

MARIO BUONCRISTIANO

INVENZIONI C.D. LIBERE DEL LAVORATORE E SOFTWARE

SOMMARIO 1. Premessa. — 2. La fattispecie. — 3. L'invenzione. — 4. La prelazione. — 5. Il retratto.

1. PREMESSA.

Nel quadro dei molteplici contributi volti alla ricostruzione di numerosi settori del diritto nella prospettiva delle possibili influenze conseguenti alla repentina evoluzione tecnologica segnata dalla diffusione, in ogni campo, dell'informatica, la presente indagine intende limitarsi a trattare la problematica afferente la prelazione del datore di lavoro per le c.d. invenzioni « libere » del dipendente¹, sia

* Il presente scritto costituisce parte di un più ampio lavoro ancora in corso di elaborazione definitiva e riprende le considerazioni svolte nella relazione al Convegno sul tema « Informativa e regolamentazioni giuridiche » tenutosi in Roma dal 16 al 21 maggio 1988 su iniziativa del Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione (della quale qui è riprodotto il titolo). Qualora nella revisione delle note al fine della autonoma pubblicazione sia sfuggito qualche puntuale richiamo, il lettore consentirà di rinviare al ns. *Prelazione legale e retratto*, ed. provv., Roma, 1988, dal quale il testo è estratto.

¹ L'espressione è corrente in dottrina, tanto che è sufficiente richiamare sul punto, da ultimo, M. MEUCCI, *Invenzioni del lavoratore ed arbitrato: alcune riflessioni*, in *Lav. e prev. oggi*, 1978, p. 1892; B. MIRANDA, *Brevi note sulle invenzioni del dipendente: la liquidazione dell'equo premio*, in *Lavoro* 80, 1985, p. 222, in nota a Pret. Milano 26 novembre 1984, *ivi*, p. 220 ss.; tali invenzioni

sono denominate « occasionali » da una autorevole dottrina (F. SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, 25 ed., Napoli, 1972, p. 171), ma la diversa terminologia non influisce in alcun modo sulla individuazione della fattispecie (nello stesso senso v. anche, da ultimo, E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Bari, 1987, p. 161; G. TRIONI, *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro*, Milano, 1982, p. 159, e *ivi*, nt. (13), i richiami alle principali opere della dottrina giuslavoristica). Del resto, come ricorda R. FRANCESCHELLI, *Lavoro autonomo, lavoro subordinato e invenzioni di servizio*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, II, p. 330 (in nota a Trib. Torino 8 giugno 1951, *ivi*, p. 327 ss.), la disciplina della legge brevetti è direttamente derivante « dal movimento dottrinale, dalla giurisprudenza e dai contratti collettivi tedeschi » ove si era isolata la categoria della *freie Erfindung*, tradotta, appunto, nella disciplina dell'art. 24, legge brevetti.

Di invenzioni « occasionali » parla anche la dottrina con riguardo a quelle (c.d. anche « di azienda » o *Betriebserfindung*, secondo

perché la relativa disciplina è risalente nel tempo (in quanto sullo specifico punto non risulta modificata dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338) e quindi più esposta alle modifiche sociali, sia perché le c.d. invenzioni di servizio pongono sul piano pratico di gran lunga meno problemi all'interno del rapporto di lavoro.

Al solo fine di formulare qui una prima ricognizione sommaria dei problemi cui dà luogo l'applicazione dell'art. 24, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (qui di seguito ricordato come legge brevetti anche nelle successive modifiche), va osservato che la fattispecie legale non ha ad oggetto certamente un bene in senso tradizionale², ed anzi con riferimento ad essa si dubita addirittura che si verta in un'ipotesi di prelazione legale³; inoltre, la dottrina, esclude in genere il retratto da parte del datore di lavoro e tende ad impostare la vicenda in termini di efficacia/invalidità dell'atto di disposizione del lavoratore a favore del terzo⁴.

2. LA FATTISPECIE.

La disciplina delle invenzioni del dipendente obbedisce ad una logica chiaramente tributaria delle linee di sviluppo della ricerca scientifica a seguito della rivoluzione industriale: mentre, infatti, all'inizio

la terminologia tedesca) risultanti da « un'attività di lavoro subordinato dovuta ma non prevista come inventiva »: così D. SARTI, *Appunti sulle invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, p. 67 (in nota a Trib. Lecco 19 maggio 1983 e Coll. arb., 29 giugno 1983, Rorer Italia S.p.A. c. Vellini, *ivi*, p. 65 ss.) al quale si rinvia per ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza; si noti che anche con riguardo a tali « tipi » di invenzioni non vi è in dottrina univocità terminologica: v. P. SPADA, *Impresa familiare e invenzione del familiare*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I, p. 35, *sub nt.* (12), il quale segnala l'uso dell'espressione invenzioni di azienda con riguardo a quelle che nel testo si sono definite « libere » (termine che, invece, secondo P. SPADA, *Impresa familiare*, cit., p. 39 andrebbe attribuito alle invenzioni che debbono ritenersi sottratte a qualsiasi pretesa del datore di lavoro).

² Con riferimento alla teoria dei beni v. O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p. 447 ss., il quale proprio sulla particolare natura del « bene » fonda l'assunto che nella specie non potrebbe parlarsi di diritto di proprietà sibbene di situazione di monopolio, cioè a dire di possibilità giuridica per il titolare di inibire a terzi l'utilizzazione concorrenziale dell'invenzione; nello stesso senso v. già D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incor-*

porali, Milano, 1970, p. 168 ss., nonché, con specifico riguardo al tema che ci occupa, P. GRECO e P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di dir. civ. diretto da F. Vassalli*, vol. XI, t. 2, Torino, 1968, p. 1 ss.; *adde*, più di recente, G. TRIONI, *L'obbligo*, cit., p. 159.

³ Per la soluzione negativa (sul punto si tornerà comunque più oltre), v., da ultimo, G. FURGUELE, *Contributo allo studio della struttura delle prelazioni legali*, Milano, 1984, p. 20; L.V. MOSCARINI, *Prelazione*, in *Enc. del dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1984, p. 1015; S. GATTI, *Il « diritto di prelazione » dell'imprenditore sulle invenzioni e sulle opere dell'ingegno del prestatore di lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, I, p. 126 ss.; M. MONTE, *La prelazione convenzionale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p. 758 ed *ivi nt.* (15); F. SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, cit., p. 171, il quale ritiene che non di diritto di prelazione si tratti, bensì di diritto di acquisto (*invito domino*); P. VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, Milano, 1961, p. 165; P. SPADA, *Impresa familiare*, cit., p. 33; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, *Istituzioni di diritto industriale*, 3 ed., Milano, 1960, pp. 605-606; P. GRECO e P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 239 ss.

⁴ Cfr. P. VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, cit., p. 183 ss.

di quest'ultima la posizione di inventore e quella di titolare del brevetto finivano in genere col riassumersi in capo ad un unico soggetto, l'affinamento della tecnologia e la necessità di massicci investimenti economici hanno condotto non solo ad una separazione delle or dette posizioni⁵, ma anche ad una particolare rilevanza della protezione dell'interesse del datore di lavoro in relazione all'attività dello stesso, rilevanza espressa, appunto, dall'art. 24, legge brevetti⁶.

Nella formulazione letterale della normativa legale la fattispecie è individuata in termini inizialmente negativi (« Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente... »: art. 24, legge brevetti) e, secondo poi, di oggettivo collegamento con l'attività svolta dal datore di lavoro (sia esso un'azienda privata od un'amministrazione pubblica), dovendosi trattare di invenzione che in essa « rientri » (v., ancora, art. 24, legge brevetti).

Il primo presupposto conduce direttamente alla qualificazione delle invenzioni del dipendente come « libere », atteso che la già ricordata individuazione in termini negativi ha la valenza specifica di richiamare l'ipotesi in cui l'invenzione *non* sia effettuata *durante* l'esecuzione del rapporto di lavoro o di impiego, sibbene completamente al di fuori di essa (nel tempo « libero », appunto).

Il secondo — non a caso accostato più volte all'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ.⁷ — individua non soltanto il presupposto per l'applicazione della peculiare disciplina, ma, a ben vedere, anche la *ratio* della stessa, posto che i diritti attribuiti al datore di lavoro rinvencono la loro giustificazione nel collegamento funzionale fra attività di impresa ed oggetto dell'invenzione, ritenendosi presuntivamente (ma il termine non è qui usato in senso proprio) che l'invenzione sia il frutto anche delle conoscenze acquisite in occasione del-

⁵ Per queste considerazioni cfr. L.C. UBERTAZZI, *Il diritto morale dell'inventore*, in *Studi in onore di R. Franceschelli, Sui brevetti di invenzione e sui marchi*, Milano, 1983, p. 164, e già T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., p. 598 ss.

⁶ In senso critico rispetto alla protezione di tale interesse cfr. A. ROSSI, *Software e invenzioni del dipendente, segreto aziendale, concorrenza*, in *Dir. lav.*, 1986, I, p. 358 ss.

⁷ Per una puntualizzazione dei termini della questione v. U. ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge sui brevetti è una norma da rifare? (A proposito delle invenzioni c.d. libere*

del prestatore di lavoro), in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, p. 1488 ss.; G. TRIONI, *L'obbligo*, cit., pp. 163-164; P. SPADA, *Impresa familiare*, cit., p. 34, sub nt. (10); O. CAROSONE, *Le creazioni intellettuali del dipendente realizzate fuori dell'orario di lavoro*, in *Riv. dir. lav.*, 1977, I, p. 498 ss.

