

## CAPITOLO PRIMO

# IL PROBLEMA DELLA CONTITOLARITÀ DI BREVETTO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La contitolarità del brevetto nella tipologia della realtà: contitolarità senza accordo di sfruttamento. – 2.1. Contitolarità con accordo di sfruttamento congiunto (negoziale, produttivo o “misto”). – 2.2. Contitolarità con accordo di sfruttamento disgiunto (o di couso) dell’invenzione: accordi di couso “restrittivi della concorrenza” e accordi di couso “concorrenziali”; accordi di couso produttivo e accordi di couso negoziale. – 3. Il problema giuridico posto dalla contitolarità del brevetto. Le origini del dibattito: la contitolarità come figura “statica”. – 3.1. Gli sviluppi più recenti del dibattito: la contitolarità di brevetto come figura “dinamica”. – 4. Luci e ombre nella disciplina vigente. – 5. I modelli interpretativi diffusi in dottrina e giurisprudenza. Critica. – 6. Analisi comparatistica: l’esperienza tedesca. – 6.1. L’esperienza britannica. – 6.2. L’esperienza francese. – 6.3. La disciplina statunitense. – 6.4. Bilancio dell’analisi comparata. – 7. Le indicazioni provenienti dal sistema: la disciplina delle contitolarità dei diritti d’autore. – 7.1. La disciplina delle contitolarità di marchio. – 7.2. La disciplina delle forme tipizzate di cooperazione, utilizzabili per regolare lo sfruttamento del bene in comunione all’interno di attività di impresa svolte per conto proprio da uno o più contitolari. – 8. La esigenza di una disciplina “duale” della contitolarità di brevetto: tra profili di “appartenenza” rimessi alla disciplina legale e profili dell’“attività di sfruttamento” rimessi all’autonomia contrattuale. – 8.1. La prospettiva contrattuale: impostazione dell’indagine e delimitazione dell’oggetto della ricerca.

1. *Premessa.* – La contitolarità del diritto di brevetto pone notoriamente delicate questioni giuridiche<sup>1</sup>. L’attenzione dedicata a tale fattispecie

---

<sup>1</sup> Anche la contitolarità della situazione giuridica strumentale al conseguimento del ti-

nel nostro ordinamento non sembra proporzionata, tuttavia, alla sua importanza, quale emerge dalla analisi della prassi e del diritto comparato.

La presente ricerca ha lo scopo di contribuire allo studio dei problemi della contitolarità di brevetto, con particolare riferimento alle questioni poste dall'*esercizio delle prerogative derivanti dal brevetto in contitolarità*<sup>2</sup>. Sotto il profilo dell'oggetto della privativa, le pagine seguenti si focalizzeranno sul brevetto *per invenzione*, anche alla luce del valore paradigmatico che esso ha nella disciplina brevettuale (art. 86 c.p.i.), e della possibilità di attingere ad esso principi di disciplina utili per affrontare anche i problemi posti dalla contitolarità sul brevetto per modello di utilità.

*2. La contitolarità del brevetto nella tipologia della realtà: contitolarità senza accordo di sfruttamento.* – Pur non frequente da un punto di vista statistico<sup>3</sup>, la contitolarità di brevetto è una fattispecie di indubbia rilevanza sotto il profilo socio-economico. Infatti, le situazioni nelle quali un brevetto appartiene in contitolarità a più soggetti possono riguardare invenzioni di notevole importanza sotto il profilo economico<sup>4</sup>. Inoltre, la contitolarità di brevetto influisce in modo rilevante sugli incentivi alla collaborazione nelle attività di ricerca e sviluppo (che sono tipicamente all'origine di situazioni di contitolarità dei diritti di proprietà intellettuale)<sup>5</sup>, nonché sugli incentivi che orientano le politiche dell'innovazione e

---

tolo brevettuale (c.d. diritto *al brevetto*) suscita problemi e questioni interpretative da tempo oggetto di attenzione in dottrina e giurisprudenza e oggi risolte, almeno in parte, dall'art. 6, comma 1 *bis*, c.p.i., per le quali v. *infra*, cap. II, §§ 2, 3 e 3.1.

<sup>2</sup> Le riflessioni e le analisi proposte in questo lavoro costituiscono lo sviluppo e la verifica delle tesi abbozzate all'interno di un precedente articolo: P. CUOMO, *Contitolarità*, 33 ss.

<sup>3</sup> A. FOSFURI, C. HELMERS, C. ROUX, *Are Joint Patents Collusive?*, 2, i quali riferiscono che, nel contesto dei brevetti detenuti esclusivamente da imprese private (escludendo, quindi, quelli detenuti in contitolarità da imprese e da università o altri enti pubblici di ricerca) la percentuale di brevetti in contitolarità rispetto al totale dei brevetti ammonta al 1,5% negli Stati Uniti d'America e al 4% in Europa.

<sup>4</sup> A. FOSFURI, C. HELMERS, C. ROUX, *Are Joint Patents Collusive?*, 2, i quali mettono in rilievo la distribuzione diseguale del valore commerciale dei brevetti.

<sup>5</sup> Cfr., R. BELDERBOS, B. CASSIMAN, D. FAEMS, B. LETEN, B. V. LOOY, *Co-Ownership*, 3 ss.; A. FOSFURI, C. HELMERS, C. ROUX, *Are Joint Patents Collusive?*, 2; EUROPEAN IPR HELPDESK, *Fact sheet. IP joint ownership*, 1.

del trasferimento tecnologico delle imprese e degli enti di ricerca<sup>6</sup>.

Da qui l'interesse per l'approfondimento dei problemi giuridici posti dalla fattispecie<sup>7</sup>. Al fine di inquadrare tali problemi giova procedere ad una ricostruzione della tipologia della realtà sottesa all'istituto.

