



TRIBUNALE DI CUNEO

SENTENZA

n. 2392/98 R.G.
n. 168/02 Sent.
n. 17230 cron.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

all'udienza del giorno 8.7.2000

Il Giudice

nella causa di lavoro / ~~previdenza ed assistenza obbligatoria~~ promossa da:

GIRAUDDO Vittore

RICORRENTE

CONTRO

BOTTIERO s.p.a

CONVENUTO

ha emesso la seguente sentenza:

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti ~~in contumacia del~~
~~convenuto,~~ reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

CONDANNA
La "BOTTIERO S.P.A." con sede in Cuneo al
pagamento in favore del sig. GIRAUDDO Vittore,
titolo di equo canone ex art. 23 comma 2,
R.D. 1127/39, per somma di Euro 101.955,
oltre interessi e rivalutazione del 14/1/99;
PONE

Il spese del CTU a carico di entrambi le parti nella
misura di metà per ciascuna;

CONDANNA

La convenuta alla rifusione delle spese del
giudice del ricorso, che liquida in totale 22,698,47 €
(e così a rifondere € 11.349,23), oltre CPA e IVA

Corso, li 8/7/02

IL GIUDICE
DR. S. CAVALLLO

Le Cancelliere
Marta

SENT. 168/02
R. G. 2392/98
CRON. 17765

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 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,

OGGETTO: equo
premio ex art.
23 co 2 R.D. 1127

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

"1 - Accertare e dichiarare il diritto del sig. Vittore Giraudo al
riconoscimento dell'equo premio da parte della Bottero s.p.a., ai
sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, L.I. (R.D. 29.6.1939

IL GIUDICE
 D. F. CAVALLI
 Cuneo

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 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.

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE

“In via istruttoria:

convocare i consulenti tecnici d'ufficio e i consulenti tecnici di parte per fornire i chiarimenti richiesti nelle note difensive autorizzate del 28.6.2002.

Nel merito:

dichiarare inammissibili e/o infondate le domande avversarie; salvo ogni diritto, ragione od azione e con rivaia 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 1989, 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

IL GIUDICE
 D. F. CAVALLI
 Cuneo

IL GIUDICE
 D. F. CAVALLI
 Cuneo

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. Giraudò riassumeva il giudizio sospeso reiterando le domande e le istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo.

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 questo Giudice pronunciava sentenza in punto "*an debeatur*", dichiarando che il sig. Giraudo aveva diritto all'equo premio ex art. 23, comma 2, del R.D. 1127/39, come coinventore, in relazione agli otto brevetti italiani e ai corrispondenti sette brevetti europei nelle cui domande era stato designato come tale dalla "Bottero s.p.a.",

Indi veniva disposta C.T.U. al fine di determinare l'utile ricavabile dalle invenzioni di cui il ricorrente era stato riconosciuto coautore, tenuto conto del prezzo di vendita dei prodotti costituenti attuazione dei suddetti brevetti nonché di

AL GIUDICE
P. S. CAVALLI
1990



ogni altro vantaggio economico derivabile dagli stessi nel periodo di validità tecnica del trovato e al fine di stabilire quale parte delle invenzioni in questione presupponesse competenze nel campo della meccanica e quale parte invece postulasse competenze di natura diversa.

Dopo l'espletamento delle operazioni peritali (che richiedeva, per la complessità dei quesiti e per la mole della documentazione da esaminare, quasi un anno) la causa veniva infine discussa e decisa anche in punto *quantum debeatur* all'udienza dell'8.7.2002.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Premessa.

L'art. 23, comma 2, del R.D. 29.6.1939 n. 1127 si limita ad affermare che l' "equo premio" spettante al dipendente inventore va determinato tenendo conto dell' "importanza" dell'invenzione.

Lo scarno e generico criterio dettato dal legislatore viene solitamente specificato dalla giurisprudenza e dai collegi arbitrali ricorrendo alla c.d. "formula tedesca".

