

Collana diretta da
GIUSEPPE PELLACANI

Il lavoro autonomo e occasionale

a cura di
MASSIMO LANOTTE



GIUFFRÈ EDITORE

CAPITOLO SESTO
**LE INVENZIONI DEL
LAVORATORE AUTONOMO (*)**

Guida alla lettura

- Il campo di applicazione dell'art. 4; natura meramente dispositiva della norma e sua funzione integrativa del contenuto contrattuale; attribuzione al lavoratore autonomo del diritto "morale" sulle invenzioni e sulle opere dell'ingegno.
- La tutela delle invenzioni del lavoratore autonomo; sovrapposizioni e differenze tra la disciplina ex art. 64 c.p.i. per il lavoratore subordinato e la previsione dell'art. 4 per il lavoratore autonomo; attribuzione dei diritti di utilizzazione economica nei casi dell'invenzione di servizio, di azienda ed occasionale del lavoratore autonomo.
- La tutela degli apporti originali del lavoratore autonomo; attribuzione dei diritti patrimoniali in caso di opera dell'ingegno commessa ed onere della prova; significato dell'espressione "apporti originali" e criterio dell'originalità dell'opera dell'ingegno.
- La tutela del *software* come opera dell'ingegno del lavoratore autonomo; estensione dei diritti trasferiti: cessione del solo codice oggetto oppure anche del codice sorgente; possibili conseguenze dell'inquadramento del *software* come invenzione non brevettabile.

1. Oggetto e campo di applicazione della norma

L'art. 4 della l. 22 maggio 2017, n. 81 (rubricato "Apporti originali e invenzioni del lavoratore") stabilisce che i diritti di "utilizzazione economica" degli apporti originali e delle invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto di lavoro spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni della l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore e del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (recante il codice della proprietà industriale; d'ora in avanti: c.p.i.). Viene fatto salvo il caso in cui "l'attività inventiva" sia prevista come oggetto del contratto di lavoro ed a tale scopo specificamente compensata (*incipit* dell'art. 4).

L'art. 4 si applica alle invenzioni ed agli apporti originali realizzati dal "lavoratore autonomo".

“*Nell'ambito di una legge, quella in commento, le cui norme hanno un campo di applicazione a geometria variabile [all'interno del Capo I sono rinvenibili norme che hanno un campo di applicazione esteso a tutte le fattispecie di lavoro autonomo (cfr., oltre alla norma in commento, gli artt. 2, 3, commi 3 e 4 e 14, comma 3) e altre che si*

(*) Nonostante il presente saggio sia frutto del lavoro comune dei due Autori, i paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono da attribuire ad Andrea Allamprese; il paragrafo 4 è da attribuire a Federico Pascucci.

applicano esclusivamente alle collaborazioni aventi ad oggetto una prestazione continuativa (cfr. art. 3, comma 1 e art. 14, primo comma), l'uso della suddetta espressione porta a ritenere che l'art. 4 si riferisca a tutti i rapporti di lavoro autonomo — indipendente dalla natura del committente — disciplinati dal citato Capo I, con la sola esclusione dell'ipotesi in cui affidataria della commissione sia un'impresa, anche piccola (art. 1, comma 2, l. n. 81/2017) (G. Santoro Passarelli, 370; Giubboni, 483). ”

In tal caso, di norma, l'oggetto della commessa, l'estensione e il tipo dei diritti trasferiti, ed ogni altro aspetto rilevante, trovano una puntuale regolamentazione nell'accordo fra le parti. Nell'ipotesi, alquanto rara, in cui manchi una puntuale disciplina, ma soprattutto in funzione integrativa, per quegli aspetti che le parti non sono solite disciplinare, potrà farsi ricorso alla scarsa previsione dell'articolo in commento, nonché alle norme sul contratto d'opera.

Pertanto l'art. 4 in esame trova applicazione anche nei confronti delle invenzioni e degli apporti originali realizzati dai **collaboratori coordinati e continuativi** di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 15, lett. a, l. n. 81/2017; per un commento PERULLI, *Il lungo viaggio*, 269 ss.).

Pur essendo storicamente l'area del lavoro autonomo estranea all'ambito di applicazione dell'art. 64 c.p.i. sulle invenzioni dei dipendenti (già artt. 23 e 24 del r.d. 19.6.1939, n. 1127), in passato una dottrina era orientata ad estenderlo al lavoro coordinato (cfr. PELLACANI, *La tutela delle creazioni*, 34-35, e *ivi* riferimenti alla dottrina). Tale inclusione è stata sostenuta con differenti argomentazioni in funzione della tipologia di invenzione e del contenuto dell'obbligazione contrattuale (da ultimo CIUCCIOVINO, 1581).

Alle ambivalenze della dottrina (PEDRAZZOLI, 793, con riferimento ai diversi argomenti utilizzati dalla dottrina per affermare o escludere l'applicazione al lavoratore parasubordinato della disciplina sulle invenzioni dei dipendenti) aveva posto fine il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che con l'art. 65 aveva esteso in via espressa ai (soli) collaboratori a progetto la regolamentazione delle invenzioni nel lavoro dipendente. L'abrogazione della disciplina del lavoro a progetto (salvo che per i contratti di collaborazione già in atto al 15 giugno 2015 e fino alla loro estinzione: art. 52, comma 1, d.lgs. n. 81/2015) ha per conseguenza che il disposto dell'art. 4 in esame deve ritenersi applicabile anche a tutti i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.

L'art. 4, tramite il suo richiamo alle disposizioni della legge sul diritto d'autore e del c.p.i., conferma il "**diritto morale**" del lavoratore autonomo ad essere riconosciuto autore dell'opera intellettuale, in forza della regola generale posta dall'art. 2590 c.c. e dall'art. 62 c.p.i. per le invenzioni e dell'art. 20, comma 1 della l. n. 633/1941 per le opere dell'ingegno. Il diritto alla paternità dell'invenzione (a differenza dei diritti patrimoniali nascenti da quest'ultima) è di tipo particolarissimo e, come tale, inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile (cfr. PELLACANI, *La tutela delle creazioni*, 186; BETTINI, 35 ss.). Inalienabile è anche il diritto alla paternità intellettuale

(cui è
22, co

2. La
a c

Con rife
in cui if
(anche d
camente
In tale ip
produrre
quanto d
In questo
alcune dis
Viene in
invenzioni
disegni e
rientri tra
dipendente
suo nome
Ma viene
disciplinata
tiva del lav
costituendo
toria e conf
gazione di at
una retribu
maggiorazio
si presume d
rato a tale ris
diretto e imm
libero di opta
fermo restand
2590 c.c.; art.
MARTONE, 25 s
"il risultato cer
tutela delle crea
risultato invent
dell'A. a quella
della occasiona

(cui è ricollegata l'attribuzione del diritto d'autore: cfr. FABIANI, 6) ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. n. 633/1941 (ancora PELLACANI, *op. ult. cit.*, 349).

2. La tutela delle invenzioni del lavoratore autonomo. L'adattamento a questo della disciplina del c.p.i.

Con riferimento alle invenzioni, l'art. 4 visualizza, innanzi tutto, l'ipotesi normativa in cui il lavoratore autonomo riceve un incarico in base ad un **contratto d'opera (anche d'opera intellettuale)** avente ad oggetto un'**attività inventiva** ed è specificamente compensato per questa.

In tale ipotesi non vi sono questioni: il prestatore di lavoro autonomo è pagato per produrre un determinato ritrovato tecnico e non può pretendere nulla più di quanto dovuto nel contratto.

In questo senso, l'*incipit* dell'art. 4 della l. n. 81 mutua un principio presente in alcune disposizioni del c.p.i.

Viene in rilievo, innanzi tutto, l'art. 38, comma 3, c.p.i., il quale, in relazione alle invenzioni industriali, dispone che, salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera del prestatore di lavoro, in quanto tale opera rientri tra le sue mansioni, "spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione".

