Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch/it è quella determinante.

22.xxx

Messaggio concernente la modifica della legge sui brevetti

del 16 novembre 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sui brevetti d'invenzione.

Nel frattempo, vi proponiamo di stralciare dal ruolo il seguente intervento parlamentare:

2019	M	19.3228	Per un brevetto svizzero al passo con i tempi (S 4.6.2019, Hefti; N 12.12.2019)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 Novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Compendio

Grazie allo spirito innovativo delle sue imprese, la Svizzera occupa da anni il primo posto nel Global Innovation Index. Questo successo è favorito in buona parte dal fatto che le invenzioni sono protette da brevetto. L'adeguamento improntato al futuro del diritto dei brevetti svizzero alle esigenze dell'insieme dell'economia è importante per garantire la competitività della Svizzera. Il presente disegno mira a modernizzare il diritto dei brevetti in modo tale da mettere a disposizione degli innovatori svizzeri una procedura d'esame conforme agli standard internazionali.

Situazione iniziale

Il 12 dicembre 2019 il Parlamento ha accolto la mozione 19.3228 Hefti «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi» (mozione Hefti). La mozione Hefti incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di revisione del diritto dei brevetti svizzero. La mozione chiede in particolare di inserire nel disegno, oltre a un modello d'utilità senza esame dei contenuti, anche un esame del brevetto che sia attrattivo per gli utenti, corrisponda agli standard internazionali e preveda procedure di ricorso e opposizione efficaci ed economiche.

Attualmente i brevetti esplicanti effetto in Svizzera sono rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) o dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI). Nel primo caso sono esaminate tutte le condizioni di brevettabilità, incluse la novità e l'attività inventiva (esame completo). Se sono soddisfatte tutte le condizioni, l'UEB rilascia un brevetto europeo (BE). Secondo la legge sui brevetti in vigore il brevetto svizzero è rilasciato dall'IPI senza esame della novità e dell'attività inventiva. L'esame del brevetto verte unicamente sulle altre condizioni di brevettabilità, quali il carattere tecnico, la chiarezza e l'unità. Se da un lato la procedura è quindi veloce ed economica, dall'altro il mancato esame della novità e dell'attività inventiva non consente ai titolari di un brevetto e a terzi confrontati con il brevetto di disporre di informazioni affidabili sulla validità giuridica del brevetto esaminato dall'IPI. Per ottenere un brevetto con esame completo in Svizzera gli interessati devono compiere i passi necessari presso l'UEB di Monaco. In ragione dell'elevato onere di questo modo di procedere, sono soprattutto le grandi aziende a scegliere questa via. Di conseguenza il brevetto svizzero diventa sempre meno rilevante rispetto a quello europeo. Negli ultimi anni il numero di brevetti nazionali rilasciati in Svizzera è sceso a circa 750 brevetti all'anno, contro i 12 000 brevetti esaminati dall'UEB che vengono annualmente validati in Svizzera.

Questa situazione è insoddisfacente in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) interessate a una protezione brevettuale locale affidabile. Poiché sono principalmente attive in Svizzera, queste imprese preferiscono limitarsi a un brevetto nazionale tutelato da un quadro giuridico che conoscono. Sono interessate a un brevetto svizzero che offra sicurezza giuridica. Un'opzione che attualmente non è disponibile.

Contenuto del disegno

Al fine di modernizzare il diritto dei brevetti, il disegno propone di mantenere il collaudato sistema esistente ma di renderlo più flessibile. In linea di massima l'esame

della domanda di brevetto continuerà a non prevedere l'esame della novità e dell'attività inventiva. I depositanti continueranno quindi ad avere accesso a un titolo di protezione parzialmente esaminato e poco costoso, come rivendicato dalla mozione. Tuttavia si vuole dare la possibilità ai depositanti di chiedere all'IPI di esaminare tutte le condizioni di brevettabilità (in particolare la novità e l'attività inventiva). Solo a seguito di una richiesta specifica del depositante o di terzi, il brevetto diventerà dunque un brevetto svizzero con esame completo e una valida alternativa a un BE con esame completo da parte dell'UEB e validato in Svizzera.

Per aumentare la sicurezza giuridica, ogni domanda di brevetto sarà inoltre completata con una ricerca obbligatoria. Il rapporto di ricerca documenta lo stato della tecnica da cui l'invenzione deve distanziarsi per essere considerata frutto di attività inventiva e, quindi, brevettabile. Il rapporto sarà pubblicato e allegato al fascicolo del brevetto quale documentazione dello stato della tecnica rilevante.

