

N. R.G. 57396/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di MILANO**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA –A-

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi	Presidente
dott.ssa Paola Gandolfi	Giudice
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **57396/2013** promossa da:  
(C.F. \_\_\_\_\_),  
rappresentato e difeso dagli avv.ti

, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

**ATTORE**

contro

**PRODOTTI ITALIA SPA** (già

**SRL**) (C.F. \_\_\_\_\_), in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dagli avv.ti \_\_\_\_\_ ed

elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_ presso lo studio

del difensore avv. \_\_\_\_\_, giusta procura in calce alla comparsa di

costituzione e risposta;

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** Brevetto. Diritto all' equo premio *ex art.* 64, comma 2, C.p.i.



## CONCLUSIONI

### Per l'attore:

- respingere le eccezioni e domande, nonché le istanze istruttorie della convenuta;
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64.2 c.p.i., il diritto dell'attore sig. all'equo premio, nei confronti del datore di lavoro

Italia s.r.l. (oggi                   Prodotti Italia s.p.a.), in relazione alla invenzione da lui realizzata ed ai brevetti depositati, quali aventi causa del datore di lavoro, dalle società del gruppo

;

- dandosi atto della pendenza del procedimento di arbitraggio di cui all'art. 64.4 e 5 c.p.i. per la determinazione quantitativa dell'equo premio dovuto per l'invenzione ed i brevetti di cui sopra, rimettere a tale giudizio la determinazione dell'importo dell'equo premio;
- nella denegata ipotesi di ammissione delle prove dedotte dalla convenuta, ammettersi prova contraria con i testi indicati nella Terza memoria ex art. 183.6 c.p.c.;
- spese e compensi di causa rifusi.

### Per il convenuto:

- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
- in subordine, dichiarare con ordinanza la litispendenza disponendo la cancellazione della causa dal ruolo;
- in ulteriore subordine, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di brevettabilità del trovato di cui al brevetto europeo n. EP 1509323 e agli altri brevetti nei quali il                   è stato designato come inventore;
- respingere in ogni caso tutte le domande dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto, assolvendone la convenuta con la miglior formula;
- in via istruttoria disporre CTU brevettuale volta: a) all'accertamento della appartenenza delle soluzioni di cui ai brevetti IT1338939 e EP1509323 al medesimo nucleo di insegnamenti tecnici e b) all'accertamento della insussistenza dei requisiti di brevettabilità nel trovato di cui al brevetto europeo n. EP 1509323 e agli altri brevetti nei quali il                   è stato designato come inventore.
- Ammettere prova per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli:



1. “Vero il contenuto della lettera della Süd-Chemie MT in data 2.4.2002 indirizzata al Dr. X.Hu che mi si rammostra”;
2. “Vero il contenuto della comunicazione via posta elettronica indirizzata al sig. dal Dr. Simunic in data 1° maggio 2002 che mi si rammostra”;
3. “Vero che le soluzioni tecniche di cui alla domanda PCT/US02/15310 sono state ideate e sviluppate esclusivamente all’interno della Süd-Chemie, Inc.”;
4. “Vero che, a dispetto della sua formale designazione come inventore in alcuni fra i brevetti di cui è causa, il sig. \_\_\_\_\_ non ha fornito alcun reale contributo inventivo alla ideazione ed allo sviluppo delle soluzioni tecniche ivi rivendicate”.

Si indicano come testi sui capitoli formulati il Dr. X. Hu e la Dr. Joan Simunic presso Süd-Chemie, Inc., 1600 West Hill Street, Louisville, KY 40210, U.S.A. nonché sui capitoli formulati 3. e 4. i signori Gerd Maletz e Jürgen Ladebeck, presso \_\_\_\_\_ Produkte (Deutschland) GmbH, Lenbachplatz 6, 80333 München.

- Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, ivi compresi quelli di eventuale Consulenza Tecnica.

