

Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

In Nome del Popolo Italiano

il collegio così composto:

dr.ssa Patrizia Pompei

Presidente

dr. Niccolò Calvani

Giudice relatore

dr.ssa Linda Pattonelli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 4749/2019 tra le parti:

ATTORE

CNR - CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE, cf 02118311006

- difesa:

AVVOCATURA

DELLO

STATO

DI FIRENZE,

cf

ADS80039250487

- domicilio:

Indirizzo Telematico presso il difensore

CONVENUTO

ef I

- difesa:

avv. GIOVANNI LONGO, cf LNGGNN74H11G702I

- domicilio:

LUNGARNO BRUNO BUOZZI 13 56127 PISA presso il

difensore

OGGETTO:

Altri istituti di diritto industriale

Decisa a Firenze in data 27/09/2022 sulle seguenti conclusioni:

CNR: Voglia il Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 702018 notificato il 14 02 2018 emesso dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, e

rigettare la domanda del ricorrente per le ragioni di merito sopra dedotte. Vinte le spese.

Longo: "Voglia il Tribunale adito, viste le considerazioni, deduzioni ed eccezioni di cui alla narrativa del presente atto,

- condannare altresì il C.N.R., anche a seguito del contegno tenuto (anche) in mediazione, anche ai sensi dell'art. 8/4 bis e art. 13 d.Lgs. 28/10, art. 92 e 96 c.p.c, per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. ed a corrispondere una somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- in ogni caso con ogni consequenziale pronunzia di legge e con vittoria di spese ed onorari professionali di difesa, oltre al rimborso spese generali, se dovute, iva e cap come per legge, oltre alle spese della procedura di mediazione".

Fatto e processo

Igratura de la citato il CNR – Consiglio Nazionale Ricerche (d'ora in avanti: CNR, o il CONSIGLIO) avanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa chiedendone la condanna al pagamento delle seguenti somme, tutte oltre interessi e rivalutazione:

- € a titolo di equo premio in ordine al brevetto

 Pizzo i Accessoria al netto delle somme già corrisposte;
- € 16-207-48 a titolo di rimborso dei contributi previdenziali (per la parte personale) versati dal Longo negli anni 2014-2015 relativamente all'equo premio medesimo;
 - € a titolo di equo premio per le royalties dell'anno 2015.

riferiva di aver lavorato alle dipendenze del CNR con qualifica di primo ricercatore per processi chimico-fisici e di aver, nel corso del rapporto, elaborato una invenzione che il CNR ha registrato come brevetto internazionale; successivamente, il CONSIGLIO ha ceduto il brevetto in licenza alla I. Comparino Spa ("Comparino Spa ("Com

Per l'invenzione, il CNR ha corrisposto a premio, a titolo di equo premio, il 20% delle royalties pagate da pregli anni dello sfruttamento economico (dal 2009 al 2012); per gli anni 2013-2014 il CONSIGLIO ha dovuto pagare la maggior somma corrispondente al 50% di dette royalties, in forza di decreto ingiuntivo n. 2343/2014 emesso dal Tribunale di Pisa (sostanzialmente confermato in esito all'opposizione); ancora, negli anni 2014-2015 il CNR ha operato detrazioni a fini previdenziali sugli equi premi corrisposti; e nessun premio è stato pagato per l'anno 2015.

Con successivo ricorso, ha chiesto – ancora al Tribunale di Pisa in funzione di giudice del lavoro – un decreto ingiuntivo (n. 70/2018) di pagamento della somma di € 1222, oltre rivalutazione, interessi e spese, a titolo di equo premio anno 2016, calcolato sul 50% del fatturato della licenziataria 2 contro il decreto era proposta opposizione.

Le due cause erano riunite e il giudice del lavoro di Pisa, in accoglimento della eccezione preliminare sollevata dal convenuto, con ordinanza a verbale di udienza del 5.3.2019 ha dichiarato la sua incompetenza per materia, rimettendo le parti avanti alla Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Firenze.

Il CNR ha riassunto la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 70/2018, chiedendone la revoca.

Si è costituito Igano congo sollevando preliminarmente eccezione di inammissibilità della riassunzione, se e nella misura in cui dovesse essere interpretata come riassunzione della sola causa di opposizione al decreto ingiuntivo 70/2018 (originaria causa RG 389/2018), con esclusione della causa (RG 107/2017) introdotta a Pisa da con atto di citazione, alla quale l'opposizione è stata riunita: infatti, a seguito dell'avvenuta riunione, il giudizio di opposizione 389/2018 non potrebbe più essere trattato autonomamente ed indipendentemente dalla causa 107/2017.

Dalla inammissibilità della riassunzione deriverebbe perciò il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo

Per il caso in cui l'atto di riassunzione dovesse essere inteso come ammissibilmente limitato alla causa di opposizione 389/2018, il convenuto ha chiesto di essere rimesso in termini per la riassunzione anche della causa 107/2017, in quanto incolpevolmente indotto in errore dalla controparte.