Ma viene in rilievo, soprattutto, l'ipotesi normativa dell'invenzione di servizio disciplinata dall'art. 64, comma 1 c.p.i. Nell'invenzione di servizio, l'attività inventiva del lavoratore subordinato è dedotta come oggetto del contratto o del rapporto, costituendo parte integrante, anche se non esclusiva, della sua obbligazione debitoria e configurando il contenuto principale della prestazione di lavoro. All'obbligazione di attività inventiva corrisponde quella del datore che si impegna a pagare una retribuzione "a tale scopo". Il prestatore lavora per "inventare" e riceve una maggiorazione retributiva in vista dell'eventuale risultato inventivo: il corrispettivo si presume di per sé remunerativo dell'attività inventiva proprio perché commisurato a tale risultato atteso. Il datore di lavoro acquista a titolo originario, in modo diretto e immediato, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione (rimanendo egli libero di optare per la brevettazione o per lo sfruttamento in segreto industriale), fermo restando il diritto morale dell'inventore di essere riconosciuto autore (art. 2590 c.c.; art. 62 c.p.i.). Peraltro il trovato inventivo è un risultato aleatorio [cfr. MARTONE, 25 ss. e 61 ss., in contrapposizione all'opera dell'ingegno che costituisce "il risultato certo dell'attività dedotta in obbligazione" (110); v. altresì PELLACANI, *La tutela delle creazioni*, 109, ove osserva che nel rapporto di lavoro subordinato il risultato inventivo è "incerto ed occasionale per definizione", da ciò l'adesione dell'A. a quella parte della dottrina critica verso la proposta di utilizzare il requisito della occasionalità del risultato inventivo in sede di distinzione fra invenzioni

d'azienda e invenzioni di servizio; mentre — osserva ancora l'A. —, quando è assunta quale oggetto di un contratto d'opera, l'invenzione acquista un rilievo particolare, giacché l'utilità del creditore "si determina in funzione del risultato, l'*opus perfectum*, che assume così rilevanza propria nello schema causale del contratto", che potrebbe anche non concretizzarsi, senza che ciò liberi il datore dalla sua obbligazione retributiva o lo legittimi al recesso dal rapporto (SCIARRA, 2). Tale è l'ipotesi cui fa espressamente riferimento la prima parte dell'art. 4 in esame.

“Pertanto, nel caso — altamente improbabile — in cui non emerga una sicura volontà negoziale, per tutte le invenzioni che si inseriscono direttamente all'interno dell'oggetto del contratto d'opera (o di lavoro coordinato continuativo) ed "a tale scopo" siano "compensate" (art. 4 cit.), i diritti di utilizzazione economica sorgono direttamente, in virtù del contratto stesso, nella sfera patrimoniale del committente [per questa soluzione v. già Di Cataldo, *I brevetti per invenzione e per modello*, 167 (e poi Id., *I brevetti per invenzione e per modello di utilità*, 244), in base al c.d. principio dell'**alienità del risultato**; Greco, Vercellone, 253 ss., per cui è implicita nel suddetto caso la volontà contrattuale nel senso dell'attribuzione dei diritti al committente; in termini adesivi alle opinioni dei suddetti A. Bettini, 26; d'accordo con la soluzione qui accolta, più di recente, Sena, *I diritti sulle invenzioni*, 201; Pellacani, *La tutela delle creazioni*, 84, per cui i risultati dell'attività inventiva appartengono al committente quale effetto delle regole generali in tema di contratto d'opera e non per una presunta estensione analogica del disposto dell'art. 23, comma 1 r.d. n. 1127/1939; nonché Martone, 97, 99 e 105, che giunge a identica conclusione nel caso in cui l'attività inventiva sia oggetto del contratto di lavoro coordinato, facendo leva sul coordinamento della prestazione con l'organizzazione produttiva del committente che determinerebbe, come nel lavoro subordinato, quell'alienità del risultato che giustificerebbe l'appropriazione da parte del committente dei risultati dell'invenzione].”

Tale *ratio* non è, invece, ravvisabile nella diversa ipotesi — probabilmente non molto frequente — in cui il lavoratore autonomo perviene ad un'invenzione nell'esecuzione di un contratto d'opera che non prevede la destinazione dell'attività al conseguimento di una invenzione. In casi come questo, prima dell'entrata in vigore della l. n. 81/2017, i diritti derivanti dall'invenzione sarebbero appartenuti al lavoratore autonomo (compreso quello coordinato e continuativo non a progetto: al collaboratore a progetto sarebbe stato invece applicabile, in virtù dell'espressa previsione dell'ormai abrogato art. 65 del d.lgs. n. 276/2003, l'art. 64, comma 2, c.p.i. sulle invenzioni aziendali del dipendente) in virtù della regola generale dell'art. 63 c.p.i. (già art. 18 del r.d. n. 1127/1939) (in tal senso PELLACANI, *La tutela delle creazioni*, 84-86, per cui non può che accordarsi preferenza al principio generale consacrato negli artt. 2588 c.c. e 18, r.d. n. 1127, non essendovi spazio per un'estensione analogica delle disposizioni in tema di invenzioni del dipendente; nonché Martone, 99, che, escludendo l'applicazione analogica degli artt. 23, comma

2, e 24
fondam
della ti
per inve
parti de
committ
un equo
a progett
autonom
1127), in
del lavor
Nell'ipote
nasce in es
una retribu
quest'ultim
dovuta e de
23 del r.d.
BETTINI 11
invenzione
tamento dov
possum a sc
zione di serv
premio)], an
Rispetto alla
non vi sono
economica, de
mente al dat
utilizzazione
dell'alienità de
per invenzione
però, per quan
servizio (in cui
non essendo l'
rativa, l'acquist
104, sul presupp
1 e 2, c.p.i. (e già
l'esito program
quest'ultimo cos
mica dall'invenz
che scaturiscono
fattispecie di inve
particolare retribu

2, e 24, r.d. n. 1127, perviene alle stesse conclusioni in applicazione del principio fondamentale che individua nel lavoro creativo il fondamento per l'attribuzione della titolarità dei diritti sull'invenzione; nello stesso senso DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità*, 244; GRECO, VERCELLONE, 254), salvo che le parti del contratto d'opera non addivenissero ad un accordo volto ad assicurare al committente lo sfruttamento delle creazioni e al collaboratore la corresponsione di un equo premio (PEDRAZZOLI, 796, con riferimento alle creazioni del collaboratore a progetto). Infatti, non sarebbero stati applicabili in via analogica al lavoratore autonomo i commi 2 e 3 dell'art. 64 c.p.i. (già artt. 23, comma 2, e 24 del r.d. n. 1127), in tema, rispettivamente, di **invenzioni d'azienda** e di invenzioni occasionali del lavoratore subordinato.

