

## Il caso dell'invenzione di un dipendente di Trenitalia e il suo supposto utilizzo in regime di segretezza.

Quando un'invenzione viene realizzata da un dipendente nell'ambito di un contesto lavorativo per stabilire quale sia la regolamentazione applicabile bisognerà tener conto, per i profili brevettuali, delle disposizioni contenute nell'art. 64, comma 1, c.p.i. e, parallelamente, delle disposizioni contenute negli artt. 98 e 99 c.p.i. nel caso in cui l'invenzione venga invece protetta, in via di fatto, come segreto industriale.

Va detto innanzitutto che, indipendentemente dal tipo di tutela prescelto, il diritto morale di essere riconosciuto quale autore spetta sempre e comunque al dipendente che ha ideato l'invenzione, mentre i diritti patrimoniali di sfruttamento economico trovano invece una regolamentazione diversa a seconda della tipologia di rapporto contrattuale esistente tra il dipendente e il datore di lavoro. Nel contesto lavorativo, si distingue infatti tra tre possibili tipologie di invenzioni, ovvero: 1) invenzione di servizio; 2) invenzione d'azienda e 3) invenzione occasionale.

Nel primo caso, l'attività inventiva deve essere contemplata specificamente nel rapporto contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, oltre che – ovviamente – essere in tal senso retribuita. In questo contesto, poiché il lavoratore è retribuito specificamente per lo sforzo inventivo, i diritti patrimoniali di sfruttamento dell'invenzione eventualmente realizzata spetteranno esclusivamente al datore di lavoro.

Diverso è invece il caso in cui l'invenzione sia realizzata nell'ambito dell'esecuzione del contratto di lavoro, ma non sia in tal senso specificamente retribuita. In questo scenario, l'art. 64, comma 2, c.p.i. prevede infatti che i diritti patrimoniali sull'invenzione appartengano sì al datore di lavoro, ma con un riconoscimento economico a favore del lavoratore. Più precisamente, la norma recita: *"(...) Se non è prevista e stabilita 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 di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro"*.

E' invece definita come "invenzione occasionale" quel tipo di invenzione realizzata al di fuori dell'attività lavorativa e senza alcun supporto materiale o informativo da parte della struttura aziendale. In questo caso, il fatto che l'invenzione abbia comunque attinenza con il settore lavorativo in cui opera il lavoratore consente al datore di lavoro di poter esercitare, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.i., un diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto. In questo scenario (piuttosto raro), il diritto al rilascio del brevetto spetta quindi, in prima battuta, al lavoratore.

Una recente decisione della Cassazione in tema di invenzione del dipendente (ord. 12/01/2023, n. 698) offre l'opportunità di soffermarsi sulla natura dell'invenzione d'azienda e sul diritto del lavoratore dipendente di ottenere o meno il c.d. "equo premio" qualora l'invenzione realizzata sia poi stata utilizzata dal datore di

lavoro in regime di segretezza. A quest'ultimo riguardo, va infatti ricordato che, qualora il datore di lavoro anziché avvalersi della tutela brevettuale preferisca optare per lo sfruttamento dell'invenzione con modalità volte a garantire la segretezza del trovato, ciò non deve pregiudicare il diritto del lavoratore all'equo premio. Tuttavia, affinché un'invenzione si possa dire utilizzata in regime di segretezza sarà necessario, come previsto dall'articolo 98 c.p.i., che: (1) le informazioni non siano note o accessibili al pubblico (segrete); (2) abbiano un valore economico legato alla segretezza, e (3) siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate ad assicurarne la segretezza.

Come vedremo nelle righe che seguono, è proprio sul terzo requisito sopra citato che fa perno l'ordinanza 698/2023 emessa ad inizio anno dalla Cassazione.

#### Il caso deciso dalla Cassazione

La decisione in esame ha avuto ad oggetto il caso di un dipendente di Trenitalia addetto al settore cargo manutenzione il quale, nell'ambito dell'attività lavorativa, aveva sviluppato un simulatore di carico utile per la pesatura dei carri ferroviari, oltre a due ulteriori sistemi idonei al raddrizzamento delle sponde e delle porte laterali degli stessi carri.