Si rinuncia invece alla procedura di opposizione davanti all'IPI, cui non è mai stato fatto ricorso dalla sua introduzione. Il previsto ampliamento delle possibilità di ricorso garantirà l'esame delle decisioni dell'IPI da parte di un tribunale. Chi è legittimato a ricorrere potrà farlo entro quattro mesi. In linea di massima saranno legittimate a ricorrere anche le organizzazioni attive a livello nazionale che perseguono scopi meramente ideali (quale p. es. ProSpecieRara).

A seguito dell'introduzione dell'esame completo facoltativo occorre garantire che l'adempimento dei requisiti di novità e attività inventiva possa essere esaminato anche nelle vie di ricorso. I depositanti potranno chiedere l'esame di una decisione negativa dell'IPI in materia brevettuale interponendo ricorso davanti al Tribunale federale dei brevetti.

Infine, il sistema svizzero dei brevetti sarà potenziato grazie all'introduzione della possibilità di usare l'inglese, la lingua franca della scienza e della ricerca, nelle procedure di deposito e ricorso.

Indice

Compendio **2**

1 Situazione iniziale **6**

1.1 Necessità di agire e obiettivi 6

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 10

1.2.1 Alternative 10

1.2.2 Opzione scelta 14

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 16

1.4 Interventi parlamentari 16

2 Procedura di consultazione **17**

2.1 Osservazioni generali 17

2.2 Testo sottoposto a consultazione 17

2.3 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione 18

2.4 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione 18

3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo **20**

4 Punti essenziali del disegno **21**

4.1 La normativa proposta 21

4.1.1 Esame completo facoltativo dei brevetti svizzeri 22

4.1.2 Procedura di opposizione e di ricorso 24

4.1.3 Vie di ricorso 25

4.1.4 Uso dell'inglese nella procedura di deposito e di esame 26

4.1.5 Intensificazione della collaborazione internazionale a livello tecnico-amministrativo 26

4.1.6 Altri aspetti della revisione 26

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze 28

4.3 Attuazione 29

5 Commento ai singoli articoli **30**

5.1 Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti 30

5.1.1 In generale 30

5.1.2 Commento ai singoli articoli 31

5.2 Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale 51

5.3 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa 53

5.4 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale 55

5.5 Legge sul Tribunale federale dei brevetti del 20 marzo 2009 56

6 Ripercussioni **66**

6.1 In generale 66
6.2 Ripercussioni per la Confederazione 69
6.2.1 Ripercussioni finanziarie 69
6.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 73
6.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 74
6.4 Ripercussioni sull'economia 74
6.5 Ripercussioni sulla società 75
6.6 Altre ripercussioni 77

7 Aspetti giuridici 77
7.1 Costituzionalità 77
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 77
7.3 Forma dell'atto 78
7.4 Subordinazione al freno alle spese 78
7.5 Delega di competenze legislative 78
7.6 Protezione dei dati 79

Elenco delle abbreviazioni 80

Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) *(disegno)* FF **2022** …

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Grazie allo spirito innovativo delle sue imprese, la Svizzera occupa da anni il primo posto nel Global Innovation Index[1]. Questo successo è favorito in buona parte dal fatto che le invenzioni sono protette da brevetto. Il diritto dei brevetti riveste quindi grande importanza per l'economia svizzera e la sua competitività. Affinché soddisfi gli standard internazionali, sia interessante per gli utenti e permetta alla Svizzera di continuare a figurare tra i Paesi più innovativi del mondo, deve però essere riesaminato regolarmente e, se necessario, adeguato.

I brevetti hanno lo scopo di proteggere le invenzioni. La legge del 25 giugno 1954[2] sui brevetti d'invenzione (LBI) non definisce il concetto di invenzione. In mancanza di una definizione legale, dottrina e giurisprudenza hanno formulato una parafrasi. Secondo il Tribunale federale (TF) l'invenzione è definita come «dottrina per operare in modo predefinito utilizzando forze controllabili della natura per ottenere direttamente un risultato causale prevedibile»[3]. In altri termini, l'invenzione è un insegnamento tecnico nuovo e non evidente[4]. Per ottenere la protezione brevettuale non basta che l'invenzione sia nuova (art. 1 cpv. 1 LBI). Deve essere frutto di un'attività inventiva e non risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per uno specialista (art. 1 cpv. 2 LBI). L'invenzione deve inoltre essere utilizzabile industrialmente e non presentare un motivo legale di esclusione dalla protezione (art. 1*a*, 1*b* e 2 LBI). Queste condizioni materiali rispecchiano gli standard internazionali minimi e sono contemplate da numerose leggi nazionali e convenzioni regionali e internazionali in materia di brevetti.