Per l'applicazione dell'art. 24, legge brevetti, anche all'invenzione del familiare addetto all'impresa familiare cfr. P. SPADA, *Impresa familiare*, cit., spec. pp. 43-44 (il quale ritiene, invece, inapplicabile l'art. 23, legge brevetti, alle invenzioni di servizio e di azienda realizzate nella medesima entità).

l'esecuzione del rapporto⁸. In presenza dei detti presupposti, al datore di lavoro spetta, per disposto testuale della norma, la prelazione⁹ « per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero » (art. 24, legge brevetti, comma 1).

I diritti in questione sono soggetti ad un termine di esercizio di tre mesi decorrenti dalla comunicazione del conseguito brevetto e subordinati alla corresponsione di un canone o prezzo quale corrispettivo dell'esercizio dei diritti stessi (art. 24, legge brevetti, comma 1 e 2), corresponsione che, anzi, è condizione *ex lege* dell'acquisto stesso (art. 24, legge brevetti, comma 3).

Così individuati i tratti salienti della fattispecie, va subito segnalato, prima ancora di scendere ad un più diretto esame di essi, che a monte e a valle di questa si collocano proprio i due aspetti fondamentali per la presente indagine: a monte — in quanto, appunto, presupposto per l'operare della norma —, si pone l'invenzione non solo e non tanto come opera dell'ingegno, quanto, e soprattutto, come oggetto suscettibile di sfruttamento economico (atteso che a quest'ultimo più concretamente si riferisce la « prelazione » del datore di lavoro)¹⁰; a valle, trovasi il problema della posizione dell'eventuale terzo che abbia acquistato diritti dall'inventore in spregio della « prelazione » spettante al datore di lavoro (e di conseguenza la posizione di questi rispetto al detto acquisto), così collocato non solo per ragioni logiche (l'eventuale retratto è sempre un *posterius*), ma soprattutto perché nella norma non vi è alcun accenno ad esso (tanto che potrebbe ritenersi addirittura estraneo alla fattispecie in esame).

⁸ Ma va sin d'ora osservato che la norma trova applicazione anche nel caso (se si vuole, limite) in cui l'addetto alla contabilizzazione delle fatture di un'industria metalmeccanica elabori, poi, il progetto di una « robotizzazione » della catena di montaggio: nello stesso senso, con altro esempio, P. GRECO e P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 224.

In P. SPADA, *Impresa familiare*, cit., p. 40 ss., v. una puntuale ricostruzione degli intenti perseguiti dal legislatore « storico », con ampie citazioni della relazione al disegno di legge poi tradotto nel r.d. 13 settembre 1934, n. 1602, ed altresì dello « scollamento tra volontà del legislatore ed effettività della disciplina » (*ivi*, p. 42), tanto che « il precetto dell'art. 23 l.i. è venuto evolvendo, in termini di effettività, in una direzione che sarebbe stata gradita agli auspicci confindustriali degli anni '30 (ma fors'anche degli anni nostri) » (*ivi*, p. 41).

Nello stesso senso cfr. G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato di dir. civ. e comm.* diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, vol. IX, t. 3, Milano, 1976, p. 176; con-

tra v. R. CORRADO, *Trattato di diritto del lavoro*, vol. II, s.l. (ma Torino, 1976), p. 192, secondo il quale il collegamento con l'attività dell'azienda dovrebbe essere restrittivamente inteso come riferibile all'attività svolta dal reparto, stabilimento o ramo cui sia addetto il dipendente; la tesi sembra condivisa anche da P. SPADA, *Impresa familiare*, cit., p. 35, secondo il quale sarebbe necessario che il lavoratore sia « addetto » all'attività di lavoro dell'azienda familiare, e non al lavoro nella famiglia, perché operi la disciplina degli art. 23 ss., legge brevetti; in P. GRECO e P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 223, v. la notazione secondo cui rileverebbe all'uopo « l'attività della singola azienda cui è addetto l'inventore, non già quella di un'altra azienda che possa far capo al medesimo imprenditore » (*ivi*, loc. cit.).

⁹ V., ancora, G. FURGUELE, *Contributo*, cit., p. 20, che invece nega l'esistenza di un diritto di prelazione.

¹⁰ Nello stesso senso v. G. TRIONI, *L'obbligo*, cit., p. 159.

Del primo occorrerà occuparsi immediatamente, ch  non sarebbe corretta operazione ermeneutica ricostruire la fattispecie senza averne prima esattamente individuato il presupposto; del secondo, per le stesse ragioni logiche che hanno condotto a collocarlo « a valle » della normativa in esame, appare invece opportuno trattare sol dopo l'indagine sulla fattispecie.

3. L'INVENZIONE.

L'invenzione, lo si   gi  sottolineato¹¹, non costituisce certamente un bene in senso tradizionale — non   cio  una « cosa » suscettibile di apprensione materiale secondo la logica proprietaria tipica della dottrina risalente¹² —, anche se tali possono essere i risultati della sua utilizzazione, dovendo escludersi che la titolarit  della prima possa confondersi o compenetrarsi con quella dei secondi, cio  a dire che la titolarit  dell'invenzione possa confondersi o compenetrarsi con quella dei prodotti per essa realizzati.

Se, dunque, la « materialit  »   pure requisito intrinseco dell'invenzione¹³, essa attiene all'applicazione e non all'invenzione in s , che  , e resta, « una creazione intellettuale consistente nella soluzione di un problema tecnico »¹⁴.

Il recente dibattito sulla natura giuridica dei programmi per elaboratore¹⁵ ha riproposto all'attenzione della dottrina il problema del concetto stesso di invenzione e ripercorrerne gli esiti appare utile ai fini dell'esatta individuazione del presupposto per l'applicazione della normativa qui esaminata.

¹¹ V. *retro*, nel testo *sub* paragrafo 1.

¹² Il dibattito sui beni immateriali   di tale ampiezza da non poter essere qui in alcun modo sintetizzato, ed anzi va osservato che la stessa teoria dei beni in generale si va sempre pi  arricchendo di nuove ipotesi, come sembra potersi dire ad es. dell'ambiente con riguardo alla legge 8 luglio 1986, n. 349 che ne ha prevista una tipica forma di tutela civile quale il risarcimento del danno (art. 18): su tale nuova disciplina cfr., per un primo commento, E. CESARO (a cura di), *Danno ambientale e tutela giuridica*, Padova, 1987; A. COSTANZO e C. VERARDI, *La responsabilit  per danno ambientale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, p. 691 ss., spec. 721 ss. per gli strumenti privatistici di tutela; G. CECCHERINI, *Danno e riduzione in pristino nella legislazione ambientale*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, p. 66 ss.

La soluzione legislativa   stata sostanzialmente anticipata dalla dottrina in via interpretativa: cfr. S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979; F. DI GIOVANNI,

Strumenti privatistici e tutela dell'« ambiente », Padova, 1982; A. LENER, *Violazione di norme di condotta e tutela civile dell'interesse all'ambiente*, in *Foro it.*, 1980, IV, cc. 105 ss.

¹³ L'affermazione   corrente in dottrina: cfr. G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di dir. priv.* diretto da P. Rescigno, vol. 18, Torino, s.d. (ma 1983), p. 204 ss.

¹⁴ Cos  G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, cit., p. 87; l'espressione   ripresa, da ultimo, anche da G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni*, cit., p. 203; pi  ampi rilievi in P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 10 ss. Allo sfruttamento dell'invenzione fa riferimento anche, da ultimo, G. TRIONI, *L'obbligo*, cit., p. 159.

¹⁵ Esattamente, V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela giuridica dei programmi per elaboratore in Australia, Giappone, Gran Bretagna, Francia, Repubblica Federale di Germania e le prospettive di intervento legislativo in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, p.

Il problema, come è noto, si è posto in conseguenza della riformulazione dell'art. 12, legge brevetti, ad opera del d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, con la quale si è sancita la non brevettabilità dei pro-

377, *sub nt.* (1), segnala l'inutilità di usare le pur diffuse dizioni inglesi *software* e *computer*, essendo presenti nella nostra lingua « espressioni perfettamente in grado di assumere il significato desiderato » come quelle, appunto, « programmi » ed « elaboratore ». Nel testo sarà peraltro necessario usare talune espressioni anglosassoni proprio in ragione dell'inesistenza di parole italiane dotate della stessa valenza definitoria, senza quindi con ciò contraddire la metodologia prescelta.

Sulla natura giuridica dei programmi per elaboratore cfr., senza pretesa di fornire qui un elenco esaustivo, R. BORRUSO, *L'« algoritmo per computer » e la sua brevettabilità*, in questa *Rivista*, 1987, p. 75 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Indirizzi legislativi in tema di tutela del software*, in G. ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del software*, Milano, 1984, p. 107 ss.; G. SANTINI, *La tutela giuridica della programmazione elettronica*, in *Giur. it.*, 1968, IV, cc. 225 ss.; G. GALTIERI, *Note in tema di informatica e diritto d'autore*, comunicazione al convegno di Roma del 27-28 ottobre 1975 sul diritto d'autore e sui problemi della cultura di fronte alle nuove tecniche di riproduzione e diffusione delle creazioni intellettuali; *Software e diritto d'autore, Atti del convegno di Roma sul tema « Software e diritto d'autore: quali proposte normative per l'Italia »* a cura di N. TEDESCHI e G. BRACCHI, Milano, 1986; G. GALTIERI, *Note sulla proteggibilità dei programmi degli elaboratori elettronici*, in *Dir. aut.*, 1971, p. 425 ss.; C. CIAMPI, *Il problema della proteggibilità del software nell'ordinamento giuridico italiano e straniero*, in G. ALPA, *La tutela*, cit., p. 113 ss.; V. AFFERNI, *Brevettabilità del software*, in G. ALPA, *La tutela*, cit., p. 1 ss.; R. D'ORAZIO, *Diritto d'autore sul software: una nuova pronuncia favorevole*, in questa *Rivista*, 1987, p. 273 ss., in nota a Trib. Genova 31 ottobre 1986; B. CAPURSO, *Un regime giuridico per il software*, in *Quale giustizia*, 1986, p. 18 ss.; O. CAROSONE, *In materia di tutela penale del software*, in *Dir. aut.*, 1986, p. 514 ss.; G. FLORIDIA, *La protezione giuridica del software*, in *Corr. giur.*, 1986, p. 209 ss.; V. FRANCESCHELLI, *Computer, diritto e protezione giuridica del software*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, p. 371 ss.; V. GERI, *Energia e computers, diritto di brevetto e di autore, tutela giuridica del software*, in *Rass. giur. Enel*, 1986, p. 33 ss.; S. PASTORE, *La tutela giuridica del software come opera dell'ingegno di carattere scientifico: rilevanza ed effetti in materia penale*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, II, p. 71 ss.; G. QUINTERNO, *Il sistema brevettuale e la tutela giuridica di beni e servizi informa-*

