

1. Domier ricorso all. 3

SEN. TRIB. C. 1/1  
R. G. 2392/98  
CRON. 29584

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Cuneo in funzione di  
Giudice Unico e di Giudice del Lavoro, Dr. Sandro CAVALLO,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. 2392/1998 R.C. LAV. (Pretura)  
promossa da

**GIRAUDO Vittore**, residente in Cuneo, Via Passatore n. 224,  
C.F. GRD VTR 57R11 D205L, rappresentato e difeso giusta  
delega a margine del ricorso dall'Avv. Giulio Di Matteo del Foro  
di Milano e dall'Avv. Flavio Gazzi del Foro di Cuneo, ed  
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in  
Cuneo, Via Statuto n. 4,

contro

**"BOTTERO S.P.A."**, in persona del suo amministratore  
delegato Ing. Leonardo Ghinamo, con sede in Cuneo ed ivi  
elettivamente domiciliata in Piazza Galimberti n. 9, presso lo  
studio dell'Avv. Gabriele Gerbino che la rappresenta e difende,  
per delega in calce all'originario ricorso notificato, tanto  
unitamente quanto disgiuntamente All'Avv. Guido Jorio del  
Foro di Torino,

- RESISTENTE -

OGGETTO: pagamento dell'equo premio ex art. 23, comma 2,  
R.D. 29.6.1939 n. 1127.

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE

"Nel merito:

1 - Accertare e dichiarare il diritto del sig. Vittore Giraudo al  
riconoscimento dell'equo premio da parte della Bottero s.p.a., ai

OGGETTO: pagamento  
dell'equo premio  
art. 23, comma 2  
R.D. 29.6.1939  
n. 1127

AL GIUDICE  
DR. S. CAVALLINO  
S. C.

sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, L.I. 8R.. 29.6.1939 n. 1127) relativamente alle n. 17 invenzioni compiute durante lo svolgimento del rapporto di lavoro con la società Bottero s.p.a. di Cuneo e successivamente da quest'ultima brevettate, come dai brevetti allegati al ricorso sub n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22;

2 - conseguentemente condannare, con sentenza immediatamente esecutiva, la società Bottero s.p.a. di Cuneo al pagamento di lire 320.000.000.000 a titolo di equo premio in favore del sig. Giraudo Vittore;

3 - condannare la Bottero s.p.a. alla rifusione di tutte le spese ed onorari della presente causa, oneri ed accessori compresi.

In via istruttoria:

Ordinare, preliminarmente, alla Bottero s.p.a. l'esibizione in giudizio dei bilanci societari e di tutte le scritture contabili e/o diverse, utili e necessari a calcolare con esattezza il numero, valore e la <importanza> dei predetti brevetti e conseguentemente l'ammontare dell'equo premio."

#### CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE

"Previa dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie *ex adverso* formulate,

dichiarare inammissibili e/o infondate le domande avversarie; salvo ogni diritto, ragione od azione e con rivalsa delle spese."

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 31.12.1998 il sig. Giraudo Vittore, dipendente della "Bottero s.p.a.", con sede in Cuneo, dal 9.9.1985 al 21.5.1998, con inquadramento iniziale al V livello del C.C.N.L. per gli addetti all'industria metalmeccanica e di installazione di impianti e successivamente,

a partire dal gennaio 1991, al V livello Superiore, e, dal 1991, al VI livello del predetto contratto, adiva questo Giudice assumendo di essere di fatto l'unico ed esclusivo autore di 17 invenzioni industriali brevettate dalla datrice di lavoro tra il 1989 e il 1998 (9 brevetti nazionali e 8 brevetti europei originati dal corrispondente brevetto italiano), sebbene non fosse stato designato come inventore nella domanda di brevetto per la macchina denominata "*Gob Distributor*" - *Impianto di distribuzione di gocce di vetro in appositi stampi per la realizzazione di manufatti in vetro*" (brevetto italiano REG. N. 1207357 e relativo brevetto europeo Pubbl. N. EP 0.353.322 A1) e fosse stato designato soltanto come coinventore negli altre quindici domande di brevetto, e chiedendo che la "Bottero s.p.a." venisse condannata al pagamento in suo favore, a titolo di "equo compenso" ex art. 23, comma 2, del R.D. 29.6.1939 n. 1127 della somma di lire 3.200.000.000, tenuto conto del numero e dell'importanza delle invenzioni a lui dovute.

La "Bottero s.p.a.", costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 410 c.p.c.

Il Giudice, riconosciuta la fondatezza dell'eccezione, sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.