IL CASO.it  
\*\*\*  
MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato il 30 luglio 2013, il sig. \_\_\_\_\_ ha chiesto accertarsi il suo diritto all’equo premio nei confronti del datore di lavoro Süd Chemie Catalysts Italia S.r.l., in relazione alla invenzione da lui realizzata con altri ricercatori e ai brevetti rilasciati alle società del gruppo Süd Chemie Inc. e Süd Chemie AG, allegando che:
- il sig. \_\_\_\_\_ aveva prestato la propria attività professionale dal 1 gennaio 1985 al 4 marzo 2005 presso la società Süd Chemie Catalysts Italia S.r.l., poi fusa per incorporazione nella \_\_\_\_\_ Prodotti Italia S.p.A., odierna convenuta.
  - Nell’ambito del rapporto di lavoro con la convenuta, il \_\_\_\_\_ aveva realizzato diverse invenzioni nel campo dei catalizzatori e della tecnologia *Fischer Tropsch*, conseguendo poi, in concorso con ricercatori-dipendenti di altre società del gruppo Süd Chemie, un’invenzione concernente i “*Catalizzatori Fischer Tropsch preparati con precursori di ferro ad alta purezza*”, posta alla base del brevetto europeo EP 1509323B1, oggetto della presente controversia .



- In data 15 maggio 2002 era stata depositata dalla società americana Süd Chemie Inc., società del gruppo Süd Chemie, la domanda di brevetto PCT/US2002/15310 in riferimento all'invenzione di cui è causa e contemporaneamente la relativa domanda di brevetto USA. Per una scelta di politica industriale di gruppo, i diversi contributi inventivi erano stati conferiti alla società del gruppo americana, affinché venisse depositata domanda a nome di quest'ultima;
- in un primo momento, gli inventori italiani che avevano partecipato alla ricerca non erano stati nominati nella domanda di brevetto, ma avendo il                    insistito sull'importanza del proprio apporto, era stato poi ricompreso, insieme agli altri, tra gli inventori del brevetto americano ed europeo.
- Il 14 giugno - 2 luglio 2002, a completamento della procedura, gli inventori, tra i quali, appunto,                    avevano stipulato un contratto di cessione dei diritti sull'invenzione e sulla domanda PCT con la società americana Süd Chemie Inc: la firma personale di ciascun inventore era resa necessaria dalla legge americana, posto che i diritti di privativa industriale non si costituivano direttamente in capo al datore di lavoro, come invece espressamente previsto dalla normativa italiana. A fronte di tale firma, tuttavia, il                    non aveva preteso né ricevuto alcunché.
- Il brevetto USA era stato concesso in data 3 aprile 2007 e il PCT era stato successivamente trasferito alla capogruppo tedesca Süd Chemie A.G., la quale aveva subito dato corso alla fase di brevettazione in Europa, completata il 25 luglio 2007 a nome della Süd Chemie A.G.
- L'invenzione in questione era stata dunque brevettata in Germania, negli Stati Uniti, in tutti i paesi aderenti al sistema del brevetto europeo, compresa l'Italia, nonché in diversi altri paesi extraeuropei.
- Il Tribunale di Torino aveva già accertato il riconoscimento di un equo premio nei confronti del                    relativamente ad altre invenzioni, oggetto di distinti brevetti, connesse al brevetto di causa ; il procedimento è attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.

**1.2.** Con comparsa depositata il 27 dicembre 2013, la convenuta si è costituita, deducendo che:



- il brevetto di causa era stato richiesto e ottenuto dalla società americana del gruppo Süd Chemie Inc., alla quale l'attore aveva ceduto i diritti d'invenzione; vi era dunque, carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta.
- Il brevetto IT1338939, azionato dinanzi al Tribunale di Torino, benché non identico al brevetto di cui alla causa odierna, aveva per oggetto il medesimo nucleo inventivo e ciò determinava l'inammissibilità del presente giudizio per litispendenza.
- Il diritto all'equo premio era prescritto, essendo trascorsi più di dieci anni dalla data di cessione dei diritti sull'invenzione (2 agosto 2002);
- In subordine, il brevetto di causa era privo dei requisiti di brevettabilità.
- Il sig. \_\_\_\_\_ aveva svolto nell'azienda convenuta incarichi di vertice nel corso del rapporto di lavoro ventennale, sino a diventare direttore generale e amministratore delegato della società convenuta, approfittando della propria posizione per farsi indicare quale "coinventore" di diversi brevetti, benché non avesse realmente contribuito alla loro invenzione;
- il \_\_\_\_\_ aveva ricevuto diversi *bonus* e pagamenti, quali compensi per l'attività inventiva espletata; il medesimo era già stato retribuito per l'invenzione di servizio.

**1.3.** Alla prima udienza del 22 gennaio 2014, su richiesta delle parti, il giudice designato assegnava i termini di cui all' art. 183 c.p.c.

All'udienza del 29 ottobre 2014 il Giudice, rigettate le richieste istruttorie formulate dalla convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 aprile 2015.