tici, in *Tel. e dir.*, 1986, p. 777 ss.; A. FIOR-DORO, *Il difficile cammino della tutela del software*, in *Dir. e giur.*, 1986, p. 960 ss.; V. FRANCESCHELLI, *Tre ipotesi di protezione legislativa per il software*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I, p. 274 ss.; A. PENNESI, *Profili contrattuali della tutela del software*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I, p. 232 ss.; R. PARDOLESI, *Software, property rights e diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie*, in *Foro it.*, 1987, II, cc. 289 ss., in nota a Cass. 24 novembre 1986, Pompa; R. RINALDI, *La tutela penale del software fra interpretazione estensiva e integrazione analogica*, in questa *Rivista*, 1987, p. 1058 ss., in nota a Cass. 24 novembre 1986, Pompa; U. CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 254 ss.; G. QUINTERNO, *La tutela giuridica del software: applicabilità dei principi ed istituti giuridici generali*, in *Tel. e dir.*, 1986, p. 413 ss.; C. CIAMPI, *La proteggibilità dei programmi elettronici, e dei relativi manuali applicativi, quali « opere dell'ingegno di carattere creativo »*, in questa *Rivista*, 1985, p. 252 ss., in nota a Pret. Pisa 11 aprile 1984; C. ROSSELLO, *La tutela giuridica del software nei primi orientamenti giurisprudenziali italiani*, in questa *Rivista*, 1985, p. 103 ss.; L. TURCO, *La tutela giuridica del software*, in *Dir. aut.*, 1984, p. 135 ss.; G. GHIDINI, *I programmi per computers tra brevetto e diritto d'autore*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 251 ss.; E. LUZZATTO jr., *La crisi del software*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 719 ss.; F. MINERVA, *L'illiceità penale della riproduzione di programmi altrui: l'orientamento della Cassazione e le prospettive sanzionatorie*, in questa *Rivista*, 1987, p. 697 ss., in nota a Cass. 24 novembre 1986, Pompa; G. GHIDINI, *La natura giuridica del software*, in *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio* a cura di G. ALPA e V. ZENO-ZENCOVICH, Milano, 1987, p. 323 ss.; E. CIRILLO e A. GERACI, *Le situazioni giuridiche soggettive nel software in relazione al diritto d'autore, al diritto al brevetto, al diritto alla riservatezza*, in AA.Vv., *Informatica e situazioni giuridiche soggettive*, s.l. (ma Napoli, 1986), p. 67 ss.; V. GERI, *Prospettive di una specifica tutela del software come diritto di autore*, *ivi*, p. 129; S. MACERCA, *Informatica e situazioni giuridiche soggettive: tutela civile e penale tra il brevetto e il diritto d'autore*, *ivi*, p. 153 ss.; O. MUSSANO, *La tutela del software in sede civile secondo la giurisprudenza torinese*, *ivi*, p. 173 ss.; S. PASTORE, *Software e riproduzioni abusive: diritti d'autore, pirateria, tutela pe-*

grammi per elaboratore¹⁶ ed ha avuto direttamente¹⁷ ad oggetto la tutelabilità di essi a fronte di possibili riproduzioni destinate come tali al commercio.

Non essendo, infatti, posta in discussione da alcuno la tutela brevettuale dell'*hardware* e, almeno nell'evoluzione interpretativa, del *firmware*¹⁸, l'attenzione si è appuntata sul *software* allo specifico ed esclusivo fine¹⁹ di garantire il produttore da possibili « copie » e dalla loro commercializzazione.

La negazione della brevettabilità, legislativamente prevista come si è detto, e quindi l'impossibilità di ottenere in virtù di essa la garanzia dell'esclusiva, ha condotto sia la dottrina che la giurisprudenza

nale, *ivi*, p. 119 ss.; A. VENTURINI, *Il software e il diritto d'autore*, *ivi*, p. 257 ss.; G.P. POLIZZI, *Diritto d'autore e software*, in *Mass. Giur. lav.*, 1987, p. 571 ss., in nota a Cass. 24 novembre 1986, Pompa (riportata anche con la data 6 febbraio 1987); M. FABIANI, *La protezione del software tra diritto di autore e nuova disciplina giuridica*, in *Dir. aut.*, 1985, p. 134 ss.; G. LECCE, *Le invenzioni e i modelli nella giurisprudenza*, Milano, 1987, p. 41 ss.; G. ALPA-G.B. FERRI, *Profili della tutela giuridica dei programmi in Italia*, in *I programmi per elaboratore. Tutela degli utenti e delle software houses* a cura di L. RUSSI e V. ZENO-ZENCOVICH, Milano, 1988, p. 9 ss.; M. FABIANI, *Il problema della protezione giuridica dei programmi in Italia*, *ivi*, p. 27 ss.; S. DI CURZIO, *Problematiche della tutela del software nell'ambito brevettuale*, *ivi*, p. 103 ss.

¹⁶ La scelta legislativa trova il suo antecedente storico nell'art. 7 della legge francese 2 gennaio 1968, n. 68-1 e quello giuridico nella adesione dell'Italia alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 che all'art. 52 contiene una analoga esclusione (la Convenzione è stata ratificata con la legge 25 marzo 1978, n. 260).

Per un commento a detta norma, con dovizia di riferimenti ai precedenti storici, cfr. M. SPOLIDORO, *Commento al d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338*, in *Nuove leggi civ.*, 1981, p. 704 ss.

¹⁷ Tanto direttamente che l'attenzione della letteratura e della giurisprudenza si è specificamente incentrata sul punto in questione piuttosto che sulla generalità dei prodotti « informatici »: in proposito v. i richiami già formulati *sub* nt. (15) che precede.

¹⁸ Con il termine *hardware* si identifica, pacificamente, il corpo meccanico che costituisce l'elaboratore: fra gli altri v. R. LAN-

ZILLO, *I contratti di fornitura di elaboratori elettronici*, in AA.VV., *I contratti di utilizzazione del computer* a cura di G. ALPA, Milano, s.d. (ma 1984), p. 37; R. RINALDI, *La tutela*, cit., p. 1059, nt. (3); con il termine *firmware* si intende, quantomeno, quella serie di informazioni che, in quanto inserite nella memoria ROM (acronimo di Read Only Memory) dal costruttore non solo risultano inalterabili, ma consentono all'elaboratore di svolgere le funzioni elementari (a mero titolo di esempio: gestione video e caricamento di programmi) senza le quali l'elaboratore stesso è, e resta, pura « ferraglia »: fra gli altri v. U. CARNEVALI, *Sulla tutela*, cit., p. 262 ss.; R. BORRUSO, *L'« algoritmo per computer »*, cit., p. 80, nt. (9); C. CIAMPI, *Il problema*, cit., p. 130.

¹⁹ Unica eccezione è quella rappresentata da A. ROSSI, *Software e invenzioni del dipendente, segreto aziendale, concorrenza*, cit., p. 358 ss., che pure dedica al problema qui specificamente esaminato solo pochi cenni (come si vedrà non del tutto condivisibili).

Sul punto v., ancora, i richiami effettuati *sub* nt. (15) che precede.

Con riferimento ai videogiochi cfr. G. SENA, *Problemi di definizione e di protezione giuridica*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, p. 479 ss., in nota a Trib. Torino 15 luglio 1983; R. RISTUCCIA, *Discordanti indirizzi giurisprudenziali in materia di software e di videogiochi*, su questa *Rivista*, 1986, p. 188 ss.; A. FIGONE, *In tema di imitazione servile dei videogiochi*, su questa *Rivista*, 1985, p. 728 ss., in nota a Pret. Padova 15 dicembre 1983; in giurisprudenza v. anche Pret. Torino 25 maggio 1982 (ord.), in *Foro it.*, Rep. 1984, voce *Concorrenza*, n. 114; Pret. Milano 19 aprile 1983 (due ordd.), in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, pp. 66 e 69 ss., con nota di V. FRANCESCHELLI.

nel senso, quasi obbligato (ma non per questo condivisibile), di ricondurre il *software* alla disciplina propria del diritto di autore²⁰, ma

²⁰ In dottrina, fra i tanti, v. V. GERI, *Prospettive*, cit., p. 129 ss.; S. PASTORE, *Software*, cit., p. 199 ss.; G. SANTINI, *La tutela*, cit., in *loc. cit.*; G. GALTIERI, *Note*, cit., in *loc. cit.*; C. CIAMPI, *Il problema*, cit., in *loc. cit.* In giurisprudenza v. Cass. 24 novembre 1986, *Pompa*, in *Foro it.*, 1987, II, cc. 289 ss.; Trib. Genova 31 ottobre 1986, in *Dir. inform.*, 1987, p. 268 ss., con nota di R. D'ORAZIO, *Diritto d'autore*, cit.; Trib. Milano 13 marzo 1987 (ord.), su questa *Rivista*, 1987, p. 708 ss.; Pret. Ravenna 21 luglio 1983 (decr.), su questa *Rivista*, 1987, p. 711 ss.; Pret. Pisa 11 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 214.