La contitolarità di brevetto può essere originaria o derivativa. La contitolarità originaria *di brevetto* ha il proprio presupposto nella contitolarità del diritto *al brevetto*: presupposto che, a sua volta, può essere dovuto al fatto che l'invenzione sia stata conseguita congiuntamente da più autori<sup>8</sup>; ma potrebbe dipendere anche dalla costituzione di una contitolarità

---

<sup>6</sup> A. FOSFURI, C. HELMERS, C. ROUX, *Are Joint Patents Collusive?*, 2.

<sup>7</sup> In proposito, si vedano le riflessioni del Prof. Chavanne il quale, a conclusione del convegno dedicato alla *copropriété des brevets* tenutosi a Lione il 16 e il 17 maggio 1972, osservava "Lorsque nous sommes arrivés à ce colloque, la copropriété des brevets apparaissait comme un tout petit sujet ne concernant que des hypothèses exceptionnelles et créant une situation, au fond impossible, dont il convenait de sortir au plus tôt. Je crois que l'un des intérêts de ce colloque est d'avoir appelé l'attention sur les cas fréquents de copropriété, qu'il 'agisse de copropriété initiale ou de copropriété dérivée. Dans tous le cas .... les intérêt de la gestion de ce brevet, par la formule de la copropriété, en dehors d'une société, en dehors d'un groupement d'intérêt économique, en dehors d'une société en participation sont nettement apparus... une judicieuse organisation de cette copropriété peut aboutir à des concertations, à une sorte "d'affectio societatis", qui font que l'activité inventive voit ses effets multipliés par le nombre des copropriétaires et ceci, pir la plus grande prospérité de tous" (A. CHAVANNE, *Rapport*, 166, enfasi aggiunte).

<sup>8</sup> La coinvenzione richiede che l'invenzione sia: a) frutto di "collaborazione creativa" di più soggetti; b) che tali soggetti abbiano operato d'intesa tra loro o comunque siano pervenuti congiuntamente all'invenzione; ed è pacifico, quanto al punto *sub a*), che al fine di integrare la collaborazione creativa non sia sufficiente una "semplice collaborazione di carattere esecutivo, come quella rivolta, sotto l'impulso e la direzione di chi persegue un'idea inventiva, a compiere ricerche, analisi o esperimenti preparatori o a porre in atto in mezzi di realizzazione dell'invenzione" (così, testualmente, P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, 258; cfr., tra gli altri, A. LEVI, *Cenni*, 701; R. GANDIN, *La comunione di brevetto*, 1183). È importante sottolineare, tuttavia, come la coinvenzione comporti la contitolarità del diritto al brevetto *in capo agli autori dell'invenzione* solo nel caso in cui costoro siano *finanziariamente autonomi*. Infatti, nel caso in cui i coautori dell'invenzione siano *dipendenti* di un'impresa e abbiano conseguito l'invenzione nell'ambito di un'attività di ricerca dovuta (e retribuita) per contratto o comunque in occasione dell'adempimento o dell'esecuzione delle proprie mansioni lavorative (di per sé non contemplanti lo svolgimento di attività inventiva), il diritto al brevetto spetta a titolo originario, o comunque in via diretta, *al titolare dell'impresa* (art. 64, commi 1° e, rispettivamente, 2°, c.p.i.). Lo stesso vale, in mancanza di diverse pattuizioni, per le invenzioni conseguite da un *team* di lavoratori autonomi o da soggetti incaricati da un'impresa di svolgere una ricerca *su commissione*, perlomeno nell'ipotesi in cui l'invenzione sia stata

derivativa sul diritto al brevetto, per effetto di atto *inter vivos* (cessione di quota del diritto al brevetto) o *mortis causa* (comunione ereditaria sul diritto al brevetto nel caso di morte dell'inventore prima del conseguimento del titolo brevettuale)<sup>9</sup>. La comunione derivativa sul diritto di brevetto, invece, si costituisce tipicamente per effetto dell'acquisto di una quota del brevetto per atto *inter vivos*, oppure per effetto della costituzione di una situazione di comunione ereditaria sul diritto di brevetto<sup>10</sup>.

Nella prospettiva di evidenziare i problemi dell'esercizio delle prerogative derivanti dal diritto di brevetto, peraltro, non rileva tanto distinguere tra contitolarità originarie e contitolarità derivative: a tal fine è utile piuttosto distinguere tra fattispecie nelle quali i contitolari non abbiano ancora raggiunto un accordo rispetto allo sfruttamento economico dell'invenzione (o l'accordo eventualmente raggiunto, e magari attuato, sia poi cessato per una ragione o per un'altra, senza che la contitolarità sia venuta meno), e fattispecie in cui, invece, un simile accordo vi sia. Sotto altro profilo, è poi importante distinguere, all'interno della seconda situazione-tipo, tra i diversi modelli di sfruttamento economico concordati dai contitolari.

L'ipotesi di *contitolarità non accompagnata da un accordo sullo sfruttamento economico dell'invenzione* può presentarsi in diversi contesti.

---

realizzata nello svolgimento dell'attività di ricerca dovuta per contratto; ciò in applicazione del principio generale che, in materia di contratto d'opera e d'appalto, sancisce l'appartenenza al committente del risultato dell'attività dovuta, e/o in applicazione analogica dell'art. 64, comma 1°, c.p.i. (così, in particolare, P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, 253 ss.; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni*, 224 ss.; V. DI CATALDO, *Sub art. 2590*, 243 s., anche per riferimenti alla rara giurisprudenza sul punto; cfr., anche, L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi*, 38 s., che ammette anche l'applicazione analogica dell'art. 23, comma 2°, l. inv., corrispondente all'attuale art. 64, comma 2°, c.p.i. in certi casi di parasubordinazione; in posizione più restrittiva, invece, G. OPPO, *Creazione intellettuale*, 375 ss., il quale subordina l'acquisto del diritto all'accettazione dell'*opus* da parte del committente anche nel caso di invenzione frutto di attività dovuta per contratto). In simili fattispecie una situazione di *contitolarità del diritto al brevetto* potrà eventualmente instaurarsi *in capo alle imprese datrici di lavoro o committenti*, nel caso in cui i coautori dell'invenzione siano dipendenti o collaboratori di imprese diverse (cfr., con particolare riferimento ai contratti di rete, M.S. SPOLIDORO, *Reti*, 248 e 254).

