dunque un evento accidentale e ulteriore rispetto all'esecuzione fisiologica del contratto, ma non è priva di conseguenze tra i contraenti.

Possono aversi invenzioni di tale genere sia in forma del tutto inattesa, ossia quando l'attività normale del prestatore non ha di per sé alcun contenuto creativo (si pensi a un imbianchino che nel preparare intonaci o vernici scopra una particolare reazione chimica tra prodotti, non conosciuta fino a quel momento e particolarmente utile per dipingere in situazioni particolari), sia quando il lavoratore svolga un'attività, magari di carattere intellettuale, che ha un suo intrinseco contenuto creativo od originale (si pensi, nelle professioni intellettuali, a un commercialista che, dovendo elaborare dei dati, trovi una formula innovativa per programmare più efficacemente il foglio di calcolo impiegato allo scopo e desideri brevettarla), ma che non pensi di ottenere alcuna creazione da una determinata prestazione.

In ragione del ravvicinamento tra le discipline dell'autonomia e della subordinazione in tema di invenzioni, operato dall'art. 4, è opportuno ritenere che il committente goda del *diritto di opzione tipico delle invenzioni libere* (art. 64, comma 3, Cod. Propr. Ind.).

Invero, ciò non è previsto da nessuna parte, né, ad oggi, constano opinioni o pronunciamenti in tal senso, essendo la disposizione di nuovissimo conio, ma è in punto di pura esegesi sistematica che si deve attribuire all'art. 4 un significato il più coerente possibile con l'ordinamento nel suo complesso, malgrado una certa superficialità del legislatore del 2017 ⁽⁵²⁾.

E ciò può essere fatto solo ritenendo che la fattispecie in parola corrisponda a quella dell'art. 64, comma 3, Cod. Propr. Ind., considerata anche la volontà del legislatore di estendere al prestatore d'opera alcune delle tutele tipiche del lavoratore dipendente, che innerva l'intero provvedimento normativo ⁽⁵³⁾.

⁽⁵¹⁾ Per tale caso vedi invece *infra*.

⁽⁵²⁾ Che, ad esempio, avrebbe ben potuto soffermarsi a indicare a quali articoli della l.d.a. e del Cod. Propr. Ind. è riferito il rinvio con cui si chiude l'art. 4.

⁽⁵³⁾ Non si oppone dunque a questo tipo di letture né la "frattura ontologica" tuttora esistente tra autonomia e subordinazione (v. criticamente A. PERULLI, *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, in *Lav. Dir.*, 2017, 2, pag. 251), né il rischio di operare come Mengoni sconsigliava allorquando, critico verso

In questa fattispecie eventuali abusi da parte del committente potrebbero consistere nella proposizione di domanda di brevetto effettuata da quest'ultimo *uti dominus* anticipando il prestatore-inventore unico titolare⁽⁵⁴⁾.

Del resto, la legislazione più recente accorda alcuni peculiari benefici alle imprese che producono reddito su beni immateriali quali disegni, marchi, brevetti e modelli (si allude al c.d. *Patent Box*, una agevolazione fiscale introdotta con la legge di stabilità 2015⁽⁵⁵⁾ e poi successivamente ritoccata) e ciò rende ancora più appetibile la posizione di titolare del brevetto.

Poiché la reazione del lavoratore autonomo potrebbe avere luogo in un momento successivo, il rimedio esperibile sarà solo quello risarcitorio. È allora significativo sottolineare che la più recente giurisprudenza ha espressamente aperto le porte a un risarcimento del danno con funzione *anche sanzionatoria* – e non solo compensativa/ripristinativa – a favore del titolare esclusivo di diritti d'autore, quantificato tenendo conto degli utili realizzati dall'utilizzatore abusivo⁽⁵⁶⁾.