Esperito quest'ultimo con esito negativo, con ricorso depositato in Cancelleria in data 23.9.1999 il sig. Giraudo riassumeva il giudizio sospeso reiterando le domande e le istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo.



AL GIUDICE  
D.M. S. CIRIACI  
G. S. S.

La convenuta contestava l'assunto del ricorrente secondo il quale lo stesso sarebbe stato l'inventore della macchina denominata "Gob Distributor" e l'autore esclusivo delle invenzioni di cui agli altri brevetti indicati nel ricorso.

Contestava, inoltre, che il sig. Giraudo avesse diritto, in relazione ai brevetti nei quali risultava designato come coinventore, all'equo compenso previsto dall'art. 23, comma 2, del R.D. 1127/39.

Si opponeva, infine, alle istanze istruttorie *ex adverso* formulate, in quanto inammissibili e meramente "esplorative".

Questo Giudice, accogliendo l'istanza di parte attrice, ordinava alla "Bottero s.p.a." di esibire in giudizio la documentazione di archivio relativa ai lavori ed agli studi preparatori alla base dei brevetti oggetto di causa.

All'udienza del 9.10.2000 parte convenuta produceva, in ottemperanza all'ordine di esibizione, n. 9 disegni tecnici.

Indi questo Giudice, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 421, comma 2, c.p.c., disponeva d'ufficio prova per testi sulla circostanza che il sig. Giraudo fosse o meno l'autore esclusivo delle invenzioni indicate nel ricorso.

Venivano conseguentemente escussi i numerosi testimoni risultanti dai disegni tecnici esibiti dalla convenuta o indicati in aggiunta dalle parti.

All'udienza del 7.5.2001 la causa veniva infine discussa e questo Giudice pronunciava sentenza in punto "*an debeatur*" e disponeva con separata ordinanza C.T.U. per valutare l'importanza delle invenzioni attribuite alla paternità del ricorrente e quindi per determinare l'equo premio spettante al medesimo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Va esaminata per prima la questione relativa all'astratta configurabilità in capo al ricorrente - ove riconosciuto effettivamente autore o coautore delle invenzioni oggetto di causa - del diritto all'equo premio di cui all'art. 23, comma 2, del R.D. 29.6.1939 n. 1127.

E' evidente, infatti, che ove non si versi nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 23 del citato regio decreto (c.d. invenzione d'azienda), bensì in quella contemplata dal comma 1 del medesimo articolo (c.d. invenzione di servizio), sarebbe inutile chiedersi se il ricorrente debba essere considerato l'unico ed esclusivo inventore dei trovati oggetto dei brevetti per cui è causa (anche di quello di cui al brevetto italiano REG. n. 1207357 e al relativo brevetto europeo nei quali lo stesso non risulta neppure menzionato come coinventore) e la domanda attorea dovrebbe essere immediatamente rigettata.

Come è noto, l'art. 23 del R.D. 1127/39 stabilisce al comma 1 che *"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 tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore"*.

Il comma 2 dell'art. 23 del R.D. 1127/39 dispone poi che *"se non è prevista e stabilita un 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 d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di*



AL GIUDICE  
DOTT. CAVALLO  
1985

*esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione."*

L'elemento distintivo tra le due ipotesi è essenzialmente rappresentato dal fatto che nella prima, a differenza che nella seconda, l'attività inventiva è dedotta nel contratto di lavoro ed è specificamente retribuita come tale.

Tale ipotesi nella specie non ricorre.

Non risultando che il sig. Giraudo abbia sottoscritto un contratto individuale di lavoro, le mansioni del medesimo vanno desunte dalle declaratorie del C.C.N.L. industria metalmeccanica relative ai lavoratori inquadrati allo stesso livello del ricorrente.

Ora, il sig. Giraudo è stato assunto dalla "Bottero s.p.a." in data 9.9.1985 in qualità di impiegato di V livello addetto agli uffici tecnici meccanici.

Ai sensi del C.C.N.L. di settore appartiene a tale livello il lavoratore che *"oltre a soddisfare tutti i requisiti del IV livello ed in base a istruzioni o secondo metodologie esistenti e con adeguata autonomia operativa deve sapere: eseguire disegno costruttivi di particolari complessi o di sottogruppi; eseguire lo studio d'assieme di apparecchiature di media complessità definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze, mediante l'uso di tabellari o norme di fabbricazione e preparare le relative distinte dei materiali; affrontare autonomamente l'intera vita del disegno, dall'impostazione iniziale all'archiviazione finale; guidare e controllare, con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica, un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle attività"*.