Tale meccanismo di calcolo è riassunto dalla formula

$$I = V \times P$$

ove I è l'ammontare dell'indennità, V il valore dell'invenzione e P il fattore proporzionale espresso in percentuale e calcolato tenendo conto dei seguenti elementi

- I) mansioni del dipendente;
- II) posizione del dipendente nell'impresa;
- III) contributo fornito dall'impresa per la realizzazione dell'invenzione.

Ciò premesso, occorre ora passare all'esame dei singoli fattori presi in considerazione dalla c.d. "formula tedesca".

2. - Il valore dell'invenzione.

I brevetti in relazione ai quali il sig. Giraudo è stato riconosciuto coinventore nella sentenza non definitiva del 7.5.2001 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

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

AL GIUDICE
S. CAVALLI
S. C.



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 Giraudò, 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 Giraudò, 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 Giraudò, Carlo Simondi, Giampiero Basso.

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

Dom. N. 94/TO000100

Data dep.: 18.2.1994

Reg. N. 01267393

Data concess.: 5.2.1997



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

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

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

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 Giraudò, Bruno Viada, Alessandro Tealdi.

AL GIUDIZIO
DEI GIURATI
CIVILI



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 Giraudò, 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 Giraudò, 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

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

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

H1) Tipo privativa: brevetto per invenzione nazionale italiano.

Dom. N. 95/TO000997

Data dep.: 12.12.1995

Reg. M. 012 81068

Data concess.: 11.2.1998

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

Inventori des.: Vittore Giraudò, 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 Giraudò, Carlo Simondi, Alessandro Tealdi.

Nel caso in cui l'invenzione sia sfruttata nell'impresa (anziché attraverso la concessione di una licenza di brevetto o la cessione di questo a terzi) il sistema di calcolo del valore dell'invenzione più frequentemente utilizzato è basato sull'analogia con la licenza, che mira ad individuare il costo che avrebbe per

AL GIUDICE
DOTT. S. CAVALLI
C.A.B.

TEALDI
CUNEO

TEALDI
CUNEO

l'impresa acquisire una licenza di sfruttamento dell'invenzione, se questa fosse stata raggiunta fuori dall'impresa.

Si tratta in primo luogo di determinare il maggior utile maturato dall'impresa grazie alla vendita dei prodotti realizzati in base alle tecniche oggetto dell'invenzione e poi di applicare sull'utile la percentuale corrispondente alla *royalty* che sarebbe stata presumibilmente praticata (e al riguardo un tasso del 20% viene considerato quello normale).

Ad esempio, se l'utile è pari al 20% del fatturato, e la *royalty* su quell'utile è quella ordinaria del 20%, la *royalty* sul fatturato sarà pari al 2%.

A tali criteri di calcolo si è sostanzialmente attenuto, nell'ampia ed esaustiva relazione depositata, il Dott. Commercialista Francesco Galvagno, nominato C.T.U. per la parte contabile.

Il Dott. Galvagno ha proceduto, innanzitutto, all'individuazione dei prodotti costituenti attuazione dei suddetti brevetti.

Sul punto, in accordo con i consulenti tecnici di parte, il C.T.U. è giunto alle seguenti conclusioni:

- dal brevetto italiano intitolato "*Dispositivo di taglio di cordoni di materiale di estrusione...ecc.*" e dal corrispondente brevetto europeo (brevetti indicati *supra sub* A1 e A2 e nelle relazioni peritali con i numeri 1.241.595 e 0 490 294) è scaturito il c.d. gruppo delle "Forbici parallele" o "Electronic Parallel Shear";
- dal brevetto italiano designato come "*Cilindro di spinta per il trasferimento di articoli di vetro da una macchina di formatura ad un nastro trasportatore*" (brevetto B o 1.245.460) sono nati esclusivamente due prototipi e non si è addivenuti ad un vero prodotto;

ORDIN.

Occorre, pertanto, chiedersi se si debba determinare solo l'utile direttamente imputabile alla parte meccanica o se invece si debba tenere conto dell'utile riferibile all'intero apparecchio e quindi imputabile anche alla parte non meccanica.

