



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

SGD – G – 030



LE INVENZIONI DEI DIPENDENTI

DEL

MINISTERO DELLA DIFESA

**ROMA
EDIZIONE 2016**



MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente Direttiva “**Le invenzioni dei dipendenti del Ministero della Difesa**”,
edizione 2016.

Essa abroga e sostituisce la precedente edizione 2015.

Roma, 22 febbraio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
Gen. S.A. Carlo MAGRASSI

INDICE

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI ELENCO DI DISTRIBUZIONE

<u>PREMESSA</u>	Pag. 1
<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	Pag. 2
<u>INVENZIONI DI SERVIZIO</u>	Pag. 2
<u>INVENZIONI D'AZIENDA</u>	Pag. 3
<u>INVENZIONI OCCASIONALI</u>	Pag. 4
<u>DOMANDE DI BREVETTO CLASSIFICATE</u>	Pag. 5
<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	Pag. 5
<u>ALLEGATO "A": Presupposti per la richiesta di deposito</u>	
<u>ALLEGATO "B": Piano di valorizzazione</u>	
<u>ALLEGATO "C": Foglio notizie</u>	
<u>ALLEGATO "D": Linee guida per il calcolo dell'equo premio</u>	

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Codice civile, art. 2590.
2. Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 (Codice della proprietà industriale – c.p.i.).
3. Relazione illustrativa del c.p.i..
4. Decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 (regolamento di attuazione c.p.i.).
5. Decreto del Ministro dello sviluppo economico 02 aprile 2007 (determinazione dei diritti sui brevetti).
6. Decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008 (ricerca di anteriorità per domande di brevetto per invenzione).

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

<u>ENTE</u>	<u>SEDE</u>	<u>COPIE</u>
UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO DELLA DIFESA	ROMA	1
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA	1
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA	1
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA	1
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA	1
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA	1
DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA	1
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI	ROMA	1
DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI	ROMA	1
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	ROMA	1
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA	1
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI	ROMA	1

<u>DIRAMAZIONE INTERNA</u>	<u>COPIE</u>
UFFICIO GENERALE SG	1
I REPARTO	1
II REPARTO	1
IV REPARTO	1
VI REPARTO	1

PREMESSA

Le invenzioni realizzate dai lavoratori sono oggetto di una specifica disciplina, che fissa i diritti e gli obblighi delle parti, vale a dire del lavoratore stesso e del suo datore di lavoro.

Detta disciplina è contenuta nell'articolo 64 del "Codice della proprietà industriale" (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e s.m.i., d'ora in poi indicato come "c.p.i.").

Nella totalità dei casi, al lavoratore spetta il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'invenzione, mentre i diritti patrimoniali legati ad essa appartengono al datore di lavoro quando l'invenzione "è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego", mentre appartengono al lavoratore quando il risultato raggiunto da esso è estraneo all'attività svolta in quanto dipendente.

Quando i diritti patrimoniali sono attribuiti al datore di lavoro, il contributo creativo del lavoratore che realizzi un'invenzione è compensato da una specifica voce retributiva prevista per l'attività inventiva o, in sua assenza, da un equo premio, a condizione che il datore di lavoro ottenga il brevetto a tutela dell'invenzione stessa e realizzi dal suo sfruttamento un reddito.

A favore del datore di lavoro, quando l'invenzione deriva da un'attività estranea al rapporto di lavoro o di impiego, sono previsti dei diritti di opzione per l'uso dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, alle condizioni stabilite dal c.p.i..

Il seguente prospetto riassume le fattispecie di invenzioni previste, utilizzando per esse la denominazione convenzionale rintracciabile in giurisprudenza.

INVENZIONI DEI DIPENDENTI Prospetto sinottico

Denominazione	Riferimento normativo	Diritti patrimoniali	Compenso per il lavoratore	Note
Invenzioni di servizio	Art. 64, c. 1, c.p.i.	Appartengono al datore di lavoro	Specifiche voce retributiva	Attività inventiva prevista contrattualmente
Invenzioni d'azienda	Art. 64, c. 2, c.p.i.	Appartengono al datore di lavoro	Eventuale equo premio	Attività inventiva non prevista contrattualmente
Invenzioni occasionali	Art. 64, c. 3, c.p.i.	Appartengono al lavoratore	No	Diritti di opzione previsti per il datore di lavoro