La declaratoria contrattuale relativa agli impiegati tecnici di V livello non contiene, quindi, alcun riferimento all'attività inventiva.

A partire dal gennaio 1989 il sig. Giraudo è passato poi al V livello Superiore.

E' classificato in tale livello il lavoratore che *"oltre a soddisfare i requisiti del V livello, portando la complessità a livelli medio/alti, deve saper: svolgere il controllo delle attività tecniche ed il coordinamento di un piccolo gruppo di persone che lavorano al proprio progetto."*

Anche la declaratoria contrattuale concernente il V livello S non accenna in alcun modo all'attività inventiva, differenziandosi il lavoratore appartenente a tale livello da quello inquadrato nel V livello soltanto per una maggiore perizia tecnica e per l'attribuzione di compiti di coordinamento.

Dal 1991 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 21.5.1998) il sig. Giraudo è stato infine inquadrato nel VI livello del C.C.N.L. per gli addetti all'industria metalmeccanica.

Appartiene a tale livello, giusta la declaratoria contrattuale, il lavoratore che *"oltre a soddisfare i requisiti del V livello S, su indicazione o in base a dati tecnici deve sapere: sviluppare progetti relativi ad attrezzature complesse, apparecchiature o macchinari o impianti e loro parti principali impostando, anche con l'esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni ottimali; eseguire il dimensionamento, normalmente calcolando le componenti principali, definire le quote, i materiali, e tolleranze di apparecchiature o macchinari o impianti complessi; proporre soluzioni tecniche, ricercare soluzioni ottimali ed in collaborazione con altri enti, effettuare studi di modifiche e/o*



*miglioramenti da apportare a progetti esistenti; stilare specifiche tecniche e capitolati tecnici, nonché elaborare elementi di valutazione economica relativa a quanto sviluppato".*

Inoltre i lavoratori appartenenti a tale livello, *"nei limiti delle sole direttive generali loro impartire e con l'autonomia di iniziativa che ne deriva, svolgono il controllo di uno o più gruppi di lavoro, definendone l'interfaccia tra i componenti e sincronizzando l'evoluzione del prodotto, stabilendo tappe di verifica di conformità".*

Ad avviso di questo Giudice, anche la declaratoria contrattuale relativa ai tecnici meccanici inquadrati nel VI livello non contempla l'attività inventiva.

L'attività consistente nello *"sviluppare di progetti relativi a macchinari", "proporre soluzioni tecniche", "ricercare soluzioni ottimali", "effettuare studi di modifiche e/o miglioramenti da apportare a progetti esistenti"* non coincide, invero, con l'attività di ricerca finalizzata all'invenzione.

L'invenzione industriale è l'introduzione di un *"quid novi"* nello stato della tecnica, atta ad avere concrete applicazioni nel campo industriale (requisito dell'industrialità) e tale da apportare un progresso rispetto alle cognizioni precedenti (c.d. novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti (c.d. novità intrinseca).

L'attività di progettazione contemplata dalla declaratoria contrattuale relativa ai tecnici meccanici di VI livello non

postula, invece; alcun apporto inventivo, essendo mera applicazione di tecnica nota.

Va rilevato inoltre che l'ipotesi di invenzione di azienda prevista dall'art. 23, comma 2, del R.D. 1127/39, con conseguente diritto del lavoratore all'equo premio, ricorre anche nel caso in cui l'invenzione non abbia carattere straordinario od occasionale, ma scaturisca da un'attività di ricerca, ove questa, pur potendo condurre ad invenzione, sia dalle parti presa in considerazione (come nella declaratoria contrattuale concernente il VI livello del C.C.N.L. industria metalmeccanica) nel suo normale carattere ricognitivo e di applicazione tecnologica delle conoscenze acquisite e non già per l'eventuale carattere creativo, tipico dell'attività inventiva.