Per un tentativo di distinguere fra programmi per elaboratore brevettabili e non, cfr. R. BORRUSO, *L'« algoritmo per computer »*, cit., p. 75 ss.; E. CIRILLO e A. GERACI, *Le situazioni*, cit., p. 67 ss.; S. MACERCA, *Informatica*, cit., p. 153 ss.; G. GHIDINI, *La natura*, cit., p. 326 ss., ed in giurisprudenza Comm. Ufficio Brevetti, 15 giugno 1986, su questa *Rivista*, 1987, p. 1052 ss.

Sulla possibilità di ricorrere alla tutela accordata dall'art. 2598 cod. civ. cfr. R. BORRUSO, *L'« algoritmo per computer »*, cit., p. 108 ss.; C. ROSSELLO, *La tutela*, cit., p. 116 ss.; M. FABIANI, *La protezione*, cit., p. 134; L. TURCO, *La tutela*, cit., p. 149 ss.; C. CIAMPI, *Il problema*, cit., p. 124; E. FADDA e C. PAVESIO, *Concorrenza sleale e protezione del software*, in *Riv. dir. ind.*, 1984, p. 45 ss., in nota a Trib. Torino 15 luglio 1983; V. ZENOVICH, *Norme sulla concorrenza sleale e tutela dei programmi per elaboratore elettronico*, in *I programmi per elaboratore*, cit., p. 187 ss.; G. ALPA e G.B. FERRI, *Tutela*, cit., p. 20 ss.; in giurisprudenza v. Trib. Genova 31 ottobre 1986, cit.; svaluta la possibilità concreta di ricorrere alla tutela della concorrenza sleale U. CARNEVALI, *Sulla tutela*, cit., pp. 260-261.

L'applicabilità della protezione propria del diritto di autore è, sul piano normativo, quella largamente più diffusa in vari paesi: sul punto v. C. ROSSELLO, *La tutela giuridica del software in USA, Francia e Regno Unito: tre esperienze a confronto*, su questa *Rivista*, 1987, p. 113 ss.; M. MONINA, *Giochi senza frontiere: video-games, programmi per elaboratori e diritto d'autore nell'esperienza francese*, su questa *Rivista*, 1987, p. 282 ss., in nota a tre decisioni dell'*Assemblée plénière* della Cassazione francese in data 7 marzo 1986; D. SROUT, *La brevettabilità del software nella più recente giurisprudenza americana*, su questa *Rivista*, 1986, p. 69 ss.; G.

CORRIAS LUCENTE, *Informatica e diritto penale: elementi per una comparazione con il diritto statunitense*, su questa *Rivista*, 1987, p. 519 ss.; C. SARZANA, *Tecnologia informatica e criminalità. Aspetti nazionali ed internazionali*, in *Quaderni giustizia*, 1986, p. 67 ss.; N.J. GORDON, *Copyrightability of Object Code and Rom in Japan, Australia and Germany: Surpassing Tradizional Copyright Limits*, in *Computer Law Journal*, 1986, p. 513 ss.; C. CIAMPI, *Profili comparatistici della protezione del software nella legislazione e nella prassi contrattuale*, in *I contratti di informatica*, cit., p. 331 ss.; M.R. MARELLA, *La tutela dei programmi per elaboratori elettronici nella letteratura giuridica tedesca*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 585 ss.; V. ZENOVICH, *Tutela giuridica*, cit., p. 377 ss., il quale esattamente sottolinea l'opportunità che, se pure si intenda modellare la tutela dei programmi per elaboratore su quella propria del diritto d'autore, ciò avvenga con gli opportuni adattamenti alla natura del *software*; la disciplina internazionale è riportata in *I programmi per elaboratore*, cit., p. 245 ss.

Nello stesso senso sembra muoversi il legislatore italiano: v. i disegni di legge commentati in *Dir. inform.*, 1987 da V. AFFERNI, *Legislazione sui programmi per elaboratori e diritti di proprietà industriale e intellettuale*, p. 893 ss.; V. FRANCESCHELLI, *Prime riflessioni sul progetto di legge di iniziativa governativa per la tutela del software e del firmware*, p. 905 ss.; V. MANGINI, *Il software fra diritto d'autore e brevetto*, p. 929 ss.; G. SENA, *Spunti adesivi e critici sullo schema di legge per la tutela dei programmi*, p. 939 ss.; i progetti di legge sono riportati anche in *I programmi per elaboratore*, cit., p. 201 ss.

Per una rassegna bibliografica sulla tutela dei programmi per elaboratore cfr. B.M. GUTIERREZ (a cura di), *Protezione giuridica del software: una bibliografia internazionale*, s.l., 1985.

Non va taciuto, infine, il richiamo all'indirizzo dottrinario, che potrebbe dirsi inverso, secondo il quale la normativa della legge brevetti troverebbe applicazione anche nel caso delle opere dell'ingegno: cfr. O. CAROSONE, *Le creazioni intellettuali*, cit., p. 491 ss., e *ivi*, p. 497, nt. (11), l'esplicito riferimento all'art. 24, legge brevetti; *contra* P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 53 ss.; P. GRECO e P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di dir. civ. it. diretto da F. Vassalli*, vol. XI, t. 3, Torino, s.d. (ma 1974), p. 257 ss.

non a caso la dottrina più attenta ha sottolineato²¹ l'incongruità del richiamo e, più in particolare ed agli estremi:

a) della tutela per un cinquantennio, che mal si attaglia ad un prodotto dotato di un'obsolescenza di gran lunga più rapida²²;

b) della tutela in tesi invocabile anche nei confronti delle c.d. copie di salvaguardia dei programmi ancorché le stesse siano strettamente necessarie ad una corretta utilizzazione dei programmi stessi²³;

c) della inapplicabilità della tutela, ai sensi dell'art. 68, legge 22 aprile 1941, n. 633, all'appropriazione del *software* per uso personale, cioè per il caso più diffuso di illegittimità della stessa²⁴.

Nella detta logica, peraltro, difetta in genere l'indagine in ordine alla natura intrinseca del *software* ed in particolare se esso abbia, o meno, le caratteristiche proprie dell'invenzione industriale, limitandosi l'esame alla constatazione, se si vuole ovvia, che esso costituisce un'opera dell'ingegno, ma in misura non dissimile da quanto ogni elaborazione intellettuale è in realtà tale.

In altre parole, la ritenuta applicabilità della normativa propria del diritto d'autore ha fatto sì che l'indagine non proseguisse fino alla verifica della sussistenza, o meno, nel *software* dei caratteri propri dell'invenzione industriale, ancorché non brevettabile.

Requisiti propri dell'invenzione (secondo del resto la previsione dell'art. 12, legge brevetti) sono²⁵ la novità, l'attività inventiva e l'industrialità (nonché quello, a questi ultimi connesso, della c.d. materialità)²⁶: di essi va in particolare verificato l'ultimo che appare quello caratterizzante ai fini che ci occupano.

L'art. 17, legge brevetti, individua la detta nozione nel senso che « una invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola », per modo che « l'industrialità attiene alla riproducibilità e ripetibilità del risultato inventivo con caratteri ed effetti costanti »²⁷.

²¹ Cfr. R. PARDOLESI, *Software, property rights*, cit., cc. 289 ss.

Critici sulla applicabilità ai programmi per elaboratore della disciplina del diritto d'autore sono anche, fra i tanti, R. BORRUSO, *L'« algoritmo per computer »*, cit., p. 98 ss.; G.P. POLIZZI, *Diritto d'autore*, cit., in *loc. cit.*; R. RINALDI, *La tutela penale*, cit., p. 1058 ss.; M. FABIANI, *La protezione*, cit., p. 134 ss.; G. LECCE, *Le invenzioni*, cit., p. 41 ss.; anche U. CARNEVALI, *Sulla tutela*, cit., p. 280 ss. segnala le incongruenze cui può dar luogo l'applicazione della normativa sul diritto d'autore.

Per alcuni rilievi critici in ordine ad entrambe le prospettazioni (diritto d'autore o tutela brevettuale) v. ora G. ALPA e G.B. FERRI, *Tutela*, cit., p. 20.

²² Cfr., ancora, R. PARDOLESI, *Software*, cit., c. 297.

²³ Cfr., ancora, R. PARDOLESI, *Software*, cit., c. 296.

²⁴ Cfr. R. BORRUSO, *L'« algoritmo per computer »*, cit., p. 101.

²⁵ Cfr., da ultimo, G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni*, cit., p. 204.

²⁶ Per una indagine sull'industrialità dei programmi per elaboratore e sulla loro materialità, cfr. R. BORRUSO, *L'« algoritmo per computer »*, cit., p. 79 ss.

²⁷ Così, G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni*, cit., p. 217. Nello stesso senso v., sotto il vigore della precedente normativa, G. OPPO, *Per una definizione della « industrialità » dell'invenzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 1 ss.; G. SENA, *I diritti*, cit., pp. 134-143.

Sia prima che dopo la recente riforma (in forza del d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338) della legge brevetti si è da più parti dubitato della « industrialità » dei programmi per elaboratore²⁸, ma appare opportuno ricordare che in ogni tempo²⁹ si è ritenuto che l'esclusione, più o meno ampia che fosse, di taluni casi dall'applicazione della privativa non impedisce di ricostruire *aliunde* il requisito, il quale, pertanto, si colloca al di fuori della brevettabilità ed anzi la precede³⁰. L'impostazione riferita procede, è vero, dall'esigenza di affermare la non tassatività della previsione legale al fine di individuare « altri casi ... nei quali il trovato *non fosse* brevettabile per difetto di industrialità »³¹, ma ciò non esclude, ed anzi espressamente consente, che si diano invenzioni dotate del requisito della industrialità, ma che non siano suscettibili di brevettazione.