Al riguardo possono porsi i casi limite dell'invenzione concernente un particolare estremamente ridotto (ad esempio una semplice vite) di una macchina molto grande e complessa (ad esempio un aereo Jumbo) o, all'opposto, di un apparecchio il cui successo commerciale è determinato quasi esclusivamente dal particolare tecnico scaturito dall'invenzione.

Ove, come nella specie, non ricorra uno dei suddetti casi limite, la soluzione preferibile appare quella adottata dai Dott. Galvagno, il quale ha effettuato una stima che riflettesse anche la percentuale di incidenza della parte meccanica sull'utile ricavato dalla vendita dell'intero apparecchio.

Tanto più che, come ha evidenziato il C.T.U., è risultato a volte impossibile scindere il prezzo di vendita di alcuni prodotti commercializzati dalla "Bottero s.p.a." nelle sue due componenti principali, ossia quella meccanica e quella elettronica.

Tanto più ancora che, come ha osservato il Prof. Ing. Graziano Curti, nominato C.T.U. per la parte "brevettuale", *"in generale diversa è la ripartizione del peso relativo delle due componenti a seconda che si analizza il problema dal punto di vista contabile, cioè degli utili connessi rispettivamente con le due componenti suddette, oppure dal punto di vista brevettale, cioè delle competenze che nell'invenzione sono riconducibili all'una o all'altra delle due componenti stesse. In altre parole può avvenire che una componente, ad esempio quella elettronica, dell'invenzione produca una parte trascurabile degli utili e per*

contro costituisca invece il cuore, cioè la parte più significativa dell'invenzione, o viceversa" (pag. 4 della relazione peritale).

Sulla base di tale corretta premessa metodologica il Dott. Galvagno ha, quindi, proceduto, sulla scorta dei dati ricavabili dalle fatture di vendita e dalle scritture contabili della "Bottero s.p.a." nonché dal Sistema Informatico ad uso interno messo dalla convenuta a disposizione del C.T.U. (sistema nel quale ciascun prodotto è contraddistinto da un codice identificativo), alla determinazione dei ricavi direttamente o indirettamente derivati dai prodotti costituenti attuazione delle invenzioni di cui il sig. Giraud è stato riconosciuto coautore, dei costi di diretta imputazione (costi dei materiali, costi della manodopera), dei costi comuni od indiretti inerenti ai suddetti prodotti (costi di struttura, costi di montaggio, costi per provvigioni, ecc.) e quindi dell'utile lordo e dell'utile netto ricavato sino alla data del 31.12.2001 ("utile storico").

Per quanto poi riguarda l'utile ricavabile nel residuo periodo di validità tecnica del trovato, il C.T.U., attesa l'estrema difficoltà di formulare previsioni al riguardo, ha opportunamente fatto riferimento alla "durata legale" dei brevetti, proiettando la media annuale dell'utile storico su un arco temporale di 20 anni a partire dalla data di deposito del brevetto ed attualizzando gli utili futuri in base al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) determinato dalla Banca d'Italia.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte il C.T.U. "contabile" ha infine concluso che l'utile netto ricavato e ricavabile dalle invenzioni di cui il ricorrente è stato riconosciuto coautore nella sentenza parziale del 7.5.2001 ammonta a euro 2.913.000, pari a lire 5.640.000.000 circa.

AL GIUDICE
D.M.S. CAVALLI
S. L. 1.1.1.1.1.

CUNEO

Ora, la principale osservazione critica mossa da parte convenuta in ordine alla relazione del Dott. Galvagno è quella di aver determinato il prezzo medio dei meccanismi venduti all'interno delle "applicazioni Pusher" oggetto dei brevetti italiani 1.281.066 e 1.281.067 (alle quali è imputabile la quota - parte dell'utile netto di gran lunga preponderante: si veda la tabella 35 riportata a pag. 229 della relazione) nell'importo di euro 4.906,34 per ciascuna sezione (pag. 81 della relazione), ossia in un valore più che triplo rispetto a quello dello stesso meccanismo venduto come pezzo di ricambio, pari a euro 1.373,72 (pag. 73 della relazione).

