

N. R.G. 11013/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE**

Il Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto  
dott. Alessia Busato  
dott. Lorenzo Lentini

Presidente  
Giudice  
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11013/2015** promossa da:

**VITO GIOVANNI NAVA** (C.F. ), con il proc. dom. avv. MUSSUMECI GIUSEPPE  
PIERFRANCESCO

attore

contro

**SMIGROUP S.P.A.** (C.F. 01758480162), con gli avv. BERTONI ENRICO e SABINA VANZETTI

convenuto

**Oggetto:** Brevetto. Invenzioni dei dipendenti.

**Conclusioni**

**PER PARTE ATTRICE**

**“In via preliminare**

Si chiede sin da ora l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della causa n. 79349/14 R.G., Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa alla competente cancelleria.



**In via di principale di merito:** accertarsi e dichiararsi che i Brevetti Italiani nn. n. 000023017 del 31 agosto 2000 e n. 0001289474 del 15 ottobre 1998 nonché le loro estensioni europee ed americane, come meglio indicate in narrativa, tutti realizzati quale inventore dal sig. Vito Giovanni Nava ed utilizzati dalla Ditta SMIGROUP spa, rientrano nella previsione dell'art. 64, comma III, del Codice.

Accertarsi e dichiararsi che l'intero fatturato della Ditta SMIGROUP deriva dalla commercializzazione di manufatti realizzati utilizzando i predetti brevetti.

Accertarsi e dichiararsi che il sig. Vito Giovanni Nava non ebbe a ricevere alcun aiuto e/o agevolazione morale o materiale da SMIGROUP spa durante la sua attività inventiva, ne percepì per tale attività alcuno specifico compenso, dovendosi imputare le somme eventualmente ricevute all'attività commerciale svolta sempre a favore della predetta azienda.

Nominarsi un collegio di arbitratori per la determinazione del canone di uso esclusivo di tali brevetti e del prezzo per l'acquisto degli stessi e, conseguentemente, sulla base delle determinazioni di detto collegio, ricorrendo, se del caso, anche ad un giudizio di equità, condannarsi la Ditta convenuta al pagamento in favore dell'attore di una somma a titolo di canone per l'uso esclusivo dei citati brevetti dall'esercizio 2008 fino alla data di notifica della sentenza che definirà il presente giudizio.

Stabilirsi, sempre sulla base delle determinazioni del collegio degli arbitratori appositamente nominato, e ricorrendo, se del caso, anche ad un giudizio di equità, il giusto prezzo cui, nel termine di mesi tre dalla notifica della sentenza che definisce il presente giudizio, SMIGROUP spa dovrà decidere se acquistare o meno i diritti derivanti dai citati brevetti internazionali.

**In via subordinata:** accertarsi e dichiararsi, comunque, che i brevetti *de quibus* furono realizzati dal Sig. Vito Giovanni Nava in esecuzione di un contratto e/o rapporto di lavoro con la Ditta SMIGROUP spa senza che per esso fosse prevista una specifica retribuzione e che, pertanto, la fattispecie rientra nella previsione dell'art. 64, comma II del Codice.

Accertarsi e dichiararsi che il sig. Vito Giovanni Nava non ebbe a ricevere alcun aiuto e/o agevolazione morale o materiale da SMIGROUP spa durante la sua attività inventiva, ne percepì per tale attività alcuno specifico compenso, dovendosi imputare le somme eventualmente ricevute all'attività commerciale svolta sempre a favore della predetta azienda.

Nominarsi, comunque, un collegio di arbitratori per la determinazione dell'equo premio e, conseguentemente, sulla base delle determinazioni di detto collegio, ricorrendo, se del caso al giudizio di equità, condannarsi la Ditta convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma corrispondente all'equo premio.

**In ogni caso:** condannare parte convenuta al pagamento delle spese processuali.

**In via istruttoria:** Si richiamano le deduzioni e le riserve istruttorie già formulate con memoria ex art. 183 c.p.c. da ritenersi integralmente trascritte.