<sup>9</sup> P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, 259.

<sup>10</sup> P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, 259; R. GANDIN, *La comunione di brevetto*, 1186.

Quanto alla contitolarità originaria, lo scenario tipico è quello del brevetto relativo ad un'invenzione frutto della collaborazione creativa realizzata *al di fuori di un contratto di cooperazione nell'attività di ricerca e sviluppo*: una collaborazione, quindi, non programmata *ex ante*, né tanto meno finalizzata all'ottenimento di una o più invenzioni brevettabili, sicché la contitolarità del brevetto risulta essere la conseguenza, in certa misura "casuale", della collaborazione e della conseguente imputazione congiunta del diritto al brevetto a tutti coloro che *di fatto* hanno contribuito in modo creativo al processo inventivo<sup>11</sup>. Quanto alla contitolarità sopravvenuta, la situazione tipica è quella del brevetto caduto in contitolarità per effetto di successione *mortis causa*.

In entrambi i casi la contitolarità sul brevetto costituisce una situazione *incidentale* che intercorre, di norma, tra *privati*: persone fisiche, finanziariamente indipendenti<sup>12</sup>, che pervengono congiuntamente all'invenzione brevettabile e diventano poi contitolari del brevetto in seguito alla domanda presentata da tutti (o anche da uno solo, ma in nome e per conto di tutti<sup>13</sup>); oppure coeredi del titolare del brevetto deceduto. Non può escludersi, peraltro, che scenari analoghi – di coinvenzione "casuale" – si verificino nel contesto di rapporti di collaborazione *tra imprese*, che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo (ma, ad esempio, cooperazioni in ambito puramente commerciale).

In simili situazioni è ben possibile (e, nel primo gruppo di casi, molto probabile) che i contitolari non abbiano le risorse e le competenze necessarie per una gestione profittevole del brevetto, sicché lo sfruttamento dell'invenzione (anche dopo il rilascio del brevetto) è un problema aperto

---

<sup>11</sup> La qualificazione della contitolarità del diritto al brevetto derivante da coinvenzione come *Zufallsgemeinschaft* è ricorrente tra gli studiosi della materia nel diritto tedesco: v., ad es., E. FISCHER, *Verwertungsrechte*, 313; e, di recente, B. CIESLA, *Individuelle*, 4 ss. Nella dottrina italiana, v. A. LEVI, *Cenni*, 701 e 703.

<sup>12</sup> Come rilevato, l'invenzione dovuta alla collaborazione di dipendenti della medesima organizzazione imprenditoriale oppure lavoratori autonomi incaricati dalla medesima impresa non dà luogo ad una contitolarità di brevetto in capo ai coinventori (v. *supra*, nt. 8). Analogamente, nel caso di coinvenzione realizzata da dipendenti di imprese diverse la contitolarità del brevetto si instaura di norma in capo alle imprese datrici di lavoro degli inventori.

<sup>13</sup> Sulla legittimazione del singolo all'esercizio del diritto al brevetto, v. *infra*, cap. II, §§ 2, 3 e 3.1.

(sotto il profilo del “se”, del “quando” e del “come”). Può quindi verificarsi che il brevetto in contitolarità non sia oggetto di alcuna attività di sfruttamento per un periodo più o meno lungo, o che non lo sia mai.

2.1. *Contitolarità con accordo di sfruttamento congiunto (negoziale, produttivo o “misto”)*. – È possibile (ed è anzi l’ipotesi più frequente) che i contitolari pervengano ad un accordo circa le modalità di sfruttamento dell’invenzione, o che la contitolarità sorga già accompagnata da un accordo su tali aspetti.

In proposito, va rilevato che il censimento degli schemi contrattuali in uso è reso difficile dal fatto che gli accordi di sfruttamento dei brevetti in contitolarità (come, in genere, gli accordi di trasferimento tecnologico) utilizzati dalle imprese sono di norma coperti da stringenti misure di riservatezza. Tuttavia, alla luce dei contratti che è stato possibile visionare, dei modelli di sfruttamento diffusi nella prassi internazionale e delle indicazioni ricavabili dal diritto comparato, possono individuarsi quantomeno i principali tipi di accordo<sup>14</sup>. A tal fine, è utile distinguere secondo che lo sfruttamento dell’invenzione sia di tipo *negoziale* (basato, cioè, sulla cessione o sulla concessione in licenza del brevetto comune) oppure di tipo *produttivo* (nel contesto, cioè, di un’attività produttiva svolta direttamente dai contitolari); e, sotto altro profilo, secondo che i contitolari sfruttino l’invenzione *insieme* (sfruttamento congiunto) o in modo *separato* (sfruttamento disgiunto, o in regime di couso)<sup>15</sup>.

Innanzitutto, è possibile che i contitolari si accordino per sfruttare l’invenzione in modo congiunto e negoziale, *cedendo o concedendo il brevetto in licenza (esclusiva o non esclusiva) a una (o più) impresa(e)*

---

<sup>14</sup> A questo scopo, informazioni preziose si ricavano dall’esperienza francese. In particolare, si segnalano le testimonianze raccolte nel già citato convegno di Lione sulla *copropriété des brevets*, nonché la ricognizione della prassi operata da G. CHAUVEAU, *La copropriété*, 239 e spec. 318 ss. Informazioni interessanti e aggiornate si trovano in S. JAMBORT, *Contrat*, 300 ss. Indicazioni importanti si ricavano, inoltre, dai modelli di disciplina della contitolarità di brevetto adottati dagli ordinamenti che dedicano al fenomeno una normativa apposita di carattere suppletivo, in quanto elaborata sulla scorta di una certa elaborazione tipologica della realtà.