La presente direttiva ha lo scopo di aggiornare le vigenti istruzioni per i casi di invenzioni industriali realizzate da personale dipendente dal Ministero della difesa; a tal scopo essa sostituisce integralmente la precedente edizione 2015.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- a. Ai fini della presente direttiva, deve considerarsi dipendente dal Ministero della difesa il personale militare e civile avente un rapporto di lavoro o d'impiego con l'Amministrazione stessa.
- b. I dipendenti che pervengano ad invenzioni industriali nelle circostanze previste dall'art. 64, commi 1 e 2, del c.p.i. (c.d. invenzioni di servizio ed invenzioni d'azienda), hanno il dovere di informare senza ritardo i loro diretti superiori. Il contenuto inventivo andrà trattato con le necessarie misure di sicurezza, al fine di salvaguardare gli eventuali diritti di proprietà industriale ad esso connessi.
- c. Il brevetto per invenzione o modello di utilità è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. Le proposte di deposito delle domande di brevetto a nome del Ministero della difesa, pertanto, devono scaturire da una valutazione della possibilità concreta della valorizzazione dell'invenzione attraverso il titolo di proprietà industriale richiesto.
In tal senso, la presentazione delle domande di deposito rappresenta una assunzione di responsabilità verso l'Istituzione per l'impiego produttivo del brevetto.
- d. La decisione finale in merito al deposito delle domande di brevetto spetta al Segretario generale della difesa/DNA.

2. INVENZIONI DI SERVIZIO (Art. 64, c. 1, c.p.i.)

- a. Il responsabile dell'Ente responsabile della ricerca che ha condotto all'invenzione, se ritiene necessario e conveniente per l'Amministrazione della Difesa perseguire la brevettazione del ritrovato, invierà, per il tramite gerarchico, al Segretariato Generale della difesa/DNA – V Reparto - Servizio Brevetti e proprietà intellettuale, richiesta di deposito di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, corredandola dai seguenti documenti:
 - dichiarazione che l'invenzione è stata realizzata nelle circostanze previste al comma 1 del citato art. 64;
 - designazione dell'inventore o degli inventori;
 - descrizione, disegni dell'invenzione e rivendicazioni;
 - piano di valorizzazione (in **Allegato "B"**), debitamente compilato.
- b. La linea gerarchica dell'Ente proponente, che darà seguito alla richiesta solo in caso di proprio esplicito parere favorevole, potrà integrare il piano di valorizzazione incaricando della sua attuazione ulteriori Enti da essa dipendenti o individuando diverse soluzioni d'impiego del brevetto. All'Ente proponente, ed agli altri eventualmente individuati, spetta il diritto d'uso non esclusivo dell'invenzione.

- c. In caso di valutazione positiva del Segretario generale della difesa/DNA, il citato Servizio Brevetti trasmetterà la documentazione ricevuta alla Direzioni tecniche competente in materia, per il deposito della domanda di brevetto a nome del Ministero della difesa.
- d. Dell'avvenuto deposito e dell'eventuale conseguimento del brevetto sarà data informazione agli Enti responsabili della valorizzazione dell'invenzione, agli Stati Maggiori¹ interessati per materia e, se il caso, alla società incaricata di detenere e valorizzare i brevetti non direttamente correlati alle attività operative delle Forze Armate (Difesa Servizi SpA o comunque denominata, di seguito indicata come "Società di valorizzazione"), per un ulteriore eventuale impiego dell'invenzione.

3. INVENZIONI D'AZIENDA (Art. 64, c. 2, c.p.i.)

- a. Il responsabile dell'Ente da cui dipende l'inventore, se ritiene che sussistano i presupposti dettagliati nell'**Allegato "A"** alla presente Direttiva e quindi che sia necessario e conveniente per l'Amministrazione della Difesa perseguire la brevettazione del ritrovato, invierà, per il tramite gerarchico, al Segretariato Generale della difesa/DNA – V Reparto - Servizio Brevetti e proprietà intellettuale, richiesta di deposito di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, corredandola dai seguenti documenti:
 - dichiarazione che l'invenzione è stata realizzata nelle circostanze previste al comma 2 del citato art. 64;
 - designazione dell'inventore o degli inventori, con l'indicazione del contributo percentuale dato da ciascuno per il raggiungimento del risultato ottenuto;
 - descrizione, disegni dell'invenzione e rivendicazioni;
 - piano di valorizzazione (in **Allegato "B"**), debitamente compilato;
 - foglio notizie contenente gli elementi necessari al calcolo dell'eventuale equo premio (**Allegato "C"**).
- b. La linea gerarchica dell'Ente proponente, che darà seguito alla richiesta solo in caso di proprio esplicito parere favorevole, potrà integrare il piano di valorizzazione incaricando della sua attuazione ulteriori Enti da essa dipendenti o individuando diverse soluzioni d'impiego del brevetto. All'Ente proponente, ed agli altri eventualmente individuati, spetta il diritto d'uso non esclusivo dell'invenzione.
- c. Il citato Servizio Brevetti richiederà agli Stati Maggiori interessati il parere di competenza (se non già espresso) sulla proposta ricevuta, in merito alla necessità e convenienza per l'Amministrazione che l'invenzione sia protetta con brevetto, stante quanto esposto nel Piano di valorizzazione presentato. Potrà essere interpellata in tal senso anche la Società di valorizzazione. La Direzione tecnica competente per materia potrà essere consultata sui contenuti tecnici del ritrovato.