Nell'ipotesi del secondo comma dell'art. 64 — come noto — il trovato inventivo nasce in esecuzione del contratto o rapporto di lavoro, ma non è prevista né stabilita una retribuzione (un *surplus*) in compenso specifico dell'attività inventiva, in quanto quest'ultima — secondo una parte della dottrina — non coincide con l'attività dovuta e dedotta nel contratto [in quest'ultimo senso — sul presupposto che l'art. 23 del r.d. n. 1127/1939 disciplinasse, ai commi 1 e 2, due diverse fattispecie — BETTINI 11; in senso contrario v. MARTONE, 62, per cui anche nell'ipotesi di invenzione aziendale il trovato è prefigurato in diretta dipendenza da un comportamento dovuto (un'attività di ricerca che si concretizzi in un *facere quantum possum* a scopo inventivo), talché l'unica differenza con l'altra ipotesi dell'invenzione di servizio opererebbe in termini di disciplina (il diritto del lavoratore all'equo premio)], anche se a questa pur sempre collegata (da ultimo CIUCCIOVINO, 1585 ss.). Rispetto alla già citata ipotesi dell'invenzione di servizio (art. 64, comma 1, c.p.i.), non vi sono differenze per ciò che riguarda l'acquisto dei diritti di utilizzazione economica, che — tanto nell'uno, quanto nell'altro caso — è riconosciuto direttamente al datore di lavoro [la *ratio* giustificatrice dell'attribuzione dei diritti di utilizzazione economica al datore è da ricercare nel **generale principio lavoristico dell'alienità dei risultati dell'attività lavorativa**: in tal senso DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, 167; PELLACANI, *La tutela delle creazioni*, 188 ss., che però, per quanto concerne il modo d'acquisto dei diritti, distingue tra invenzioni di servizio (in cui l'acquisto è a titolo originario) e invenzioni aziendali (nelle quali, non essendo l'attività inventiva qualificabile come oggetto dell'obbligazione lavorativa, l'acquisto è a titolo derivativo: pp. 195-196); MARTONE, 52 ss. e 61 ss., 95 e 104, sul presupposto che in entrambe le ipotesi normative di cui all'art. 64, commi 1 e 2, c.p.i. (e già art. 23, commi 1 e 2, r.d. n. 1127) il risultato inventivo costituisce l'esito programmato dell'attività oggetto del contratto di lavoro subordinato e quest'ultimo costituisce il titolo dell'attribuzione dei diritti di utilizzazione economica dall'invenzione]. A differenziare le due ipotesi normative sono le conseguenze che scaturiscono per il lavoratore sul piano patrimoniale, in quanto solo nella fattispecie di invenzione aziendale, non essendo prevista *ex ante* dal contratto una particolare retribuzione per l'invenzione poi comunque realizzata, il prestatore avrà

diritto ad un equo premio [Cass., sez. I, 7 ottobre 2016, n. 20239→; cui *adde* Cass. 21 marzo 2011, n. 6367→; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1285→; per effetto della modifica apportata all'art. 64 c.p.i. dall'art. 37 del d.lgs. n. 131/2010, il diritto al premio è ora svincolato dal conseguimento da parte del datore (o dei suoi aventi causa) del brevetto (questo era invece *condicio iuris* del diritto secondo la giurisprudenza prevalente formatasi sull'art. 23 del r.d. n. 1127) e si costituisce con il semplice utilizzo dell'invenzione in regime di segretezza industriale]. Proprio in considerazione di tali differenze si è avvertita l'esigenza, in dottrina e in giurisprudenza, di trovare una **linea di confine tra le due ipotesi normative** previste, dapprima, dall'ormai abrogato art. 23, comma 1 e 2, del r.d. n. 1127/1939, oggi, dai primi due commi dell'art. 64 c.p.i. (nei quali è stato trasfuso pressoché testualmente l'art. 23 cit.) (in termini riepilogativi del dibattito v. PELLACANI, *La tutela delle creazioni*, capitolo II, spec. 142 ss., con riferimento alla disciplina *ex art. 23*, r.d. n. 1127; da ultimo PELLACANI, *La disciplina delle invenzioni*, spec. 742 ss.).

« Ebbene l'art. 4 della l. n. 81 riafferma, nell'ipotesi — diversa da quella di cui alla prima parte dell'art. 4 — in cui il lavoratore autonomo inventa nello svolgimento di un'attività che non era appositamente compensata in quanto inventiva (ipotesi corrispondente, appunto, a quella dell'invenzione aziendale del dipendente), il principio dell'art. 63 c.p.i. per cui i relativi diritti patrimoniali appartengono all'autore/lavoratore. Per evitare che ciò avvenga, sarà onere del committente dimostrare caso per caso l'esistenza di uno stretto nesso di causalità/consequenzialità tra l'attività lavorativa autonoma dedotta nel contratto e l'invenzione realizzata, dimostrare cioè che quest'ultima sia configurabile come lo sbocco programmato dell'attività lavorativa dovuta (per questa tesi in dottrina v. Pellacani, *La tutela delle creazioni*, 123). »

[**Questione**] Giunti a questo punto, ci si può chiedere se, alla luce del disposto dell'art. 4 della l. n. 81/2017, il lavoro autonomo (anche coordinato e continuativo) condivide con il lavoro subordinato il regime giuridico delle invenzioni industriali.

La condivisione riguarda sicuramente — come appena visto — la disciplina delle invenzioni di servizio, ma non quella delle invenzioni aziendali. In considerazione del richiamo espresso dell'art. 4 al c.p.i., non paiono esserci ostacoli all'estensione al lavoratore autonomo della disciplina delle invenzioni occasionali di cui all'art. 64, comma 3, c.p.i. e quindi del conseguente diritto di opzione del committente [In senso contrario, con riferimento all'art. 24 del r.d. n. 1127, v. invece MARTONE, 98, sul presupposto che il lavoratore coordinato non è tenuto a quell'obbligo di fedeltà *ex art. 2105 c.c.* di cui l'art. 24 cit. (ora art. 64, comma 3, c.p.i.) costituisce una specificazione in relazione alle particolari caratteristiche dell'attività inventiva]. In proposito qualche operazione interpretativa dovrà farsi.

[Questione]

Il committente
ovviamente
è suo
tuttalpiù
tente, pe
nuto dep

3. La tutela

L'art. 4 del lavoro
del lavoro
d'autore.
Ai sensi
dell'ingegn
musica, all
que ne sia
633/1941).
Il successiv
care l'oper
gli effetti f
Quest'ultim
633/1941, p
dell'opera c
A quest'ult
utilizzazio
zione e ne
successive:
rapporto di
518/1992; l
169/1999, ch
banche dati
collettive, riv
il diritto di
soggetto che

[Questione] Ad esempio, quando il lavoratore autonomo pervenga alla realizzazione di un'invenzione occasionale che rientri nel campo di attività del committente ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.i., *quid iuris* se omette di comunicare, ovvero se comunica tardivamente, l'avvenuta brevettazione o l'intenzione di utilizzare economicamente il trovato?

Il committente, frustrato nell'esercizio del suo **diritto di opzione**, non potrà ovviamente applicare sanzioni disciplinari nei confronti del collaboratore, che non è suo dipendente (PEDRAZZOLI, 794). Ma un siffatto comportamento potrebbe tuttalpiù integrare una richiesta di risarcimento del danno, da parte del committente, per inadempimento del dovere del prestatore d'opera di comunicare l'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

3. La tutela degli apporti originali del lavoratore autonomo

L'art. 4 della l. n. 81/2017 tutela, oltre alle invenzioni, anche gli "apporti originali" del lavoratore autonomo, richiamando espressamente la l. n. 633/1941 sul diritto d'autore.

Ai sensi dell'art. 2575 c.c. formano oggetto del diritto d'autore tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (v. anche art. 1, comma 1, l. n. 633/1941).

Il successivo art. 2577 c.c. dispone che l'autore "ha" il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

Quest'ultima previsione viene ripresa pedissequamente dall'art. 12 della l. n. 633/1941, per il quale l'autore "ha" il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera creata, nei limiti fissati dalla stessa legge.

A quest'ultimo proposito, alla *ratio* connessa all'esigenza di riconoscere i diritti di utilizzazione economica a chi organizza il lavoro intellettuale, coordina la prestazione e ne sopporta i costi sono ispirate alcune norme della l. n. 633 subito successive: l'art. 12-*bis* (norma specifica sui *software* creati in costanza di un rapporto di lavoro subordinato, inserita nella legge del 1941 dall'art. 3 del d.lgs. n. 518/1992; l'art. 12-*bis* è stato successivamente modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 169/1999, che ha esteso la disciplina dettata con riferimento ai *software* anche alle banche dati); l'art. 12-*ter* (sull'opera di disegno industriale); l'art. 38 (sulle opere collettive, riviste e giornali), nella parte in cui dispone che, "salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa", cioè al soggetto che organizza imprenditorialmente l'attività creativa dell'opera collettiva

[la stessa norma dispone che l'acquisto dell'editore non può pregiudicare i diritti derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della l. n. 633/1941]; gli artt. 45 e 46 (sulle opere cinematografiche); e l'art. 88 (che disciplina la titolarità dei diritti di utilizzazione economica delle opere fotografiche), nella parte in cui dispone che "compete" al datore di lavoro o al committente il diritto "esclusivo" di "riproduzione, diffusione e spaccio" della fotografia solamente quando 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" (comma 2).