7. L'attività inventiva come oggetto del contratto

Come accennato, invece, l'art. 4, capoverso, prevede il caso, contemplato anche nell'ambito del lavoro dipendente, in cui l'invenzione costituisca *oggetto del contratto*. Si tratta di quei casi in cui l'attività inventiva costituisce la finalità (o una delle finalità) per cui si instaura un determinato rapporto di lavoro autonomo, secondo uno schema che ricalca quello dell'*invenzione di servizio*.

In tali casi, il risultato appartiene totalmente al committente che ne detiene i diritti d'uso, di privativa e di utilizzazione economica (in primo luogo il diritto al brevetto). Al prestatore, al contrario, spetterà solo il

«l'esile idea» di un lavoro *sans phrase*, ricordava che l'economia della flessibilità deve essere «controllata dalla norma giuridica anche nel settore del lavoro autonomo» (L. MENGONI, *Il contratto individuale di lavoro*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 2000, 86, pag. 200).

⁽⁵⁴⁾ Si pensi a un committente imprenditore che abbia una organizzazione imprenditoriale complessa, alla quale collaborano tanto lavoratori subordinati quanto lavoratori autonomi.

⁽⁵⁵⁾ Art. 1, commi 37-43, l. 23 dicembre 2014, n. 190. Si osservi che il beneficio è riservato a chi produce reddito di impresa e sono in ogni caso espressamente esclusi i lavoratori autonomi.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. Cass. 15 aprile 2011, n. 8730, in *Giust. Civ.*, 2012, I, pag. 2748.

corrispettivo *ad hoc*, ossia un compenso che includa una remunerazione causalmente giustificata dalla cessione di tali diritti e dunque più elevata rispetto al parametro di mera corrispettività con il valore dell'attività prestata.

Non può sfuggire che dinnanzi a un contratto così costituito si pone il problema di stabilire se l'obbligazione gravante sul prestatore in esso dedotta sia un'*obbligazione di mezzi o di risultato*.

In altre parole, vi è da domandarsi se il contratto d'opera sia correttamente eseguito se il prestatore realizza l'invenzione oppure lo sia anche se ciò non accada pur avendo egli impiegato la dovuta diligenza.

Il tema, di respiro essenzialmente teorico, è vasto e affascinante; uno dei più rilevanti contributi apparsi in passato in questa materia ⁽⁵⁷⁾ approfondiva proprio le stesse figure del lavoro autonomo (*locatio operis*) e del lavoro subordinato (*locatio operarum*) per mettere in discussione la validità della dicotomia tra i due tipi di obbligazione. Verosimilmente, la risposta più plausibile è che il contratto d'opera *a contenuto inventivo* non generi un'obbligazione di risultato, poiché ciò contrasterebbe con la stessa natura dell'attività inventiva, che è intrinsecamente aleatoria, originale e non del tutto programmabile.

Cionondimeno, l'ipotesi in parola può ricorrere sia quando l'invenzione sia oggetto esclusivo del contratto d'opera, sia quando essa sia una eventualità solo contemplata, eventualmente da affiancarsi alla realizzazione dell'*opus* principale. Dinnanzi all'adempimento diligente, il compenso (comprensivo della componente riconducibile all'invenzione) sarà ovviamente sempre dovuto.

Anche in tal caso, per la remunerazione dell'attività inventiva valgono i principi consolidati nel caso di *invenzioni di servizio*, in quanto compatibili: il compenso dovrà contenere *espressamente* una voce finalizzata a compensare l'attività inventiva, la cui congruità dovrà essere verificabile *ex ante* ⁽⁵⁸⁾ poiché essa serve sin dall'inizio a «compensare lo sforzo di ricerca di un *quid novi* assunto contrattualmente» ⁽⁵⁹⁾ e dovrà essere rispettato il principio di *adeguatezza* rispetto alla specifica componente dell'attività inventiva ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁵⁷⁾ Si allude ovviamente a L. MENGONI, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1954, pag. 192 e segg. Doveroso sul punto il rinvio anche a G. F. MANCINI, *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, Milano, 1957, cap. I.

⁽⁵⁸⁾ Tra le tante, v. Cass. 6 marzo 1992, n. 2732, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1992, pag. 2745.