¹ Nella presente Direttiva, per semplicità di lettura, con l'espressione "Stati Maggiori" si intende indicare anche il Comando Generale dei Carabinieri.

- d. In caso di valutazione positiva del Segretario generale della difesa/DNA, il citato Servizio Brevetti trasmetterà la documentazione ricevuta alla Direzione tecniche competente in materia, per il deposito della domanda di brevetto a nome del Ministero della difesa.
- e. Dell'avvenuto deposito e dell'eventuale conseguimento del brevetto sarà data informazione agli Enti responsabili della valorizzazione dell'invenzione ed agli Stati Maggiori/Società di valorizzazione interessati all'invenzione.
- f. Nel caso in cui il Ministero della Difesa consegua il brevetto richiesto ed abbia dalla sua valorizzazione un reddito, spetta all'inventore un equo premio, calcolato tenendo conto dell'importanza dell'invenzione, dell'iniziativa e dell'apporto creativo del lavoratore, della sua posizione e retribuzione, del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione lavorativa nell'individuazione e nella risoluzione del problema. Il calcolo è effettuato secondo le linee guida esposte in **Allegato "D"**.
Spetta al Segretario generale della difesa/DNA la decisione finale sull'entità del premio da corrispondere all'inventore.

4. INVENZIONI OCCASIONALI (Art. 64, c. 3, c.p.i.)

- a. Il dipendente che, in circostanze extralavorative, addivenga ad invenzioni che possano rientrare nel campo di attività del Ministero della difesa, ha il dovere di segnalare con immediatezza l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, trasmettendo, per tramite gerarchico, al citato Servizio Brevetti e proprietà intellettuale copia della domanda di brevetto con l'indicazione degli estremi del verbale di deposito.
- b. L'inventore è tenuto a mantenere il riserbo sull'invenzione, al fine di salvaguardare gli eventuali diritti di proprietà industriale ad essa connessi.
- c. L'Ente da cui dipende l'inventore, nel trasmettere tale segnalazione, specificherà gli aiuti comunque forniti ad esso per pervenire all'invenzione.
- d. Sentiti gli Stati Maggiori interessati per materia, le Direzioni tecniche competenti ed, eventualmente, la Società di valorizzazione, il Segretario generale della difesa/DNA potrà decidere se esercitare il diritto d'opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto qualora ottenuto, definendone contestualmente il piano di valorizzazione. L'esercizio di tali diritti di opzione da parte dell'Amministrazione è comunque subordinato alla disponibilità di un prototipo funzionante dell'invenzione, realizzato a cura e spese dell'inventore, che dovrà essere reso disponibile da quest'ultimo per l'esecuzione delle prove tecniche ritenute opportune.
- e. In assenza di comunicazioni dell'Amministrazione entro tre mesi dalla data di ricezione della segnalazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto, l'inventore potrà

ritenersi libero di utilizzare la propria invenzione, salvo la facoltà di segretezza esercitabile dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 198 del c.p.i..

- f. Nel caso in cui il Segretario generale della difesa/DNA decida di esercitare uno dei diritti di opzione stabiliti dal c.p.i., il Servizio brevetti e proprietà intellettuale trasmetterà gli atti alla Direzione tecnica competente per materia, per la formulazione, tramite apposita commissione, di una proposta di canone o di prezzo da corrispondere all'inventore, da calcolarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti ricevuti da quest'ultimo da parte dell'Amministrazione della difesa per pervenire all'invenzione.
- g. In caso di mancata accettazione da parte dell'inventore della somma proposta, i rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si riterranno risolti.
- h. Il pagamento della somma stabilita non potrà avvenire prima del conseguimento del brevetto, sia che l'amministrazione decida di esercitare il diritto d'opzione per l'uso sia che decida l'acquisto del titolo.

