

*La retribuzione
del dipendente-inventore:
dalla negoziazione delle parti
all'intervento del giudice*

18 febbraio 2021

Sommario

1. Premessa: i 3 tipi di invenzione del dipendente
2. Invenzioni d'azienda ed equo premio
3. Aspetti problematici dell'equo premio e possibili soluzioni contrattuali
4. Controversie in materia di determinazione dell'equo premio
5. Il *quantum* dell'equo premio
6. *Case studies*

1. Premessa: i 3 tipi di invenzione del dipendente (I)

- Art. 2590 cc e invenzioni del prestatore di lavoro
- Sempre diritto morale a essere riconosciuto autore dell'invenzione
- Diritti (inclusi quelli patrimoniali) e obblighi relativi all'invenzione regolati da leggi speciali

1. Premessa: i 3 tipi di invenzione del dipendente (II)

a) Invenzioni di servizio (art 64, comma 1 CPI)

- datore di lavoro: diritti patrimoniali
- lavoratore (inventore): già retribuito come da contratto di lavoro (assunto "per inventare") + diritti morali

1. Premessa: i 3 tipi di invenzione del dipendente (III)

b) Invenzioni di azienda (art. 64, comma 2, CPI)

- datore di lavoro: diritti patrimoniali
- lavoratore (inventore): equo premio, in quanto non prevista da contratto una retribuzione specifica per inventare + diritti morali

1. Premessa: i 3 tipi di invenzione del dipendente (IV)

c) Invenzioni occasionali (art. 64, comma 3, CPI)

- datore di lavoro: diritto di opzione – 3 mesi da deposito domanda di brevetto da parte del dipendente
- lavoratore (inventore): diritti patrimoniali + morali
- invenzione deve rientrare nel campo di attività del datore di lavoro e fatta in costanza di rapporto di lavoro

2. Invenzioni d'azienda ed equo premio (I)

Equo premio: compenso aggiuntivo per l'invenzione (di norma somma *una tantum*)

Legittimato attivo: dipendente-inventore

Legittimato passivo: datore di lavoro, pubblico e privato

Ratio: bilanciare l'apporto creativo del dipendente (equo premio) con l'apporto economico e organizzativo del datore di lavoro (diritti patrimoniali): ne siamo sicuri?

2. Invenzioni d'azienda ed equo premio (II)

Presupposti per equo premio

- Realizzazione dell'invenzione nell'esecuzione o adempimento di un contratto di lavoro
- No mansione di inventare e No remunerazione specifica per l'invenzione (*discrimen*)
- Invenzione brevettata o usata in regime di segretezza

Natura indennitaria: 10 anni da concessione del brevetto o dall'uso della invenzione in regime segretezza per chiedere equo premio

3. Aspetti problematici dell'equo premio e possibili soluzioni contrattuali (I)

Incertezze su tempi e modi di determinazione equo premio

- Prevedere sempre nel contratto congrua voce di retribuzione mensile separata per attività inventiva per ricadere in ipotesi sub art. 64, comma 1 CPI - quando l'invenzione sia probabile esito di mansione principale per cui assunto il lavoratore
- Rischio per datore: se importo nominale, modo per aggirare previsione normativa su equo premio

3. Aspetti problematici dell'equo premio e possibili soluzioni contrattuali (II)

[...segue]

Cosa **NON** si deve fare:

- Stabilire *ex ante* una somma *una tantum* da corrispondere a titolo di equo premio al momento della realizzazione dell'invenzione: contestazioni
- Considerare incluso nella retribuzione pattuita anche un corrispettivo per inventare, senza prevedere voce separata *ad hoc* (anche se ...)

4. Controversie in materia di determinazione dell'equo premio (I)

Competenza esclusiva a decidere sull'*an debeat*
(art. 64, comma 4, CPI):

Sempre Giudice Ordinario - Sezione Specializzata
Imprese del Tribunale territorialmente competente

Competenza a decidere sul *quantum debeat* (art.
64, commi 4 e 5, CPI):

Collegio di arbitratori 3 membri

Anche in pendenza del giudizio sull' *an* (esecutività
differita)

4. Controversie in materia di determinazione dell'equo premio (II)

Problemi connessi alla valutazione secondo «equo apprezzamento» condotta dal collegio arbitrale

Se determinazione del *quantum* è fatta in modo «manifestamente iniquo od erroneo» 

Sempre possibile ricorso al giudice ordinario che ha deciso sull'*an* per rideterminazione del *quantum*

E possibile superare questa fase di incertezza e lungaggine? NI

4. Controversie in materia di determinazione dell'equo premio (III)

- L'arbitraggio previsto dal codice è obbligatorio o facoltativo? Dibattito dottrinale
- Posso ridurre tempi e costi dell'arbitraggio?
- Scelta: adire il giudice ordinario per stabilire sia l'*an* che il *quantum* dell'equo premio
- Rischio? Impugnazione
- Ulteriore vantaggio? Determinazione più equa/CTU