Le imprese che desiderano ottenere una protezione brevettuale in Svizzera hanno diverse possibilità:

- la *via nazionale* disciplinata dalla LBI;
- la *via europea* disciplinata dalla Convenzione del 5 ottobre 1973[5] sul brevetto europeo (CBE 2000); o
- la *via internazionale* disciplinata dal Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970[6] in materia di brevetti (PCT).

1 Consultabile su: www.wipo.int > Resources > WIPO publications (stato: 15.8.2022).
2 RS **232.14**
3 Decisione del Tribunale federale 4A.12/1995 del 31 luglio 1996 consid. 4, in: sic! 1997, pag. 77
4 Heinrich, Peter (2018): Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und Europäischen Patentübereinkommen. 3., überarb. Aufl. Bern: Stämpfli Verlag AG, n. marg. 4 in merito all'art. 1 LBI
5 RS **0.232.142.2**
6 RS **0.232.141.1**

Una domanda di brevetto nazionale deve soddisfare le diverse condizioni formali e materiali poste dalla LBI e dall'ordinanza del 19 ottobre 1977[7] sui brevetti (OBI). L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esamina tali condizioni nell'ambito della procedura di rilascio. Il vigente diritto svizzero in materia ha la particolarità di non includere l'esame delle due condizioni fondamentali della novità e dell'attività inventiva[8]. Sebbene siano indispensabili per la validità di un brevetto, novità e attività inventiva non sono oggetto di esame nel quadro della domanda di brevetto. Le due condizioni sono esaminate solo nel caso di un'eventuale azione di diritto civile.

L'introduzione dell'esame completo, ossia dell'esame di tutte le condizioni di brevettabilità nel quadro della procedura di rilascio, è stata spesso oggetto di dibattito nel contesto delle passate revisioni della LBI. In occasione della revisione del 1954, l'esame completo (storicamente detto esame preventivo) è stato introdotto solo per l'industria tessile e nel campo della tecnica cronometrica. In una seconda fase, tuttavia mai implementata, avrebbero dovuto aggiungersi l'elettrotecnica e altri settori. Invece di essere esteso, nel 1995 l'esame completo è invece stato nuovamente soppresso, con la motivazione che la via europea regolata dalla CBE 2000 rispondeva in misura sufficiente alle esigenze dell'economia e che in Svizzera non c'era bisogno di un esame completo[9].

Con la CBE 2000, l'Organizzazione europea dei brevetti (OEB) mette a disposizione dei propri membri (tra cui la Svizzera) una procedura europea centrale e unitaria di deposito e rilascio dei brevetti. Le aziende possono presentare le loro domande di brevetto europeo all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB); le persone con sede o domicilio in Svizzera e nel Liechtenstein possono farlo anche tramite l'IPI. L'UEB è un organo dell'OEB, costituita dalla CBE, che gestisce il sistema centrale di domanda e rilascio per conto degli attuali 39 Stati membri (stato: ottobre 2022) e verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni di brevettabilità, tra cui la novità e l'attività inventiva (esame completo). Dopo il suo rilascio, il brevetto europeo (BE) si scompone in un insieme di brevetti nazionali che esplicano simultaneamente i loro effetti in un gran numero di Paesi europei. Le singole parti nazionali devono poi essere mantenute con il pagamento di tasse annuali. Le aziende possono quindi designare la Svizzera (insieme al Liechtenstein, con cui costituisce, per i brevetti, un territorio unitario di protezione in virtù del Trattato del 22 dicembre 1978[10] sui brevetti) tra i Paesi in cui la protezione brevettuale produce i suoi effetti. Si ottiene così un brevetto valido in Svizzera (e nel Liechtenstein) che produce gli stessi effetti di un brevetto rilasciato dall'IPI secondo la procedura nazionale, con l'importante differenza precedentemente menzionata che del BE esplicante i suoi effetti in Svizzera (e nel Liechtenstein) sono stati esaminati anche la novità e l'attività inventiva.