5. INVENZIONI CLASSIFICATE

- a. L'apposizione di una classifica di segretezza alle invenzioni dei dipendenti della difesa interrompe il processo di brevettazione, ritenuto incompatibile con la tutela del preminente interesse della sicurezza dello Stato.
- b. Gli atti relativi, qualora presentati al Segretariato generale della difesa/DNA, saranno restituiti all'Ente proponente, per la loro conservazione secondo le norme in vigore.
- c. La proposta di deposito di domanda di brevetto potrà essere reiterata, sussistendone ancora le condizioni, quando si sia proceduto alla declassifica dell'invenzione.
- d. Nulla è dovuto all'inventore come conseguenza della classificazione del trovato.

6. DISPOSIZIONI FINALI

- a. Le spese derivanti dall'applicazione di quanto previsto dalla presente circolare saranno imputate dal Segretariato generale della difesa/DNA sui propri capitoli di competenza.
- b. Spetta alla Direzione tecnica competente per materia (o nel cui campo di attività l'oggetto inventato rientra in modo preponderante) il deposito delle domande di brevetto e la formulazione di motivate proposte circa l'entità dei premi da corrispondere agli inventori, riferendosi alle linee guida contenute nel citato **Allegato "D"**.

- c. Gli Enti responsabili del piano di valorizzazione dell'invenzione, riferiranno annualmente sull'attuazione dello stesso al Segretariato generale della difesa/DNA, richiedendo eventualmente il pagamento dei diritti di mantenimento in vita del titolo.

CONDIZIONI PER RICHIEDERE UN BREVETTO ESEMPI DI PIANI DI VALORIZZAZIONE DELL'INVENZIONE

1. INTRODUZIONE

Il brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità ha la finalità di consentire al titolare dello stesso di trarre profitto dalla commercializzazione esclusiva del ritrovato.

A questo proposito, la presente Direttiva prevede che chi propone il deposito definisca un piano di valorizzazione dell'invenzione, indicando le modalità con le quali l'Amministrazione della difesa trarrà profitto dalla stessa sfruttando i diritti di esclusiva concessi dal brevetto. Il profitto derivante dall'attuazione del piano di valorizzazione approvato costituirà, inoltre, la base su cui calcolare l'equo premio da corrispondere all'inventore (nel caso di "invenzioni d'azienda").

2. INVENZIONI D'AZIENDA: PRESUPPOSTO PER IL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO

Per quanto detto, è corretto richiedere il deposito di una domanda di brevetto solo se esiste una concreta prospettiva di profitto per l'Amministrazione, in termini di maggiori entrate o di un risparmio su spese precedenti.

Conviene chiarire ancora che il datore di lavoro dell'inventore, titolare dei diritti patrimoniali dell'invenzione, può disporre del ritrovato con la più assoluta discrezionalità, decidendone l'uso interno (non commerciale) alla propria organizzazione, scegliendo di non utilizzarlo o anche di renderlo di pubblico dominio, rendendolo così non più brevettabile. Il diritto all'equo premio per l'inventore-dipendente sorge esclusivamente in presenza di un maggiore reddito per il datore di lavoro nell'utilizzo in esclusiva dell'invenzione.

3. ESEMPI DI PIANI DI VALORIZZAZIONE

a. Vendita sul libero mercato

Si dia il caso che un Ente della A.D. pervenga, anche grazie al contributo inventivo di un dipendente, alla costruzione di un accessorio interessante per il mercato civile.

Nel piano di valorizzazione, il responsabile dell'Ente prevederà di interessare la Società di valorizzazione, documentando le concrete possibilità di vendita dell'accessorio ed indicando almeno un'azienda che ha manifestato informalmente l'interesse ad acquisire i diritti sul ritrovato.

NOTA: nel caso in cui il piano di valorizzazione sia attuato con successo, si realizzerà un pagamento da parte dell'azienda alla Società di valorizzazione, che costituirà la base su cui calcolare l'equo premio da corrispondere all'inventore.

b. Risparmi su spese precedenti

Si dia il caso che l'Amministrazione difesa approvvigioni abitualmente un bene da una azienda che ne detiene i diritti in via esclusiva e che un Ente della A.D. pervenga, anche grazie al contributo inventivo di un dipendente, alla costruzione di un bene diverso ma equivalente, che consentirebbe all'Amministrazione di approvvigionarlo in sostituzione del primo ad un prezzo inferiore.

Il piano di valorizzazione prevederà l'effettuazione dell'approvvigionamento del bene inventato, non appena tutelato attraverso il deposito della domanda di brevetto.