Assegnata la causa in decisione al collegio, era fissata l'udienza dell'8 ottobre per la discussione orale davanti al collegio ex art. 275 c.p.c..

**2.1.** L'attore \_\_\_\_\_ ha chiesto a questo Tribunale di accertare il suo diritto all'equo premio nei confronti del datore di lavoro Süd Chemie Catalysts Italia s.r.l. (oggi Prodotti Italia S.p.A.), in relazione alla invenzione da lui realizzata.

La società convenuta ha chiesto, in via pregiudiziale di rito, di accertare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e, in subordine, di accertare la litispendenza con altra causa promossa davanti al Tribunale di Torino.



Occorre, quindi, iniziare dalle questioni pregiudiziali di carenza di legittimazione passiva e di litispendenza, per poi passare all'esame delle eccezioni preliminari di merito e specificamente a quella relativa alla prescrizione del diritto all'equo premio.

**2.2. Sulla legittimazione ad agire.** L'eccezione di carenza di legittimazione passiva non è fondata. L'attore ha allegato di essere stato dipendente dal 1 gennaio 1985 al 4 marzo 2005 della società Süd Chemie Catalysts Italia S.r.l., poi fusa per incorporazione nella Prodotti Italia S.p.A., odierna convenuta, e di avere realizzato, nell'ambito della sua attività professionale, in concorso con ricercatori-dipendenti di altre società del gruppo Süd Chemie, un'invenzione concernente i *“Catalizzatori Fischer Tropsch preparati con precursori di ferro ad alta purezza”*, posta alla base del brevetto europeo EP 1509323B1, senza avere ricevuto alcuna indennità per tale scopo.

L'attore ha dunque proposto la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell'equo premio nei confronti del soggetto per il quale ha prestato attività lavorativa, nell'ambito della quale ha realizzato l'invenzione che è oggetto dei brevetti rilasciati ad altre società del gruppo.

Ciò che rileva al fine della sussistenza della condizione dell'azione della legittimazione passiva è la coincidenza, sul solo piano dell'allegazione, del soggetto contro il quale la domanda è proposta con quello nei cui confronti è chiesto l'accertamento del diritto all'equo premio.

Nel caso in esame la domanda è stata proposta dall'attore nei confronti del suo datore di lavoro, quale soggetto tenuto alla corresponsione dell'equo premio.

Non rileva che il brevetto sia stato chiesto e rilasciato da altre società del gruppo. Per legge, l'attività dell'invenzione deve essere remunerata al dipendente che abbia realizzato l'invenzione, nell'adempimento di un rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al quale appartengono i diritti derivanti dall'invenzione *“qualora il datore di lavoro o i suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segreto”* (art. 64 CPI).

Sia il vigente art. 64 CPI che la previgente norma - art. 23, comma 2 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, secondo cui: *“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”*, individuano nel datore di lavoro il soggetto titolare dei



diritti derivanti dall'invenzione e del corrispettivo obbligo di versamento di una indennità per l'attività inventiva svolta.

Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della società convenuta, in quanto datore di lavoro dell'attore alla data in cui è stata realizzata l'invenzione.

La cessione dei diritti da parte della società convenuta ad altra società del gruppo non rileva ai fini -che interessano- della sussistenza della condizione dell'azione, in quanto, per la legittimazione ad agire, è sufficiente l'allegazione che il soggetto nei cui confronti è chiesto l'accertamento dell'obbligo alla corresponsione dell'equo premio coincida con il soggetto tenuto al versamento dell'indennità e cioè con il datore di lavoro nel cui ambito lavorativo è stata realizzata l'invenzione.

**2.3. Sulla litispendenza.** La convenuta ha eccepito la litispendenza del presente giudizio con quello torinese in quanto, a sua detta, l'attore avrebbe chiesto l'equo premio con riguardo ad un brevetto (EP 1509323B1) che avrebbe il medesimo nucleo inventivo di un altro già oggetto del giudizio proposto davanti al Tribunale di Torino (IT1338939).

Anche qualora si ritenesse pacifica la circostanza dell'identità del nucleo inventivo dei due brevetti, l'eccezione non è fondata, in quanto il diritto all'equo premio è chiesto con riguardo a due differenti titoli brevettuali. L'invenzione in oggetto, anche se dipendente da quella già brevettata dalla società convenuta (IT1338939), è distinta dalla prima e per essa è stato rilasciato un differente titolo brevettuale. L'identità del nucleo inventivo non comporta, infatti, l'identità dell'invenzione, oggetto di distinti brevetti. L'identità del nucleo inventivo rileva, piuttosto, con riguardo alla determinazione dell'equo premio, non all'accertamento della debenza dell'equo premio da parte del datore di lavoro.