5. Il *quantum* dell'equo premio (I)

Parametri giurisprudenziali ex art. 64 CPI

- Importanza dell'invenzione
- Mansioni svolte dal dipendente
- Retribuzione percepita dall'inventore
- Contributo all'invenzione ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro

5. Il *quantum* dell'equo premio (II)

Il metodo più utilizzato in Italia per calcolare l'equo premio è la cosiddetta “**formula tedesca**”.

$$\text{Equo premio} = \text{valore economico } (V) \times \text{fattore proporzionale } (P)$$

Nel caso che ci siano più inventori, l'equo premio calcolato andrà ripartito tra i vari inventori.

5. Il *quantum* dell'equo premio (III)

Il *valore economico* equivale al vantaggio economico maturato dall'impresa per il fatto di poter beneficiare in esclusiva dell'invenzione conseguita dal dipendente.

Per individuare il **valore economico** è necessario calcolare l'**utile di riferimento** secondo una delle seguenti procedure:

- pari alla spesa che l'azienda avrebbe dovuto sostenere per acquistare da altri la licenza sulla stessa invenzione;
- pari al risparmio di costi che l'invenzione ha apportato nel processo produttivo;
- pari ad una percentuale del fatturato.

5. Il *quantum* dell'equo premio (IV)

Una volta determinato l'utile di riferimento, sarà necessario ridurre il valore dello stesso mediante i seguenti **correttivi** per giungere al valore economico.

| Utile netto in milioni di € | Correttivo | Valore in milioni di € |
|-----------------------------|------------|------------------------|
| < 0,3 | / | 0,3 |
| 0,3 - 0,5 | 0,9 | 0,48 |
| 0,5 - 1 | 0,8 | 0,88 |
| 1 - 2 | 0,7 | 1,58 |
| 2 - 3 | 0,6 | 2,18 |
| 3 - 4 | 0,5 | 2,68 |
| 4 - 5 | 0,4 | 3,08 |
| 5 - 6 | 0,35 | 3,43 |
| 6 - 8 | 0,3 | 4,03 |
| 8 - 10 | 0,25 | 4,53 |
| > 10 | 0,2 | / |

Quindi, sul valore ottenuto andrà applicata un ulteriore correttivo, compreso tra il 12,5% e il 33%, determinato in funzione dell'importanza dell'invenzione e della protezione giuridica conferita, per giungere al **valore economico**.

5. Il *quantum* dell'equo premio (V)

Il *fattore proporzionale* esprime la sintesi tra l'apporto inventivo del dipendente e l'apporto dell'impresa datrice di lavoro per il conseguimento dell'invenzione.

Gli elementi che lo determinano sono: **posizione del problema, soluzione del problema, mansioni svolte e posizione occupata**. I valori singolarmente attribuiti vanno sommati e poi convertiti in percentuale come da seguente tabella.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| a+b+c | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| % | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 32 | 39 | 47 | 55 | 63 | 72 | 81 | 90 | 100 |

5. Il *quantum* dell'equo premio (VI)

La **posizione del problema** concerne il grado di autonomia del lavoratore dipendente in relazione all'individuazione della problematica.

| POSIZIONE DEL PROBLEMA | VALORE ATTRIBUITO |
|---|-------------------|
| La direzione ha sottoposto la problematica insieme alla metodologia per risolverla | 1 |
| La direzione ha sottoposto la problematica ma il dipendente-inventore ha elaborato autonomamente la metodologia per risolverla | 2 |
| La problematica concerne bisogni e/o carenze dell'impresa di cui il dipendente-inventore è già a conoscenza | 3 |
| La problematica concerne bisogni e/o carenze dell'impresa che sono state individuate in prima persona dal dipendente | 4 |
| All'interno dello svolgimento delle sue mansioni, il dipendente-inventore si è riproposto autonomamente di risolvere la problematica incontrata | 5 |
| Nonostante la problematica non concerna le sue mansioni, il lavoratore si è posto autonomamente la questione | 6 |

5. Il *quantum* dell'equo premio (VII)

La **soluzione del problema** concerne gli strumenti con i quali il lavoratore è arrivato alla soluzione.

| SOLUZIONE DEL PROBLEMA | VALORE ATTRIBUITO |
|------------------------|-------------------|
| Fattori presenti 3/3 | 1 |
| Fattori presenti 2,5/3 | 1,5 |
| Fattori presenti 2/3 | 2 |
| Fattori presenti 1,5/3 | 3 |
| Fattori presenti 1/3 | 4 |
| Fattori presenti 0,5/3 | 5 |
| Fattori presenti 0/3 | 6 |