NOTA: la differenza tra gli importi pagati dalla A.D. nell'approvvigionamento dei due beni costituirà la base su cui calcolare l'equo premio da corrispondere all'inventore.

SCHEMA DI PIANO DI VALORIZZAZIONE DELL'INVENZIONE

1. Titolo dell'invenzione:

2. Descrizione del piano di valorizzazione dell'invenzione previsto in ambito A.D. o sul libero mercato:

3. Tempistiche e verifiche periodiche dello stato di avanzamento del piano:

4. Comando/Ente che propone il deposito, responsabile dell'attuazione del piano di valorizzazione:

5. Altri Enti incaricati della valorizzazione dell'invenzione (eventuale):

PAGINA VUOTA

FOGLIO NOTIZIE
per il calcolo dell'eventuale equo premio

GRADO /QUALIFICA E NOMINATIVO DELL'INVENTORE (nel caso di più inventori utilizzare altrettante copie del presente Allegato): _____

COMPILARE LE TABELLE "A", "B", "C", SEGUENDO LE ISTRUZIONI IVI CONTENUTE

TABELLA "A"

Istruzioni Tabella "A": individuare le circostanze dell'attività inventiva, per ciò che attiene alla posizione del problema, segnando con una crocetta la voce applicabile.	
Segnare solo una voce	Circostanze
	L'Ente da cui dipende l'inventore (di seguito "l'Ente") ha prospettato al dipendente il problema tecnico, con l'indicazione diretta del modo di affrontarlo.
	Come alla riga precedente, ma senza l'indicazione diretta del metodo per affrontare il problema tecnico.
	Il dipendente ha raggiunto l'invenzione senza che l'Ente gli abbia prospettato il problema tecnico, ma grazie al fatto di aver acquisito, in virtù della sua appartenenza all'Ente stesso, le conoscenze necessarie delle lacune e delle esigenze, senza averle individuate lui stesso.
	Come alla riga precedente, con la differenza che è il dipendente ad aver individuato lacune e esigenze.
	Il dipendente si è posto da solo il problema tecnico, che attiene alle sue mansioni lavorative.
	Come alla riga precedente, con la differenza che il problema tecnico non attiene alle mansioni del dipendente.

TABELLA "B"

Istruzioni Tabella "B": individuare le circostanze dell'attività inventiva, per ciò che attiene alla soluzione del problema, segnando con una o più crocette la voce applicabile.	
Segnare una o più voci	Circostanze
	La soluzione è stata raggiunta dal dipendente grazie ad uno sforzo di riflessione normale nella sua professione.
	La soluzione è stata raggiunta avvalendosi di precedenti lavori e conoscenze dell'Ente o dell'Amministrazione Difesa.
	L'Ente ha fornito al dipendente i mezzi di ausilio tecnico necessari per il raggiungimento della soluzione.

TABELLA "C"

Istruzioni Tabella "C": individuare la posizione occupata nell'Ente dall'inventore, apponendo una crocetta nella colonna di sinistra.	
Segnare solo una voce	Posizione occupata dall'inventore nell'Ente
	Dirigente: Direttore/Comandante; Direttore lavori (dirigente) o equivalente (Colonnello o superiori; Dirigente civile).
	Direttore lavori non dirigente o equivalente (Ufficiale superiore non dirigente; Funzionario civile).
	Capo Ufficio tecnico o equivalente (Ufficiale superiore non dirigente; Funzionario civile).
	Capo Sezione con compiti in settori tecnici (manutenzione, produzione, sperimentazione) (Ufficiale superiore non dirigente; Funzionario civile).
	Capo di unità ordinarie inferiori alla Sezione con compiti in settori tecnici; Quadri direttivi tecnici (Ufficiale inferiore; Sottufficiale; Assistente tecnico).
	Dipendente non direttivo con mansioni tecniche (Assistente tecnico non direttivo).
	Dipendente esecutivo specializzato (operaio specializzato o equivalente).
	Dipendente esecutivo non specializzato (operaio, manovale, magazziniere o equivalente).

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DIRETTORE/COMANDANTE
DELL'ENTE CHE IMPIEGA L'INVENTORE
E PROPONE IL DEPOSITO

LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DELL'EQUO PREMIO

1. INTRODUZIONE

La brevettazione di invenzioni dette "d'azienda" (ex art. 64, c. 2, del c.p.i.) può comportare l'elargizione all'inventore dipendente di un equo premio.