**2.4. Sull'eccezione di prescrizione.** La convenuta ha altresì eccepito la prescrizione del diritto azionato per decorso del termine decennale che, a suo dire, inizierebbe a maturare dal 2 agosto 2002, data della cessione dei diritti sull'invenzione *de quo*.

Sotto il vigore del regio decreto n 1127/1939, applicabile al caso di specie, il diritto sorgeva solo con la concessione del brevetto ( art. 4 regio decreto cit). Dal combinato disposto degli artt. 23 e 4, quindi, ne discendeva che il termine per la prescrizione – decennale (Cass 11305/2003) - incominciava a decorrere dalla concessione del brevetto. Come affermato dalla unanime giurisprudenza, consolidatasi quando era in vigore l'art. 23 L.i., il *dies a quo* per il computo del termine decennale decorre dalla data di



concessione del brevetto (Cass. 10.1.1989 n 30; Cass. n. 17398 del 6 dicembre 2002), in quanto il diritto del lavoratore *all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto, "non essendo sufficiente che si tratti di invenzioni suscettibili di brevettazione ma non ancora brevettate. Il diritto del lavoratore consegue, infatti, contemporaneamente all'insorgenza in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione, i quali sono appunto conferiti, ai sensi dell'art. 4 dello stesso r.d., solo con la concessione del brevetto, sicché è solo la brevettazione - in quanto costitutiva - che condiziona l'insorgere dei diritti del datore di lavoro e, quindi, del diritto del prestatore al premio* (vedi anche Cass. n. 7484/ 2000, n. 11305/ 2003, n 17398/2002; 2646/1990; 6117/1985).

Nel caso in esame il termine decennale per la prescrizione del diritto non è maturato, tenendo conto che il brevetto EP 1509323, in relazione alla cui attività inventiva l'attore ha chiesto l'equo premio, è stato concesso in data 25 luglio 2007 e la domanda è stata proposta con atto notificato il 30 luglio 2013.

Seppure nel caso di specie sia applicabile la previgente normativa di cui al citato regio decreto n 1127/1939, è opportuno rilevare che il decreto correttivo n. 131/2010 non ha apportato alcuna modifica rilevante con riguardo al profilo in esame. Ed infatti, il vigente art. 64, secondo comma, CPI, nel subordinare il diritto all'equo premio alla condizione che "il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale", ha riconosciuto che, nel caso di brevetto richiesto e ottenuto per l'invenzione realizzata dal dipendente, il termine decorra da tale momento.

La novità apportata dal decreto correttivo consiste nell'aver riconosciuto che il diritto del dipendente alla corresponsione dell'equo premio, e il correlativo obbligo del datore di lavoro, sussistono non solo nel caso di rilascio del brevetto, ma anche per effetto dello sfruttamento dell'invenzione da parte del datore di lavoro (o aventi causa) in regime di segreto. In altre parole, e in ciò consiste l'importanza della modifica legislativa, la concessione del brevetto non rappresenta più l'unica *condicio iuris* cui è subordinato il diritto all'equo premio, come avveniva in vigenza dell'art. 23 L.i, essendosi prevista anche quella dello sfruttamento dell'invenzione da parte del datore di lavoro (o dei suoi aventi causa).



In conclusione, il termine prescrizione decennale decorre, nel caso di richiesta del brevetto, dalla data del suo rilascio, quale che sia la disciplina applicabile - previgente art 23 regio decreto n 1127/39 e/o vigente art. 64 CPI, come modificato dal decreto correttivo n 131/2010.

**2.5.** Il brevetto EP rilasciato in relazione all'attività d'invenzione realizzata dall'attore deve presumersi valido. Esso è stato concesso dopo l'esame, condotto prima in sede PCT, poi dal Patent office americano e, quindi dall'EPO, in sede europea.

La convenuta ha espressamente chiarito nel corso del giudizio di non avere formulato domanda riconvenzionale di nullità del brevetto, ma solo un accertamento incidentale della carenza dei requisiti di brevettabilità.

Una volta ottenuto il brevetto, per escludere il diritto all'equo premio, è necessaria la rimozione con efficacia "*ex tunc*" del brevetto, mentre non ha alcun rilievo un accertamento incidentale di nullità, perché non idoneo alla rimozione del brevetto con efficacia *ex tunc* (Cass 7484/2000, Cass n. 24859/ 2006).