⁽⁵⁹⁾ Così Cass. 19 luglio 2003, n. 11305, in *Foro It.*, 2004, I, col. 2478.

⁽⁶⁰⁾ In tal senso, ancora Cass. 6 marzo 1992, n. 2732, cit.

8. Le invenzioni digitali

Un rilevante settore in cui un lavoratore (autonomo o subordinato) può realizzare invenzioni è ovviamente quello digitale.

Le invenzioni digitali in passato hanno stimolato la riflessione degli studiosi di diritto industriale, poiché si poneva il problema, positivamente risolto, di farle rientrare nella concezione ascarelliana di *bene immateriale*, la quale richiede che la creazione sia estrinsecata ⁽⁶¹⁾.

È chiaro che all'epoca in cui prendeva avvio tale elaborazione non era immaginabile il tipo di sviluppo che avrebbero avuto le tecnologie, ma gli interpreti hanno saputo adeguare ai tempi le interpretazioni ⁽⁶²⁾.

Quello del *software* è un settore in cui da circa venticinque anni esiste legislazione speciale (a partire dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, attuativo della direttiva 91/250/CE).

Si intendono tradizionalmente per *software* sia i programmi per elaboratore sia le banche dati (cfr. art. 3 d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169), ma l'evoluzione rapida delle tecnologie impone di considerarla come una nozione evolutiva, suscettibile di adeguarsi, con ragionevolezza, ai mutamenti tecnici.

La disciplina sul brevetto relativo al *software* è una parte speciale del diritto dei brevetti ⁽⁶³⁾, non affrontabile in questa sede.

Nondimeno, va qui almeno ricordato che l'art. 4 fa rinvio al Cod. Propr. Ind., ma anche alla l.d.a.

Ebbene, se la disciplina generale sulle invenzioni del lavoratore si trova nel primo, della seconda rilevano senz'altro almeno tre disposizioni: l'art. 12-*bis* relativo al *software*, l'art. 12-*ter* sul disegno industriale e l'art. 88 sulla fotografia.

Il 12-*bis* ⁽⁶⁴⁾ prevede che «salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore

⁽⁶¹⁾ «Ogni creazione intellettuale non può essere percepita se non attraverso la sua materiale estrinsecazione in una cosa o in una energia, non foss'altro l'energia sonora della parola», così T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Lezioni di diritto industriale*, Milano, 1955, pag. 293. V., più di recente, M. A. CARUSO, *Temi di diritto dei beni immateriali e della concorrenza*, Milano, 2011, pag. 39 e segg. che dà conto dell'evoluzione del concetto di estrinsecazione.

⁽⁶²⁾ Ma del resto anche nel diritto romano una categoria di beni era costituita dalle *res incorporales* e si può ritenere che le creazioni nel settore digitale siano una moderna forma di *res incorporales*.

⁽⁶³⁾ Per un primo inquadramento v. V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione*, op. cit., pag. 118 e segg., ove ulteriori riferimenti.

⁽⁶⁴⁾ Che, peraltro, nell'art. 65 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 sul lavoro a progetto (v. *retro*) era richiamato espressamente: M. PEDRAZZOLI, *Invenzioni del collaboratore*, op. cit., pag. 795 e segg.

o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro».

È gravemente infelice la scelta (dimenticanza?) del legislatore di non pronunciarsi espressamente su come questa regola debba applicarsi al lavoro autonomo e/o su come la si debba conciliare con l'ipotesi di *invenzione occasionale* del lavoratore autonomo.

La questione non è di poco conto, perché oggi le tecnologie digitali e la loro diffusione su larghissima scala hanno, come noto ⁽⁶⁵⁾, portato ad un significativo sviluppo il mercato del lavoro nell'ambito della produzione *web* e digitale. Si pensi ad attività come la creazione di applicazioni per *smartphone* o lo sviluppo e la gestione di siti e piattaforme in internet (c.d. *web design* e *web marketing*), spessissimo svolte da lavoratori autonomi deboli.