A seguito di un'azione promossa dal dipendente in questione avanti al Tribunale di Milano, il giudice, dopo aver qualificato l'invenzione realizzata quale invenzione d'azienda, ha riconosciuto al dipendente il diritto all'equo compenso ai sensi dell'art. 64, terzo comma, c.p.i.

Per inciso, sulla configurabilità dell'invenzione d'azienda, si osserva che pur prendendo a riferimento l'oggetto dell'attività dovuta dal prestatore di lavoro che – come detto – non deve consistere nel perseguimento di un risultato inventivo, la giurisprudenza ha anche osservato come non sempre sia facile individuare il discrimine tra un'invenzione di servizio e un'invenzione d'azienda poiché *"(...) 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"* (Cass. Civ. sez. L, 21/03/2011, n. 6367.). In quest'ottica, l'analisi per stabilire se la retribuzione comprenda specificamente l'impegno per raggiungere il risultato inventivo, dovrà però essere operata da una prospettiva "ex ante" e non "ex post", ovvero a invenzione conseguita. Più precisamente, avvalendosi della prospettiva "ex ante" si dovrà indagare sull'effettivo intendimento delle parti indipendentemente dalla maggiore o minore probabilità che il lavoratore, svolgendo la prestazione pattuita, possa effettivamente conseguire il risultato inventivo.

Tornando alla vertenza giudiziaria in esame, in sede d'appello la sentenza veniva confermata, ivi incluso il riconoscimento della realizzazione dell'invenzione in ambito di segretezza poiché utilizzata solo sui sedimi di pertinenza di Trenitalia (e, quindi, senza possibilità da parte di terzi di venirne a conoscenza). A fronte della conferma della sentenza, Trenitalia ricorreva quindi in Cassazione. Per quanto qui d'interesse, Trenitalia lamentava: (1) l'assenza di novità dell'invenzione per l'esistenza sul mercato di altri dispositivi analoghi; (2) l'errato riconoscimento del valore economico dell'invenzione poiché l'eventuale conoscenza da parte di terzi del trovato non avrebbe modificato il rendimento conseguito dall'utilizzo dello stesso; e, soprattutto, (3) l'errato inquadramento dell'invenzione quale trovato utilizzato in regime di segretezza (il fatto che fosse utilizzato solo sui sedimenti di Trenitalia era dovuto a ragioni di sicurezza lavorativa e non per esigenze di mantenimento del segreto).

In merito al punto (1), gli ermellini rigettavano il motivo di impugnazione osservando che la disamina della novità del trovato, così come (2) il motivo concernente l'eventuale impatto della divulgazione delle invenzioni sugli utili aziendali sono da ricondurre entrambi a valutazioni fattuali e, in quanto tali, non passibili di revisione in sede di legittimità.

È però sul punto (3) che Trenitalia riesce a ribaltare la decisione in suo favore poiché, accogliendo il motivo d'impugnazione, la Cassazione osserva che per ritenere che un'invenzione sia stata realizzata in regime di

segretezza non è sufficiente che l'invenzione venga ideata e utilizzata in un contesto non accessibile a terzi (nel caso in esame, un'area privata e protetta di pertinenza di Trenitalia). È infatti altresì previsto che la documentazione contenente le informazioni necessarie per la realizzazione del trovato e la sua replicabilità siano state poste sotto adeguate forme di custodia proprio per evitare che terzi vi possano accedere. La Corte, pur precisando che la c.d. "adeguatezza delle misure" non è sindacabile in sede di legittimità, ha infatti osservato che: *"(...) la sottrazione del trovato e/o dei macchinari interessati dal procedimento ideato alla osservazione di terzi non esaurisce il novero delle misure che il titolare dell'informazione deve porre in essere al fine di mantenere tale informazione segreta, essendo altresì necessario che le stesse investano anche la conoscibilità degli elementi che caratterizzano l'invenzione e ne rendano possibile il ripetuto utilizzo"*.

Su queste basi la Cassazione ha quindi accolto il motivo di impugnazione sul punto segretezza e rinviato la vertenza alla Corte d'Appello di Roma.