**PER PARTE CONVENUTA:**

**"In via preliminare di merito:**

**1)** Accertare e dichiarare che i diritti azionati dall'attore sono prescritti ai sensi degli artt. 2946 o 2949 c.c. e conseguentemente rigettarne le domande tutte.

**In subordine, nel merito:**

**2)** Respingere le domande tutte formulate dal sig. Vito Giovanni Nava in quanto inammissibili e, comunque, infondate, assolvendone nel miglior modo Smigroup.



## In via istruttoria

**3)** Rigettare le istanze istruttorie tutte formulate dal sig. Vito Giovanni Nava;

**4)** Sulla riconducibilità delle invenzioni di cui è causa ai signori Musitelli e Milesi ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova:

1) "Vero che le note di cui al doc. 11, che si rammostra al teste, a margine del testo del brevetto relativo all'«apparecchiatura per imballaggio di prodotti in scatole aperte o chiuse, partendo dal cartone piano», sono dallo stesso state elaborate e manoscritte"

2) "Vero che l'attività di progettazione e verifica dei dispositivi relativi all'«apparecchiatura per imballaggio di prodotti in scatole aperte o chiuse, partendo dal cartone piano» e al «dispositivo trasportatore particolarmente studiato per impianti di confezionamento con film di materiali termoretraibili», avvenuta negli anni 1994-2000, è stata svolta dal sig. Sergio Musitelli con la supervisione del sig. Giacomo Milesi; che i soci di Smigroup, tra cui il sig. Vito Giovanni Nava, venivano informati dell'evoluzione della progettazione senza tuttavia partecipare alla medesima". Si indicano come testi sui capitoli 1) e 2) il sig. Sergio Musitelli domiciliato presso Smi s.p.a., via Ceresa n. 10, 24015 San Giovanni Bianco (BG); e sul capitolo 2) il sig. Giacomo Milesi, via Fratelli Milesi n. 18, 24016 San Pellegrino Terme (BG) e il sig. Fabio Ghisalberti, via San Carlo n. 5, 24016 San Pellegrino Terme (BG).

### In ogni caso

**5)** Condannare il sig. Vito Giovanni Nava a rifondere a Smigroup spese, diritti e compensi professionali, e successive occorrente".

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.1** Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 3 luglio 2015 l'attore allegava di essere l'inventore dei seguenti brevetti italiani: a) Brevetto per modello di utilità n. 000023017 del 31 agosto 2000, depositato in data 7 luglio 1995 con domanda n. MI1995U000485, pubblicata in data 8 gennaio 1997; b) Brevetto per invenzione n. 0001289474 del 15 ottobre 1998, depositato in data 19 dicembre 1996 con domanda n. MI1996A002676, pubblicata in data 20 giugno 1998,.

Riferiva che tali brevetti, concernenti rispettivamente un dispositivo trasportatore per impianti di confezionamento e un'apparecchiatura per l'imballaggio di prodotti in scatole di cartone, erano il frutto della propria esclusiva attività inventiva, non avendo ricevuto alcun compenso né supporto operativo dalla convenuta Smigroup s.p.a. (titolare dei due brevetti), società dallo stesso fondata e amministrata sino al 2008, anno in cui cedette a terzi la propria partecipazione nella società.

Qualificava dette scoperte come "invenzioni occasionali", disciplinate dall'art. 64, comma 3, c.p.i., non rientrando l'attività inventiva nel mandato di amministratore, e chiedeva pertanto il pagamento di una somma a titolo di canone per l'uso esclusivo concesso alla convenuta, previa nomina del collegio di arbitralori previsto dal comma 4 della citata norma.



In subordine deduceva l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 64, comma 2, c.p.i., qualificando le scoperte come invenzioni d'azienda, *“in esecuzione di un contratto e/o rapporto di lavoro con la Ditta SMIGROUP spa senza che per esso fosse prevista una specifica retribuzione”*, e chiedeva il riconoscimento di un importo a titolo di *“equo premio”*, come previsto dalla citata disposizione.