Del resto, una espressa conferma in tal senso, per restare a norme estranee alla presente indagine, si trae indubitabilmente dall'art. 13, legge brevetti, che, individuando nella contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume l'esclusione della brevettabilità, dà conto dell'esistenza di invenzioni industriali astrattamente suscettibili di privativa, ma che ne sono escluse per ragioni « esterne » all'invenzione stessa.

Tornando al programma per elaboratore, va rilevato che il difetto di industrialità è spesso più affermato che dimostrato³², mentre sembra arduo contestare che esso:

« — si materializza pur sempre in un supporto fisico indispensabile per porre una macchina (il *computer* inteso come *hardware*) in grado di compiere il lavoro desiderato;

- può essere riprodotto in serie a costi decrescenti;
- viene offerto, pubblicizzato e acquistato per singole unità;
- può essere immagazzinato, può subire deterioramenti fisici (concernenti ovviamente il supporto magnetico), può diventare obsoleto come qualsiasi prodotto industriale;
- viene prodotto non per sopperire alle esigenze di un solo cliente o di un gruppo di clienti predeterminati e non in funzione soltanto di

²⁸ Cfr. G. SANTINI, *La tutela giuridica*, cit., c. 225; L. SORDELLI, *Il XXIX congresso dell'AIPPI*, in *Riv. dir. ind.*, 1976, I, p. 252; E. LUZZATTO jr., *La crisi del software*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, cit., p. 719; G. SENA, *I diritti*, cit., p. 157; G. GALTIERI, *Note sulla proteggibilità*, cit., p. 425.

Per la dottrina successiva al d.P.R. n. 338/1979 cfr. i richiami di cui alla nt. (15) che precede. In senso critico rispetto a tale impostazione, cfr. i richiami di cui alla nt. (21) che precede.

²⁹ Per gli opportuni riferimenti alla legislazione del regno sardo che in Italia introdusse la disciplina brevettuale cfr. M. SPOLIDORO, *Commento*, cit., p. 705 ss.

³⁰ Cfr. gli autori richiamati alla nt. (27) che precede, cui *adde* G. SCHIANO DI PEPE, *Privativa per invenzione industriale*, in *No-viss. Dig. it. App.*, vol. V, Torino, s.d. (ma 1984), p. 1236, secondo il quale la « definizione testuale » dell'industrialità si rinverrebbe oggi nel testo novellato dell'art. 17, legge brevetti.

³¹ Così, M. SPOLIDORO, *Commento*, cit., p. 705 (il corsivo nel testo è opera di chi scrive).

³² Cfr. M. SPOLIDORO, *Commento*, cit., p. 708, e *ivi* nt. (30), 709, e *ivi* nt. (35), il quale si limita a richiamare la previgente dottrina sul punto.

un tipo di *hardware*, ma indistintamente per una massa di possibili acquirenti e per tutti i vari tipi di *computers*;

— l'imprenditore — che affronta il costo di produrlo e il rischio che il ricavato delle vendite non gli dia il guadagno sperato o, peggio, sia inferiore al costo — deve svolgere indagini di mercato per cogliere le esigenze del pubblico e mettere insieme più fattori di produzione (scelta degli analisti, dei programmatori, del tipo di supporti, dei sistemi di precauzione per evitare i plagii, provvedere, infine, alla perfetta registrazione del programma sul supporto, contattare i clienti, stipulare i contratti, etc.) »³³;

in una parola, che esso sia non solo un'invenzione — nel senso, già ricordato, che esso costituisce « una creazione intellettuale consistente nella soluzione di un problema tecnico »³⁴ —, ma che sia anche assistita, in ragione della sua applicazione, dal requisito della industrialità.

Del resto, ed a parte le già riferite considerazioni ontologiche, la conclusione cui si è giunti trova conferma nel nostro ordinamento non solo e non tanto dalla formulazione letterale dell'art. 12, legge brevetti — che secondo taluno³⁵ consentirebbe di ritenere i programmi per elaboratore invenzioni industriali astrattamente brevettabili in quanto invenzioni di procedimento (ma l'argomento probabilmente prova troppo) —, quanto dalla circostanza che le imprese produttrici di *software* sono state ritenute appartenenti al settore delle industrie manifatturiere ai fini dell'applicazione della c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali³⁶ e ciò sulla scorta di un parere

³³ Così, R. BORRUSO, *L'« algoritmo per computer »*, cit., pp. 81-82.

³⁴ Cfr. *retro*, sub nt. (14) che precede, e *ivi* necessari richiami sul punto.

³⁵ Cfr. E. LUZZATTO jr. e A. RAIMONDI, *Patentability of Software, Particularly in the European Legislation*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, p. 65 ss.; e v., già, E. LUZZATTO jr., *La crisi del software*, cit., p. 719 ss.; E. LUZZATTO jr., *Una norma di legge francese da non imitare*, in *Riv. dir. ind.*, 1968, I, p. 297 ss. In senso analogo, cfr. anche G. GHIDINI, *I programmi*, cit., p. 258 ss., il quale, similmente a R. BORRUSO, *L'« algoritmo »*, cit., *passim*, ritiene sia possibile distinguere alcune specifiche componenti del programma che, isolate da questo nella sua interezza, sarebbero suscettibili di brevettazione (ma per una riformulazione della tesi v. G. GHIDINI, *La natura*, cit., p. 323 ss.).

In senso critico rispetto a queste impostazioni cfr. U. CARNEVALI, *Sulla tutela*, cit., p. 263 ss.

Da ultimo, sulla brevettabilità del *software* v. S. DI CURZIO, *Problematiche della tutela del software nell'ambito brevettuale*, in *I programmi per elaboratore*, cit., p. 103 ss.

³⁶ La fiscalizzazione degli oneri sociali è stata introdotta per le industrie manifatturiere con il d.l. 7 febbraio 1977, n. 15 convertito

con la legge 7 aprile 1977, n. 102 ed ha subito successive proroghe sino alla più recente disposta con d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con la legge 29 febbraio 1988, n. 48.

L'inquadramento delle imprese produttrici di *software* nelle imprese industriali ha dato luogo ad un contenzioso fra le imprese stesse e l'INPS non sopito neanche dal parere del Consiglio di Stato di cui si riferisce nel testo, sostenendosi dall'Istituto che l'inquadramento fra le imprese industriali dovesse aver effetto soltanto dall'8 luglio 1985 anziché dall'entrata in vigore delle norme sulla fiscalizzazione: a tal proposito va rilevato che, a parte la circolare n. 27/7/130/704 RCV/09 del 17 novembre 1987 dell'INPS che sospende ogni iniziativa sul punto dichiarando di voler coltivare alcune « cause pilota » (la circolare leggesi in *Lav. e prev. oggi*, 1988, pp. 138-139), le prime pronunzie giurisprudenziali sono univocamente nel senso di ricondurre le imprese produttrici di *software* alle industrie manifatturiere sin dall'entrata in vigore delle leggi sulla fiscalizzazione che a tale categoria di imprese facevano riferimento (cfr. Pret. Pordenone 26 novembre 1987, Data Consult Sistemi Informativi s.r.l. c. INPS; Pret. Milano 15 dicembre 1987, Sicast s.r.l. e CDS Sistemi S.p.A. c. INPS, entrambe inedite).

espresso dal Consiglio di Stato in data 11 luglio 1984, n. 1234³⁷. In altre parole, e tenuto conto che, con riferimento ai programmi per elaboratore, l'aspetto della produzione in serie è assolutamente secondario, essendo principale oggetto dell'impresa quello della ... elaborazione dei programmi stessi (al limite la produzione in serie potrebbe essere affidata a terzi senza che con ciò venga meno la produzione, appunto, di *software*), non può tacersi che è il prodotto ad essere specificamente individuato come industriale e che proprio detto carattere deve ritenersi intrinseco al bene di che trattasi.

Il riferimento ai programmi per elaboratore consente, per quel che si diceva in apertura, anche di effettuare alcune puntualizzazioni in ordine all'oggetto della fattispecie in esame e quindi al « bene » cui essa si riferisce: il *software* è essenzialmente una creazione intellettuale³⁸ rispetto alla quale l'appropriazione effetto della prelazione non riguarda né l'idea che essa porta, né il supporto sulla quale la stessa è trasferita, bensì segnatamente, ed esclusivamente, lo sfruttamento economico e la commercializzazione dell'invenzione a preferenza di altri, così riconducendosi la vicenda a quella posizione che da taluno, come si è ricordato³⁹, è stata definita di monopolio. In altre parole, l'interesse tutelato dalla norma, e perseguito dal prelazionario, non è quello al godimento esclusivo e diretto del bene, sibbene quello di trarre dal bene stesso tutte le utilità che il suo sfruttamento economico è suscettibile di produrre, cioè a dire un interesse prettamente, ed esclusivamente, economico-imprenditoriale.

4. LA PRELAZIONE.

Nella ricostruzione della fattispecie si è ricordato che il datore di lavoro è titolare di un diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo, o per l'acquisto del brevetto, anche all'estero, dell'invenzione realizzata dal dipendente al di fuori dell'esecuzione della prestazione lavorativa (c.d. invenzioni « libere »), purché le stesse siano oggettivamente inerenti all'attività dell'impresa o della amministrazione pubblica (a seconda, cioè, della natura propria del datore di lavoro).

L'oggetto del diritto, come sin qui si è delineato, reagisce sul contenuto del diritto stesso, atteso che esso, appunto, non ha riguardo all'apprensione materiale del bene, bensì alla sua utilizzazione da realizzarsi in forma da escludere i terzi da un analogo sfruttamento.