Al riguardo va citata la seguente massima della Suprema Corte:

*"La disciplina di cui all'art. 23 R.D. 29.6.1939 n. 1127, nel sancire l'automatica appartenenza al datore di lavoro dei diritti derivanti dell'invenzione e nel porre così un'eccezione al principio che titolare dei diritti stessi è lo stesso inventore, dà rilievo alla circostanza che l'invenzione è conseguita dal dipendente nell'ambito di strutture organizzate dal datore di lavoro con oneri economici anche di rilevante entità; tuttavia, al fine di contemperare i due interessi contrapposti, la stessa disciplina prevede altresì che al lavoratore derivi dal suo apporto un concreto profitto, che deve essergli assicurato mediante l'erogazione da parte del datore di lavoro o di una specifica retribuzione o di un equo premio. La concretizzazione della prima ipotesi presuppone un preventivo accordo delle parti, che è insito nella previsione dell'art. 23, comma 1, della invenzione come oggetto della prestazione lavorativa, fermo*



IL GIUDICE  
DR. S. CAVALLA  
GIRAU

restando che quella del lavoratore rimane una prestazione di mezzi e non di risultato (onde il contratto ai sensi del comma 1 comprende implicitamente anche l'attività di ricerca finalizzata alla invenzione), poiché in tal caso la retribuzione pattuita sarà necessariamente compensativa dell'invenzione; non è sufficiente, invece, che sia convenuta come oggetto della prestazione un'attività di ricerca, la quale non ha come oggetto e scopo essenziale la realizzazione di invenzioni brevettabili, potendo consentire la soluzione di problemi tecnici fondamentali per l'imprenditore anche senza l'introduzione di un <quid novi> e potendo sfociare in invenzioni scientifiche insuscettibili di immediata applicazione e quindi non brevettabili; e neanche la probabilità che dalla diversa attività dedotta in contratto scaturiscano invenzioni può surrogare la pattuizione di una specifica retribuzione, poiché il comma 2 dell'art. 23, disciplinando l'ipotesi in cui l'invenzione non sia prevista come oggetto del contratto, ma sia conseguita nell'esecuzione del contratto di lavoro (cosiddetta invenzione d'azienda), prevede – quale ipotesi ostativa del diritto all'equo indennizzo – che le parti abbiano stabilito una retribuzione per l'attività inventiva – e quindi ha evidentemente preso in considerazione (non assimilandoli a quelli disciplinati dal comma 1) proprio i casi in cui appare probabile che scaturiscano invenzioni da un'attività avente un diverso oggetto" (Cass. civ., sez. lav., 5.11.1997 n. 10851; nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., 23.5.1991 n. 5803).

Il diritto all'equo premio ex art. 23, comma 2, R.D. 1127/39 non è poi escluso poi dalla sola circostanza che il sig. Girauo percepisse una retribuzione superiore al minimo contrattuale.

Parte convenuta non ha, invero, provato, come era suo onere, che il "superminimo" riconosciuto a favore del sig. Girauo (pari a lire 556.800 lorde nei mesi di aprile e maggio 1998: si vedano le relative buste paga prodotte da parte ricorrente quale doc. n. 3) costituissero lo specifico corrispettivo pattuito per l'attività inventiva in ipotesi dedotta in contratto.

Anche al riguardo può essere utilmente richiamata una massima della Suprema Corte.

*"Poiché l'equo premio previsto dall'art. 23 del R.D. 29.6.1939 n. 1127 compete solamente per le invenzioni di azienda in cui manca la specifica previsione contrattuale del risultato inventivo e non anche per le invenzioni di servizio in cui l'attività inventiva è svolta come oggetto dell'obbligazione e l'invenzione è considerata dalle parti come la ragione stessa dell'attività di lavoro, che viene trasferita al datore di lavoro senza alcun correlativo diritto patrimoniale dell'inventore, ad eccezione di una specifica retribuzione, il giudice, al fine di qualificare la fattispecie concreta deve, in primo luogo, compiere – attenendosi a rigorosi criteri restrittivi – uno specifico esame delle clausole contrattuali per accertare la previsione contrattuale o meno dell'attività inventiva del lavoratore e se esse abbiano avuto esecuzione e riscontro nel comportamento successivo delle parti. Poiché, poi, quando si è in presenza di invenzioni di servizio, la retribuzione costituisce lo specifico corrispettivo dell'attività inventiva dedotta in contratto, occorre stabilire la correlazione tra tale corrispettivo e la qualificata prestazione lavorativa, accertando se effettivamente sia stata pattuita e corrisposta al dipendente un retribuzione superiore a quella normale proprio perché*



*obbligato a svolgere attività inventiva. L'obbligo di tale accertamento non può ritenersi soddisfatto dal generico riferimento alla corresponsione di una retribuzione superiore a quella della categoria di appartenenza del lavoratore, senza l'indicazione degli analitici e specifici elementi, che giustifichino la correlazione causale tra prestazione e retribuzione"* (Cass. civ., sez. lav., 2.4.1990 n. 2646).

