

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19724 Anno 2025

Presidente: SCODITTI ENRICO

Relatore: CATALLOZZI PAOLO

Data pubblicazione: 16/07/2025

Oggetto: invenzione del
dipendente - equo premio
- determinazione del
collegio degli arbitratori

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14539/2024 R.G. proposto da
Clariant Prodotti (Italia) s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Tornato, Iuri
Maria Prado e Roberto Coen

- *ricorrente principale* -

contro

Rubini Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Sena,
Elisabetta Berti Arnoaldi e Antonino Della Sciucca

- *controricorrente, ricorrente in via incidentale* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 976/2024,
depositata il 2 aprile 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE:

- la Clariant Prodotti (Italia) s.p.a. (in seguito, Clariant) propone ricorso
per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

depositata il 2 aprile 2024, che, parziale accoglimento dell'appello di Carlo Rubini, ha determinato l'equo premio spettante a quest'ultimo, in relazione alla sua attività di coinventore di alcuni brevetti, in euro 275.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, cod. civ. dal 27 ottobre 2016 al 17 gennaio 2017 e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal 17 gennaio 2017 al saldo;

- dall'esame della sentenza impugnata si evince che: in esecuzione di un contratto di lavoro dipendente con la Clariant Carlo Rubini aveva contribuito, unitamente ad altri due dipendenti della società, alle invenzioni per le quali questa aveva conseguito diversi brevetti; era stato giudizialmente accertato, con sentenze passate in giudicato, il diritto del medesimo a percepire l'equo premio, previsto dall'art. 64, secondo comma, c.p.i.; in assenza di accordo tra le parti il predetto Rubini aveva richiesto la determinazione dell'entità dell'equo premio al collegio di arbitratori, il quale aveva determinato tale equo premio in euro 670.000,00, quanto a un primo gruppo di invenzioni, ed euro 30.000,00, quanto a un secondo;

- la Corte di appello ha riferito che, pronunciandosi sulle rispettive impugnazioni del lodo del collegio degli arbitratori, il Tribunale aveva, dapprima, dichiarato la nullità del lodo medesimo e, quindi, determinato l'equo premio in complessivi euro 250.000,00;

- ha, quindi, accolto parzialmente il gravame di Carlo Rubini evidenziando che il (condiviso) criterio di determinazione del premio previsto dalla cd. formula tedesca dovesse essere applicato, quanto a un primo gruppo di invenzioni, con riferimento al diverso e maggiore fatturato della società procurato dalle invenzioni di euro 150.000.000,00, così come forfettariamente concordato tra le parti, anziché di euro 128.598.000,00;

- ha, poi, ritenuto che sulla somma spettante a titolo di equo premio, pari complessivamente a euro 275.000,00, così rivalutato l'importo alla data del gennaio 2023, decorressero gli interessi legali al tasso di cui

all'art. 1284, primo comma, cod. civ. dalla data di pronuncia del lodo (27 ottobre 2016) e di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data di notificazione della domanda in primo grado (17 gennaio 2017);

- il ricorso è affidato a due motivi;
- resiste con controricorso Carlo Rubini, il quale propone ricorso incidentale, affidato a tre motivi;
- avverso tale ricorso incidentale Clariant resiste con controricorso;
- le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 17, secondo comma, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., nella l. 10 novembre 2014, n. 162, per aver la Corte di appello ritenuto che il procedimento in esame avesse avuto origine in data successiva all'11 dicembre 2014 e, per tale ragione, fosse applicabile allo stesso il novellato art. 1284, quarto comma, cod. civ.;
- evidenzia, in proposito, che il procedimento doveva considerarsi iniziato con le notifiche delle domande di accertamento del diritto all'equo premio, effettuate, rispettivamente, in data 10 gennaio 2009 e 30 luglio 2013, o, comunque, con la notifica dell'atto introduttivo del procedimento per la determinazione dell'equo premio da parte del collegio degli arbitratori, effettuata il 6 maggio 2014;
- il motivo è fondato;
- l'art. 17, primo comma, d.l. n. 132 del 2014 introduce il quarto e il quinto comma all'art. 1284 cod. civ., che così recitano: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.»;

- il secondo comma del predetto art. 17 stabilisce, poi, che «Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
- risulta, dunque, necessario, ai fini del sindacato in ordine alla ritenuta applicazione della nuova normativa al caso in esame individuare la data in cui il procedimento è iniziato, in particolare se successivo o meno alla data del 10 dicembre 2014, coincidente con il trentesimo giorno dalla data di conversione del decreto-legge;
- orbene, come noto, l'art. 64, secondo comma, c.p.i. prevede che in presenza di un'invenzione di servizio i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore spetta, oltre al diritto di essere riconosciuto autore, un equo premio qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale;
- ai fini della liquidazione dell'equo premio l'art. 64, commi 4 e 5, c.p.i. prevede due procedimenti distinti: un primo, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per l'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio; un secondo, eventuale e successivo, per la determinazione del suo ammontare, qualora le parti non raggiungano un accordo sul punto, dinanzi a un collegio di arbitratori, retto, in quanto compatibili, dalle norme degli artt. 806 e ss. cod. proc. civ., la cui decisione, rimessa al loro equo apprezzamento, può essere impugnata davanti al giudice se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea;
- è ivi chiarito che il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto;
- il procedimento che si svolge dinanzi al collegio degli arbitratori va ricondotto, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata,

all'istituto dell'arbitrato, essendo volto a dirimere attraverso una decisione la controversia insorta al riguardo fra le parti in ordine all'ammontare dell'equo premio, piuttosto che a quello dell'arbitraggio di cui all'art. 1349 cod. civ., con cui le parti demandano ad un terzo arbitratore l'incarico di determinare un elemento del negozio già concluso e l'arbitratore ha l'unica funzione di collaborare, con efficacia costitutiva, al perfezionamento del negozio già concluso (cfr., sulla distinzione tra i due istituti, Cass. 19 aprile 2002, n. 5707; Cass. 28 luglio 1995, n. 8289; Cass. 25 giugno 1983, n. 4364);