Ancora in via preliminare, eccepisce il difetto di delega alla Avvocatura dello Stato, che per enti come il CNR svolge patrocinio solo facoltativo e non obbligatorio.

Nel merito, il convenuto afferma il proprio diritto ad un premio pari al 50% delle royalties percepite dal CNR dallo sfruttamento del brevetto ed insiste perciò nelle domande riportate in epigrafe.

Acquisita la documentazione prodotta, disposta una procedura di mediazione che ha dato esito negativo, e respinta ogni ulteriore istanza istruttoria, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.

Motivi della decisione

1. Questioni preliminari.

L'eccezione di difetto del mandato è infondata: l'art. 1.2 RD 1611/1933 consente agli enti statali il patrocinio a mezzo della Avvocatura dello Stato e, benché si tratti di patrocinio cd. facoltativo, non necessita di apposito mandato (Cass. 12024/2015, Cass. 25268/2008).

L'eccezione di inammissibilità della riassunzione parziale di uno solo di più giudizi riuniti – peraltro, nemmeno più riproposta al termine della lite – è infondata, poiché la riunione di più cause non determina la loro unificazione, ma solo consente la trattazione congiunta di cause distinte.

A questo proposito merita osservare che l'atto di riassunzione è chiaro nel precisare che, con esso, il CNR ha inteso riassumere la sola causa di opposizione 398/2018, non anche la causa 107/2017: l'intenzione è resa esplicita una prima volta a pag. 6-7 della comparsa di riassunzione ("l'esponente Avvocatura, nell'interesse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, intende riassumere, come in effetti con il presente atto riassume, avanti a codesto On. Tribunale di Firenze-Sezione Specializzata in materia di Impresa, nell'ambito dei sopradetti giudizi riuniti, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 70/2018 emesso dal

Tribunale di Pisa e già iscritto al R.G.N. 389/2018"); una seconda volta a pag. 8 ("in riassunzione - nell'ambito dei sopradetti giudizi riuniti iscritti rispettivamente al R.G.N. 107/2017 e al R.G.N. 389/2018 già pendenti avanti al Tribunale di Pisa-Sezione Lavoro - a seguito del provvedimento dichiarativo della incompetenza per materia del medesimo Tribunale per entrambi tali giudizi emesso a verbale di udienza del 5.03.2019 - del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 70/2018 emesso dal Tribunale di Pisa e già iscritto al R.G.N. 389/2018"); ed infine nelle conclusioni, laddove la domanda è limitata alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo 70/2018.

L'oggetto del presente giudizio, perciò, non può che essere limitato alla domanda proposta con l'atto di riassunzione, riguardante la causa già iscritta a Pisa con il n. 389/2018, con esclusione di tutto ciò che attiene alla causa 107/2017.

invero, ha chiesto di essere rimesso in termini per la riassunzione anche di quest'ultima causa, perché incolpevolmente indotto dalla controparte a ritenerla già riassunta; e, inizialmente, ha comunque riprodotto anche in questo giudizio le domande di merito che formavano oggetto della causa 107/2017; sennonché:

- l'istanza di rimessione in termini non è stata accolta, e non poteva esserlo, perché basata su un assunto non condivisibile: come detto, l'atto di riassunzione era chiarissimo nel delimitare il proprio oggetto, e non era idoneo a indurre alcun errore incolpevole;
- le domande di merito già oggetto della causa 107/2017 non sono più state riprodotte al termine del giudizio, e sono da considerarsi abbandonate perché, anche nella comparsa conclusionale, il convenuto non ha più fatto alcun riferimento ad esse.

2. Merito.

Le domande di revoca e, correlativamente, di conferma del decreto ingiuntivo non possono essere prese in considerazione, poiché un decreto ingiuntivo può essere revocato solo dal giudice che lo ha emesso o da un giudice di grado superiore, in sede di impugnazione. Nella fattispecie, il Tribunale di Pisa nulla ha disposto in ordine al decreto ingiuntivo 70/2018, limitandosi a dichiarare la propria incompetenza; ma, secondo principio ormai consolidato (Cass. 1121/2022, Cass. 20935/2016) "l'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria

incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e revoca del decreto stesso"

A fianco delle domande – improponibili in questa sede – di conferma o revoca del decreto ingiuntivo, permane dunque la controversia di merito tra le parti, per la quale ha chiesto la condanna del CNR a pagargli la somma di € (pari alla differenza tra quella di € (pari alla differenza tra quella di € (pari alla differenza tra quella di € (pari alla di pagata dall'Ente), ed il CONSIGLIO ha chiesto il rigetto della domanda.

La sentenza si impone con riferimento a tali istanze.