Precisava che tali brevetti, in quanto recanti una protezione successivamente estesa in ambito europeo e internazionale (in particolare negli Stati Uniti), dovevano ritenersi ancora validi all'epoca dell'introduzione del giudizio (18.12.2014, data della notifica dell'atto di citazione), avendo entrambi acquisito la durata ventennale a seguito dell'estensione dell'efficacia.

Esponesse di avere inviato una diffida a controparte in data 16.11.2012, al fine di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'utilizzo da parte della società dei brevetti ivi indicati *“senza nulla riconoscere all'inventore degli stessi”*.

**1.2** Si costituiva avanti a questa Sezione, con comparsa del 9 novembre 2015, SMIGROUP s.p.a., eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore.

La convenuta rilevava in particolare che, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.i., l'attore avrebbe potuto esercitare il proprio diritto sin dall'anno 1995, per il dispositivo trasportatore, e dal 1996 per l'apparecchiatura per imballaggio; con riferimento alla domanda formulata in via subordinata, evidenziava che i diritti ex art. 64, comma secondo, c.p.i. potevano essere fatti valere dall'attore sin dall'anno 1997, per il dispositivo trasportatore, e dal 1998 per l'apparecchiatura.

Osservava poi che il brevetto per modello di utilità risultava scaduto il 7 luglio 2005, evidenziando che l'estensione dell'efficacia a livello internazionale non incide sulla durata decennale del titolo.

Nel merito rilevava che le norme invocate da controparte trovano applicazione unicamente alle invenzioni dei dipendenti, non già al rapporto organico tra amministratore e società.

Contestava inoltre la veridicità della qualifica di inventore di controparte, il quale *“nella sua qualità di legale rappresentante della società, tramite consulente brevettuale, fece indicare appunto il suo nome quale inventore”*, ancorché non si occupasse della parte tecnica dell'attività aziendale, bensì di quella commerciale e amministrativa.



**1.3** L'odierno procedimento veniva tempestivamente riassunto dall'attore avanti a questa Sezione, a seguito dell'ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Milano.

Esaurita la fase di trattazione con il deposito delle memorie *ex art. 183 c.p.c.* il G.I., “*esaminate le istanze svolte dalle parti e in particolare l'eccezione preliminare*” di prescrizione formulata dalla convenuta, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 10 novembre 2020, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi e rimettendo la causa al Collegio per la decisione.

**2.** Il Collegio osserva preliminarmente che i diritti fatti valere in giudizio dall'attore sono prescritti, stante il decorso del termine decennale ordinario perfezionatosi, rispettivamente, in data 7 luglio 2005 (modello di utilità) e 19 dicembre 2006 (invenzione), relativamente ai diritti fatti valere con la domanda principale, nonché in data 31 agosto 2010 (modello di utilità) e 15 ottobre 2008 (invenzione), relativamente ai diritti fatti valere con la domanda subordinata.

Atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione risale alla diffida datata 16.11.2012, l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla convenuta va quindi ritenuta fondata.

In particolare, avuto riguardo alla domanda principale svolta ai sensi dell'art. 64, co. 3, c.p.i., il Collegio condivide sostanzialmente quanto osservato dalla convenuta: “*il dies a quo va fatto coincidere con il momento in cui il (supposto) datore di lavoro ha esercitato il proprio diritto di opzione, ai sensi dell'art. 64, co. 3, c.p.i.; momento che coincide con quello in cui Smigroup – proprio attraverso il sig. V.G. Nava, in veste di A.D. della predetta società – ha proceduto al deposito della relativa domanda di brevetto, cioè, appunto, il 7 luglio del 1995, per il brevetto per invenzione (n. 1289474, relativo all'apparecchiatura per imballaggio), e il 19 dicembre 1996, per il modello di utilità (n. 237017, relativo al dispositivo trasportatore). Poiché, infatti, è pacifico che è stato lo stesso sig. V.G. Nava a depositare i brevetti a nome della società, si deve ritenere che vi sia stata una comunicazione e un implicito esercizio del relativo diritto di opzione da parte di Smigroup per l'acquisto dei brevetti medesimi, al momento del deposito delle domande per ottenere una privativa sulle due invenzioni*”.