<sup>15</sup> Propone una classificazione simile degli accordi di sfruttamento dell’invenzione comune, anche, G. CHAUVEAU, *La copropriété*, 317 s.

*terza(e)*. Ciò avverrà, di norma, in relazione ad ipotesi di contitolarità incidentale tra privati (e eventualmente imprese), là dove i contitolari intendano (come è normale che sia) mantenere integro il potere di sfruttamento monopolistico derivante dal brevetto ma, poiché nessuno di essi dispone delle (né intende costituire le) strutture imprenditoriali necessarie per sfruttare l'invenzione in via produttiva, si risolvono ad affidarne lo sfruttamento ad un'impresa terza. Non può escludersi, peraltro, che un accordo simile si inserisca nel contesto di una contitolarità volontaria, costituita tramite atti di vendita di quote del brevetto originariamente appartenente in esclusiva all'inventore: assetto che consente all'inventore di monetizzare in parte il valore dell'invenzione e, al contempo, di mantenerne il controllo rafforzando altresì la propria posizione negoziale nei confronti dei terzi licenziatari mediante il coinvolgimento di altri contitolari maggiormente esperti nella valorizzazione della privativa<sup>16</sup>.

È inoltre possibile che i contitolari si accordino per lo *sfruttamento congiunto* dell'invenzione attraverso *un'attività produttiva esercitata in comune da tutti*. Può essere che l'impresa sia costituita *ex novo* o, più probabilmente, preesistente al conseguimento dell'invenzione.

Quanto alla contitolarità originaria si pensi alla invenzione realizzata congiuntamente da soggetti che già esercitano in comune un'attività di impresa<sup>17</sup> (eventualmente in forma societaria<sup>18</sup>) nella quale possa essere

---

<sup>16</sup>Un interessante esempio di questo tipo è riportato in F. BARTHALON, *Copropriété*, 135 ss.

<sup>17</sup>La circostanza che l'invenzione sia stata conseguita congiuntamente da soggetti che esercitano in comune un'attività d'impresa non esclude l'appartenenza dell'invenzione ai coinventori. Ciò non richiede particolari spiegazioni rispetto all'ipotesi in cui l'impresa collettiva sia esercitata in forma di "*comunione d'impresa*", mancando in tale ipotesi un'entificazione dell'impresa collettiva; sempre che, beninteso, tale figura sia ritenuta ammissibile, anche al di là dell'ipotesi dell'impresa coniugale (art. 177, comma 1°, lett. *d*), c.c.): possibilità che, tradizionalmente esclusa dalla maggioranza degli interpreti, sembra tornata in *auge* con riferimento all'ipotesi di impresa comune esercitata in base ad un contratto di rete: R. SANTAGATA, *Il "contratto di rete"*, 342 e 346). Per quanto riguarda l'ipotesi in cui l'impresa comune sia "entificata", v. *infra*, nt. 18.

<sup>18</sup>La contitolarità del brevetto in capo ai coinventori può verificarsi anche nel caso in cui costoro siano legati da un rapporto societario, nonostante in tali casi l'impresa collettiva sia "entificata". Il riferimento, giova sottolineare, non è all'ipotesi di invenzione realizzata *dalla società* tramite propri dipendenti o *partner* tecnici ad essa legati da commesse di ricerca (nel quale caso non può dubitarsi che il diritto al brevetto spetti automa-

ticamente all'ente societario), ma a quella di invenzione, e più precisamente di coinvenzione, realizzata *dai soci* (in modo del tutto autonomo o avvalendosi, in misura più o meno ampia, dell'azienda sociale). In proposito, va premesso che la legge non si occupa specificamente del problema della appartenenza dei diritti sulle invenzioni realizzate *dal socio o dai soci*, e che gli interpreti si sono occupati del tema in misura limitata (a differenza di quanto si registra nel diritto comparato: e v., in particolare, per il diritto tedesco, dove vi è una diffusa e autorevolmente rappresentata tendenza verso l'attribuzione dei diritti sull'invenzione ai soci, in ossequio al c.d. *Erfinderprinzip*: cfr., K. SCHMIDT, § 741, *Rdn.* 62 s.; ULLRICH, *Auslegung*, 340 s.; B. CIESLA, *Individuelle Verwertungsbe-fugnisse*, 31). Solo un punto sembra certo: e cioè che, nel caso in cui l'invenzione del socio sia frutto di attività inventiva oggetto di un *obbligo contrattuale nei confronti della società* (come nel caso del socio che abbia promesso tale attività come oggetto di conferimento o di prestazione accessoria), il diritto *al brevetto* spetta (a titolo originario o comunque diretto) alla società; ciò, secondo il tipo di prestazione oggetto del conferimento o della prestazione accessoria, in applicazione del principio che attribuisce al datore di lavoro i risultati dell'attività dovuta dal dipendente, oppure del principio che sancisce analoga appartenenza al committente dei risultati dell'attività dovuta dal lavoratore autonomo o dall'appaltatore (P. GRECO, *Le invenzioni*, 97 ss.; P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, 255 s.; G. OPPO, *Creazione intellettuale*, 360, testo e nt. 35). Soluzione analoga viene autorevolmente affermata (anche se senza particolare motivazione) per l'ipotesi in cui l'*oggetto della società* consista nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo (così, recisamente, P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, 255; e, forse, V. DI CATALDO, *Sub art.* 2588, 190): conclusione che, però, richiederebbe, a nostro avviso, una argomentazione più solida, posto che l'inclusione nell'oggetto sociale di un'attività di ricerca e sviluppo non è di per sé idonea a qualificare la attività inventiva del socio come *dovuta* (per la non configurabilità di un dovere di collaborazione in capo ai soci in quanto tali, v., anche per ampi riferimenti, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, 111; *contra*, F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, V, 119 ss.); e che, del resto, l'attribuzione all'ente societario del diritto al brevetto non potrebbe giustificarsi nemmeno valorizzando la posizione di amministratore eventualmente rivestita dal socio, poiché – a prescindere da ogni altro rilievo – ciò si porrebbe in contrasto con il principio generale che assegna il diritto al brevetto all'autore materiale dell'invenzione (cfr., per il diritto tedesco, B. KRABER, C. ANN, § 19, *Rdn.* 58). La soluzione di questo caso potrebbe forse meglio fondarsi sull'applicazione analogica della disciplina delle invenzioni dei dipendenti, ove la si ritenga non eccezionale (per tale inquadramento della disciplina cfr., L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi*, 10; M. LIBERTINI, *I centri*, 49 ss.) e se ne individui il fondamento nel *fatto materiale* dell'inserimento dell'attività inventiva all'interno dell'organizzazione produttiva altrui (cfr., P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, 24; G. OPPO, *Creazione intellettuale*, 360 s.; L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi*, 10): come sarebbe, *in parte*, anche quella societaria rispetto al socio inventore (cfr., sul punto, P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, 256). In questa prospettiva l'attribuzione del diritto al brevetto all'ente societario presupporrebbe, peraltro, che l'attività inventiva posta in essere dal socio abbia tratto beneficio dall'organizzazione aziendale collettiva. Allo stesso modo potrebbero impostarsi altri casi in cui la invenzione si colloca al di fuori di un'attività dovuta verso la società: e si pensi all'invenzione frutto di *collaborazione tra soci* avvenuta al di fuori del conferimento o della prestazione accessoria (oppure all'ipotesi in cui all'invenzione abbia partecipato un amministratore della società: cfr., M.S. SPOLIDORO, *Reti*, 254 s.). In