In base alle considerazioni che sussiste, pertanto, il diritto del sig. Giraudo, ove riconosciuto autore o coautore delle invenzioni indicate nel ricorso, all'equo premio previsto dall'art. 23, comma 2, R.D. 1127/39.

2. - I brevetti oggetto di causa sono i seguenti:

A1) - Tipo privativa: brevetto per invenzione industriale nazionale italiano.

Dom. N. 90/TO067991

Data Dep.: 11.12.1990

Reg. N. 01241595

Data concess.: 19.1.1994

*Titolo: Dispositivo di taglio di cordoni di materiale di estrusione, ad esempio, cordoni di vetro fuso, per un alimentatore di una macchina operatrice per tale materiale (Parallel Shears).*

Inventori designati: Vittore Giraudo, Carlo Simondi, Giampiero Basso, Wilhelm Fritz Foell, Frank Laybourn.

A2) Tipo privativa: brevetto europeo (originato dal brevetto italiano di cui al punto A1).

Stati designati: AT, BE CH, DE, ES, FR, GB, LI, NL, SE.

Dom. N. 91120982.3

Pubbl. N. EP 0.490.294 A1



IL GIUDICE  
Vittorio Giraudo

Data dep.: 6.12.1991

Inventori: Vittore Giraudo, Carlo Simondi, Giampiero Basso.

B) Tipo privativa: brevetto per invenzione industriale nazionale italiano.

Dom. N. 91/TO000191

Data dep.: 15.3.1991

Reg. N. 01245460

Data concess.: 20.9.1994

Titolo: *Cilindro di spinta per il trasferimento di articoli di vetro da una macchina di formatura ad un nastro trasportatore (Pusher Cylinder).*

Inventori des.: Vittore Giraudo, Giampiero Basso.

C1) Tipo privativa: brevetto per invenzione industriale nazionale italiano.

Dom. N. 92/TO001033

Data dep.: 22.12.1992

Reg. N. 1257952

Data concess.: 19.2.1996

Titolo: *Gruppo per alimentazione di vetro fuso ad un macchina di formatura di articoli di vetro (Plunger).*

Inventori des.: Vittore Giraudo, Carlo Simondi, Giampiero Basso.

C2) Tipo privativa: brevetto europeo (originato dal brevetto italiano di cui al punto C1).

Stati designato: AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, LI, NL

Dom. N. 93120456.4

Pubbl. N. EP 0.603.771 A1

Data dep. : 17.12.1993

Inventori: Vittore Giraudo, Carlo Simondi, Giampiero Basso.



D1) Tipo privativa: brevetto per invenzione industriale nazionale italiano.

Dom. N. 94/TO000100

Data dep.: 18.2.194

Reg. N. 01267393

Data concess.: 5.2.1997

Titolo: *Impianto per la formatura di articoli in vetro (Plunger Mechanism).*

Inventori des.: Vittore Girauda, Carlo Sesia, Alessandro Tealdi, Bruno Viada.

D2) Tipo privativa: brevetto europeo (originato dal brevetto italiano di cui al punto D1).

Stati designati: AT, BE, DE, ES, FR, GB

Dom. N. 95102255.7

Pubbl. N. EP 0.668.248. A2

Data dep: 17.2.1995

Inventori: Vittore Girauda, Bruno Viada, Alessandro Tealdi, Carlo Sesia.

E1) Tipo privativa: brevetto per invenzione industriale nazionale italiano.

Dom. N. 94/TO000927

Data dep.: 18.11.1994

Reg. N. 01267152

Data concess.: 28.1.1997

Titolo: *Gruppo di taglio, particolarmente per la formatura di gocce di vetro.*

inventori: Vittore Girauda, Bruno Viada, Alessandro Tealdi.

E2) Tipo privativa: brevetto europeo (originato dal brevetto italiano di cui al punto E1).



IL GIUDICE  
DOTT. S. CAVALLO

Stati designato: AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, LI, NL

Dom. N. 95117793.0

Pubbl. N.: EP 0.712.812 A2

Data dep.: 10.11.1995

Inventori des.: Vittore Giraud, Bruno Viada, Alessandro Tealdi.

F1) Tipo privativa: brevetto per invenzione industriale nazionale italiano.

Dom. N. 95/TO000995

Data dep.: 12.12.1995

Reg. N. 01281066

Data concess.: 11.2.1998

Titolo: *Gruppo attuatore per lo spostamento di articoli di vetro (Pusher Mechanism).*

Inventori des.: Vittore Giraud, Giampiero Basso, Carlo Simondi.