Va rilevato, peraltro, che il C.T.U. ha ritenuto di applicare quale prezzo medio dei meccanismi venduto all'interno dei sistemi Pusher l'importo di euro 4.906,34 per ciascuna sezione (e non quello di euro 1.372,72 o un valore ancora inferiore) sulla base della realistica considerazione (espressa a pag. 80 della relazione) che, *"una volta imputata la quota di costi e ricavi comuni relativi a tali prodotti, l'azienda si troverebbe a produrre tali Applicazioni Pusher in perdita"* e che quindi, *"in presenza di una simile situazione, la Bottero s.p.a. avrebbe certamente sospeso la produzione di tali macchinari"* (circostanza che invece non si è verificata).

In ogni caso, l'eventuale sovrastima operata dal Dott. Galvagno relativamente all'utile ricavabile dalle "Applicazioni Pusher" è compensata dalla non "evidenza contabile" dei vantaggi economici indiretti che la "Bottero s.p.a. ha comunque tratto dalla brevettazione delle altre invenzioni di cui il sig. Giraudò è stato riconosciuto coautore.

AL GIUDICE
DOTT. S. CAVALLI
S. 10/03/03

E' noto, infatti, che la brevettazione di una invenzione industriale attribuisce un diritto di privativa all'impresa titolare del brevetto e quindi questa, anche se di fatto non addviene alla realizzazione di alcun prodotto costituente attuazione dell'invenzione, inibisce alle imprese concorrenti, per la "durata legale" del brevetto, di sfruttare economicamente il trovato (c.d. brevetti di "sbarramento").

La determinazione dell'utile ricavabile effettuata dal Dott. Galvagno appare, pertanto, nel complesso, equa e ragionevole.

Applicando sull'utile netto come determinato dal C.T.U. "contabile" la *royalty* al tasso "normale" del 20% (non essendo stati evidenziati dai C.T.U. o dalle parti elementi per discostarsi da tale tasso), il "valore delle invenzioni" (V) di cui il sig. Giraudò è stato riconosciuto coautore nella sentenza non definitiva del 7.5.2001 risulta, quindi, pari a euro 582.600 (euro 2.913.00 x 20%).

3. - Il fattore proporzionale.

Nella "formula tedesca" il fattore proporzionale P è calcolato in base ai seguenti tre indici:

- a) posizione dl problema;
- b) soluzione del problema;
- c) mansioni e posizione del dipendente nell'impresa.

A ciascun indice viene attribuito un valore, che per l'indice a) va da 1 a 6; per l'indice b) sempre da 1 a 6; per l'indice c) da 1 a 8. La somma dei valori dei tre indici (che può andare da 3 a 20), attraverso un'apposita tabella, viene rapportata in misura non proporzionale a valori che vanno da 2 a 100. Si ottiene così la percentuale del valore dell'invenzione che, in base alla formula

$I = V \times P$, costituisce l'indennità da corrispondere al dipendente inventore.

L'indice a) (posizione del problema) misura quale iniziativa abbia avuto il dipendente nell'affrontare il problema tecnico oggetto dell'invenzione, consentendo di attribuire un'indennità tanto più elevata quanto maggiore sia stata l'autonomia del dipendente nell'individuazione del problema tecnico.

In relazione a tale indice assume, nella specie, particolare rilevanza la testimonianza resa dal teste Basso Giampiero, Capo Ufficio Tecnico Vetro Cavo della "Bottero s.p.a.", il quale ha dichiarato quanto segue:

"Preciso che prima viene individuato l'obiettivo da raggiungere. Poi era di solito il sig. Girardo 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".

Il caso in esame può essere, quindi, fatto rientrare nella fattispecie alla quale viene attribuito il valore 2 ("il management dell'impresa ha prospettato al dipendente il problema tecnico senza la diretta indicazione del metodo per risolverlo").

L'indice b) (soluzione del problema) misura il rilievo dell'aiuto intellettuale e materiale fornito dall'impresa al dipendente per la soluzione del problema tecnico.

Le possibilità che al riguardo devono essere tenute in considerazione sono le seguenti:

1) la soluzione è stata raggiunta dall'inventore grazie ad uno sforzo di riflessione normale nella sua professione

2) la soluzione è stata raggiunta grazie ai lavori o alle conoscenze dell'impresa;

3) l'impresa ha fornito all'inventore mezzi di aiuto o assistenza tecnica.