valorizzata l'invenzione<sup>19</sup>. Quanto alla contitolarità sopravvenuta, può farsi riferimento al caso dell'acquisto del diritto di brevetto per effetto di successione *mortis causa* da parte dei coeredi subentrati nella titolarità di un più ampio complesso aziendale di cui il brevetto è parte<sup>20</sup>.

La contitolarità ha qui natura *volontaria* e intercorre tra *soggetti che già esercitano in comune un'attività di impresa nella quale l'invenzione può trovare applicazione*. Trattandosi di fattispecie nelle quali i contitolari dispongono delle risorse necessarie per valorizzare l'invenzione in via produttiva e mantenendo integro il potere di sfruttamento monopolistico derivante dal brevetto, l'accordo per lo sfruttamento dell'invenzione viene di norma facilmente raggiunto, e anzi lo è già al momento in cui sorge la contitolarità. Tipicamente, lo sfruttamento commerciale dell'invenzione da parte dei contitolari si realizza qui attraverso il conferimento del brevetto (a titolo definitivo o di mero godimento) alla società esercitata in comune.

Possono darsi, ancora, casi di sfruttamento *congiunto "misto" produttivo/commerciale*. È quanto accade là dove i contitolari programmino lo sfruttamento congiunto dell'invenzione attraverso un'attività produttiva *esercitata solo da uno di loro* (o eventualmente da una parte di loro, attraverso un'impresa comune, cui gli altri contitolari del brevetto non partecipano)<sup>21</sup>. In tali contesti è, inoltre, possibile che i contitolari conferi-

---

ogni caso, giova precisare che la imputazione del diritto al brevetto in capo alla società (per effetto di autonoma attività inventiva, o per effetto dei rapporti che legano la società ai soci-inventori) non esclude necessariamente la imputazione del diritto *di brevetto* in capo ai soci in regime di contitolarità. La disciplina relativa alla appartenenza del diritto al brevetto non è indisponibile, per cui le parti (ivi inclusa la società, qualora titolare *ab origine* o comunque *ex lege* del diritto al brevetto) potrebbero convenire l'imputazione dei diritti sulle invenzioni frutto della collaborazione in capo ai soci (ad es., al fine di garantirsi un controllo diretto sullo sfruttamento e sugli atti di disposizione del brevetto, altrimenti rimesso tendenzialmente agli amministratori).

<sup>19</sup> Cfr., in proposito, P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, 259; F. DI SABATO, LO IUDICE, *Innovazione*, 182.

<sup>20</sup> L'ipotesi normale sarà quella della costituzione di un rapporto societario da parte dei coeredi (con conseguenze simili a quelle esposte a proposito dell'ipotesi precedente: v. nt. 18), salvo ipotizzare che l'esercizio collettivo dell'impresa (che "ospita" lo sfruttamento del brevetto) avvenga in forma di "comunione d'impresa" (figura peraltro notoriamente di dubbia ammissibilità).

<sup>21</sup> Per questa fattispecie, e per il rilievo secondo cui sarebbe questa la forma di sfruttamento monopolistico più frequente (rispetto allo sfruttamento propriamente in comu-

scano al (solo) contitolare-imprenditore oltre al diritto di sfruttare l'invenzione nella propria attività produttiva, anche quello di concedere licenze a terzi, al fine di incrementare l'intensità dello sfruttamento del brevetto coinvolgendo anche strutture produttive esterne.

Al riguardo, si pensi, quanto alla contitolarità originaria, alla coinvenzione scaturita dalla collaborazione tra un'impresa e un lavoratore autonomo, qualora l'invenzione possa essere sfruttata nell'ambito dell'attività produttiva esercitata dall'impresa<sup>22</sup> o, ancora, tra due imprese (società) diversamente attrezzate per l'attuazione dell'invenzione comune<sup>23</sup>. Quanto alla contitolarità sopravvenuta, può farsi riferimento al caso dell'acquisto del diritto di brevetto per effetto di successione *mortis causa* da parte dei coeredi, qualora solo uno (o una parte di essi) subentrati(no) nella titolarità del complesso aziendale di cui il brevetto è parte.