Detto equo premio consiste in una somma *una tantum*, corrisposta a titolo di indennità straordinaria, con la quale si consente all'inventore di partecipare al reddito aggiuntivo conseguito dal datore di lavoro a seguito dello sfruttamento dell'invenzione².

I diritti patrimoniali sulle invenzioni d'azienda appartengono al datore di lavoro; in particolare, quindi, l'equo premio non costituisce il corrispettivo della tecnologia utilizzabile dal datore di lavoro (perché essa è già di sua proprietà), ma è legato ai maggiori flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento di tale tecnologia^{3,4}.

La verifica del reddito aggiuntivo, eventualmente derivato all'Amministrazione della Difesa dallo sfruttamento dell'invenzione dei propri dipendenti, procederà dalla verifica dell'attuazione del Piano di valorizzazione presentato contestualmente alla richiesta di deposito della domanda di brevetto. Tale Piano, infatti, è l'unico riferimento approvato dal Segretario generale della difesa/DNA per la valorizzazione dell'invenzione.

Il metodo principale per il calcolo dell'equo premio è la cosiddetta "formula tedesca", la cui legittimità è stata sancita più volte dalla Suprema Corte⁵. Detta formula contiene i seguenti parametri, dalla cui quantificazione deriva il valore dell'equo premio:

- l'importanza dell'invenzione (indicata d'ora in poi con "V"), da intendersi coincidente con la redditività aggiuntiva derivante dallo sfruttamento dell'invenzione secondo quanto previsto dal citato Piano di valorizzazione;
- un fattore di partecipazione ("P") ed un fattore correttivo ("C"), che moltiplicati per V determinano l'equo premio ("EP").

Dunque:

$$EP = V \times P \times C^6.$$

2. CALCOLO DELL'IMPORTANZA DELL'INVENZIONE (V)

La Commissione incaricata di proporre il valore dell'equo premio da corrispondere eventualmente agli inventori (di seguito chiamata "Commissione"), assumerà il Piano di valorizzazione proposto dall'Ente che richiede il deposito come riferimento per definire l'importanza dell'invenzione.

² Cfr. *Relazione illustrativa del "Codice della proprietà industriale"*, pagg. 23-24.

³ *Ibid.*

⁴ L. Mansani, *Invenzioni dei dipendenti*, in www.associazionepreite.it, pag. 15.

⁵ Cass. 21 luglio 1998, n. 7161; Cass. 02 aprile 1990, n. 2646, in L. Mansani, *op. cit.*, pag. 13.

⁶ Per l'analisi dettagliata riferita al caso in cui vi siano più inventori, si veda il successivo punto 4.

In particolare, la Commissione acquisirà dagli Enti incaricati della valorizzazione i dati sui maggiori flussi di cassa derivati alla Amministrazione della Difesa per lo sfruttamento del trovato, realizzati alla data di riunione della Commissione stessa. Tali importi coincideranno con il valore V.

Qualora vi dovessero essere in esecuzione contratti che prevedono ulteriori flussi di cassa, tali importi andranno in aumento al valore V, sino alla data di scadenza del contratto o sino alla data di scadenza del brevetto, se quest'ultima decorre prima.

Qualora alla data di riunione della Commissione non vi fossero stati vantaggi economici per l'Amministrazione, il valore dell'invenzione è da considerarsi nullo.

La Commissione ha tuttavia la facoltà di rinviare la propria attività, qualora accerti l'esistenza di contratti di sfruttamento dell'invenzione in via di sottoscrizione nell'anno in corso.

3. CALCOLO DEL FATTORE DI PARTECIPAZIONE (P)

Secondo la citata formula tedesca, P introduce nel calcolo dell'equo premio l'apporto inventivo del dipendente, distinguendolo dal contributo dato dal datore di lavoro nella posizione del problema e nella soluzione dello stesso. Inoltre, P tiene anche conto delle conoscenze generali del dipendente e del suo livello retributivo, derivanti dalla posizione da esso occupata nell'organizzazione del datore di lavoro. Le informazioni necessarie per il calcolo di P sono contenute nel Foglio notizie fornito dal Direttore dell'Ente che propone il deposito.

In concreto, P è ottenuto dalla seguente **Tabella "P"** di conversione, partendo dalla somma di tre addendi a,b,c, determinati secondo le indicazioni contenute nelle successive **Tabelle "A", "B", "C"**.