³⁷ Il parere leggesi su questa *Rivista*, 1986, p. 955 ss.

³⁸ E v. sul punto l'acuta analisi di R. BORRUSO, *L'« algoritmo »*, cit., p. 75 ss.

³⁹ Cfr. *retro*, sub nt. (2) che precede.

In altre parole, l'iniziativa economica permea di sé la fattispecie, se si vuole anche in forma protezionistica⁴⁰, ed anzi ne costituisce il presupposto logico-normativo.

In questa sede, più che fermare l'attenzione sulle modalità concrete attraverso le quali la prelazione è destinata ad operare, appare opportuno ritornare, con specifico riguardo ai programmi per elaboratore, ai presupposti per l'operare della prelazione, essendosi da taluno opinato, ma in forma meramente assertiva, che essi sarebbero sottratti *tout court* alla disciplina di cui all'art. 24, legge brevetti⁴¹.

Deve, più in particolare, sottolinearsi da un lato che l'industrialità, come si è visto, è requisito proprio dell'invenzione indipendentemente dalla sua brevettabilità, dall'altro che l'art. 24, legge brevetti, non contiene alcun riferimento all'invenzione brevettabile o brevettata, ma soltanto all'invenzione in quanto tale, ed anzi, riferendosi testualmente sia all'uso non esclusivo che, in forma disgiuntiva, all'acquisto del brevetto (anche all'estero), mostra di contemplare espressamente l'invenzione in sé, ancorché non solo non brevettata, ma, di più, non brevettabile⁴².

Ne consegue che, in ragione della ritenuta industrialità dei programmi per elaboratore, essi sono certamente oggetto della prelazione da parte del datore di lavoro, a tale conclusione non ostando certamente rilievi quale quello che « un futuro nel quale una diffusa alfabetizzazione informatica ed uno sviluppo trasversale delle tecniche informatiche faranno sì che il linguaggio della programmazione divenga, per molti almeno, una sorta di naturale strumento di lavoro quotidiano ma anche di originale espressione di vera e propria creazione »⁴³, trattandosi di argomentazioni più propriamente di politica del diritto e non idonee a modificare di per sé quella che è, e resta, una discrezionale scelta legislativa (quella, cioè di attribuire il diritto di prelazione al datore di lavoro).

⁴⁰ Per alcuni cenni storici sul punto, con specifico riguardo alla problematica del *software*, cfr. A. ROSSI, *Software*, cit., p. 358 ss.; più in generale v. G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni*, cit., p. 224, che riconduce la disciplina dell'art. 24, legge brevetti, ad « una visione corporativa del fenomeno ».

⁴¹ In questo senso A. ROSSI, *Software*, cit., p. 369, e ciò nonostante che l'A. ritenga applicabile ai programmi per elaboratore, invece, la disciplina dell'art. 23, legge brevetti (*ivi*, p. 367 ss.).

⁴² Cfr. L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985, p. 35; G. SENA, *I diritti*, cit., p. 205; in senso dubitativo V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali*, in *Commentario al cod. civ.* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1987, sub

art. 2590, p. 127; G. SENA, *I diritti*, cit., p. 182 ss., e *ivi* nt. (65) richiami ulteriori cui si rinvia.

⁴³ Così, ancora, A. ROSSI, *Software*, cit., p. 369.

Per l'esistenza di un principio generale di attribuzione al datore di lavoro dei diritti di utilizzazione economica delle invenzioni realizzate anche in forza di contratti di lavoro autonomo, o più in generale di contratti di ricerca, cfr. G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p. 1 ss. (ricordato anche da A. ROSSI, *Software*, cit., p. 368) e con specifico riferimento ai programmi per elaboratore P. AUTERI, *Le commesse di ricerca, sviluppo e produzione*, in *I contratti di informatica*, cit., p. 258 ss.

Una volta individuato l'oggetto della prelazione nella invenzione per sé considerata — indipendentemente, cioè, dalla sua brevettabilità —, resta ancora da precisare se di vera e propria prelazione si tratti in relazione ai dubbi in proposito avanzati in dottrina⁴⁴.

La soluzione di segno negativo è affidata al rilievo secondo cui il datore di lavoro può pervenire all'acquisto ancorché il dipendente non abbia intenzione di disporre del proprio diritto⁴⁵, e come tale si fonda su di un'affermazione per un verso contraddetta dalla normativa speciale e per l'altro dai principi ricevuti in materia.

Quanto al primo, va osservato che l'art. 24, legge brevetti, collega l'esercizio del diritto al conseguimento del brevetto da parte dell'inventore, e poiché questo costituisce chiara espressione della volontà di utilizzare economicamente l'invenzione, oltre che realizzazione della situazione di privativa, si realizza già, in realtà⁴⁶, quanto forma oggetto della prelazione del datore di lavoro. Né la peculiarità consistente nel fatto che il soggetto rispetto al quale opera la preferenza sia lo stesso oblatore appare sufficiente⁴⁷ ad escludere che nella specie si possa configurare una prelazione, atteso che residua comunque al lavoratore-inventore la possibilità di scegliere se addivenire, o meno, alla utilizzazione economica in regime di privativa di quanto dallo stesso ideato.

La dottrina tende, è vero, a negare l'esistenza per le invenzioni di un diritto al mantenimento dell'inedito⁴⁸, ma a questa conclusione

⁴⁴ Cfr. *retro*, par. 1, e *ivi* nt. (3) per i richiami essenziali sul punto.

⁴⁵ In questo senso, da ultimo, G. FURGIUELE, *Contributo*, cit., p. 19 ss.; L.V. MOSCARINI, *Prelazione*, cit., p. 1015; S. GATTI, *Il « diritto di prelazione »*, cit., p. 126 ss.; e già P. GRECO e P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 239 ss., ove si parla di « larvata forma di espropriazione ».

Contra G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, cit., p. 181, secondo il quale « al datore di lavoro non è riconosciuta la pretesa a farsi cedere coattivamente il diritto al brevetto » (affermazione, questa, condivisa anche da P. GRECO e P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 244).

⁴⁶ Non sembra condivisibile, nella sua assolutezza, il rilievo di S. GATTI, *Il « diritto di prelazione »*, cit., p. 127, secondo cui l'art. 24, comma 2, legge brevetti, individua soltanto il *dies ad quem* per l'esercizio della prelazione e non quello *a quo*, nella misura in cui si ritenga comunque necessario che l'inventore-lavoratore voglia procedere alla utilizzazione economica dell'opera (ancorché non in forma di privativa): cfr. *infra* nel testo. Del resto, non senza contraddirsi, lo stesso a. ritiene che il diritto del datore di lavoro sia

« condizionato alla manifestazione di volontà del lavoratore di utilizzare economicamente l'invenzione in regime di segreto o nel regime di esclusiva dato dal brevetto » (*ivi*, pp. 132-133). Analoga contraddizione in P. GRECO e P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 238 ss. (sulla quale v. la nt. (45) che precede).

⁴⁷ In questo senso v., invece, G. FURGIUELE, *Contributo*, cit., p. 20; S. GATTI, *Il « diritto di prelazione »*, cit., pp. 131-132; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., p. 605; *contra* v. G. SENA, *Privative industriali*, in *Enc. del dir.*, vol. XXXV, Milano, s.d. (ma 1986), p. 607; Id., *I diritti sulle invenzioni*, cit., p. 177.

⁴⁸ Cfr. P. GRECO e P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., pp. 24-25, 143-144, e *ivi*, sub nt. (14), ulteriori richiami cui si rinvia ed ai quali adde L.C. UBERTAZZI, *Il diritto morale*, cit., p. 179; S. GATTI, *Il « diritto di prelazione »*, cit., p. 127, ma *ivi* v. il rilievo secondo cui all'inventore potrebbe riconoscersi il diritto « a non rendere pubblica la sua invenzione, onde poterla approfondire, perfezionare, ed ottenere quei risultati ulteriori che altrimenti potrebbero essere conseguibili da altri »; G. FURGIUELE, *Contributo*, cit., p. 20, e *ivi* nt. (18).

può opporsi che la esclusiva menzione nella legge del diritto di paternità⁴⁹ non è effettivamente risolvibile. L'argomento, come spesso avviene nell'uso del brocardo *ubi lex tacuit, noluit*, prova troppo, essendo tutto da dimostrare che per attribuire all'inventore il diritto all'inedito occorra una espressa previsione legislativa. Se a ciò si aggiunge che la divulgazione dell'invenzione non è suscettibile di alcuna imposizione⁵⁰, non si comprende neanche come possa essere concretamente attuato l'interesse del datore di lavoro alla acquisizione dell'invenzione contro la volontà del lavoratore-inventore (che, appunto, non intenda divulgarla).

Secondo poi, e con peculiare riferimento all'ipotesi delle invenzioni non brevettabili, va ricordato che per esse si suole affermare la tutelabilità in forza delle norme sul diritto d'autore⁵¹, così che il diritto all'inedito risulta direttamente garantito dall'espressa previsione dell'art. 171, legge 22 aprile 1941, n. 633.

Ne consegue che, semmai, potrà porsi il problema della individuazione del momento nel quale sia consentito al datore di lavoro l'esercizio del proprio diritto, ma non certo quello della sua configurabilità⁵².