Ed invero, a fronte di un brevetto concesso da anni, il diritto alla corresponsione dell'equo premio è sorto per effetto del rilascio di un titolo che si presume valido.

Poiché nel caso in esame il diritto all'equo premio è correlato al rilascio del brevetto, l'eventuale accertamento incidentale della carenza dei requisiti di brevettabilità non escluderebbe il diritto all'equo premio del lavoratore, non essendo idoneo a rimuovere il brevetto, sfruttato dal soggetto che ha richiesto ed ottenuto il titolo.

**2.6. Sulla titolarità del diritto.** Come si è visto al § 2.1, nell'ipotesi in cui al lavoratore spetta la corresponsione dell'equo premio - e cioè, sotto il vigore della normativa previgente in presenza della concessione del brevetto e, successivamente al decreto correttivo, anche in presenza del solo sfruttamento del brevetto medesimo- il diritto sorge nei confronti del datore di lavoro, anche se il soggetto che ha chiesto ed ottenuto il brevetto sia diverso dal datore di lavoro. Ciò si verifica spesso, nel caso, come quello di specie, di gruppi d'impresе che concentrano le private in capo ad un'unica società, eventualmente diversa da quella presso la quale l'inventore ha prestato attività inventiva.

Il conseguimento del brevetto fa sorgere in capo al datore di lavoro l'obbligo di versare l'equo premio anche se il brevetto è stato rilasciato a soggetti aventi causa dal datore di lavoro. L'espressa previsione - nell'art. 64 CPI, come modificato dal decreto correttivo -



degli “*aventi causa del datore di lavoro*” è ricognitiva ed esplicativa di un indirizzo pacifico anche sotto il vigore della precedente normativa.

Nel caso di specie, il brevetto è stato rilasciato in favore di una società del gruppo cui appartiene la società presso la quale il coinventore ha lavorato.

La titolarità del diritto in capo al datore, giusta il disposto dell’art. 23 secondo comma Li, corrispondente al vigente art. 64 secondo comma CPI, obbliga il datore di lavoro alla corresponsione dell’equo premio, sebbene il diritto medesimo sia stato conferito ad altra società del gruppo, che ne abbia richiesto ed ottenuto il brevetto.

La circostanza che, contestualmente alla richiesta di concessione del brevetto americano da parte della società del gruppo Süd Chemie Inc., a completamento della procedura, sia stato stipulato un atto denominato “*Assignment of Invention*”, di cessione dei diritti sulla domanda PCT, sottoscritto da tutti gli inventori del gruppo di ricerca con la società americana Süd Chemie Inc., non fa venire meno la titolarità del diritto all’equo premio in capo all’attore e il correlativo obbligo di versamento dell’equo premio da parte del datore di lavoro.

Tale atto, predisposto contestualmente alla richiesta di rilascio del brevetto da parte della società americana, era necessario per perfezionare la procedura volta al conseguimento del brevetto americano, poiché per le invenzioni “*general inventive*”, come quella in esame, non riconducibile cioè a invenzioni di servizio o “*specific inventive*”, la titolarità di tutti i diritti è riconosciuta nel Patent Act americano all’inventore, anche qualora il trovato apporti vantaggi all’organizzazione aziendale (United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1933); Board of Trustees of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 131 S.Ct. 2188 (2011)).

**2.7.** Tale atto non può essere ritenuto una rinuncia da parte dell’inventore (*rectius*, coinventore) al diritto all’equo premio, tenuto conto sia del contenuto dell’atto che del contesto in cui è stato redatto. Ed invero, con riguardo al primo profilo, l’atto non contiene alcuna rinuncia espressa e inequivoca al diritto all’equo premio, sicché non può attribuirsi ad essa alcun valore abdicativo (cfr. Cass. 11305/2003). Con riguardo al secondo profilo, si è già visto che lo scopo del menzionato “*Assignment of Invention*” era quello di consentire il perfezionamento della procedura di rilascio del brevetto americano.



**2.8. Sulla invenzione di servizio e sulla prova del versamento del premio.** Nel chiedere il rigetto della domanda, la convenuta ha dedotto che l'invenzione realizzata dall'attore sarebbe un' "invenzione di servizio" e che l'attore avrebbe già percepito una retribuzione comprensiva del corrispettivo delle invenzioni realizzate.