- una siffatta conclusione trova conferma nel disposto dello stesso art. 64 c.p.i. che impone, nei limiti della compatibilità, l'applicazione degli artt. 806 e ss. cod. proc. civ., dettati in tema di arbitrato e prevede che la decisione del collegio degli arbitratore sia esecutiva, ossia costituisca titolo esecutivo, al pari del lodo arbitrale;

- dalla riferita ricostruzione discende, in primo luogo, che i due procedimenti – quello per l'accertamento del diritto all'equo premio e quello per la liquidazione dello stesso – sono distinti tra loro e dotati di propria autonomia, per cui, in assenza di una specifica previsione normativa sul punto, il secondo non può considerarsi quale prosecuzione del primo;

- in secondo luogo, la natura di arbitrato della decisione del collegio degli arbitratore impone di valutare se alla data di entrata in vigore del quarto e del quinto comma dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. – che ha previsto l'applicazione del tasso di interesse previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (anche) alle obbligazioni accertate nei procedimenti arbitrali – il procedimento in esame fosse o meno già instaurato;

- sul punto, avendo il giudice di merito accertato che la domanda di determinazione dell'equo premio al collegio degli arbitratore era stata presentata in data 7 maggio 2014, deve concludersi per la sottrazione dell'obbligazione in oggetto alla nuova normativa la quale, come

rilevato, trova applicazione alle obbligazioni accertate nei procedimenti arbitrali solo qualora questi sono stati promossi dopo il 10 dicembre dello stesso anno;

- all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue l'assorbimento del secondo, con cui si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ., in relazione alla contestata estensione della regola espressa in tale norma alle obbligazioni di fonte non contrattuale, venendo meno l'interesse a una pronuncia sul punto;

- con il primo motivo del ricorso incidentale si critica la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 64, quinto comma, c.p.i. e 1349 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto che la determinazione dell'equo premio effettuata dal collegio degli arbitratori fosse manifestamente erranea, benché tale collegio, autorevolmente composto, avesse deciso all'esito di approfondito esame e il raffronto tra la liquidazione operata e il volume di fatturato ricavato dalle invenzioni rivelasse la sostanziale equità della liquidazione medesima;

- si lamenta, inoltre, il fatto che la Corte di appello ha ritenuto manifestamente erranea la liquidazione del collegio arbitrale per aver questo omesso di prendere in considerazione il valore del contributo offerto dagli altri co-inventori;

- il motivo è inammissibile;

- la doglianza si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuate dal giudice e, in particolare, al suo giudizio in ordine alla manifesta erroneità ed iniquità della determinazione del premio effettuata dal collegio degli arbitratori che, attenendo a accertamenti riservati al giudice del merito, non può essere sindacata in questa sede per violazione o falsa applicazione della legge (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);

- con il secondo motivo il ricorrente incidentale si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 64, secondo e quinto comma, 122 e 123

c.p.i. e 1349 cod. civ., nonché dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione alla attribuita rilevanza alla mancata indicazione di dati economici concreti da parte dell'inventore e alla mancata considerazione dei documenti prodotti in lingua inglese e del doc. n. 74 del fascicolo di parte, consistente nel provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 dicembre 2010;

- con l'ultimo motivo censura la sentenza di appello per *error in procedendo* nell'applicazione degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ. con riferimento ai documenti prodotti in lingua inglese;
- i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;
- infatti, gli stessi, da un lato, ripropongono censure avverso accertamento di fatto operati dalla Corte territoriale che, come osservato in precedenza, sfuggono al sindacato di questa Corte per violazione o falsa applicazione della legge;
- dall'altro lato, nella parte in cui investono la mancata considerazione dei documenti prodotti in lingua inglese, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha argomentato anche in ragione della inconcludenza di tali documenti, desumendo il loro contenuto dalla descrizione dell'appellante e del suo consulente tecnico;
- la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo del ricorso principale accolto;
- non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, dichiarando che Clariant è tenuta al pagamento degli interessi sulla somma determinata a titolo di equo premio solo nella misura di cui all'art. 1284, primo comma, cod. civ., ferma restando la decorrenza individuata dalla Corte di appello nel 27 ottobre 2016 e non oggetto di contestazione in questa sede;
- avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, nonché all'assenza

di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura del procedimento che si svolge dinanzi al collegio degli arbitratori ai sensi dell'art. 64, quarto comma, c.p.i., appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio e confermare le statuizioni rese da parte della Corte di appello in tema di spese processuali dei gradi di merito

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il restante; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che la Clariant s.p.a. è tenuta al pagamento degli interessi sulla somma liquidata a titolo di equo premio solo nella misura di cui all'art. 1284, primo comma, cod. civ., con decorrenza dal 27 ottobre 2016; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e conferma le statuizioni rese da parte della Corte di appello in tema di spese processuali dei gradi di merito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19 giugno 2025.