



DISCIPLINA
DELLA I.P.
AZIENDALE

nel contratto di
lavoro



Avv. Renato D'Andrea
renatodandrea@lexellent.it



Diversa natura delle
creazioni intellettuali
del dipendente

Invenzioni (soluzione di problemi tecnici e scientifici)

Industrial design (percezione visiva prodotti seriali)

Software (algoritmi per espletare funzioni informatizzate)

Creazioni autoriali (foto, illustrazioni, testi, ecc.)



Non esiste una singola norma

a salvaguardia della proprietà del datore di lavoro su tutte le tipologie di potenziali creazioni intellettuali del dipendente

Esistono invece **norme distinte e discipline** (in parte) **diverse** in dipendenza della diversa tipologia di creazione



Un comune **errore da evitare**
nella lettera d'assunzione è:

inserire **clausole fiume** che

(secondo prassi nordamericana)

attribuiscano al datore di lavoro la proprietà
su **tutte** le tipologie di creazioni intellettuali
sviluppate dal dipendente, pur **non** correlandole
a mansioni e retribuzione

Art. 64 comma 1 CPI – c.d. **Invenzioni di servizio**

Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'**attività inventiva è prevista come oggetto** del contratto o del rapporto e **a tale scopo retribuita**, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 64 comma 2 CPI – c.d. **Invenzioni d'azienda**

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 e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.



Art. 64 comma 3 CPI – c.d. **Invenzioni occasional**

Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di **invenzione** industriale che rientri **nel campo di attività** del datore di lavoro, quest'ultimo ha il **diritto di opzione** per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.



Art. 38 CPI - Disegni e modelli

Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, **in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni**, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.



Art. 89 CPI – Topografie prodotti a semiconduttori

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata **nell'ambito di un rapporto di lavoro** dipendente o di impiego, **si applica l'articolo 64.**



Art. 101 CPI – Nuove varietà vegetali

Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

- a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
- b) la persona che è **il datore di lavoro** della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;



Art.12-bis L.A. - Software e banche dati c.d.

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente **nell'esecuzione** delle sue **mansioni** o **su istruzioni** impartite dallo stesso datore di lavoro.



Art.88 L.A. - Diritti relativi alle **fotografie**

Se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, **entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto**, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.



Suggerimento basilare per **ben regolare la I.P.**
nella lettera d'assunzione è dunque:

identificare la specifica **tipologia** di creazioni
intellettuali generabili dal dipendente
ed attribuirne la proprietà al datore di lavoro
quale risultato di **mansioni** diffusamente
descritte ed espressamente **remunerate** con
riferimento anche ad un **apporto creativo**
ab origine commissionato



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Renato D'Andrea

renatodandrea@lexellent.it



LEXELLENT,
Your partner in law.

www.lexellent.it