Esiste infine la possibilità di depositare una domanda internazionale ai sensi del PCT. Questa opzione consente al depositante di chiedere contemporaneamente la prote-

7 RS **232.141**
8 Cfr. art. 59 cpv. 4 LBI
9 Messaggio del 18 agosto 1993 concernente una revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione nonché un decreto federale relativo ad una revisione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei; FF **1993** III 522
10 RS **0.232.149.514**

zione brevettuale in diversi Paesi con un'unica domanda. I depositanti svizzeri possono scegliere se presentare la domanda all'IPI (quale ufficio nazionale competente; art. 134 LBI), all'UEB (quale ufficio regionale competente; art. 151 CBE 2000) o direttamente all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI; art. 10 in combinato disposto con art. 2 n. xv PCT). Negli Stati contraenti del PCT, la domanda internazionale produce gli stessi effetti di una domanda nazionale o regionale. Diversamente dalla procedura regolata dalla CBE 2000, la via internazionale prevede una procedura di deposito centralizzata, ma non centralizza il rilascio. Del rilascio del brevetto sono responsabili gli uffici nazionali o regionali designati nella domanda. Completate le fasi del deposito centralizzato (la cosiddetta fase internazionale, in cui in genere avvengono almeno l'esame formale, la redazione del rapporto di ricerca internazionale e la pubblicazione della domanda), i depositanti devono portare avanti la procedura presso le autorità nazionali o regionali (la cosiddetta fase nazionale o regionale) per ottenere la protezione nei rispettivi Paesi designati. Una domanda internazionale destinata a generare un brevetto svizzero viene sottoposta a un esame materiale da parte dell'IPI conformemente alla LBI. Come per il brevetto svizzero ottenuto con la procedura nazionale, novità e attività inventiva non sono oggetto d'esame.

L'esame relativo al contenuto eseguito dall'IPI è un esame limitato, che comporta, dopo il deposito, un esame formale e un esame relativo ai motivi di esclusione (art. 1, 1*a*, 1*b* e 2 LBI), all'utilizzabilità industriale e alla chiarezza dell'esposto dell'invenzione (di seguito un brevetto esaminato in questi termini è designato brevetto con esame parziale). Ciò significa che il rilascio del brevetto non fornisce certezze sulla validità giuridica di un brevetto svizzero né ai terzi confrontati con il brevetto né ai titolari, contrariamente a quanto vale per i BE e i brevetti nazionali con esame completo rilasciati ad esempio in Germania, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Austria, Singapore, Spagna e Stati Uniti. Questa situazione è insoddisfacente in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) interessate a una protezione brevettuale locale affidabile. Poiché sono principalmente attive in Svizzera, queste imprese preferiscono limitarsi a un brevetto nazionale tutelato da un quadro giuridico che conoscono. Sono interessate a un brevetto svizzero che garantisca sicurezza giuridica. Un'opzione che attualmente non è disponibile. Ci sono però anche imprese per le quali un brevetto svizzero con esame completo sarebbe troppo dispendioso e costoso e che preferirebbero un sistema di protezione veloce ed economico. In alternativa al brevetto con esame completo, queste aziende potrebbero ricorrere al brevetto con esame parziale, senza esame della novità e dell'attività inventiva.

Cambiamenti istituzionali, progresso tecnico o sviluppi in atto in altri Paesi fanno sì che di tanto in tanto si debbano mettere in discussione anche i sistemi di efficacia comprovata. Solo così è possibile verificare che soddisfino le condizioni quadro in rapida evoluzione o se è necessaria un'ottimizzazione. Per accertarsi che il sistema brevettuale svizzero sia in grado di funzionare al meglio anche in un contesto brevettuale futuro, nel 2014 l'IPI ha incaricato due imprese di consulenza di effettuare uno studio teso a identificare gli aspetti del diritto brevettuale svizzero con potenziale di

miglioramento e a formulare raccomandazioni di attuazione. Lo studio[11] è stato pubblicato il 15 maggio 2015 sul sito dell'IPI. In sostanza, gli utenti del sistema brevettuale interpellati chiedevano l'introduzione di un esame completo senza, tuttavia, che si rinunciasse alla possibilità di tutelare le innovazioni minori con un modello d'utilità senza esame, economico e veloce.

Lo studio è stato presentato alle cerchie interessate nel giugno 2015 in occasione di un seminario. Per dare seguito alle raccomandazioni formulate, le cerchie interessate hanno istituito un gruppo di lavoro incaricato di discutere altre opzioni di miglioramento ed esaminare eventuali possibilità di attuazione. Nelle sue conclusioni, il gruppo di lavoro raccomandava tra le altre cose l'esame completo dei brevetti e l'introduzione di un modello d'utilità nonché il relativo adeguamento della procedura di opposizione e ricorso. I tre punti sono stati integrati nella mozione 19.3228 Hefti «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi».

L'esame completo proposto dall'autore della mozione garantisce alle aziende una protezione brevettuale moderna e attrattiva, oltre ad allineare la procedura di rilascio svizzera agli standard internazionali già applicati dall'UEB e in molti dei principali Paesi industriali. Non si tratta, tuttavia, di stravolgerla completamente, ma piuttosto di mantenere il collaudato sistema esistente, rendendolo più flessibile: depositanti e terzi hanno la possibilità di chiedere che l'IPI esamini la novità e l'attività inventiva delle singole domande di brevetto. Solo su richiesta specifica, il brevetto diventa dunque un brevetto svizzero con esame completo e una valida alternativa a un BE con esame completo da parte dell'UEB e validato in Svizzera. In assenza di una richiesta in tal senso, il depositante ottiene un brevetto con esame parziale rilasciato secondo la semplice ed economica procedura di sempre.