F2) Tipo privativa: brevetto europeo (originato dal brevetto di cui al punto F1).

Stati designati: DE, ES, FR, GB

Dom. N. 96119890.0

Pubbl. N. EP 0.779.250 A1

Data dep.: 11.12.1996

Inventori des.: Vittore Giraud, Giampiero Basso, Carlo Simondi.

G1) Tipo privativa: brevetto per invenzione industriale nazionale italiano

Dom. N. 95/TO000996

Data Dep.: 12.12.1995

Reg. N. 01281067

Data concess.: 11.2.1998



IL GIUDICE  
D.R.S. G.A. MALLO  
V. V. V.

Titolo: *Gruppo attuatore per lo spostamento di articoli di vetro (Pusher Mechanism).*

Inventori des.: **Vittore Giraudo, Giampiero Basso, Carlo Simondi.**

G2) Tipo privativa: brevetto europeo (originato dal brevetto italiano di cui al punto G1).

Stati designati: DE, ES, FR, GB

Dom. N. 96119889.2

Pubbl. N.: EP 0.79.249 A1

Data dep.: 11.12.1996

Inventori: **Vittore Giraudo, Giampiero Basso, Carlo Simondi.**

H1) Tipo privativa: brevetto per invenzione nazionale italiano.

Dom. N. 95/TO000997

Data dep.: 12.12.1995

Reg. M. 01281068

Data concess.: 11.2.1998

Titolo: *Distributore di gocce di vetro fuso (Glass Gob Distributor).*

Inventori des.: **Vittore Giraudo, Carlo Simondi, Alessandro Tealdi, Bruno Viada.**

H2) Tipo privativa: brevetto europeo (originato dal brevetto italiano di cui al punto H1).

Stati designati: DE, ES, FR, GB

Dom. N. 96119888.4

Pubbl. N. EP 0.779.248 A1

Data dep.: 11.12.1996

Inventori: **Vittore Giraudo, Carlo Simondi, Alessandro Tealdi, Bruno Viada.**



11) Tipo privativa: brevetto per invenzioni industriale nazionale italiano.

Dom. N. 97/67120

Data Dep.: 20.2.1987

Reg. N. 1207357

Data concess.: 17.5.1989

Titolo: *Impianto di distribuzione di gocce di vetro in appositi stampi per la realizzazione di manufatti in vetro (Gob Distributor).*

Inventore designato: Leonardo Ghinamo.

12) Tipo privativa: brevetto europeo (originato dal brevetto italiano di cui al punto 11)

Stati designati: AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, LI, LU, NL, SE

Dom. N. 88112566.0

Pubbl. N. EP 0.353.322 A1

Data dep.: 2.8.1988.

Inventore: Leonardo Ghinamo.

Il ricorrente assume di essere di fatto l'unico ed esclusivo inventore, atteso che l'attribuzione della paternità dell'invenzione di cui ai brevetti sopra indicati sub 11 e 12 all'Ing. Leonardo Ghinamo (Amministratore Delegato del Gruppo Bottero) e la designazione di altre persone, oltre al sig. Giraud, come coinventori dei trovati oggetto degli altri brevetti (Giampiero Basso e Carlo Simondi Carlo, rispettivamente Capo Ufficio Tecnico Vetro Cavo e Direttore Tecnico Vetro Cavo, Wilhelm Fritz Foell, Frank Laybourn, Carlo Sesia, Alessandro Tealdi e Bruno Viada) sarebbero stati effettuati per questioni di "etichetta" e di "immagine" (gerarchia interna dell'azienda) o per fini meramente commerciali.

Ritiene, tuttavia, il Giudicante che all'esito dell'ampia istruttoria esperita l'assunto del ricorrente non risulti sufficientemente provato.

Quanto alla pretesa di essere riconosciuto autore dell'invenzione oggetto del brevetto italiano di cui punto II e del relativo brevetto europeo (attribuiti formalmente alla paternità dell'Ing. Ghinamo), va osservato, anzitutto, che è rimasta mera asserzione di parte, non suffragata da alcuna prova testimoniale, l'allegazione attorea secondo la quale sarebbe stato il sig. Giraud, quale reale ed unico inventore di fatto, ad assegnare alla macchina brevettata (denominata "Gob Distributor") le prime due cifre del numero di serie (63), corrispondenti all'anno di nascita della moglie.