Anche in questi casi la contitolarità nasce, di norma, su base *volontaria* e intercorre tra soggetti uno dei quali è in grado di sfruttare l'invenzione comune in via produttiva e mantenendo integro il potere di sfruttamento monopolistico derivante dal brevetto. È facile, pertanto, che i contitolari si accordino sulle modalità di sfruttamento del brevetto. A tal fine, i contitolari che non esercitano un'attività d'impresa cederanno le rispettive quote a quello che possa sfruttare direttamente l'invenzione, dietro corrispettivo; oppure concederanno a quest'ultimo il diritto di uso esclusivo del brevetto comune, naturalmente dietro corrispettivo (tipicamente sotto forma di *royalties*)<sup>24</sup>. Così come avviene tipicamente negli accordi di trasferimento tecnologico, l'accordo potrà prevedere, inoltre, ulteriori *obblighi di collaborazione*, come ad esempio obblighi di trasmissione del

---

ne), G. CHAUVEAU, *La copropriété*, 325 s.; cfr., con riferimento alla comunione di marchio, F. RAMPONE, *Appunti*, 118.

<sup>22</sup> La fattispecie può verificarsi nella misura in cui il contratto di ricerca sancisca la contitolarità sul diritto al brevetto; tale risultato, peraltro, potrebbe derivare anche da un accordo successivo alla realizzazione dell'invenzione, come ad es. un accordo transattivo volto a prevenire o dirimere una controversia tra committente e ricercatore in merito alla appartenenza dell'invenzione. Nel caso dell'invenzione del dipendente, invece, la fattispecie è, in concreto, improbabile a realizzarsi, atteso il diritto del datore di lavoro ad appropriarsi dell'invenzione (art. 64 c.p.i.).

<sup>23</sup> Cfr., G. CHAUVEAU, *La copropriété*, 326.

<sup>24</sup> Sulla necessità o meno del consenso degli altri contitolari per legittimare lo sfruttamento dell'invenzione, e sulla qualificazione degli accordi tra i contitolari, ci si soffermerà più avanti, nel cap. II, §§ 4.1. ss.

*know how* necessario alla più efficace attuazione dell'invenzione, obblighi di non contestazione del brevetto comune o, ancora, obblighi di retrocessione di diritti di proprietà intellettuale su invenzioni "derivate" da quella comune.

2.2. *Contitolarità con accordo di sfruttamento disgiunto (o di couso) dell'invenzione: accordi di couso "restrittivi della concorrenza" e accordi di couso "concorrenziali"; accordi di couso produttivo e accordi di couso negoziale.* – Può accadere, ed è anzi un'ipotesi alquanto frequente, che la contitolarità si accompagni ad un accordo di *sfruttamento disgiunto (c.d. couso) dell'invenzione*: nel quale, cioè, i contitolari stabiliscano che l'invenzione possa essere sfruttata da ognuno di essi per conto proprio (e, eventualmente, *in concorrenza tra loro*)<sup>25</sup>.

Quanto alla contitolarità originaria, si pensi al caso del brevetto relativo ad una invenzione risultante dalla collaborazione tra più soggetti nel contesto di un contratto di cooperazione nell'attività di ricerca e sviluppo, tipicamente in forma di consorzio o di rete<sup>26</sup> (a rilevanza interna o eventualmente "entificati"<sup>27</sup>). In tali casi i contitolari sono tipicamente *imprese* che hanno collaborato nel processo inventivo<sup>28</sup> ed esercitano attività

---

<sup>25</sup> In tal senso v. già P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, 260 s.: "(...) potranno (...) tutti accordarsi nel senso dell'oligopolio onde ciascuno sfrutta integralmente l'invenzione, od invece riservare a ciascuno un ambito di sfruttamento, territoriale ad esempio, o a seconda del modo di utilizzazione, l'esclusiva di produzione l'uno, quella di commercio l'altro (...)". Cfr., G. CHAUVEAU, *La copropriété*, 326 ss. (accordi di couso non concorrenziale) e 337 ss. (accordi di couso concorrenziale). Per un interessante esempio concreto, v. J. TIXIER, *L'association*, 81 ss., ove si riporta il caso dell'accordo di contitolarità di una serie di brevetti afferenti al settore della produzione di autoveicoli stipulato da Peugeot e Renault, basato su un modello di couso produttivo concorrenziale.

<sup>26</sup> V., anche per ulteriori riferimenti, R. GANDIN, *La comunione di brevetto*, 1181 s.

<sup>27</sup> In merito alla possibilità che i diritti sull'invenzione conseguita da soggetti legati reciprocamente da rapporti consortili o reticolari a rilevanza reale possano essere imputati agli associati *come singoli*, possono richiamarsi *mutatis mutandis* le argomentazioni proposte *supra*, nt. 18, con particolare riferimento alle invenzioni della società e alle invenzioni dei soci.

<sup>28</sup> La collaborazione potrà basarsi su contributi propriamente inventivi e/o di altra natura. Nelle collaborazioni in ambito di ricerca e sviluppo il ruolo dell'impresa può essere anche solo di sovventore dell'attività di ricerca condotta dal *partner* (v. G. AGHINA, *I contratti*, 281 ss.; v., altresì, la fattispecie della "ricerca e sviluppo a pagamento", deli-

all'interno delle quali il trovato tecnologico può essere utilizzato come fattore produttivo, e (a parte la collaborazione inventiva) sono reciprocamente autonome sotto il profilo giuridico ed economico e possono, eventualmente, essere tra loro in rapporto di concorrenza. In alternativa, la contitolarità può essere il risultato (programmato) della collaborazione tra *imprese e università o enti di ricerca*: questi ultimi pure interessati alla cointestazione del brevetto e allo sfruttamento commerciale dell'inven-