Sul punto l'attore ha replicato con la comparsa conclusionale che “*il comma terzo dell'art. 64 c.p.i., tutela l'inventore autonomo e privo di un contratto con il datore di lavoro, consentendogli di ottenere un canone per l'uso della propria invenzione o il prezzo per la cessione del brevetto. Ed un canone ha*



*natura di prestazione periodica, con la conseguenza che non si può realizzare la prescrizione di canoni non ancora maturati, mentre i canoni già maturati saranno eventualmente sottoposti alla prescrizione di cinque anni ex art. 2948 c.c... In tale ipotesi l'azienda non acquista il diritto definitivo all'utilizzazione della invenzione con la semplice concessione del brevetto. Per tale motivo non vi può essere neppure una prescrizione che decorre dalla concessione del brevetto poiché la proprietà del brevetto ed i diritti economici ad essa conseguenti rimane in capo all'inventore nonostante l'uso da parte dell'azienda: l'inventore, pertanto, può disporre liberamente di tali diritti non avendo pattuito alcunchè a priori con l'azienda utilizzatrice. Nella fattispecie il signor Vito Nava, nella sua qualità di socio fondatore ed amministratore della società utilizzatrice Smigroup spa, non ha chiesto un canone e neppure il prezzo sino al momento in cui ha lasciato la propria carica e cedute le quote nel 2008 poiché in precedenza sulla invenzione aveva già un vantaggio personale corrispondente agli utili aziendali ed al valore patrimoniale dell'azienda stessa. Dal 2008, ovvero a decorrere dalla data di cessione delle quote societarie e dalla cessazione della propria carica sociale, il signor Vito Nava ha diritto ad ottenere il canone per l'uso della propria invenzione da parte della società Smigroup spa o in alternativa il pagamento del prezzo. Lo sfruttamento economico delle invenzioni occasionali spetta all'inventore, fatto salvo il diritto di opzione a favore del datore di lavoro, sicchè è necessario un atto traslativo ad hoc. Detto atto traslativo non vi è mai stato nè il sig. Nava ha mai acconsentito alla rinuncia ai propri diritti economici a partire dall'esercizio 2008".*

Le considerazioni attoree non sono pertinenti alla fattispecie concreta, nella misura in cui richiamano (impropriamente) il diritto al canone, spettante in tesi quale corrispettivo per la concessione dell'uso del brevetto, in una situazione in cui tuttavia risulta incontestata in giudizio la titolarità dei due brevetti in capo alla società: sulla base delle risultanze dell'UIBM e, in generale, di tutta la documentazione prodotta dallo stesso attore (doc. 8, 9, 12 e 13), infatti, proprietaria indiscussa dei brevetti è l'odierna SMIGROUP s.p.a., mentre NAVA si dichiara e figura quale "inventore".

Peraltro l'attore non rivendica in giudizio specificamente la proprietà dei brevetti, bensì la "paternità dell'invenzione", esercitando i diritti economici che competono all'inventore: del resto, osserva il Collegio, sarebbe stato quanto meno singolare per l'attore contestare la veridicità dei documenti rappresentanti i titoli di privativa in questione, concessi sulla base di domande depositate da NAVA



stesso, in qualità di legale rappresentante della società, considerato che anche i brevetti internazionali riportano quale “*applicant*” la società (non già la persona fisica).

Alla luce delle risultanze documentali e delle allegazioni delle parti è evidente come si verta, a tutto voler concedere, nella fattispecie di opzione non per l’uso (va da sé che il titolare del brevetto è autorizzato a farne uso senza dover nulla riconoscere a terzi a titolo di canone), bensì per l’acquisto dei titoli di privativa industriale da parte della società, diversa opzione anch’essa prevista dall’art. 64, comma terzo, c.p.i.: infatti, soltanto presupponendo a monte l’avvenuto esercizio dell’opzione di acquisto da parte della società è possibile spiegare adeguatamente la scissione tra titolarità dei brevetti e paternità delle invenzioni, risultante dalla documentazione in atti, dovendosi ritenere verificato un effetto di tipo traslativo già al momento dei depositi delle due domande, effettuati a nome della società. Orbene, trattandosi di atto traslativo a efficacia istantanea, già da quel momento l’attore maturava il diritto al pagamento del prezzo delle due cessioni e, conseguentemente, iniziavano a decorrere i rispettivi termini decennali di prescrizione ordinaria.