Nei casi non espressamente disciplinati dal legislatore, la giurisprudenza ha richiesto, ai fini dell'attribuzione al lavoratore subordinato piuttosto che al datore di lavoro dei **diritti di utilizzazione derivanti dall'opera creativa** tutelata dal diritto d'autore, di "verificare in modo rigoroso l'esistenza di uno stretto nesso di causalità fra l'attività dovuta e la creazione realizzata, accertando se questa costituisca o meno l'esito programmato della prima. Qualora risulti che la prestazione è stata intesa dalle parti come funzionale ad uno specifico risultato (quale la realizzazione di un bene immateriale) considerato come la ragione stessa del rapporto, i diritti patrimoniali sono attribuiti totalmente al datore di lavoro, con la conseguenza che, ferma restando la piena libertà dispositiva delle parti, non sarà il datore di lavoro a dover provare quali diritti sono trasferiti, bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo quanto risulta dall'accordo, dal comportamento delle stesse o da un eventuale patto contrario, hanno inteso limitare l'attribuzione solo a talune facoltà patrimoniali" (Cass., 1 luglio 2004, n. 12089→).

[Questione] Si pone un interrogativo. *Quid iuris* se è un "lavoratore autonomo" (e non un prestatore di lavoro subordinato) a realizzare una creazione intellettuale e tale risultato o l'attività prodromica al suo conseguimento sono oggetto dell'obbligazione di lavorare? Si rientra qui nel campo delle c.d. creazioni di servizio, cioè compiute all'interno del vincolo contrattuale.

L'ipotesi non è espressamente contemplata dal legislatore del 2017, che visualizza — come sopra detto — solo il caso in cui "l'attività inventiva" (e non la "attività creativa" che culmina con la creazione dell'opera dell'ingegno: per la distinzione tra "attività inventiva" e "attività creativa" v. MARTONE, 23-24) sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e "a tale scopo" compensata (di diverso avviso GIUBBONI, 486, che pare inglobare nell'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 4 della l. n. 81/2017 anche le opere dell'ingegno).

Circa la soluzione da dare a casi come questo, prima dell'entrata in vigore della l. n. 81 la dottrina si è divisa con riferimento sia all'aspetto dell'estensione dei diritti trasferiti, sia a quello della necessità o meno per il committente di provare per iscritto il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Secondo
dettam
dell'op
conseg
occor
più dis
esclusi
fosse a
giudizi
NIO, 7;
Di dive
che, ov
sempre
quale e
in relazi
119 ss.,
diritti tr
le altre,
sopratt
ove il co
oggetto d
ceduti e
coordinat
l'acquisto
1938; Cas
d'opera, l
implicitam
preteso di
tratto, sar
una pattu
l'opera con
in mancanz

« Ebbene
giurisp
contra
si intendono
gegno viene
continuativo)
633/1941). D
quelli che en
pretenda di

Secondo una parte della dottrina, quando i contraenti non si fossero preoccupati di dettare una disciplina esaustiva della materia, l'acquisto dei diritti di utilizzazione dell'opera sarebbe stato riconosciuto in capo all'autore/lavoratore autonomo, con la conseguenza che, in forza del **principio di cui all'art. 110 della l. n. 633/1941**, occorre la forma scritta *ad probationem* per dimostrare il trasferimento di uno o più di detti diritti. Si riteneva che il committente, oltre a non acquisire diritti esclusivi diversi da quelli che emergevano dall'oggetto e dalle finalità del contratto, fosse altresì tenuto, ove avesse preteso di utilizzare l'opera, a provare per iscritto in giudizio l'effetto traslativo (in tal senso, fra gli altri, OPPO, 37; nonché GIANNANTONIO, 7; in termini adesivi pare anche AMMENDOLA, 388 e 427).

Di diverso avviso era quella parte delle dottrine e della giurisprudenza che riteneva che, ove non emergesse una sicura volontà negoziale, il committente acquistasse — sempre a titolo derivativo — i diritti di utilizzazione relativi all'opera commissionata quale effetto e in esecuzione del contratto d'opera, ma soltanto nei limiti individuati in relazione all'oggetto del contratto (in tal senso, fra gli altri, FABIANI, 8; MARTONE, 119 ss., spec. 126-128, in conformità al principio generale dell'indipendenza dei diritti trasferiti sancito dall'art. 19 della l. n. 633/1941; nella giurisprudenza v., fra le altre, **Cass., 23 dicembre 1982, n. 7109**→; Cass., 7 giugno 1982, n. 3439; nonché, soprattutto, Cass., 16 luglio 1963, n. 1938 e Cass., 27 maggio 1957, n. 1946). Perciò, ove il conseguimento dell'opera dell'ingegno fosse chiaramente previsto quale oggetto del contratto, detti diritti (nei limiti sopra individuati) si presumevano già ceduti e l'onere della prova contraria incombeva sul lavoratore autonomo (anche coordinato), che avrebbe dovuto dimostrare che le parti avevano inteso limitare l'acquisto solo a talune facoltà patrimoniali (in tal senso Cass., 16 luglio 1963, n. 1938; Cass. 27 maggio 1957, n. 1946, ove viene esplicitata, in caso di contratto d'opera, la non operatività del principio generale di cui all'art. 110 della l. n. 633; implicitamente Cass., 7 giugno 1982, n. 3439); ove invece il committente avesse preteso di utilizzare l'opera oltre quanto deducibile dall'interpretazione del contratto, sarebbe spettato a lui — in forza dell'art. 110 cit. — provare l'esistenza di una pattuizione che gli attribuiva la titolarità dei diritti (ulteriori) vantati. Qualora l'opera conseguisse incidentalmente ad un rapporto avente finalità diverse, l'autore, in mancanza di pattuizioni contrarie, restava l'unico titolare dei diritti patrimoniali.

« Ebbene con l'entrata in vigore della l. n. 81/2017 (art. 4) il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sopra evidenziato pare aver trovato un **punto di approdo**. Ove i contraenti non si siano preoccupati di indicare puntualmente nell'accordo i diritti che si intendono trasferiti, l'acquisto dei diritti patrimoniali di utilizzazione dell'opera dell'ingegno viene riconosciuto in capo all'autore/lavoratore autonomo (anche coordinato e continuativo) ai sensi dell'art. 4 della l. n. 81/2017 (che richiama espressamente la l. n. 633/1941). Da parte sua, il committente, oltre a non acquisire diritti esclusivi diversi da quelli che emergono dall'oggetto e dalle finalità del contratto, sarà altresì tenuto, ove pretenda di usare l'opera, a provare per iscritto in giudizio l'effetto traslativo con

referimento a tutti i diritti di utilizzazione (rientrano o meno nell'oggetto del contratto). ”

[Questione] Occorre, a questo punto, chiedersi cosa intenda il legislatore dell'art. 4 in commento con l'espressione "apporti originali".

La dicitura richiama sicuramente le opere dell'ingegno disciplinate dalla l. n. 633/1941, ma non sembra che possano escludersi altri contributi creativi (in tal senso anche GIUBBONI, 486), quali per esempio i modelli di utilità (art. 82, comma 1, c.p.i.) (sulla distinzione tra invenzione e modello di utilità v. per tutti FLORIDIA, *Le creazioni protette*, 202-203).

Si noti che il carattere centrale, vero punto critico per accedere al sistema protettivo delle opere dell'ingegno, è quello della "creatività" e, quindi, della "originalità" (FABIANI, 2 e 5). **L'opera dell'ingegno, per essere meritevole di protezione, deve avere "carattere creativo"**, ovvero sia — secondo la dottrina tradizionale — presentare determinati requisiti che si estrinsecano nella novità (sono nuove tutte le opere che non costituiscono ripetizione di opere già esistenti) e nella originalità (sono originali tutte le opere che non sono né banali né anonime, ma esprimono la personalità del loro autore) (GIANNANTONIO, 4).