La riflessione sulla proprietà intellettuale in questi settori si è conseguentemente molto sviluppata ⁽⁶⁶⁾ e si può prevedere che questo settore costituirà il banco di prova migliore per verificare l'efficacia del sistema introdotto con l'art. 4, poiché nel mercato esistono numerosi professionisti che sottoscrivono contratti di collaborazione autonoma in cui è prevista la cessione al committente di tutti i diritti sulle invenzioni.

Tale prassi – almeno questo è sicuro – per essere lecita, e poter rientrare nello schema delle *invenzioni di servizio* del lavoratore autonomo, dovrà oggi superare il vaglio sull'adeguatezza del compenso *ad hoc*, pena la nullità della clausola sul trasferimento dei diritti di utilizzazione economica e la sua sostituzione automatica con la regola di cui al comma 4, secondo il meccanismo della nullità parziale (art. 1419 Cod. Civ.).

9. Risoluzione delle controversie

L'art. 134 Cod. Propr. Ind. attribuisce le controversie in materia di invenzioni alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa ⁽⁶⁷⁾ (che hanno sostituito le Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, introdotte dal d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168), sottraendola alle

⁽⁶⁵⁾ V. G. RUSCONI, *Professioni digitali: ecco dove e come si può trovare lavoro*, in *Il Sole 24 ore*, 27 dicembre 2016.

⁽⁶⁶⁾ V. ad esempio il contributo di A. PALMIERI, *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale. Pregi e misfatti della dimensione digitale*, Milano, 2009.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. l'art. 2 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27.

Sezioni lavoro, anche in tutti i casi in cui vi sia controversia tra prestatore e datore (o committente) relativamente a una invenzione ottenuta dal primo.

Alla luce del rinvio operato dall'art. 4, oggi tutte le controversie in materia, intercorrenti nell'ambito di rapporti autonomi e parasubordinati, sono devolute a tali sezioni.

In realtà, in passato era stata dibattuta lungamente la questione della competenza, con la giurisprudenza maggioritaria che incardinava presso il giudice del lavoro (ai sensi dell'art. 409, n. 1, Cod. Proc. Civ., come riformato dalla l. 11 agosto 1973, n. 533) i casi di invenzioni di servizio con qualche dubbio in più per i casi di invenzione d'azienda e occasionale ⁽⁶⁸⁾.

Infine, si segnala che, con una scelta criticata in dottrina ⁽⁶⁹⁾, il comma 4 dell'art. 64 del Cod. Propr. Ind., con riguardo all'equo premio nelle invenzioni d'azienda, prevede una procedura arbitrale obbligatoria per a determinazione del *quantum*.

La disposizione richiama gli artt. 806 e segg. Cod. Proc. Civ. in quanto compatibili. Senonché, la previsione dell'esecutività della decisione degli arbitri (subordinata all'eventuale sentenza sull'accertamento del diritto principale, se su di esso pende controversia) induce a ritenere che l'istituto di cui all'art. 64, comma 4, Cod. Propr. Ind. sia assimilabile a un vero e proprio lodo arbitrale ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁶⁸⁾ Così nella ricostruzione di G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, op. cit., pag. 196. Per G. VIDIRI, *Il codice della proprietà*, cit., si è «in presenza di un arbitraggio seppure atipico».

⁽⁶⁹⁾ Ad es. da L. MANSANI, *Art. 64*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 804.

⁽⁷⁰⁾ Peraltro la giurisprudenza è sempre stata discorde nell'inquadramento dell'istituto (con riferimento al vecchio art. 25 l.b., analogo all'odierno art. 64, comma 4, Cod. Propr. Ind.): v. Cass. 30 agosto 1991, n. 9256, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1991, pag. 126, per l'opinione che si trattasse di arbitrato rituale; Trib. Roma 19 gennaio 1990, in *Not. Giur. Lav.*, 1990, pag. 458, in favore dell'arbitrato irrituale. In dottrina, G. AMOROSO, *Invenzioni del prestatore*, op. cit., pag. 455.