---

neata dall'art. 1, comma 1°, lett. p), Reg. UE n. 1217/2010 della Commissione del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'art. 101, par. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo). Può essere sufficiente un rapido cenno al problema della idoneità dei contributi *di carattere esclusivamente finanziario e organizzativo* a giustificare l'acquisto di una quota del diritto al brevetto sulla eventuale invenzione risultante dalla collaborazione. La questione ha un interesse pratico modesto, perché è tipicamente affrontata all'interno del contratto di collaborazione (che, di norma, prevede l'intestazione congiunta del brevetto). In mancanza di pattuizioni sul punto, ci sembra che, alla luce dei principi espressi nella disciplina delle invenzioni dei dipendenti (art. 64 c.p.i.), si possa ragionevolmente ritenere che, se lo svolgimento dell'attività inventiva con l'ausilio dell'organizzazione produttiva *totalmente altrui* è titolo idoneo a giustificare la imputazione esclusiva del diritto al brevetto in capo al titolare dell'organizzazione, per analogia se ne deve ammettere la imputazione *pro quota* nel caso in cui le risorse organizzative e finanziarie siano *altrui solo in parte* (cfr., in proposito, le riflessioni di M. LIBERTINI, *I centri*, 49 ss., nt. 8, sulla rilevanza dei principi espressi nella disciplina delle invenzioni dei dipendenti in relazione ai diversi schemi organizzativi della ricerca di gruppo; nonché, le riflessioni di P. VERCELLONE, *Le invenzioni*, 97 ss. sull'invenzione del socio d'opera). È il caso di rilevare che queste conclusioni riducono notevolmente la rilevanza pratica, almeno ai fini che interessano questa ricerca, del problema dei presupposti di acquisto della qualità di *coinventore*, problema determinato dalla difficoltà di applicare ai lavori di ricerca in *team* i presupposti per il conseguimento del brevetto, a cominciare dal concetto stesso di invenzione. Da un lato, come si è appena argomentato, l'effettuazione di un contributo propriamente inventivo non sembra presupposto necessario per l'acquisto di una quota del diritto al brevetto *da parte dell'impresa* (purché questa abbia effettuato un contributo organizzativo all'invenzione). Dall'altro, la qualità di coinventore potrebbe non essere sufficiente per l'acquisto di una quota di contitolarità *da parte del ricercatore*, poiché nella ricerca e sviluppo svolta per conto di imprese il diritto al brevetto non spetta a chi è pervenuto all'invenzione, ma è normalmente acquisito dal titolare dell'impresa (in virtù del contratto di lavoro o di collaborazione con l'inventore e/o in applicazione diretta o analogica dell'art. 64 c.p.i.); e lo stesso dicasi per la ricerca svolta da ricercatori dipendenti di università o centri di ricerca (salvi i casi in cui sia applicabile il c.d. privilegio universitario previsto dall'art. 65, commi 1° - 4°, c.p.i.). Ne consegue che il tema dei presupposti della qualità di coinventore rileverà, in molti casi, solo ai fini dell'acquisto del diritto morale, e dell'attribuzione e ripartizione dell'equo premio o del prezzo di cessione *ex art. 64 c.p.i.*, non anche ai fini dei presupposti della contitolarità del diritto al brevetto (un cenno a tali questioni in R. GANDIN, *La comunione di brevetto*, 1183 ss., anche per riferimenti).

zione (tipicamente tramite cessioni di quota o concessione di licenze non esclusive a terzi).

Quanto alla contitolarità sopravvenuta, il caso è quello dell'intestazione congiunta del brevetto in seguito all'acquisto di una quota del diritto per atto *inter vivos* da parte di un soggetto che non abbia partecipato al conseguimento dell'invenzione brevettabile. In tali casi i contitolari saranno costituiti tipicamente da un ente di ricerca e da una o più imprese interessate all'impiego del trovato all'interno della propria attività: la prima nel ruolo di titolare del brevetto *cedente* di una o più quote della privativa; le seconde nel ruolo di *cessionarie* della o delle quote.

Sempre nell'ambito della contitolarità sopravvenuta, non può escludersi del tutto il caso di accordi di contitolarità di brevetto che prevedano lo *scambio incrociato di quote di distinti brevetti individuali, volto a costituire una contitolarità su un pacchetto di brevetti* con annessa concessione reciproca di licenze di sfruttamento produttivo tra i contitolari sul complesso delle privative. Fattispecie analoga a quella di un accordo di licenza incrociata (*cross license*, di norma strumentale ad un accordo di standardizzazione produttiva) e, laddove i contitolari programmino anche la concessione in comune di licenze a terzi, ad un *patent pool* (di tipo meramente "contrattuale", e verosimilmente limitata a ipotesi in cui il numero di brevetti cumulati non sia particolarmente numeroso).

In tali casi la contitolarità ha natura *volontaria* e il ruolo di contitolari è rivestito da *imprese*, o comunque da strutture organizzate dotate delle risorse e delle competenze necessarie per una gestione profittevole del brevetto, come *università e enti di ricerca*<sup>29</sup>. Pertanto, il modello di sfruttamento dell'invenzione è di norma già programmato dai contitolari all'atto dell'acquisto del brevetto in comune e, in concreto, è di tipo *disgiunto*: *lo sfruttamento del trovato*, così come programmato dai contitolari è destinato a collocarsi *all'interno di attività che i contitolari esercitano ognuno per conto proprio e, eventualmente, in concorrenza tra loro*.

---

<sup>29</sup> È constatazione diffusa che la fattispecie di contitolarità brevettuale maggiormente ricorrente nella prassi non sia, almeno oggi, quella della contitolarità incidentale, bensì quella della contitolarità volontaria frutto od oggetto di un contratto di collaborazione tra imprese, oppure tra imprese e università o enti di ricerca, avente ad oggetto l'attività inventiva e/o quella successiva di sfruttamento economico dell'invenzione (cfr., R. GANDIN, *La comunione dei diritti*, 98).