5. IL RETRATTO.

È diffusa, e sostanzialmente incontrovertita, l'affermazione che la prelazione di cui all'art. 24, legge brevetti, abbia natura meramente obbligatoria⁵³, e ciò principalmente sulla scorta del rilievo che da un lato occorrerebbe una norma espressa per attribuire efficacia *erga omnes* al diritto del prelazionario, dall'altro che nella specie difetterebbe qualsiasi forma di pubblicità del vincolo che affetta il bene, non risultando nel Registro dell'Ufficio centrale dei brevetti « che

⁴⁹ Diritto di paternità che si ritiene comunemente appartenere all'inventore indipendentemente, ed ancor prima, della brevettabilità: cfr. L.C. UBERTAZZI, *Il diritto morale*, cit., pp. 165-166; G. AULETTA, *Delle invenzioni*, cit., p. 23; G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, pp. 87-88; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., p. 303; V. SGROI, *L'invenzione non brevettata*, Milano, 1961, p. 138 ss.; P. GRECO e P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., pp. 142-143; S. OSSOLA, *Indipendenza del diritto di paternità dal brevetto*, in *Riv. dir. inf.*, 1973, II, p. 44 ss.; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, cit., p. 47; in giurisprudenza v. Cass. 12 marzo 1965, n. 412, in *Foro it.*, 1965, I, cc. 1238 ss.; e, già, Cass. 29 novembre 1946, n. 1339, in *Foro it.*, 1947, I, cc. 428 ss.

⁵⁰ Cfr. P. GRECO e P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit. p. 26.

⁵¹ Cfr. *retro*, par. 3, e per i richiami le nt. (20) ss.

⁵² Non sembra, in effetti, costruibile, se non attraverso il richiamo alla clausola generale di buona fede, un obbligo di comunicazione a carico dell'inventore-lavoratore, e tutto da dimostrare è che sussista una necessaria corrispondenza biunivoca fra diritto di prelazione e comunicazione da parte dell'oblatore di voler disporre. Per ulteriori conferme sul punto v. M. BUONCRISTIANO, *Prelazione legale e retratto*, Roma, 1988, p. 83 ss.

⁵³ Cfr. P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 188.

l'invenzione sia stata fatta da un dipendente e che rientri nel campo d'attività dell'azienda cui è addetto »⁵⁴.

La seconda considerazione appartiene certamente al novero degli argomenti che provano troppo, conoscendo il sistema ipotesi di re-tratto assolutamente indifferenti ed indipendenti da forme di pubblicità del vincolo (come è il caso del diritto di riscatto di cui all'art. 39, legge n. 392/1978, in materia di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione), mentre la prima costituisce un *topos* della letteratura giuridica sul punto, dal quale non si può in alcun modo prescindere.

La logica, forse non sempre chiaramente espressa, ma non per questo meno evidente, dell'affermazione risiede in sostanza nell'esigenza di tutela del terzo che, incolpevolmente immesso nella titolarità del bene (incolpevolmente nel senso che sarebbe ignaro della preferenza accordata al prelazionario), risulterebbe puramente e semplicemente soggetto all'iniziativa, nel caso di specie, del datore di lavoro⁵⁵. Già il riferimento alla posizione « incolpevole » del terzo rappresenta, a ben scorgere tutte le implicazioni dell'ipotesi, una prima e non secondaria incrinatura nella riferita impostazione logica, atteso che, una volta affermata la possibilità che il detto terzo, ove fosse specificamente a conoscenza del vincolo dal quale era affetta l'invenzione, sia chiamato a rispondere dei danni arrecati al datore di lavoro⁵⁶, nulla esclude che ai sensi dell'art. 2058 cod. civ. il risarcimento si sostanzi appunto nell'acquisto del brevetto o comunque dell'uso esclusivo dell'invenzione, con il che, se pure per altra via, il retratto finisce con il concretamente operare.

Se poi si scende più in dettaglio all'esame della disciplina, sembra possibile analiticamente rilevare che il dipendente concretamente è in condizioni: a) di concedere al terzo l'uso esclusivo dell'invenzione; b) di concedere al terzo l'uso non esclusivo dell'invenzione; c) di concedere al terzo il diritto di richiedere il brevetto; d) di cedere al terzo il brevetto già ottenuto.

Esaminando, altrettanto analiticamente, la posizione del prelazionario, deve osservarsi che nell'ipotesi di concessione dell'uso esclusivo di invenzione brevettabile, detta concessione non impedisce l'acquisto del brevetto da parte del prelazionario (che per ciò solo prevale sul terzo), mentre in caso contrario (come appunto quello dei programmi

⁵⁴ Cfr., ancora, P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 186 ss., e *ivi*, p. 188, le espressioni riportate nel testo.

⁵⁵ Cfr., ancora, P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., in *loc. ult. cit.*

⁵⁶ Cfr. P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., p. 189; P. DI MARTINO, *La responsabilità*

del terzo « complice » nell'inadempimento contrattuale, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, p. 1356 ss.; F. ZICCARDI, *L'induzione all'inadempimento*, Milano, 1979; con specifico riferimento ai programmi per elaboratore nella prospettiva della loro tutela su base contrattuale v. U. CARNEVALI, *Sulla tutela*, cit., p. 259.

per elaboratore più volte richiamato) niente impedisce al datore di lavoro di utilmente acquistare i diritti di sfruttamento economico dell'invenzione (ché quelli acquisiti dal terzo hanno effetti esclusivamente fra le parti).

La concessione dell'uso non esclusivo dell'invenzione è quella che, ovviamente, desta meno problemi non solo perché il datore di lavoro ben potrebbe accontentarsi di un uso altrettanto non esclusivo, e quindi pienamente compatibile con la posizione del terzo, ma anche perché su quest'ultima è destinata naturalmente a prevalere (a parte ovviamente i problemi di responsabilità del dipendente nei confronti del terzo) la situazione del prelazonario che rivendichi l'uso esclusivo.

Le ultime ipotesi considerate, testualmente consentite dall'art. 18, legge brevetti, a ben vedere non escludono affatto la prelazione del datore di lavoro ove si realizzi un opportuno coordinamento fra il comma 2 dell'art. 24, legge brevetti, ed il citato art. 18. Il primo, infatti, attribuisce il diritto in questione in ragione del « conseguito brevetto », il secondo individua quali possibili titolari del brevetto stesso non solo l'autore, ma anche i suoi aventi causa, così che nulla consente di escludere che la prelazione stessa sia esercitata dal datore di lavoro ancorché il brevetto sia stato richiesto dal terzo avente causa, o da questi acquistato per cessione, in tal modo acquisendo — ed è ciò che precipuamente interessa — l'esclusiva nello sfruttamento economico dell'invenzione.

La soluzione di segno opposto, corrente in dottrina⁵⁷, non sembra avvertita della circostanza che il dipendente, nel disporre della propria invenzione, eccede dai poteri allo stesso conferiti dal legislatore e che, pertanto, nella specie dovrebbe trovare applicazione il noto brocardo *nemo plus juris transferre potest quam ipse haberet*. Più in particolare, vuol qui sottolinearsi che il dipendente non è libero di disporre *ad libitum* della propria invenzione, essendo il detto potere conformato dal legislatore nel senso che in tanto egli può compiere atti dispositivi in quanto rispetti la preferenza accordata al datore di lavoro⁵⁸, in forma, cioè, non dissimile dalle ipotesi in cui il legislatore assoggetta l'atto di esercizio ad autorizzazioni giudiziarie (cfr., ad es., gli artt. 54, 320, 460, comma 1, 1211, 1841, comma 3, 2795-2797, 2804, comma 2, cod. civ.) ovvero ad altri oneri (cfr., ad es., gli artt. 1515, 1686, 1690, 1718, 1789, 1800, 1838 cod. civ.) ed anche da quelle in cui il legislatore esclude del tutto il potere di disposizione (cfr., ad es., gli artt. 1558, comma 2, 1980 cod. civ.), ipotesi rispetto alle quali non si è dubitato dell'illegittimità degli atti di disposizione

⁵⁷ Cfr. P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, cit., in *loc. ult. cit.*

la prelazione convenzionale, cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Struttura*, cit., p. 700 ss.

⁵⁸ Nello stesso senso, con riferimento al-

adottati dal titolare in violazione della normativa legale, ed anzi si afferma l'inefficacia degli atti stessi⁵⁹.

⁵⁹ Giurisprudenza e dottrina sul punto sono in realtà scarse e frammentarie e si rinviene altresì un'ampia varietà di atteggiamenti.

A mero titolo esemplificativo può qui ricordarsi:

— quanto all'art. 54 cod. civ. che Cass. 18 febbraio 1956, n. 476, in *Foro it.*, 1956, I, cc. 319 ss., e Cass. 2 gennaio 1981, n. 536, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, cc. 723 ss. si sono espresse genericamente nel senso della invalidità, mentre in dottrina v'è chi ipotizza l'annullabilità dell'atto compiuto senza la prescritta autorizzazione per incapacità a contrarre (*melius*: a disporre) (v. E. ROMAGNOLI, *Dell'assenza*, in *Commentario al codice civile* a cura di A. SCIALOJA e Gius. BRANCA, *Delle persone e della famiglia*, Libro I, Bologna-Roma, 1970, pp. 293-294), chi ritiene riconducibile il caso alle limitazioni legali al potere di disposizione che possono accostarsi anche alla incapacità giuridica relativa (R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in *Trattato di diritti civili* diretto da G. Grosso e F. Santoro-Passarelli, s.l. (ma Milano, 1972), p. 28; F. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto* (Artt. 1321-1469 cod. civ.), Milano, 1952, p. 54) e dà luogo alla inefficacia dell'atto posto in essere in violazione delle dette limitazioni (F. MESSINEO, *Dottrina*, cit., pp. 54, 469);

— quanto agli artt. 320 e 460 cod. civ., spesso accomunati nell'indagine, che Cass. 5 dicembre 1970, n. 2566, in *Foro it.*, 1971, I, cc. 88 ss. e Cass. 8 gennaio 1975, n. 32, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, cc. 1006 ss., affermano l'annullabilità dell'atto, mentre in dottrina C.A. FUNAIOLI, *Divieto di alienazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, s.d. (ma 1964), p. 402, ne afferma la nullità;