L'equo premio per le invenzioni operate da lavoratori dipendenti in occasione del rapporto di lavoro era riconosciuto dall'art. 23 RD 1127/1939 e dall'art. 34 TU 3/1957 (Testo Unico Impiegati Civili dello Stato), i quali affermavano la titolarità dei conseguenti brevetti in capo al datore di lavoro e il diritto ad un equo premio in capo all'autore dell'invenzione.

L'art. 69 dPR 411/1976 ha demandato ai singoli Enti la disciplina dei criteri di quantificazione del premio e, in attuazione di tale disposto normativo, il CNR ha adottato un Regolamento (verbale n. 1005.02.B1 del 16/6/1982), che riconosceva al lavoratore, per i brevetti in titolarità dell'Ente, un premio fino al 20% del fatturato da essi generato.

Successivamente, la L. 383/2001 (art. 7), poi trasfusa nel dLgs 30/2005 (art. 65), ha invece previso che titolare del brevetto è il ricercatore ma, in caso di sua utilizzazione economica, l'Ente di appartenenza può determinare la percentuale dei proventi di spettanza sua (e/o del finanziatore), salvo comunque il diritto dell'autore a percepirne almeno il 50%.

Conseguentemente, anche il CNR ha adottato un nuovo Regolamento (n. 122/2013), che riconosce all'inventore il premio nella misura del 50%.

Ciò premesso, ritiene il CNR che il premio spettante a contenere nella misura del 20%, poiché la sua invenzione si è tradotta in un brevetto conseguito nel gennaio 2001, prima della entrata in vigore della L. 383/2001; infatti, sia l'art. 7 di tale legge, sia l'art. 243 del successivo dLgs 30/2005 dispongono che la nuova disciplina (comprendente, appunto, la previsione di un premio minimo spettante all'autore dell'inventore, pari alla metà dei proventi realizzati) trova applicazione alle invenzioni conseguite successivamente all'entrata in vigore dell'art. 24-bis RD 1127/1939 (introdotto, appunto, dalla L. 383/2001).

Per le invenzioni conseguite – tali essendo quelle trasfuse in un brevetto – prima di quella data (25/10/2001) dovrebbe applicarsi la disciplina previgente, compreso il Regolamento 1005.02.B1/1982.

L'assunto non è condivisibile. Come affermato anche dalla Corte di Appello di Firenze, nel giudizio di impugnazione della sentenza che ha sostanzialmente rigettato l'opposizione al primo decreto ingiuntivo (n. 2343/2014) ottenuto da per per quanto sia vero che l'art. 65 dLgs 30/2005 non trova applicazione al caso di specie per essere l'invenzione in oggetto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 24-bis RD 1127/1939, è anche vero che il CNR ha poi adottato il Regolamento n. 122/2013, il quale riconosce il premio nella misura del 50% anche per le procedure relative ai diritti di proprietà intellettuale del CNR in corso alla data (1/12/2013) di sua entrata in vigore (art. 29).

Considerato che il premio a premio è sempre stato corrisposto annualmente, sulla base del fatturato conseguito l'anno precedente, è perciò da condividere l'interpretazione della Corte, laddove ha ritenuto che la locuzione "procedure in corso" necessariamente rimandi a "invenzioni conseguite" anteriormente, ma per le quali i rapporti giuridici non siano ancora esauriti, in particolare per il fatto che il diritto al premio matura anno dopo anno e non era già interamente sorto prima della approvazione del nuovo Regolamento.

Poiché la domanda qui in esame concerne esclusivamente il premio spettante per l'anno 2016 ed i conteggi non sono contestati (né laddove si indica in € 1.5.5. La metà dei proventi conseguiti in quell'anno dal CNR, né ove si precisa in € 1.5.5. 8 la somma già pagata dal CONSIGLIO), la domanda di condanna alla differenza di € 1.5.2 dev'essere accolta.

Sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda, individuata nella notifica del decreto ingiuntivo n. 70/2017.

Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, modificato con DM 37/2018, scaglione di valore fino ad (260.000), parametri prossimi ai medi per tutte le fasi fuorché quella istruttoria, liquidata al minimo perché limitatasi alla produzione documentale.

Non si ravvisano elementi di temerarietà che giustifichino una condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 CPC; neppure è da sanzionare la condotta del CNR che, in sede di mediazione delegata, ha attivato la procedura e si è presentata al primo incontro ma non ha consentito che la stessa proseguisse, dichiarando di non vedere possibilità di avviare il tentativo (Cass. 8473/2019).

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna il CNR- Consiglio Nazionale di Ricerca a pagare a girin l'ango la somma di € 120152 a titolo di equo premio spettantegli per l'anno 2016, oltre interessi dalla domanda; condanna altresì il CNR a rifondere a Longo le spese del giudizio, liquidate in € per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di

Firenze, 27 settembre 2022

legge.

Il giudice relatore dr. Niccolò Calvani La presidente dr.ssa Patrizia Pompei