In particolare, l'accordo di couso può prevedere che le attività di sfruttamento individuali dei contitolari *non siano in concorrenza reciproca* (accordo di couso “restrittivo della concorrenza”: che, ad esempio, assegni a ciascun contitolare mercati diversi o aspetti diversi della catena produttiva-distributiva del prodotto che “incorpora” l'invenzione) oppure che *siano in libera concorrenza tra loro* (accordo di couso “concorrenziale”). La scelta tra le due opzioni dipenderà, evidentemente, dalla possibilità e dalla volontà dei contitolari di mantenere integro o meno il potere di sfruttamento monopolistico derivante dal brevetto.

Ancora sotto il profilo del contenuto<sup>30</sup>, l'accordo può prevedere uno sfruttamento di tipo *esclusivamente produttivo*, e quindi essere riservata (almeno tendenzialmente) ai contitolari (accordo di couso produttivo), oppure *prevedere anche o addirittura esclusivamente lo sfruttamento negoziale* (tramite la cessione delle quote o la concessione di licenze da parte dei singoli contitolari) e quindi prevedere il coinvolgimento di terzi nello sfruttamento dell'invenzione (accordo di couso negoziale)<sup>31</sup>. Nel caso degli accordi di couso restrittivi, il modello di sfruttamento sarà, quantomeno di norma, quello indicato per primo. Nel caso, invece, degli accordi di couso “concorrenziale”, entrambe le soluzioni saranno plausibili: e la scelta in favore di uno sfruttamento produttivo oppure negoziale servirà a graduare l'intensità della concorrenza nello sfruttamento della

---

<sup>30</sup> Da un punto di vista formale, l'accordo sullo sfruttamento dell'invenzione comune (preveda esso un regime di couso o di uso solitario da parte di uno dei contitolari) può presentarsi sotto forma di pattuizione *accessoria* rispetto ad un contratto di collaborazione più ampio (come, ad esempio, un contratto di rete), o, più spesso e preferibilmente, assumere la forma di un accordo *autonomo* (c.d. *joint ownership agreement*): cfr., con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo oggetto di finanziamento nell'ambito del programma *Horizon 2020*, EUROEPAN IPR HELPDESK, *Fact sheet. How to manage*, 3: “It is best practice to regulate in the consortium agreement the rules among the consortium partners concerning possible jointly owned results. However, since this agreement is entered into force before the launch of the project and the creation of the results, participants should establish during the project implementation a separate joint ownership agreement, defining in concrete terms the allocation and terms of exercising their ownership”. Più in generale, v. ID., *Fact sheet. IP Joint ownership*, 3: “Although a joint collaboration agreement is a one-size-fits-all instrument that partners can choose to deal with joint ownership inter alia, separate joint ownership agreements are in principle more appropriate to regulate each specific joint ownership situation” (ivi, a nt. 5).

<sup>31</sup> Per una esemplificazione dei diversi modelli di accordo di couso, v. EUROPEAN IPR HELPDESK, *Fact Sheet. IP joint ownership*, 6 s.

privativa, limitandola alle sole imprese dei contitolari o, rispettivamente, ammettendovi anche imprese terze (cessionarie di quota e/o licenziatarie senza esclusiva); possibilità, quest'ultima, alla quale saranno tipicamente interessate le università o i centri di ricerca contitolari del brevetto<sup>32</sup>, là dove le imprese (industriali e commerciali) preferiranno tendenzialmente un modello di sfruttamento esclusivamente produttivo<sup>33</sup>. Peraltro, non sembra realistico delineare una distinzione rigida tra le due tipologie di accordo di couso: non sembra potersi escludere, in particolare, che nell'accordo di couso produttivo i contitolari prevedano e disciplinino la eventuale concessione di licenze a terzi; decisione che, tuttavia, per coerenza con l'assetto negoziale divisato, dovrà essere assunta su base congiunta (e, allora, il contratto dovrà verosimilmente indicare i *quorum* necessari).

L'accordo di couso non prevederà, di norma, che a fronte dell'utilizzo dell'invenzione comune nelle attività (o negli atti) individuali dei contitolari costoro debbano corrispondere alcunché agli altri, giacché uno dei vantaggi più importanti del couso del brevetto in regime di contitolarietà

---

<sup>32</sup> Cfr., R.P. MERGES, L.A. LOCKE, *Co-ownership*, 599, nt. 33, i quali – a proposito dei soggetti potenzialmente interessati ad un accordo di couso concorrenziale negoziale (sulla falsariga della disciplina attualmente prevista come regola di *default* dal diritto statunitense: v. *infra*, § 6.3.) – rilevano che “*University licensing officials have been known to favor the American rule on licensing and assignment, since the interests of the university in developing a number of applications for a technology will often diverge from the private firm, which may resist licensing to a potential competitor. In this situation the university should have the opportunity to bargain for the American rule*”.

<sup>33</sup> Non può escludersi del tutto, peraltro, un interesse delle imprese ad un modello di sfruttamento negoziale, specialmente nei settori, come quello dell'*Information and Communication Technology*, dove è frequente che le imprese concedano licenze non esclusive sulla propria tecnologia a favore di concorrenti. Né può escludersi un utilizzo “distorto” degli accordi da parte delle imprese: alcuni studiosi, infatti, hanno segnalato come un assetto che preveda il diritto di couso concorrenziale e negoziale del brevetto comune possa essere utilizzato, paradossalmente, come *strumento di collusione* tra le imprese, valorizzando il diritto del singolo contitolare di concedere licenze a terzi come strumento di pressione nei confronti degli altri affinché non “scartellino”: così, in particolare, A. FOSFURI, C. HELMERS, C. ROUX, *Are Joint Patents Collusive?*, 2 ss., nell'ambito di una comparazione tra i regimi di *default* della contitolarietà di brevetto nei principali Paesi europei (tendenzialmente restrittivi rispetto alla possibilità per il singolo contitolare di concedere licenze a terzi) e negli Stati Uniti d'America (dove invece siffatta libertà è ampiamente riconosciuta). Sulla disciplina della contitolarietà nelle principali esperienze straniere, v. *infra*, §§ 6 ss.