— quanto all'art. 1515 cod. civ., la giurisprudenza nega l'inefficacia dell'atto attribuendo al soggetto leso soltanto il diritto al risarcimento del danno (Cass. 19 agosto 1950, n. 2487, in *Mass. Giur. it.*, 1950) e la dottrina, pur negando che la tempestiva comunicazione della data e del luogo in cui sarà eseguita la vendita costituisca requisito di efficacia di essa (da C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. IV, Milano, 1926, p. 1983; a F. FERRARA jr., *L'esecuzione coattiva della compravendita commerciale*, Milano, 1937, p. 118; a D. RUBINO, *La compravendita*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* a cura di A. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1962, p. 966; sino a C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, vol. VII, t. 1, Torino,

s.d. (ma 1972), p. 962), giunge ad affermare soltanto la inopponibilità della stessa quale liquidazione stragiudiziale del danno (C.M. BIANCA, *La vendita*, cit., in *loc. cit.*; B. CARPINO, *La vendita di cose mobili*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, vol. 11, Torino, s.d. (ma 1984), p. 298);

— quanto agli artt. 1686 e 1690 cod. civ., che richiamano il disposto dell'art. 1515 cod. civ., Cass. 5 aprile 1976, n. 1174, in *Arch. civ.*, 1976, p. 1179 ss., ha ribadito la soluzione meramente risarcitoria;

— quanto all'art. 1558 cod. civ., la dottrina riconduce la disciplina alla carenza del potere di disposizione sulla cosa e ritiene che il trasferimento di proprietà operato dal *tradens* sia privo di effetti e sospensivamente condizionato alla restituzione del bene da parte dell'*accipiens*: cfr. O. CAGNASSO, *Il contratto estimatorio*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, vol. 11, Torino, s.d. (ma 1984), p. 395, il quale riprende sul punto le affermazioni di G. COTTINO, *Del contratto estimatorio. Della somministrazione*, in *Commentario al codice civile* a cura di A. SCIALOJA e Gius. BRANCA, Libro IV, *Delle obbligazioni*, Bologna-Roma, 1970, p. 32; *contra*, ma ignorando la dottrina sopra richiamata, v. P. MENTI, *Il contratto estimatorio*, Padova, 1986, p. 136;

— quanto all'art. 1980 cod. civ., la dottrina ne afferma sì l'inefficacia, ma solo relativamente ai creditori cessionari: cfr. S. SORGIA, *La cessione dei beni ai creditori*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, vol. IX, t. 3, Torino, s.d. (ma 1957), p. 54 ss.;

mentre con riferimento alle altre norme citate nel testo difettano (ma va ricordato che gli artt. 1718 e 1789 cod. civ. richiamano, quanto alle modalità della vendita, l'art. 1515 cod. civ.), in genere, rilievi sul punto: cfr., a titolo meramente esemplificativo, F. REALMONTE, *Il pegno*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, vol. 19, Torino, s.d. (ma 1985), pp. 667-668; A. MONTEL, *Pegno (diritto vigente)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XII, Torino, s.d. (ma 1965), pp. 786 ss.; R. PERCHINUNNO, *Il sequestro convenzionale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, vol. 12, Torino, s.d. (ma 1985), p. 608; P. FORCHIELLI, *Sequestro convenzionale*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVII, Torino, s.d. (ma 1970), p. 59; F.M. DOMINEDO, *Mandato (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. X, Torino, s.d. (ma 1964), p. 128; A. LUMINOSO, *Il mandato e la commissione*, in

In altre parole, così come deve escludersi che il titolare del diritto ne disponga bene allorché non abbia ottenuto l'autorizzazione giudiziale ovvero non abbia assolto agli oneri di comunicazione normativamente previsti o, addirittura, sia privo del potere di disposizione, altrettanto è a dirsi (e deve dirsi) per il caso in cui, come quello che ci occupa, la legge in altro modo conformi il potere di disposizione del titolare stesso.

La conseguenza, al di là della possibilità di configurare la posizione del terzo come direttamente soggetta alla prelazione del datore di lavoro (secondo il già ricordato brocardo per il quale il terzo acquisterebbe sì il diritto, ma alle stesse condizioni del suo dante causa), non può essere, allora, che quella della inefficacia dell'atto, secondo una impostazione già in altra sede sottolineata⁶⁰, in quanto l'atto stesso costituisce eccesso dal potere conferito al privato.

Potrà, quindi, dirsi che nel caso delle invenzioni c.d. libere del dipendente non esista il retratto del prelazionario, ma sembra doversi concludere che ciò non muti affatto la posizione del datore di lavoro, cui è concretamente consentito di pervenire al medesimo risultato che gli attribuirebbe l'espresso riconoscimento di un diritto di riscatto dal terzo (o contro il terzo). In altre parole, nel caso di specie il datore di lavoro non ha, propriamente, « il diritto di assumere il contratto d'un altro, e rendersi acquirente in luogo di esso », cioè a dire non si realizza l'effetto di « surrogare in tutti i diritti dal contratto nascenti la persona del retraente a quella dell'acquirente, su di cui il retratto viene esercitato »⁶¹: difetta, nel caso, l'effetto sostitutivo tipico del retratto, realizzandosi piuttosto la prevalenza dell'acquisto da parte del datore di lavoro rispetto a quello del terzo, effetto che è sì

Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, vol. 12, Torino, s.d. (ma 1985), p. 116; F. MASTROPAOLO, *Il deposito*, *ibid.*, p. 577; V. ANGELONI, *Magazzini Generali*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. X, Torino, s.d. (ma 1964), p. 19; G. MOLLE, *Il deposito di titoli in amministrazione*, in *Banca, borsa, tit. credito*, 1934, I, p. 199; *Id.*, *I contratti bancari*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXV, t. 1, Milano, s.d. (ma 1981), p. 643 ss. (quanto all'art. 1838 cod. civ.), 687 (quanto all'art. 1841 cod. civ.).

Nel testo le ipotesi sono state accomunate ritenendole tutte limitazioni al potere di disposizione e sulla scia di quella nota dottrina che gli attribuisce configurazione autonoma (in specie distinguendolo dalla capacità di agire) come abilitazione del soggetto al compimento concreto di un atto, e che ritiene che « senza potere di disposizione, il contratto è inefficace » (cfr. F. MESSINEO, *Dottrina ge-*

nerale, locc. ultt. citt., e *ivi*, p. 54 la frase riportata; l'impostazione è ripresa anche da P. RESCIGNO, *Capacità di agire*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. II, Torino, s.d. (ma 1958), p. 862; *Id.*, *Legittimazione (diritto sostanziale)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. IX, Torino, s.d. (ma 1963), p. 718: in questi autori v. anche il rilievo che il difetto di capacità di agire dà luogo, invece, all'annullabilità dell'atto).

⁶⁰ Cfr. M. BUONCRISTIANO, *Profili della tutela civile contro i poteri privati*, Padova, 1986, pp. 73 ss., 137 ss., e *passim*; per più ampi riferimenti alla violazione dei limiti legali al potere di disposizione v. richiami di cui alla nt. (59) che precede, in fine, cui *adde*, con riguardo alla prelazione convenzionale, F. SANTORO-PASSARELLI, *Struttura e funzione della prelazione convenzionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, p. 700 ss.

⁶¹ Così la classica definizione di G.R. POTHIER, *Trattato dei retratti*, ed. livornese del 1841 delle *Opere*, Tomo I, p. 857.

diverso, ma che sul piano economico-pratico appare idoneo a realizzare compiutamente l'interesse del datore di lavoro in modo non dissimile (consentendogli di acquisire la posizione monopolistica propria della privativa)⁶².

⁶² Non va taciuto che la realizzazione piena per via giudiziale della prelazione del datore di lavoro è tributaria anche di una visione dei rapporti fra diritto, processo e mezzi di tutela con particolare riguardo agli obblighi di fare ed in specie a quelli c.d. infungibili quali sono comunemente intesi quelli aventi ad oggetto un atto di volontà. In questa sede non può scendersi ad un esame approfondito di tale problematica (né sarebbe opportuno o funzionale agli esiti della ricerca), ma non può non ricordarsi che già G. CHIOVENDA, *Dell'azione nascente dal contratto preliminare*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Napoli, 1930, p. 101 ss. (*ivi* ripubblicato da *Riv. dir. comm.*, 1911), affermava con riferimento al contratto preliminare, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 2932 cod. civ. — che, come è noto, rappresenta una novità rispetto al Codice Civile del 1865 —, che l'inadempimento alla promessa di vendita appartiene all'area del giuridicamente fungibile, atteso che la realizzazione dell'interesse della parte non inadempiente si muove sul piano della realizzazione degli effetti giuridici e « sarebbe ve-

ramente assurdo che il diritto rimanesse insoddisfatto proprio nel campo della onnipotenza della legge: la produzione degli effetti giuridici » (*ivi*, p. 113), nel senso che « lungi dal volere in rappresentanza dell'obbligato, lo Stato nel processo vuole per proprio conto e a dispetto di quello: e *sostituisce* l'attività altrui solo nel senso che ottiene coll'attività propria risultati economici e giuridici che di regola avrebbero potuto ottenersi coll'attività dell'obbligato » (*ivi*, p. 111).

I richiami che precedono non hanno la pretesa di dar conto della complessità del pensiero di tale illustre a., ma soltanto segnalare l'affermazione di un principio fondamentale che non sembra in alcun modo contestabile (né risulta contestato), e cioè che « il processo come organismo pubblico d'attuazione della legge è per sé stesso la fonte di tutte le azioni praticamente possibili, che tendano all'attuazione d'una volontà di legge » (*ivi, loc. ult. cit.*) conducendo « al conseguimento del bene garantito dalla legge coi mezzi possibili » (*ivi*, p. 115) all'infuori delle prestazioni del privato.