Tabella P

(valori di a+b+c da 3 a 10)

a+b+c	3	4	5	6	7	8	9	10
P	0,02	0,04	0,07	0,1	0,13	0,15	0,18	0,21

(valori di a+b+c da 11 a 20)

a+b+c	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P	0,25	0,32	0,39	0,47	0,55	0,63	0,72	0,81	0,9	1

Nota: in caso di valori della somma intermedi tra quelli indicati, il valore di P andrà interpolato in modo lineare tra i due valori tabellari pertinenti.

Tabella A

<p>“a”: addendo relativo al contributo del dipendente nella <u>posizione del problema</u>. Più elevato è il valore di a (compreso tra 1 e 6), maggiormente autonomo è stato il dipendente nell’individuare il problema tecnico da risolvere.</p>	
valore di “a”	Presupposto
1	L’Ente da cui dipende l’inventore (di seguito “l’Ente”) ha prospettato al dipendente il problema tecnico, con l’indicazione diretta del modo di affrontarlo.
2	Come alla riga precedente, ma senza l’indicazione diretta del metodo per affrontare il problema tecnico.
3	Il dipendente ha raggiunto l’invenzione senza che l’Ente gli abbia prospettato il problema tecnico, ma grazie al fatto di aver acquisito, in virtù della sua appartenenza all’Ente stesso, le conoscenze necessarie delle lacune e delle esigenze, senza averle individuate lui stesso.
4	Come alla riga precedente, con la differenza che è il dipendente ad aver individuato lacune e esigenze.
5	Il dipendente si è posto da solo il problema tecnico, che attiene alle sue mansioni lavorative.
6	Come alla riga precedente, con la differenza che il problema tecnico non attiene alle mansioni del dipendente.

Tabella B

<p>“b”: addendo relativo al contributo del dipendente alla <u>soluzione del problema</u>. Più elevato è il valore di b (compreso tra 1 e 6), maggiormente autonomo è stato il dipendente nel risolvere il problema tecnico.</p>	
Condizioni da verificare	
La soluzione è stata raggiunta dal dipendente grazie ad uno sforzo di riflessione normale nella sua professione.	
La soluzione è stata raggiunta avvalendosi di precedenti lavori e conoscenze dell’Ente o dell’Amministrazione Difesa.	
L’Ente ha fornito al dipendente i mezzi di ausilio tecnico necessari per il raggiungimento della soluzione.	
valore di “b”	Presupposto
1	Tutte e tre le condizioni sopra descritte si verificano.
1,5	Si verificano due condizioni interamente e una solo in parte.
2	Si verificano due condizioni interamente, ovvero una interamente e due in parte.
3	Tutte e tre le condizioni si verificano solo in parte, o una interamente e un’altra solo in parte.
4	Una sola condizione si verifica interamente o due solo in parte.
5	Una sola condizione si verifica, ma solo in parte.
6	Tutte e tre le condizioni sopra descritte difettano.

Tabella C

“c” : addendo relativo alla conoscenza ed al livello retributivo del dipendente in ragione della <u>posizione</u> da esso <u>occupata nell’Ente</u> . Più elevato è il valore di c (compreso tra 1 e 8), minore è il livello di preparazione ed il livello retributivo del dipendente.	
valore di “c”	Presupposto
1	Dirigente: Direttore/Comandante; Direttore lavori (dirigente) o equivalente (Colonnello o superiori; Dirigente civile).
2	Direttore lavori non dirigente o equivalente (Ufficiale superiore non dirigente; Funzionario civile).
3	Capo Ufficio tecnico o equivalente (Ufficiale superiore non dirigente; Funzionario civile).
4	Capo Sezione con compiti in settori tecnici (manutenzione, produzione, sperimentazione) (Ufficiale superiore non dirigente; Funzionario civile).
5	Capo di unità ordinarie inferiori alla Sezione con compiti in settori tecnici; Quadro direttivo tecnico (Ufficiale inferiore; Sottufficiale; Assistente tecnico).
6	Dipendente non direttivo con mansioni tecniche (Assistente tecnico non direttivo).
7	Dipendente esecutivo specializzato (operaio specializzato o equivalente).
8	Dipendente esecutivo non specializzato (operaio, manovale, magazziniere o equivalente).

Esempio di calcolo del fattore di partecipazione “P”

Si supponga il caso di una invenzione imputata ad un Capitano con mansioni tecniche, a capo di un nucleo manutentivo dell’Ente di appartenenza.