Il punto è che tali requisiti, strettamente legati l'uno all'altro, sono richiesti anche per le invenzioni industriali ai fini del rilascio del brevetto (cfr. artt. 45-50 c.p.i.) (FLORIDIA, *Le invenzioni*, spec. 220, che invece esclude la rilevanza del valore tecnico oppure economico dell'invenzione).

La questione riveste un qualche rilievo con riferimento alla tutela del **programma di elaboratore (o software)**.

Il *software* viene protetto dalla l. n. 633/1941 [art. 1, comma 2, come inserito dall'art. 1 del d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, di attuazione della Direttiva n. 91/250 (come poi codificata dalla Direttiva n. 2009/24)] perché assimilato alla "opera letteraria" ai sensi della Convenzione di Berna (ratificata dall'Italia con la l. n. 399/1978) (v. per tutti SCHIUMA, 684 ss.), in quanto esso non è "considerato" invenzione ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b), c.p.i. (v. anche l'art. 45, comma 3, che vieta la brevettazione dei programmi di elaboratore "in quanto tali") (FLORIDIA, *Le creazioni protette*, 205). In altre parole, il legislatore italiano, operando una doppia *fiction iuris*, ha assimilato una creazione intellettuale a contenuto tecnologico — qual è il programma per elaboratore — all'opera letteraria, sottraendo la prima alla sua disciplina naturale, ossia quella delle invenzioni industriali, per inserirla all'interno della disciplina del diritto d'autore (in tal senso, condivisibilmente, FLORIDIA, *Le creazioni protette*, 206; ma v. SENA, *Opere dell'ingegno*, 362-363; nonché SCHIUMA, 691). Tale *fiction iuris* comporta — come vedremo meglio nel paragrafo seguente — un *vulnus* di protezione nei confronti del lavoratore subordinato quando questi sviluppa *software* per il suo datore di lavoro ma l'attività

di pro
prog
D'altr
dall'ar
d'auto
lo pon

[Quest
so
pr

La quest
protezion
richiesta p
osserva ch
dell'espres
25173→),
dei rapporti
rilevabile d
NANTONIO, 4
Di fatto, per
dalla discipl
l'applicabil
dere, invece,
633/1941 (cfr
che non sia d
si è affermato
comunque lo
idoneo di crea
Trasponendo
ritiene che il ca
di novità dell'op
TONIO, 4).

4. La tutela del lavoro autonomo

Il già citato art. 124 del d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, di attuazione della Direttiva n. 91/250, stabilisce che il lavoratore dipendente in esec

di programmazione non è oggetto del contratto di lavoro, né viene retribuito per programmare (potremmo parlare, in questo caso, di “*software* d’azienda”). D’altra parte, ai sensi del punto 8 dell’art. 2 della l. n. 633/1941 (punto aggiunto dall’art. 2 del d.lgs. n. 518/1992), il *software* è protetto secondo le regole del diritto d’autore solo quando è “originale”, “quale risultato di creazione intellettuale” di chi lo pone in essere.

[**Questione**] Nel silenzio del legislatore, sorge una domanda: per la protezione del *software* occorre la novità/originalità propria dell’invenzione industriale o quella propria delle opere dell’ingegno?

La questione non deve apparire oziosa. La novità/originalità richiesta per la protezione delle opere dell’ingegno con il diritto d’autore è diversa da quella richiesta per le invenzioni brevettuali (PELLACANI, *La tutela delle creazioni*, 364). Si osserva che, mentre la prima ha carattere formale e si sostanzia nella personalità dell’espressione (SCHIUMA, 696; v. anche **Cass., sez. I, 28 novembre 2011, n. 25173**→), la seconda ha carattere oggettivo e si sostanzia in una nuova cognizione dei rapporti di causalità rispetto allo stato della tecnica che non sia immediatamente rilevabile dall’esperto medio del settore sulla base delle proprie conoscenze (GIANNANTONIO, 4).

Di fatto, però, l’equiparazione fittizia dei *software* alle opere dell’ingegno, operata dalla disciplina comunitaria e dal d.lgs. n. 518/1992, ha portato ad escludere l’applicabilità del criterio di novità/originalità proprio delle invenzioni ed a richiedere, invece, quello meno stringente previsto per le opere dell’ingegno dalla l. n. 633/1941 (cfr. **Cass., 12 gennaio 2007, n. 581**→). Per questa legge, qualsiasi opera che non sia del tutto anonima e/o copiata da altri merita di essere tutelata, talché si è affermato in dottrina e in giurisprudenza che il mero lavoro intellettuale — o comunque lo sforzo psichico teso ad un risultato — costituisce di per sé indice idoneo di creatività.

Trasponendo questa conclusione nel caso del *software*, una parte della dottrina ritiene che il carattere di originalità del programma è basato, più che su un criterio di novità dell’opera, sullo sforzo creativo autonomo teso a conseguirla (GIANNANTONIO, 4).

4. La tutela del *software* come opera dell’ingegno del lavoratore autonomo

Il già citato art. 12-*bis* della l. n. 633/1941 attribuisce al datore di lavoro la titolarità dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del “programma creato dal lavoratore dipendente in esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite” dal datore

stesso (cfr. Cass., 17 settembre 2012, n. 15534). Una diversa disciplina più favorevole al lavoratore potrebbe essere introdotta dall'autonomia individuale o collettiva, vista l'esplicita previsione della possibilità di un "patto contrario".

L'ipotesi visualizzata dall'art. 12-bis presenta una certa affinità con l'ipotesi normativa di cui all'art. 64, comma 1, c.p.i. sulle invenzioni di servizio del dipendente (potremmo dunque parlare di "software di servizio"). La norma in discorso non prevede, invece, una disciplina per il caso — contiguo — in cui il lavoratore dipendente che crea il programma "in esecuzione delle sue mansioni" non sia assunto né retribuito per programmare (ipotesi che si potrebbe definire "software d'azienda") ovvero per l'ipotesi in cui il software non nasce in esecuzione della prestazione lavorativa ma il programma rientra comunque nel campo d'attività del datore ("software occasionale") (sul punto v. GIANNANTONIO, 7-8).

Controversa — almeno in dottrina, posto che invece la giurisprudenza sembra orientata per l'esclusione (v. Cass., 1 luglio 2004, n. 12089; già Cass., 6 marzo 1992, n. 2732) — è allora la questione se ai suddetti casi, non coperti dall'art. 12-bis, possa estendersi analogicamente il disposto dell'art. 64 c.p.i. (in tal senso, almeno nell'ipotesi di invenzioni occasionali, BUONCRISTIANO, 421), oppure se tale estensione debba ritenersi esclusa (in tal senso PELLACANI, *La tutela delle creazioni*, 370-371 e 373).

Sofferamoci sul primo caso (l'ipotesi del "software d'azienda"), che appare anche il più problematico; esso si presenta, infatti, senza una netta separazione tra quanto previsto dall'art. 12-bis cit. e la previsione di cui al comma 2 dell'art. 64 c.p.i. Né la scelta tra le due discipline può dirsi indifferente per il dipendente, posto che dall'opzione per la prima o per la seconda interpretazione discende la nascita, o meno, in suo favore, del diritto all'equo premio.

Invero le ipotesi sono due: o si considera il software una semplice opera dell'ingegno, e allora si applica l'art. 12-bis come norma speciale, con la conseguenza di escludere il diritto all'equo premio per il lavoratore subordinato programmatore e di ricercare la sua tutela patrimoniale all'interno delle eventuali disposizioni più favorevoli del contratto individuale o collettivo, o al massimo nell'art. 36 Cost. (così PELLACANI, *La tutela delle creazioni*, 370; in termini, Cass., 1 luglio 2004, n. 12089); oppure si considera il software come invenzione, ancorché non brevettabile, e si applica l'art. 64, comma 2, c.p.i. come norma speciale, con il conseguente diritto all'equo premio, fermo restando il diritto del datore di lavoro all'utilizzazione economica del programma.