5. Il *quantum* dell'equo premio (VIII)

La mansione svolta e posizione occupata concerne il ruolo assunto dal dipendente all'interno dell'azienda.

| MANSIONE SVOLTA E POSIZIONE OCCUPATA | VALORE ATTRIBUITO |
|---|-------------------|
| Dirigenti generali di ricerca | 1 |
| Direttori generali settori sviluppo e ricerca | 2 |
| Responsabili di laboratori, ingegneri e chimici nel settore di ricerca | 3 |
| Lavoratori dipendenti con personale alle proprie dipendenze in settori tecnici o produttivi di ricerca, ingegneri chimici nel settore di ricerca e sviluppo | 4 |
| Tecnici aventi elevato livello di istruzione con dimostrate capacità risolutive di problematiche e di procedure | 5 |
| Lavoratori dipendenti con discreto grado di preparazione tecnica | 6 |
| Lavoratori dipendenti aventi modesto livello di specializzazione per esecuzione di determinati compiti | 7 |
| Lavoratori dipendenti senza alcuna specializzazione | 8 |

5. Il *quantum* dell'equo premio (IX)

Un secondo metodo utilizzato per calcolare l'equo premio è l'**Intellectual premium**. Esso si basa sulla determinazione di cinque fattori:

1. Stipendio lordo annuo del dipendente inventore;
2. Valore dell'invenzione, calcolato pari ad una percentuale dello stipendio lordo;
3. Orizzonte temporale dell'invenzione: media della durata economica dei brevetti del settore, periodo che varia generalmente dai 3 ai 12 anni;
4. Risorse disposte dall'azienda in favore del dipendente inventore;
5. Presenza eventuale di co-inventori.

| Stipendio lordo annuo | Valore dell'invenzione | Orizzonte temporale dell'invenzione | Risorse disposte dall'azienda | Presenza di co-inventori |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------|
| <i>valore variabile</i> | <i>basso</i> 5% <i>medio basso</i> 10% <i>medio</i> 15% <i>alto</i> 20% <i>eccezionale</i> 25% | <i>media della durata economica dei brevetti del settore, periodo che oscilla generalmente tra i 3 e i 12 anni</i> | <i>basso</i> 90% <i>medio basso</i> 80% <i>medio</i> 60% <i>alto</i> 40% <i>eccezionale</i> 20% | <i>numero variabile</i> |

6. *Case Study I (I)*

Applicazione formula tedesca - Società I

Un lavoratore dipendente di una grande azienda, con un discreto grado di preparazione tecnica, con uno sforzo normale per la sua mansione lavorativa ma avvalendosi degli strumenti di ausilio tecnico dell'azienda, risolve una problematica che concerne una carenza nel processo produttivo. Il miglioramento di tale processo produttivo rende all'azienda un risparmio di 25 milioni di euro.

6. *Case Study I (II)*

Determinazione del valore economico

L'utile di riferimento è pari ad euro 25 milioni, al quale si applica dapprima l'abbattimento per scaglioni:

- 1° abbattimento (per i primi 10 milioni) = euro 4,53 milioni
- 2° abbattimento (per i restanti 15 milioni) = euro 3 milioni

per un totale residuo di euro 7,53 milioni.

Il valore economico, infine, applicando l'ulteriore correttivo stimato pari al 20%, sarà pari ad euro 1,506 milioni.

| Utile netto in milioni di € | Correttivo | Valore in milioni di € |
|-----------------------------|------------|------------------------|
| < 0,3 | / | 0,3 |
| 0,3 - 0,5 | 0,9 | 0,48 |
| 0,5 - 1 | 0,8 | 0,88 |
| 1 - 2 | 0,7 | 1,58 |
| 2 - 3 | 0,6 | 2,18 |
| 3 - 4 | 0,5 | 2,68 |
| 4 - 5 | 0,4 | 3,08 |
| 5 - 6 | 0,35 | 3,43 |
| 6 - 8 | 0,3 | 4,03 |
| 8 - 10 | 0,25 | 4,53 |
| > 10 | 0,2 | / |

6. *Case Study I (III)*

Determinazione del fattore proporzionale

In base alla descrizione iniziale, per la determinazione del fattore proporzionale, sono attribuiti agli indici i seguenti valori:

- posizione del problema: valore attribuito 4
 - soluzione del problema: valore attribuito 2
 - mansione svolta e posizione occupata: valore attribuito 6
- per un totale di 12 a cui corrisponde la percentuale del 32%.