Nella specie, considerato che le invenzioni in questione sono scaturite da un lavoro di *équipe* (teste Basso) e che il sig. Giraudò faceva parte dell'Ufficio Tecnico della "Bottero s.p.a.", possono ritenersi verificate almeno in parte le condizioni sub 2) e sub 3). Conseguentemente il valore da attribuire al fattore b) è pari a 4 (ipotesi in cui una condizione si verifichi interamente, ovvero si verifichino due condizioni solo in parte).

L'indice c) (mansioni e posizione del dipendente nell'impresa) misura infine l'eccezionalità dell'invenzione rispetto alla posizione occupata dal dipendente, le mansioni svolte, la responsabilità attribuita, la retribuzione percepita e il valore è inversamente proporzionale alle conoscenze possedute dal dipendente inventore grazie alla sua posizione nell'impresa.

Tenuto conto che il ricorrente era inquadrato dapprima nel V livello o poi nel VI livello del C.C.N.L. Industria Metalmeccanica (e quindi non aveva mansioni direttive né personale alle sue dipendenze), che tra i suoi compiti rientrava anche quello di "*sviluppare progetti relativi a macchinari*" e che il medesimo percepiva una retribuzione superiore al minimo contrattuale, la categoria che più si confà al caso in esame è quella (corrispondente al valore 5 del fattore c) dei "dipendenti che hanno ricevuto un grado di istruzione tecnica elevato (di livello superiore o universitario) e che, se lavorano in un centro di sviluppo, dovrebbero essere in grado di risolvere problemi costruttivi e procedurali".

AL GIUDICE
DOTT. CAVALLI
S. C.

(c.c.)

Sommando i valori attribuiti ai fattori a), b) e c) si ottiene dunque un totale di 11 (2 + 4 + 5).

Poiché, nella formula tedesca, P rappresenta un valore proporzionale del valore dell'invenzione, espresso in percentuale, occorre ancora rapportare a 100 il totale ottenuto.

A questo fine si utilizza la seguente tabella:

a+b+c	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P	2	4	7	10	13	15	18	21	25	32	39	47	55	63	72	81	90	100

Nella specie il fattore di partecipazione P va, pertanto, determinato nella percentuale del 25% (rientrante nel *range* "normale", che è quello che varia tra il 10% ed il 25%).

4. - La quota – parte del sig. Giraud quale coinventore.

Determinato il valore delle invenzioni (V) e calcolato il fattore di partecipazione (P), l'ammontare dell'indennità spettante al dipendente inventore, secondo la "formula tedesca", risulta, dunque, uguale a euro 582.600 x 25%, cioè a euro 145.650.

Senonché l'odierno ricorrente è stato riconosciuto coautore e non unico ed esclusivo autore delle quindici invenzioni sopra elencate.

Si pone, pertanto, il problema di stabilire la quota – parte spettante al sig. Giraud quale coinventore.

Sul punto il Giudicante ritiene che la presunzione di parità delle quote fra i dipendenti designati come inventori dalla "Bottero s.p.a." nelle relative domande di brevetto sia stata vinta dalle risultanze delle prove testimoniali.

Al riguardo è sufficiente richiamare, oltre alle deposizione resa dal sig. Basso, già sopra riportata, quanto dichiarato dai testi

AL GIUDICE
DIP. S. CAMILLO
S. M. C. 02/20

Laybourn Frank, tecnico della società tedesca "Oberland" che ha collaborato all'ideazione del dispositivo denominato "Parallel Shears" (*"lo scambio di informazioni, per quanto riguarda la parte tecnica, è avvenuta quasi esclusivamente con il sig. Giraudo"*), Viada Bruno, progettista elettronico dell'Ufficio Ricerca e Sviluppo della "Bottero s.p.a.", designato come coinventore in relazione ai brevetti sopra indicati *sub D, E e H* (*"la parte meccanica è stata curata quasi esclusivamente dal sig. Giraudo, alla cui mano sono dovuti gli schizzi di base"*) e Tealdi Alessandro, dipendente dell'odierna convenuta con la qualifica di "programmatore", designato come coautore delle invenzioni sopra indicate *sub D, E e H* (*"la parte meccanica è prevalentemente dovuta al sig. Giraudo"*).