Solo nell'ipotesi del "software occasionale" al dipendente programmatore sarà riconosciuto l'acquisto del diritto di utilizzazione economica sia che si opti per la configurazione del software come opera dell'ingegno, sia — a maggior ragione — che si opti per il software come invenzione con conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 64, comma 3, c.p.i. (in tal senso già MARTONE, p. 145, con riferimento all'art. 24 del r.d. n. 1127/1939). L'unico dubbio riguarda la possibilità

o meno
softwar
Divers
sia real
continu
In quest
non disc
niali sul
realizza
mai abro
contratto
all'inven
ricompres
i diritti di

« Ebbene
contra
trasfer
titolo origin
continuativo
dall'art. 4 c.p.i.
— la trasmis
all'autore, de
il software ri
tamente com
prestatore d'op
patto scritto s

[Questione]
conto. Co
rispettiva
l'algoritmo
lo stesso al
(SCHIUMA, C
oggetto (ta
del contratt
è necessario

« Ebbene, alla
siano preoccup
intendono tra
oltre che il codice

o meno di configurare un diritto di opzione in capo al datore di lavoro nel caso di *software* occasionale/opera dell'ingegno (cfr. GIANNANTONIO, 7).

Diversi problemi interpretativi si pongono **quando il programma per elaboratore sia realizzato nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo** (anche coordinato e continuativo).

In quest'area, prima della l. n. 81/2017, doveva registrarsi la scelta del legislatore di non disciplinare espressamente la questione dell'appartenenza dei diritti patrimoniali sul *software*. Faceva eccezione l'ipotesi in cui il collaboratore a progetto realizzasse il programma in esecuzione dell'attività contrattualmente dovuta. L'ormai abrogato art. 65 del d.lgs. n. 276/2003, nel precisare al comma 2 che nel contratto a progetto "i diritti e gli obblighi delle parti" inerenti e conseguenti all'invenzione "sono regolati dalle leggi speciali", aggiungeva che nel rinvio era ricompreso anche l'art. 12-*bis* della l. n. 633/1941, talché nell'ipotesi testé ricordata i diritti di utilizzazione economica sarebbero spettati al committente.

“Ebbene, alla luce del disposto dell'art. 4 della l. n. 81, si deve ritenere che, ove i contraenti non abbiano indicato puntualmente nell'accordo i diritti che si intendono trasferiti, l'acquisto dei diritti patrimoniali sul *software* viene riconosciuto sempre a titolo originario all'autore — ossia al programmatore autonomo (anche coordinato e continuativo) — secondo i principi generali della l. n. 633/1941 (come ora richiamata dall'art. 4 cit.), e più specificatamente in base all'art. 110 per il quale — come già ricordato — la trasmissione del diritto di utilizzazione economica, che nasce in via originaria in capo all'autore, deve essere provata per iscritto. Ne deriva che, indipendentemente dal fatto che il *software* rientri o meno nell'oggetto della prestazione d'opera, e sia o meno specificatamente compensato, il committente potrà pretendere solo e soltanto quei diritti che il prestatore d'opera gli cederà al momento della stipula del contratto o successivamente con patto scritto separato, e solo nella misura in cui glieli avrà trasmessi.”

[**Questione**] La soluzione legislativa del 2017 ha delle ricadute pratiche di non poco conto. Com'è noto, il *software* può essere scomposto in due entità distinte, chiamate rispettivamente **codice sorgente** e **codice oggetto**, delle quali la prima rappresenta l'algoritmo scritto in linguaggio di programmazione, mentre la seconda rappresenta lo stesso algoritmo scritto in linguaggio macchina, il solo comprensibile al computer (SCHIUMA, 696). Per far funzionare il programma sul computer è sufficiente il codice oggetto (talché il trasferimento di quest'ultimo è sempre funzionale all'esecuzione del contratto), mentre per poter modificare, correggere o implementare il *software* è necessario anche il codice sorgente.

“Ebbene, alla luce del disposto dell'art. 4 della l. n. 81/2017, ove i contraenti non si siano preoccupati di indicare nel contratto di sviluppo del *software* i diritti che si intendono trasferiti, sarà il committente a dover provare che a lui sia stato trasferito oltre che il codice oggetto, anche il codice sorgente.”

[Questione] Si consideri la possibilità che tutto o una parte del *software* oggetto del contratto circoli sotto licenza, proprietaria oppure *open source* (ossia libera). In tal caso, la licenza, anche ove non sia richiamata espressamente dai contraenti, entrerà automaticamente a far parte del regolamento contrattuale e integrerà quelle clausole di esso che dovessero risultare mancanti, a volte anche contro la volontà dei contraenti stessi. Particolarmente pregnante si rivela sul punto la licenza *open source* GNU GPL (*General Public License*), la quale impone a chi cede — non importa se a titolo gratuito oppure oneroso — il *software* che ricade sotto di essa di trasferire obbligatoriamente anche il codice sorgente.

La situazione sarebbe, invece, diversa ove il *software* fosse — come vorrebbe la sua natura di opera tecnica — considerato un'invenzione, ancorché non brevettabile. In tal caso, infatti, come espressamente affermato dall'*incipit* dell'art. 4 della l. n. 81, si applicherebbe, almeno nell'ipotesi in cui il programma fosse dedotto come oggetto del contratto d'opera e specificamente compensato, il **principio dell'alienità del risultato**, con la conseguenza che i diritti di sfruttamento economico sorgerebbero in capo al committente, avendosi una sovrapposizione praticamente perfetta tra il caso in esame e quello dell'invenzione di servizio del dipendente.

Nessuna differenza con la disciplina sul diritto d'autore si avrebbe, invece, nel caso in cui il programma per elaboratore/invenzione non rientrasse direttamente nell'oggetto della commessa oppure ove il contratto d'opera (anche coordinato e continuativa) fosse solo l'occasione per la produzione del *software*. Nella prima ipotesi tornerebbe ad applicarsi, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.i. (come ora richiamato dall'art. 4 della l. n. 81), il principio generale per cui l'autore dell'invenzione è titolare *ab origine* dei diritti di utilizzazione economica, vista l'impossibilità di un'estensione analogica al lavoratore autonomo del disposto del comma 2 dell'art. 64 c.p.i. Nella seconda ipotesi si applicherebbe il comma 3 dell'art. 64 c.p.i., per cui l'acquisto del diritto di utilizzazione economica del trovato inventivo viene riconosciuto in capo al lavoratore (qui autonomo), salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di offrire il *software* al committente (ove il programma rientri nel campo di attività di quest'ultimo), committente il quale — dietro pagamento di un canone o un prezzo — ha un diritto di opzione sull'uso, esclusivo o non, dello stesso.

[Questione] Problemi applicativi possono derivare dalla previsione per cui il **diritto di opzione** dev'essere esercitato entro tre mesi dalla data in cui il datore di lavoro/committente ha ricevuto la comunicazione del deposito della domanda di brevetto. Infatti, come già ricordato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, c.p.i., il *software* "in quanto tale" non è brevettabile, talché si porrebbe il problema del *dies a quo* del termine per l'esercizio dell'opzione. Ove la domanda riguardi un'invenzione *software related*, ossia un trovato in cui il programma è solo un elemento della domanda di brevetto, problemi non dovrebbero porsi e troverà sicuramente applicazione il disposto del comma 3 dell'art. 64 c.p.i. La medesima disciplina potrebbe trovare

5. C

L'art. 4
molti p
al prop
rigitto
una non
Qualche
In prim
princip
— "inve
coordin
contratto
dall'art. 4
dovrà esse
lacunosa.
In second
contestato
essendo tal
Il vero noc
economico
autonomo o
l. n. 81/201
chiamato da
tale opera, p
brevetto o se
dosi il caso in
alle invenzion
principio lavor
parte della do
Lo stesso non
oppure nel cas
Pur nella sua
633/1941 e nel
sfruttamento ec
in *primis* oper

applicazione anche nel caso in cui la domanda riguardi il programma in sé, considerato che il comma 3 dell'art. 64 parla di deposito della domanda e non di accoglimento della stessa, ragion per cui il diritto in capo al committente dovrebbe sorgere con detto deposito ed essere indipendente dal rilascio o meno del brevetto.