| POSIZIONE DEL PROBLEMA | VALORE ATTRIBUITO |
|---|-------------------|
| La direzione ha sottoposto la problematica insieme alla metodologia per risolverla | 1 |
| La direzione ha sottoposto la problematica ma il dipendente-inventore ha elaborato autonomamente la metodologia per risolverla | 2 |
| La problematica concerne bisogni e/o carenze dell'impresa di cui il dipendente-inventore è già a conoscenza | 3 |
| La problematica concerne bisogni e/o carenze dell'impresa che sono state individuate in prima persona dal dipendente | 4 |
| All'interno dello svolgimento delle sue mansioni, il dipendente-inventore si è riproposto autonomamente di risolvere la problematica incontrata | 5 |
| Nonostante la problematica non concerna le sue mansioni, il lavoratore si è posto autonomamente la questione | 6 |

| SOLUZIONE DEL PROBLEMA | VALORE ATTRIBUITO |
|------------------------|-------------------|
| Fattori presenti 3/3 | 1 |
| Fattori presenti 2,5/3 | 1,5 |
| Fattori presenti 2/3 | 2 |
| Fattori presenti 1,5/3 | 3 |
| Fattori presenti 1/3 | 4 |
| Fattori presenti 0,5/3 | 5 |
| Fattori presenti 0/3 | 6 |

| MANSIONE SVOLTA E POSIZIONE OCCUPATA | VALORE ATTRIBUITO |
|---|-------------------|
| Dirigenti generali di ricerca | 1 |
| Direttori generali settori sviluppo e ricerca | 2 |
| Responsabili di laboratori, ingegneri e chimici nel settore di ricerca | 3 |
| Lavoratori dipendenti con personale alle proprie dipendenze in settori tecnici o produttivi di ricerca, ingegneri chimici nel settore di ricerca e sviluppo | 4 |
| Tecnici aventi elevato livello di istruzione con dimostrate capacità risolutive di problematiche e di procedure | 5 |
| Lavoratori dipendenti con discreto grado di preparazione tecnica | 6 |
| Lavoratori dipendenti aventi modesto livello di specializzazione per esecuzione di determinati compiti | 7 |
| Lavoratori dipendenti senza alcuna specializzazione | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| a+b+c | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| % | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 32 | 39 | 47 | 55 | 63 | 72 | 81 | 90 | 100 |

6. *Case Study I (IV)*

Quantificazione dell'equo premio

Equo premio = valore economico (V) x fattore proporzionale (P)

Sulla base dei valori in precedenza determinati l'equo premio è pari a:

$$1,506 \text{ milioni} \times 32\% = 481.920 \text{ euro.}$$

6. *Case Study II (V)*

Applicazione Intellectual premium - Società II

Un dipendente ha inventato un sistema di controllo di più ambienti abitabili di una nave, al fine di monitorare i consumi energetici e contenere i relativi costi, garantendo comunque un servizio di livello adeguato.

6. Case Study II (VI)

Dati rilevati:

1. Stipendio lordo annuo inventore brevetto: euro 38.000;
2. Valore dell'invenzione: medio 15%;
3. Orizzonte temporale dell'invenzione: 10 anni;
4. Risorse messe a disposizione dall'azienda: alte 40%;
5. Presenza di ulteriori co-inventori: 3.

| Stipendio lordo annuo | Valore dell'invenzione | Orizzonte temporale dell'invenzione | Risorse disposte dall'azienda | Presenza di co-inventori |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------|
| <i>valore variabile</i> | <i>basso 5%</i> <i>medio basso 10%</i> <i>medio 15%</i> <i>alto 20%</i> <i>eccezionale 25%</i> | <i>media della durata economica dei brevetti del settore, periodo che oscilla generalmente tra i 3 e i 12 anni</i> | <i>basso 90%</i> <i>medio basso 80%</i> <i>medio 60%</i> <i>alto 40%</i> <i>eccezionale 20%</i> | <i>numero variabile</i> |

6. *Case Study II (VII)*

Quantificazione dell'equo premio

1. E' stato calcolato dapprima il valore dell'invenzione su base annua, stimato pari al 15% dello stipendio annuo dell'inventore:

$$38.000 \times 15\% = 5.700 \text{ annui}$$

1. Si è poi proceduto ad attualizzare tale importo per 10 anni, applicando uno sconto forfettario dello 0,8%, giungendo ad un importo pari ad euro 54.570,22.

6. *Case Study II (VIII)*

3. Sul valore della rendita attualizzata dell'invenzione è stata applicata la riduzione al 40% dovuta all'apporto di risorse aziendali di cui il lavoratore dipendente ha fruito:

$$54.570,22 \times 40\% = 21.828,09$$

4. La somma da corrispondere ad ogni inventore, considerando la presenza di ulteriori 3 co-inventori, sarà pari a:

$$21.828,09 : 4 = 5.457,02$$

Grazie a Tutti per l'attenzione!

Claudia Scapicchio

cscapicchio@jacobacci-law.com

Francesco Viti

francescogiovanni.viti.studiogiordano@acbgroup.com