L'Ing. Ghinamo, sentito ai sensi dell'art. 421, comma 4, c.p.c., ha, da parte sua, ribadito di essere effettivamente l'inventore del trovato, dichiarando di essersi avvalso, per pervenire all'idea inventiva, della collaborazione dei sig. Basso e dell'Ing. Simondi per la parte meccanica (l'ing. Ghinamo è ingegnere elettrotecnico con indirizzo elettronico e ingegnere aeronautico) e soggiungendo che *"il ricorrente probabilmente è intervenuto nella parte relativa ai disegni"*. Il medesimo ha inoltre precisato che all'epoca il compito di Amministratore Delegato del Gruppo Bottero non assorbiva completamente il suo tempo e che quindi poteva ancora seguire in prima persona l'attività di progettazione.

Gli appunti di lavoro di pugno del sig. Giraud allegati al ricorso sub 23 non bastano, da soli, per dimostrare la paternità del ricorrente in ordine a tale invenzione, atteso che il fatto, prospettato dallo stesso Ing. Ghinamo, che il sig. Giraud sia



GIUDICE  
DIP. C. CIVILE  
CAGLIARI

intervenuto nella redazione dei "disegni tecnici" non implica automaticamente che al medesimo sia dovuta anche l'idea inventiva "materializzata" in quei disegni.

Va evidenziato infine che le domande relative ai brevetti in questione risalgono rispettivamente al 20.2.1987 e al 2.8.1988, ossia ad un periodo di poco successivo all'ingresso del sig. Giraudo nella "Bottero s.p.a." (avvenuto in data 9.9.1985).

La circostanza che, come riferito dalla stessa, la sig.ra Pagliasso Laura, responsabile dal 20.5.1995 sino al 30.9.2000 dell'ufficio documentazione tecnica sezione vetro cavo della "Bottero s.p.a.", avesse come referente esclusivamente il sig. Giraudo per la stesura e l'aggiornamento del manuale d'uso della macchina denominata "Gob Distributor" può poi essere spiegata con l'importante ruolo tecnico assunto a quell'epoca dal ricorrente e con l'accrescersi degli impegni di carattere amministrativo dell'Ing. Ghinamo.

Anche la pretesa del ricorrente di essere riconosciuto autore esclusivo delle altre invenzioni per cui è causa non può essere accolta e ciò sostanzialmente in base ad un duplice ordine di considerazioni.

Anzitutto, come è emerso dalle testimonianze assunte, tali invenzioni presuppongono non solo conoscenze nel campo meccanico (nel quale è competente il sig. Giraudo), ma anche nel campo elettronico.

L'osservazione vale in particolare per i brevetti indicati sopra sub D ("impianto per la formatura di articoli in vetro - Plunger Mechanism"), sub E ("gruppo di taglio, particolarmente per la formatura di gocce di vetro") e sub H ("distributore di gocce di vetro fuso - Glass Gob Distributor") e in relazione ai quali sono

151 58525 101  
 CENARIO

stati designati come coinventori anche l'Ing. Carlo Sesia e il sig. Viada Bruno, aventi specifiche competenze nel campo elettronico.

In secondo luogo – e il rilievo vale per la parte più strettamente meccanica – l'invenzione nel settore del vetro cavo non è normalmente il frutto di un'intuizione isolata, ma scaturisce dal lavoro di tutta un'equipe nell'ambito della quale si perviene all'eventuale risultato inventivo attraverso progressivi aggiustamenti e attraverso reciproci suggerimenti.

Illuminante al riguardo appare quanto dichiarato dal sig. Basso Giampiero, sentito in qualità di testimone:

*"Preciso che prima viene individuato l'obiettivo da raggiungere. Poi era di solito il sig. Giraudo che prospettava una soluzione. Se ne parlava collegialmente, rappresentando eventuali difficoltà di attuazione e proponendo correzioni e modifiche. Indi, per successive approssimazioni, si arrivava (in caso di esito positivo) al progetto poi presentato per ottenere il brevetto".*

Risulta provato, inoltre, che l'invenzione indicata sopra sub A ("dispositivo di taglio di cordoni di materiale di estrusione, ad esempio cordoni di vetro fuso, per un alimentatore di una macchina operatrice per tale materiale – Parallel Shreas") è scaturita dal confronto e dallo scambio di informazioni tra i tecnici della "Bottero s.p.a." e i tecnici della società tedesca "Oberland" (si veda, in particolare, quanto dichiarato dal teste Laybourn Frank).

Quanto infine agli appunti di lavoro versati agli atti dal ricorrente, essi confermano solo il contributo del sig. Giraudo,

IL GIUBICE  
DR. S. GAVILLO  
1970

TRIBUNALE  
1970

ma non escludono che alle invenzioni in questione abbiano effettivamente concorso altre persone.

