

Sentenza del 25 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In caso di esercizio dell'opzione per l'acquisto dei titoli di privativa industriale da parte della società, opzione prevista dall'art. 64, c.

3, c.p.i., il *dies a quo* del termine di prescrizione del diritto al

pagamento del prezzo della cessione, dovendosi ritenere verificato un effetto

traslativo già al momento del deposito della domanda di brevetto a nome della

società, decorre dalla data di deposito della domanda medesima.

Sul piano letterale, tutte le disposizioni contenute nell'art. 64,

c. 3, c.p.i. prevedono, quale destinatario passivo, il “datore di lavoro”,

soggetto che evidentemente non è ravvisabile all'interno del rapporto

contrattuale tra amministratore e società, riconducibile alla fattispecie

negoziale del mandato. Inoltre, discutendosi di disposizioni speciali, esse non

sono suscettibili di applicazione analogica, dovendosi ritenere che la tutela

dell'inventore non dipendente sia assicurata dal ricorso ai rimedi generali

previsti dall'ordinamento.

Principi

espressi all'esito del giudizio promosso dall'ex amministratore di una società al fine di ottenere il pagamento di una somma a titolo di canone per l'uso esclusivo da parte della società di invenzioni effettuate dal medesimo durante l'incarico di amministratore ovvero il riconoscimento di un importo a titolo di "equo premio" per le invenzioni realizzate.

[Sent. 25.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza dell'1 giugno 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

L'interesse ad agire per la declaratoria di nullità di un titolo brevettuale altrui non può essere identificato in un mero interesse al rispetto della legalità di cui un qualsiasi soggetto si affermi titolare. Deve piuttosto ribadirsi che l'esperimento della domanda di nullità di una privativa industriale mira ad eliminare un titolo ostativo al libero esercizio dell'attività di impresa e, laddove esso sia effettivamente nullo, alla rimozione degli effetti ad esso connessi con la correlativa possibilità di condurre liberamente quella l'attività nel campo ricoperto dal titolo brevettuale dichiarato nullo (conf. Trib. Milano n. 10518/2015).

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 122 c.p.i., l'interesse ad agire non può essere costituito da un interesse di mero fatto, non assistito dai requisiti di concretezza ed attualità, che sono comunemente richiesti dall'ordinamento affinché possa ritenersi integrata l'apposita condizione, che giustifica l'ammissibilità di una domanda di accertamento quale è per l'appunto la domanda di accertamento dell'invalidità di una privativa altrui.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 122 c.p.i., deve ritenersi che l'interesse ad agire difetta quando l'attore promuove un'azione soltanto al fine di scongiurare l'eventualità di ulteriori e futuri procedimenti e la domanda di nullità dei titoli brevettuali avanzata dall'attrice è sorretta esclusivamente da generiche ed astratte esigenze di certezza dei rapporti tra le due imprese, non ponendosi, in concreto, il problema di dover eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, in ordine alla portata di diritti e obblighi delle parti rispetto ai titoli brevettuali oggetto di censura.

Principi espressi dichiarando il difetto di interesse ad agire della società in relazione alle domande proposte volte alla declaratoria di nullità di due brevetti di titolarità della società convenuta e dei quali l'inventore era stato il legale rappresentante della prima. La società attrice, non avendo allegato possibili profili di interferenza potenziale tra i manufatti realizzati dalla stessa e l'oggetto dei brevetti della convenuta, non ha, conseguentemente, dimostrato come i diritti vantati sui titoli brevettuali potessero costituire un ostacolo attuale e concreto al libero esercizio della propria libertà imprenditoriale.

[Sent. 01.06.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)