A ciò va aggiunto che la sostanziale inottemperanza, 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 al convenuta si è, invero, limitata ad esibire solo nove "disegni tecnici", costituiti per giunta da "complessivi", ossia da disegni redatti nella fase finale dell'iter a monte della domanda di brevetto) può essere valutata come conferma del fatto che le invenzioni in questione sono dovute, per la parte meccanica, soprattutto al contributo creativo fornito dal sig. Giraudo.

Quanto alla quantificazione in percentuale dell'apporto dell'odierno ricorrente può utilmente farsi riferimento alla consulenza "brevettuale" espletata dal Prof. Ing. Graziano Curti, il quale ha valutato le competenze tecniche richiesta da ciascuna invenzione.



Orbene, in relazione ai brevetti avente ad oggetto il "gruppo attuatore per spostamento di articoli di vetro" (brevetti indicati sopra indicati *sub F e G* e nelle relazioni peritali come brevetti italiani 1.281.066 e 1.281.067) e dai quali, come si è detto, è derivata la quota-parte dell'utile di gran lunga preponderante, il C.T.U. ha stimato il peso della parte *lato sensu* meccanica intorno al 70%.

Il Prof. Ing. Curti ha, invero, osservato quanto segue:

"l'invenzione è costituita da un dispositivo chiaramente di tipo meccanico nel quale però la parte inventiva risiede nel sistema di azionamento che è di tipo pneumatico.

Si può all'incirca stimare in un 40% dell'invenzione la parte di competenza meccanica e in un 60% quella di competenza pneumatica.

Si tratta però di stabilire se gli azionamenti, i comandi, i collegamenti di tipo pneumatico siano da considerarsi come di natura diversa dalla meccanica.

Si osserva che da un lato questo settore delle apparecchiature meccaniche (la pneumatica) non rientra nel campo della meccanica classica, cioè quella delle macchine e dei componenti di macchina (ruote dentate, cuscinetti, alberi...), ma dall'altro è anche vero che non è così separata e indipendente dalla meccanica propriamente detta come lo sono i settori elettrico e più ancora quelli elettronico e informatico.

In altre parole il settore della pneumatica è un settore affine a quello della meccanica classica per cui le competenze relative a questi settori in gran parte si mescolano e si confondono.

In definitiva se si deve comunque individuare una ripartizione delle invenzioni in questione fra meccanica e non-meccanica si

può suddividere a metà la parte pneumatica giungendo così a una ripartizione finale pari al 30% di competenze di natura diversa e $40 + 30 = 70\%$ di competenze nel campo della meccanica" (pagg. 21 e 22 della relazione peritale).

La valutazione delle competenze nel campo della meccanica presupposte dalla suddetta invenzione corrisponde grossomodo alla media (pari all'incirca al 65%) delle percentuali attribuite dal C.T.U. alla parte meccanica di tutte le invenzioni delle quali il sig. Giraudò è stato riconosciuto coautore.

Le stime effettuate dal Prof. Ing. Curti, ad avviso di questo Giudice, appaiono corrette e condivisibili, in quanto, a differenza di quanto apoditticamente affermato da parte ricorrente, il C.T.U. nel valutare il peso della parte meccanica e di quella non meccanica, ha fatto riferimento alle c.d. "rivendicazioni" del singolo brevetto e delle "rivendicazioni" ha considerato soprattutto la parte c.d. caratterizzante (quella che segue la locuzione "...caratterizzata dal fatto che..."), ossia la parte dell'invenzione alla quale il testo del brevetto attribuisce, secondo le comuni regole di stesura formale dei brevetti, le caratteristiche di novità e inventività richieste dalla legge per la brevettabilità del trovato (si vedano l'art. 5 del R.D. 5.2.1940 n. 244 e l'art. 8, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 27.11.1963, in vigore in Italia dal 18.5.1981).