L'"invenzione di servizio" sussiste ove l'attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l'invenzione quale oggetto e "a tale scopo" statuisca una specifica retribuzione. In questo caso i diritti derivanti dal trovato appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante al dipendente di esserne riconosciuto autore.

Si ha, invece, l'"invenzione di azienda", ove il contratto stipulato tra le parti non disponga un compenso a fronte dell'eventuale attività creativa. Nell'invenzione di azienda, l'attività inventiva è realizzata nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro ed in assenza di qualsivoglia retribuzione quale corrispettivo causalmente connesso. Nell'anzidetta ipotesi, il datore ha diritto all'utilizzazione esclusiva dell'invenzione, ma all'inventore, fatti salvi i diritti morali, spetta un equo premio.

Entrambe le invenzioni presuppongono lo svolgimento da parte del dipendente di un'attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, ma si distinguono a seconda della presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale concernente una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva.

Nel caso di specie, la difesa della convenuta – che, peraltro, e ciò va sottolineato, postula che il dipendente abbia realizzato attività volta a realizzare l'invenzione e, quindi, implicitamente smentisce la generica affermazione della carenza di attività inventiva riferibile al dipendente - non ha provato né l'esplicita previsione contrattuale della remunerazione dell'attività inventiva, né il versamento del corrispettivo finalizzato proprio alla realizzazione dell'invenzione in oggetto, essendo inidonei a tale fine i documenti da essa prodotti, perché non provano entrambi gli elementi costitutivi sopra indicati (doc 5-9).

**2.9.** Quanto all'asserita mancata conoscenza da parte del datore di lavoro dell'invenzione del dipendente, si osserva che:

- la tesi non è compatibile con quella dell'invenzione di servizio e dell'avvenuto pagamento all'inventore del corrispettivo dell'invenzione da parte della società convenuta;



- in un'ottica di gruppo è inverosimile che un lavoratore (*rectius*, un esponente apicale di una delle aziende del gruppo) realizzi un' invenzione, insieme ad altri ricercatori dello stesso gruppo, e la società in cui egli svolge la propria attività rimanga all'oscuro di tale circostanza, nonostante sia stato espressamente indicato come inventore nelle domande di brevetto europeo ed americano.
- Lo stretto collegamento delle società del gruppo, che emerge anche dagli stampati in atti – e prodotti dalla convenuta sub 7-8-9- intestati a “SUD CHEMI GROUP” unitamente al ruolo apicale dell'attore, di amministratore delegato, escludono la mancata conoscenza della società per la quale l'attore lavorava.
- L'argomento difensivo, secondo il quale l'attore avrebbe operato in conflitto d'interessi, non assume rilievo con riguardo al diritto all'equo premio spettante al per avere svolto attività lavorativa connessa all'invenzione in oggetto, ma attiene semmai al suo operato in qualità di amministratore della società.

**2.10.** Il riferimento, effettuato per la prima volta dalla convenuta in comparsa conclusionale, alla mancata autorizzazione prevista dall'art. 27 *ter* l.i. non è pertinente, non solo per il suo rilievo meramente amministrativo, ma anche perché non applicabile al caso di specie in cui la domanda di brevetto all'estero è stata depositata dalla società americana Sud Chemie Inc.

**3.** In accoglimento della domanda proposta dall'attore, è accertato il suo diritto alla corresponsione da parte del datore di lavoro Süd Chemie Catalysts Italia s.r.l. (oggi Prodotti Italia s.p.a.), dell'equo premio in relazione alla invenzione di cui ai brevetti depositati dalle società del gruppo Süd Chemie Inc. e Süd Chemie AG.

**4.** Alla soccombenza della società convenuta segue la sua condanna alle spese processuali, che si liquidano in favore dell'attore, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di particolare importanza, dell'attività svolta e della cognizione con riguardo al solo *an*, essendo devoluta la quantificazione dell'equo premio al collegio degli arbitratori, in euro 18.000,00 per compensi, euro 1.200,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di



**PRODOTTI ITALIA SPA** (già Süd Chemie Catalysts Italia S.r.l) rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Accerta il diritto dell'attore all'equo premio nei confronti del datore di lavoro Süd S.r.l. in relazione alla invenzione di cui ai brevetti EP 1509323B e USA 7199077, rilasciati alle società del gruppo Süd Chemie Inc. e Süd Chemie AG .
- Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali liquidate in favore dell'attore in euro 18.000,00 per compensi, euro 1.200,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2015

Il Giudice Relatore

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott.ssa Marina Tavassi

IL CASO.it