Alla luce delle suesposte considerazioni risultano inconferenti le deduzioni attoree (“*un canone ha natura di prestazione periodica, con la conseguenza che non si può realizzare la prescrizione di canoni non ancora maturati*”), posto che l’uso dei brevetti rientrava *ab origine* nelle prerogative della società, in qualità di legittima titolare, mentre appaiono irrilevanti le ulteriori circostanze che avrebbero spinto l’attore a non agire nei confronti della convenuta fino al 2008 (NAVA “*in precedenza sulla invenzione aveva già un vantaggio personale corrispondente agli utili aziendali ed al valore patrimoniale dell’azienda stessa*”), poiché la tolleranza dell’altrui inadempimento equivale a inerzia nell’esercizio di un diritto, sanzionata appunto dall’istituto della prescrizione.

Con riferimento alla domanda svolta in via subordinata, svolta ai sensi dell’art. 64, c. 2, c.p.i., non è revocabile in dubbio che il *dies a quo* per l’esercizio del diritto decorra al più tardi dalla data di concessione dei brevetti per cui è causa, come si desume dalla formulazione testuale della norma (“*qualora il datore di lavoro o i suoi aventi ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale*”), quindi dal 15 ottobre 1998 e dal 31 agosto 2000: *nulla quaestio* al riguardo, considerato anche come l’attore nulla abbia osservato sotto tale profilo con la comparsa conclusionale, limitandosi a ribadire di avere agito in via principale ai sensi dell’art. 64, c. 3, c.p.i.



3. Nel merito le domande svolte in giudizio risulterebbero comunque infondate, avuto riguardo al principio, consolidato nella giurisprudenza, per cui le disposizioni di cui all'art. 64 c.p.i. (rubricato *“Invenzioni dei dipendenti”*), sulle quali sono espressamente fondate le pretese attoree, non si applicano ai rapporti di lavoro autonomo né a quelli di parasubordinazione (*cf.* in un caso analogo al presente, Trib. Bologna, sez. spec. Impresa, 30/01/2020, n.215: *“l'amministratore di una società di capitali è legato alla stessa da un rapporto di tipo societario, che non è ricompreso tra quelli previsti dall'art. 409 n. 3 c.p.c. (cfr. Cass. 1545/17); secondo lo stesso attore, la sua attività è sempre stata posta in essere come amministratore; tale attività, quale che ne fosse la qualificazione adottata dalle parti, non può quindi essere ricondotta al rapporto di parasubordinazione e non è assoggettabile al citato articolo 64”*).

Il Collegio aderisce al predetto orientamento di merito, rilevando che, sul piano letterale, tutte le disposizioni contenute nell'art. 64, comma 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.

Considerato che l'insussistenza di un rapporto di lavoro dipendente è pacifica in giudizio (la stessa comparsa conclusionale dell'attore riconosce che *“il sig. Vito Giovanni Nava non era in alcun modo assimilabile ad un dipendente”*) le domande svolte in giudizio vanno dichiarate altresì infondate nel merito.

4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza di parte attrice: le spese sono liquidate a favore della società convenuta in euro 10.343,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali (15%), I.V.A. e C.p.a., avuto riguardo ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti di cognizione aventi valore indeterminabile.

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

Il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria:







- I) RIGETTA, per le ragioni preliminari e di merito indicate in motivazione, tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta.
- II) CONDANNA l'attore VITO GIOVANNI NAVA a rimborsare a SMIGROUP S.P.A. le spese del giudizio, liquidate in € 10.343,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie generali (15%), di I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Brescia, 25 marzo 2021

Il Giudice estensore  
LORENZO LENTINI

Il Presidente  
RAFFAELE DEL PORTO

9