5. Conclusioni

L'art. 4 della l. n. 81/2017 è una norma scarna. Essa genera, nella sua stringatezza, molti più dubbi di quanti ne risolva. Tuttavia, se è vero che l'interprete è chiamato al proprio lavoro ermeneutico anche in caso di — apparente — chiarezza, posto il rigetto del brocardo *in claris non fit interpretatio*, a maggior ragione ciò va fatto ove una norma si presenti incompleta e/o lacunosa.

Qualche punto fermo comunque lo si può ricavare anche da questo testo scarno. In primo luogo, tutta la disciplina è meramente dispositiva, di talché la fonte principe che disciplinerà l'attribuzione dei diritti nascenti dall'attività intellettuale — “inventiva” o “creativa” che sia — del lavoratore autonomo (anche collaboratore coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c.) sarà sempre la lettera del contratto d'opera (anche d'opera intellettuale); d'altra parte, quanto disposto dall'art. 4 e dalle leggi da questo richiamate (l. n. 633/1941 e d.lgs. n. 30/2005) dovrà essere utilizzato in maniera integrativa, ove la disciplina contrattuale risulti lacunosa.

In secondo luogo, al lavoratore autonomo o parasubordinato non potrà mai essere contestato il diritto “morale” di essere riconosciuto autore dell'opera intellettuale, essendo tale diritto personalissimo, inalienabile e intrasmissibile.

Il vero nocciolo della questione rimane l'attribuzione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera intellettuale prodotta in costanza di rapporto di lavoro autonomo o in regime di parasubordinazione. Pur nella lacunosità dell'art. 4 della l. n. 81/2017, pare abbastanza pacifico il fatto che, ove il prestatore d'opera sia chiamato dal committente a creare una specifica invenzione e sia compensato per tale opera, patto contrario a parte, i diritti di sfruttamento della stessa — tramite brevetto o segreto industriale — nasceranno in capo al committente, sovrapponendosi il caso in questione a quello visualizzato dall'art. 64, comma 1, c.p.i. relativo alle invenzioni di servizio del dipendente, ed applicandosi anche a tale fattispecie il principio lavoristico dell'alienità del risultato, peraltro come sostenuto già da buona parte della dottrina.

Lo stesso non potrà dirsi nei casi di invenzioni d'azienda o invenzioni occasionali, oppure nel caso delle opere dell'ingegno.

Pur nella sua laconicità, l'art. 4, oltre a richiamare i principi contenuti nella l. n. 633/1941 e nel c.p.i., stabilisce — e forse una volta per tutte — che i diritti di sfruttamento economico dell'opera intellettuale (sia essa “apporto originale” ossia *in primis* opera dell'ingegno, sia essa invenzione qui aziendale) realizzata in

esecuzione del contratto “spettano al lavoratore autonomo”, con la conseguenza che, se si esclude la testé citata ipotesi dell’invenzione di servizio, si applicheranno i principi generali contenuti nelle discipline delle opere intellettuali secondo i quali l’autore/inventore è sempre titolare dei diritti di sfruttamento economico del suo trovato. Ne consegue quindi che il committente, ove vorrà pretendere detti diritti, dovrà dare prova scritta del loro trasferimento, facciano essi parte o meno dell’oggetto o delle finalità del contratto.

L’art. 4 non apporta novità, invece, nel caso in cui l’opera intellettuale nasca in occasione del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, ossia al di fuori dell’obbligazione negoziale. L’opera, in questo caso, non sorge in esecuzione del contratto e il committente avrà diritto all’opzione, ma solo ove l’opera stessa sia un’invenzione e rientri nell’ambito del settore merceologico di appartenenza del committente medesimo, o al risarcimento del danno, ove il diritto di opzione non sia rispettato da parte del prestatore d’opera e, se in malafede, anche del terzo cessionario.

Borderline si rivela invece il **caso del programma per elaboratore**; nonostante la sua natura di opera intellettuale tecnica, il *software* è inserito nella disciplina delle opere dell’ingegno letterarie.

Il *software*, in quanto opera letteraria con le caratteristiche non stringenti di “originalità” di cui si è detto nel par. 3, riceverà protezione completa e l’acquisto del diritto di utilizzazione economica sarà riconosciuto a titolo originario al lavoratore autonomo (anche coordinato e continuativo) creatore del programma ai sensi dell’art. 4 della l. n. 81/2017 (che richiama espressamente la l. n. 633/1941); lavoratore autonomo il quale sarebbe obbligato a concedere al suo committente il solo codice oggetto, spettando a quest’ultimo di provare con patto scritto anche l’eventuale cessione del codice sorgente.

Ove si decidesse di considerare il programma per elaboratore come invenzione, allora dovrebbe essere tenuta presente l’ipotesi dell’*incipit* dell’art. 4. In caso di *software* oggetto della commessa e compensato specificamente, il principio dell’alienità del risultato, giusta il disposto legislativo, avrebbe la meglio sui principi generali in tema di creazioni intellettuali e il committente non dovrebbe provare alcunché, potendo vantare anche la cessione del codice sorgente.

I principi generali tornerebbero, invece, a dispiegare il loro effetto nel caso in cui il programma/invenzione fosse oggetto della commessa, ma non agganciato ad uno specifico compenso. In virtù dell’art. 4, al lavoratore autonomo troverebbe applicazione l’art. 63 c.p.i. e il prestatore d’opera tornerebbe ad essere l’unico ed originario titolare dei diritti patrimoniali sul programma, mentre al committente spetterebbero solo quelle facoltà a lui cedute dal programmatore, e solo nei limiti in cui riuscisse a fornire prova di tale cessione.

A maggior ragione, poi, nel caso in cui il contratto fosse solo l’occasione della nascita del *software*, il lavoratore potrebbe far valere il suo diritto originario di

sfruttamento
l’uso del

Distinzione

Cass., sez. I, 10/11/2017

Diversa è la disciplina applicabile al diritto di opzione in questo caso, in quanto si tratta di un diritto specifico di opzione, premio di utilizzazione economica.

Cass., sez. I, 10/11/2017

Sia l’invenzione sia la parte del diritto di opzione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali, in caso di vendita, in caso di vendita, spetta al dipendente.

Cass., sez. I, 10/11/2017

Sia l’invenzione sia la parte del diritto di opzione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali, in caso di vendita, in caso di vendita, spetta al dipendente.

Diritto all’opzione

Cass., sez. I, 10/11/2017

In tema di invenzione, l’art. 4, d.lgs. n. 30 del 28/2/1998, che disciplina il diritto originario, al dipendente, al mero accertamento, in caso di vendita, in caso di vendita, non si configura.

Opere dell’ingegno

Cass., sez. I, 10/11/2017

Ai fini dell’attribuzione del diritto di opzione, l’utilizzazione del programma deve essere rigorosa e l’esistenza del programma deve essere realizzata, accertata.

sfruttamento economico del programma, salvo l'eventuale diritto di opzione per l'uso dello stesso a favore del committente (ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.i.).

GUIDA ALLA GIURISPRUDENZA

Distinzione tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda

Cass., sez. I, 7 ottobre 2016, n. 20239, in *Mass.*, 2016, 734

Diversamente dall'invenzione di servizio, nell'invenzione d'azienda la prestazione del dipendente non consiste nel perseguimento di un risultato inventivo, sicché il conseguimento di questo non rientra nell'attività dovuta, anche se resta pur sempre collegato ad essa, e non è specificamente retribuito. In luogo dello specifico corrispettivo la legge prevede, infatti, l'equo premio che risponde alla logica di indennizzare il dipendente espropriato del diritto di utilizzazione dell'invenzione.

Cass., 21 marzo 2011, n. 6367, in *Mass.*, 2011, 231

Sia l'invenzione di servizio che l'invenzione d'azienda (...) presuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di un'attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale (ed il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro), spetta al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio.

Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006, n. 1285, in *Foro it.*, I, 700, con nota di Casaburi

Sia l'invenzione di servizio che l'invenzione d'azienda (...) presuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di un'attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale (ed il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro), spetta al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio.

Diritto all'equo premio

Cass., sez. I, 7 ottobre 2016, n. 20239, in *Mass.*, 2016, 734

In tema di invenzione d'azienda, il diritto del lavoratore al premio previsto dall'art. 64, comma 2, d.lgs. n. 30/2005, non può essere assimilato alla proprietà intellettuale che spetta, a titolo originario, al datore di lavoro; ne consegue che, in caso d'invenzione di gruppo, l'azione di mero accertamento del diritto all'equo compenso, proposta da uno dei dipendenti, non è inscindibilmente connessa a quella spettante agli altri partecipi, rispetto ai quali, pertanto, non si configura un litisconsorzio necessario.

Opere dell'ingegno del lavoratore - utilizzazione economica

Cass., sez. lav., 1 luglio 2004, n. 12089, in *Dir. lav.*, 2005, II, 109, con nota di M. Russo

Ai fini dell'attribuzione al lavoratore subordinato piuttosto che al datore di lavoro dei diritti di utilizzazione derivanti dall'opera creativa tutelata dal diritto d'autore, di "verificare in modo rigoroso l'esistenza di uno stretto nesso di causalità fra l'attività dovuta e la creazione realizzata, accertando se questa costituisca o meno l'esito programmato della prima. Qualora

risulti che la prestazione è stata intesa dalle parti come funzionale ad uno specifico risultato (quale la realizzazione di un bene immateriale) considerato come la ragione stessa del rapporto, i diritti patrimoniali sono attribuiti totalmente ad datore di lavoro, con la conseguenza che, ferma restando la piena libertà dispositiva delle parti, non sarà il datore di lavoro a dover provare quali diritti sono trasferiti, bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo quanto risulta dall'accordo, dal comportamento delle stesse o da un eventuale patto contrario, hanno inteso limitare l'attribuzione solo a talune facoltà patrimoniali

Cass., 23 dicembre 1982, n. 7109, in *Dir. aut.*, 1983, 485

Poiché i diritti di utilizzazione esclusiva che la legge accorda all'autore sono indipendenti, si che l'alienazione di uno di essi non implica il trasferimento degli altri che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, l'individuazione dei diritti effettivamente trasferiti deve operarsi con riguardo ai limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto.

Con riguardo all'opera dell'ingegno, tutelata a norma della l. n. 633/1941, la circostanza che la stessa sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d'opera non interferisce sul diritto di paternità, il quale spetta esclusivamente all'autore ed è insuscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta una sostituzione del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, né una loro cessione globale e complessiva, ma determina soltanto il trasferimento a detto committente dei diritti patrimoniali rientranti nell'oggetto e nelle finalità del contratto d'opera, con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali limiti (quale quello inerente ad elaborazioni o trasformazioni dell'opera non contemplate dal contratto).

Protezione dell'opera dell'ingegno

Cass., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12954, in *Mass.*, 2016, 435.

In tema di diritto d'autore, la violazione di un diritto d'esclusiva che spetta all'autore ai sensi dell'art. 12 della l. n. 633/1941 costituisce danno "in re ipsa", analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione.

Cass., sez. I, 28 novembre 2011, n. 25173, in *Mass.*, 2011.

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento l'art. 1, legge n. 633/1941, non coincide con quello di "creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione:

Programma per elaboratore (software)

Cass., sez. I, 12 gennaio 2007, n. 581, in *Dir. ind.*, 2007, 489, con nota di Palombella

Il programma per elaboratore (software) è tutelato, al pari delle altre opere dell'ingegno, solo

se o
risco
patrim
in mo
logica
scorta
rispett
nell'ad
mento

AMMENN
ritto mat
comm., IV

BETTINI
porto di lav

BUONCRIS
libere del lav
1985, 409 ss.

CIUCCIOVI
opere dell'ing
CARINCI (di
del lavoro, IV,
nizzazione, t. 2
2012, 1573 ss.

DI CATALDO
zione e per mode

DI CATALDO
zione e per mode
modelli, 3^a ed., G

FABIANI M., *Aut*
giur. Treccani, IV.

FLORIDIA G., *L*
AA.VV., *Diritto ii*

se originale, in quanto frutto di elaborazione creativa rispetto a programmi precedenti, che si riscontra anche quando lo stesso sia composto da idee e nozioni semplici, rientranti nel patrimonio intellettuale degli esperti del settore, sempre che siano formulate ed organizzate in modo autonomo e personale (nella specie, la suprema corte ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici, confermandola, la sentenza di merito che aveva accertato — anche sulla scorta di una c.t.u. — l'originalità di un programma per elaboratore, individuandola — rispetto ad altri programmi simili, perché volti a risolvere la medesima esigenza applicativa — nell'adattamento dell'architettura applicativa al caso e all'ambiente tecnologico di riferimento, nella specie il controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi)

GUIDA ALL'APPROFONDIMENTO

- AMMENDOLA M., *Diritto d'autore: diritto materiale*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, IV, Torino, 1989, 372 ss.
- BETTINI M.N., *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Giuffrè, 1993.
- BUONCRISTIANO M., *Invenzioni c.d. libere del lavoratore e software*, in *Dir. inf.*, 1985, 409 ss.
- CIUCCIOVINO S., *Le invenzioni e le opere dell'ingegno*, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, IV, *Contratto di lavoro e organizzazione*, t. 2 a cura di Marazza, Torino, 2012, 1573 ss.
- DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello*, Giuffrè, 1988.
- DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*, 3ª ed., Giuffrè, 2012.
- FABIANI M., *Autore (diritto di)*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, 1988, 1 ss. dell'estratto.
- FLORIDIA G., *Le creazioni protette*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 5ª ed., Torino, 2016, 197 ss.
- FLORIDIA G., *Le invenzioni*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 5ª ed., Torino, 2016, 214 ss.
- GIANNANTONIO E., *Programmi per elaboratore (tutela giuridica dei)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 1995, 1 ss. dell'estratto.
- GIUBBONI S., *Il Jobs Act del lavoro autonomo: commento al Capo I della legge n. 81/2017*, in *Dir. lav. rel. ind.*, n. 3, 471 ss.
- GRECO P., VERCELLONE P., *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da Vassalli, Torino, 1968.
- MARTONE M., *Contratto di lavoro e «beni immateriali»*, Padova, 2002.
- OPPO G., *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 1 ss.
- PEDRAZZOLI M., *La disciplina delle collaborazioni ricondotte a progetto e dei contratti di lavoro a progetto*, in PEDRAZZOLI M.,

ZOLI M. (coordinato da), *Il nuovo mercato del lavoro*, Bologna, 2004, 772 ss.

PELLACANI G., *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Torino, 1999.

PERULLI A., *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, in *Lav. dir.*, 2017, n. 2, 251 ss.

SANTORO PASSARELLI G., *Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2017, n. 3, 369 ss.

SCHIUMA L., *Il software tra brevetto e diritto d'autore*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 683 ss.

SCIARRA S., *Invenzioni industriali. II) Invenzioni ed opere dell'ingegno del lavoratore [voce aggiornata]*, in *Enc. giur. Treccani*, 1997, 1 ss. dell'estratto.

SENA G., *Opere dell'ingegno*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, 10, Torino, 1994, 356 ss.

SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Cicu e Mes-sineo, Giuffrè, 2011.

Guida

- La
- imp
- In m
- ipot
- lav
- zion
- La ri
- logic
- In m
- obbli
- Viene
- altro
- comm
- Camb
- durata

1. Prem

Per lungo
dinato è sta
dell'inquad
prestatore d
di ricevere
rapporto, qu
Tale differ
lavoro auton
protezione d
zione — a m
applicazioni
conseguente
forme di lav
rapporto di la
in questione
con apporto i