La paternità esclusiva del ricorrente in ordine alle suddette invenzione non può essere infine desunta dall'ottemperanza solo parziale, da parte della "Bottero s.p.a.", all'ordine di esibizione della documentazione di archivio relativa ai lavori e agli studi che hanno portato ai brevetti oggetto di causa (all'udienza del 9.10.2000 la convenuta si è, invero, limitata ad esibire solo nove "disegni tecnici", costituiti per giunta da "complessivi", ossia da disegni redatti nella fase finale del complesso iter a monte della domanda di brevetto).

Come è emerso dalle prove testimoniali assunte, la paternità dei disegni tecnici redatti nel corso della ricerca non equivale a paternità (o per lo meno a paternità esclusiva) dell'invenzione, posto che la parte grafica può essere affidata anche a persone estranee all'idea inventiva (c.d. disegnatori) o addirittura a ditte esterne (si vedano le deposizioni rese dai testi Antonietti Roberto, Dutto Claudio, Dutto Aldo e Olivero Domenico).

Quanto sopra non toglie, peraltro, che la sostanziale inottemperanza all'ordine di esibizione possa essere valutata, unitamente alle risultanze delle prove testimoniali, nel senso di ritenere ascrivibile al sig. Giraudo il contributo creativo più rilevante, per la parte meccanica, con riferimento alle otto invenzioni di cui ai brevetti italiani ed europei sopra indicati sub A, B, C, D, E, F, G e H (invenzioni di cui il ricorrente è stato riconosciuto coautore dalla stessa "Bottero s.p.a." nelle relative domande di brevetto).

E' sufficiente al riguardo richiamare, oltre alla deposizione resa dal sig. Basso, già sopra riportata, quanto dichiarato dai testi



Laybourn ("lo scambio di informazioni, per quanto riguarda la parte tecnica, è avvenuto quasi esclusivamente con il sig. Giraudo") e Tealdi ("la parte meccanica è prevalentemente dovuta al sig. Giraudo").

"Il contributo creativo" del dipendente, però, è uno dei coefficienti della c.d. "formula tedesca" solitamente utilizzata dalla giurisprudenza e dai collegi arbitrali per determinare l'equo premio previsto dall'art. 23, comma 2, R.D. 1127/39 e quindi l'esame approfondito di questo aspetto va rimandato al prosieguo del processo, non disponendosi ancora allo stato degli elementi indispensabili per quantificare gli altri fattori presi in considerazione dalla suddetta formula (in specie quello - richiedente una C.T.U - rappresentato dal c.d. "valore dell'invenzione", ossia dagli utili conseguibili nel periodo di validità tecnica del trovato).

In questa sede va, pertanto, pronunciata sentenza limitatamente all'*an debeat* e va disposto per il prosieguo del processo come da separata ordinanza.

La pronuncia sulle spese di causa va rimandata al momento dell'emanazione della sentenza definitiva.

**P. Q. M.**

**Il Giudice Istruttore del Tribunale di Cuneo in funzione di Giudice Unico e quale Giudice del Lavoro, pronunciando in punto "*an debeat*", nel contraddittorio delle parti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,**

**D I C H I A R A**

**che il ricorrente, sig. GIRAUDO Vittore, ha diritto all'equo premio ex art. 23, comma 2, R.D. 29.6.1939 n. 1127, come**

AL GIUDICE  
Dr. F. CAVALLO



coinventore in relazione ai seguenti brevetti italiani (e ai relativi brevetti europei) in capo alla "BOTTERO S.P.A.":

brevetto REG. N. 01241595 concesso il 19.1.1994;

brevetto REG. N. 01245460 concesso il 20.9.1994;

brevetto REG. N. 1257952 concesso il 19.2.1996;

brevetto REG. N. 01267393 concesso il 5.2.1997;

brevetto REG. N. 01267152 concesso il 28.1.1997;

brevetto REG. N. 01281066 concesso l'11.2.1998;

brevetto REG. N. 01281067 concesso l'11.2.1998;

brevetto REG. N. 01281068 concesso l'11.2.1998;

**DISPONE**

per il prosieguo del processo come da separata ordinanza.

Così deciso in Cuneo il 7.5.2001:

Il Giudice

Dr. Sandro CAVALLO

IL CANCELLIERE  
(Maria Luisa Guazzotti)

*Guazzotti*



DEPOSITATO in Cancelleria

Cuneo, il 4.7.01

Il Cancelliere

*Guazzotti*