Orbene, sulla base della relazione redatta dal Prof. Ing. Curti e dell'istruttoria esperita (dalla quale, come si è detto, è emerso che la parte meccanica delle invenzioni *de quibus* è quasi esclusivamente dovuta al sig. Giraudò) la quota-parte dell'equo premio, come sopra calcolato, spettante al ricorrente può essere

IL GIUDICE
DOTT. S. CAVALLO



fondatamente determinata nel 70% e quindi in euro 101.955 (euro 145.650 x 70%), corrispondenti a lire 197.412.408.

5. - Conclusioni. Regolamento delle spese di causa.

In conclusione, la "Bottero s.p.a." deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore del sig. Giraudò Vittore, a titolo di "equo premio" ex art. 23, comma 2, del R.D. 29.6.1939 n. 1127, della somma capitale di euro 101.955.

Detto importo va maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla domanda (ossia dal 14.1.1999, data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) al saldo effettivo.

Quanto sopra in applicazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c., atteso che la domanda del lavoratore dipendente diretta a conseguire un equo compenso per invenzione industriale, secondo la previsione dell'art. 23, comma 2, del R.D. 1127/39, si ricollega ad un'attività che, pur non formando oggetto immediato e diretto del rapporto di lavoro, si pone in relazione causale imprescindibile e necessaria con il rapporto stesso, del quale configura una vicenda esecutiva (Cass. civ., sez. I, 23.4.1979 n. 2276).

Va ricordato inoltre che l'art. 22, comma 36, della l. 23.12.1994 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il quale esclude il cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro, pensionistici e assistenziali maturati dopo il 31.12.1994, è stato dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 36 della Carta Fondamentale, nella parte in cui estende tale regime ai dipendenti privati (Corte Cost., sent. 2.11.2000 n. 459).

In ossequio al principio affermato nella sentenza 29.1.2001 n. 38 delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, gli interessi legali andranno calcolati sul capitale annualmente rivalutato dalla predetta data del 14.1.1999 fino a quella del soddisfacimento del credito.

Avuto riguardo all'esito del giudizio (riconoscimento del diritto del ricorrente all'equo compenso in relazione a 15 delle 17 invenzioni in contestazione, ma solo come coinventore – e non già come autore esclusivo – e per un importo decisamente inferiore a quello indicato nel ricorso) appare infine conforme a giustizia porre le spese delle due C.T.U., come liquidate con separati decreti, a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna e condannare parte convenuta alla rifusione della metà delle spese legali sostenute dal ricorrente, che, in conformità delle note del 27.4.2001 e dell'8.7.2002 e riconosciuta la congruità degli importi in esse indicati, si liquidano in totali euro 22.698,47, di cui complessivi euro 6.481,78 per diritti di procuratore, complessivi euro 14.153,19 per onorari di avvocato e complessivi euro 2.063,50 per rimborso forfettario spese generali (e così a rifondere euro 11.349,23), oltre C.P.A. e I.V.A.

Ai sensi dell'art. 431, comma 1, c.p.c. la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

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

GIUDICE
S. CAVALLI
C. A. V. L. L.



CONDANNA

la "BOTTERO S.P.A.", con sede in Cuneo, al pagamento in favore del sig. GIRAUDO Vittorio a titolo di equo premio ex art. 23, comma 2, del R.D. 29.6.1939 n. 1127, della somma di euro 101.955, oltre interessi e rivalutazione dal 14.1.1999;

PONE

le spese delle C.T.U. a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna;

CONDANNA

la convenuta alla rifusione della metà delle spese legali sostenute dal ricorrente, che liquida in totali euro 22.698,47 (e così a rifondere euro 11.349,23), oltre C.P.A. e I.V.A.

Così deciso in Cuneo l'8.7.2002.

Il Giudice

Dr. Sandro CAVALLO

IL CANCELLIERE
(Maria Luisa Guarzotta)



DEPOSITATO in Cancelleria

Cuneo, li

5.8.2002

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CUNEO, 7.8.02

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]