Dalla documentazione inviata dal Direttore dell’Ente, e dai successivi (eventuali) accertamenti, la Commissione conclude che:

- l’Ente ha prospettato al dipendente il problema tecnico, senza l’indicazione diretta del modo di affrontarlo;
- la soluzione è stata raggiunta dal dipendente grazie ad uno sforzo di riflessione normale nella sua professione; la soluzione è stata raggiunta avvalendosi parzialmente di precedenti lavori e conoscenze dell’Ente o dell’Amministrazione Difesa; l’Ente ha fornito al dipendente i mezzi di ausilio tecnico necessari per il raggiungimento della soluzione.

Ne consegue che:

- a=2;
- b=1,5;
- c=5.

Somma: $a+b+c=8,5$;

Valore di P (interpolato tra 0,15 e 0,18): **P=0,165.**

4. MODIFICA DEL FATTORE DI PARTECIPAZIONE NEL CASO DI PIÙ INVENTORI

Il responsabile dell'Ente che propone il deposito, designando gli inventori indica anche il contributo percentuale dato da ciascuno di essi per il raggiungimento del risultato ottenuto. Detti questi contributi "quote" dei singoli inventori, i fattori di partecipazione calcolati come al punto precedente saranno "pesati" (moltiplicati) dalle rispettive quote. L'esempio seguente chiarisce quanto detto.

Esempio di calcolo degli equo premi nel caso di più inventori

Si abbiano tre inventori, detti A,B,C, che hanno contribuito al risultato inventivo nella misura, rispettivamente, di:

$$Q_A = 50\%;$$

$$Q_B = 30\%;$$

$$Q_C = 20\%;$$

ove il coefficiente Q_I è la "quota" dell'inventore I-esimo.

L'equo premio per ogni inventore va calcolato moltiplicando i fattori di partecipazione per le rispettive quote:

$$EP_A = V \times (Q_A \times P_A) \times C = V \times (0,5 \times P_A) \times C;$$

$$EP_B = V \times (Q_B \times P_B) \times C = V \times (0,3 \times P_B) \times C;$$

$$EP_C = V \times (Q_C \times P_C) \times C = V \times (0,2 \times P_C) \times C,$$

ove EP_I e P_I sono rispettivamente l'equo premio ed il fattore di partecipazione dell'inventore I-esimo. Come detto, i fattori di partecipazione relativi ai singoli inventori sono "pesati" dalle rispettive quote.

L'equo premio complessivo elargito dall'Amministrazione sarà dunque pari a:

$$EP = V \times (Q_A \times P_A + Q_B \times P_B + Q_C \times P_C) \times C$$

$$EP = V \times (0,5 \times P_A + 0,3 \times P_B + 0,2 \times P_C) \times C$$

5. CALCOLO DEL FATTORE CORRETTIVO (C)

Il fattore correttivo "C" definisce la quota del valore dell'invenzione imputabile all'attività inventiva, scorporandola dalla parte dovuta al contributo materiale ed organizzativo del datore di lavoro. C è ritenuto, mediamente, pari a:

– **0,2** per i brevetti per invenzione industriale;

– **0,1** per i brevetti per modello di utilità.

Esempio di utilizzo del fattore correttivo "C"

Con riferimento all'esempio portato al precedente punto 3, nell'ipotesi che l'invenzione sia un "modello di utilità", ad essa andrà attribuito il valore:

$$C=0,1.$$

Conseguentemente, l'equo premio "EP" risulterà:

$$EP = V \times 0,165 \times 0,1 = 0,0165 \times V$$

In altre parole, alle condizioni dell'esempio, l'equo premio risulterà pari al 1,65% dell'importanza dell'invenzione.

6. **CONSIDERAZIONI FINALI**

Come si è visto, il calcolo dell'equo premio procede, per diminuzione, dall'importanza dell'invenzione "V", in relazione alla partecipazione dell'inventore e al rilievo che il contributo creativo ha nel più ampio contesto dell'apporto dell'organizzazione del datore di lavoro.

È dunque di fondamentale importanza che la Commissione determini oggettivamente il valore V, evitando accuratamente di rifarsi a discrezionali, ipotetici, valori "assoluti" del ritrovato.

Il Piano di valorizzazione ed il flusso di cassa in esso previsto a favore dell'Amministrazione Difesa costituiscono gli unici riferimenti approvati per consentire di determinare la misura della partecipazione dell'inventore-dipendente ai maggiori guadagni del proprio datore di lavoro.

È importante, a questo proposito, che la Commissione documenti l'eventuale *quid pluris* di redditività dell'Ente allegando al proprio verbale atti aventi rilevanza amministrativa quali, ad esempio, contratti, versamenti bancari di *royalties*, pagamenti del prezzo di acquisto del titolo di proprietà industriale da parte di operatori economici.