La mozione chiede inoltre che sia garantito che l'adempimento dei requisiti di novità e attività inventiva possa essere esaminato anche nelle vie di ricorso. Il disegno prevede che i depositanti possano interporre ricorso per chiedere direttamente al Tribunale federale dei brevetti (TFB) di esaminare le decisioni negative dell'IPI. Come i processi di diritto civile, anche le procedure di ricorso di diritto amministrativo contro i brevetti con esame completo sono complesse e presuppongono che i giudici dispongano di conoscenze specialistiche specifiche che consentano loro di decidere in un ambito in cui tecnica e diritto si sovrappongono. I giudici del TFB, il tribunale federale speciale che si occupa dei contenziosi in materia brevettuale, dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche. Anche i terzi devono avere la possibilità di contestare il rilascio di un brevetto, e secondo il disegno possono ormai farlo anche adducendo che l'oggetto brevettato non è nuovo o non è frutto di attività inventiva. Si rinuncia invece alla procedura di opposizione introdotta nel 2008, cui non è mai stato fatto ricorso. In contropartita sono ampliate le vie di ricorso affinché, in presenza di legittimi interessi, i terzi possano continuare a chiedere l'esame di un brevetto rilasciato. Ciò consente di snellire il sistema brevettuale svizzero e offrire un'alternativa interessante al sistema dei brevetti europeo.

11 Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (ed.) (2015): Optimierungspotenziale des nationalen Schweizer Patentsystems. Berna. Consultabile in tedesco su: Servizi > Pubblicazioni dell'Istituto > No. 8 Potenziale di ottimizzazione del sistema dei brevetti (05.2015) (stato: 15.8.2022)

In alternativa al brevetto con esame completo, la mozione chiede infine l'introduzione di un titolo di protezione «senza esame», destinato alle imprese per le quali un brevetto svizzero con esame completo è troppo dispendioso e costoso e che preferiscono un sistema di protezione rapido ed economico. Nel quadro della procedura di consultazione, il modello d'utilità proposto dall'autore della mozione non è tuttavia stato considerato un'alterativa valida all'attuale brevetto con esame parziale e la maggioranza dei partecipanti ha respinto la proposta, criticando in particolare la durata di protezione inferiore (10 anni invece dei 20 anni dell'attuale brevetto) e la limitazione della protezione a determinati oggetti (le invenzioni negli ambiti delle biotecnologie e della farmacologia, le sostanze chimiche e i procedimenti sarebbero stati esclusi dalla protezione del modello d'utilità). Per adempiere anche questo terzo mandato il presente disegno prevede che l'IPI continui in linea di massima a non esaminare le condizioni della novità e dell'attività inventiva nel quadro dell'esame dei brevetti svizzeri ed esamini le condizioni chiave di brevettabilità (novità e attività inventiva) unicamente su richiesta specifica. La procedura attuale è cionondimeno completata con una ricerca obbligatoria. Con questa soluzione si soddisfa l'esigenza di disporre di un titolo di protezione senza esame completo che sia economico e accessibile per le PMI. Si rinuncia pertanto all'introduzione di un modello d'utilità.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Alternative

Nel quadro dei lavori di revisione sono state esaminate diverse opzioni sulla scorta anche dello studio del 2015 citato al numero 1.1, che identifica le possibilità di ottimizzazione del sistema brevettuale nazionale e comprende diverse raccomandazioni, tra cui l'introduzione di un esame completo in combinazione con un modello d'utilità e un'intensificazione della cooperazione internazionale.

Le alternative sono in particolare state tematizzate nel sondaggio condotto nel contesto dell'analisi d'impatto della regolamentazione sulla prima opzione di attuazione della mozione Hefti (AIR I)[12] posta in consultazione il 14 ottobre 2020. Tra le alternative figuravano l'abolizione del brevetto svizzero, l'introduzione di un modello d'utilità in sostituzione dell'attuale brevetto svizzero, nonché l'introduzione di un esame completo in combinazione con l'esternalizzazione all'estero dell'esame per determinati settori e/o rami specifici.

Di seguito le alternative sono brevemente illustrate e analizzate dal punto di vista dei vantaggi e degli svantaggi a fronte dello status quo e dell'alternativa posta in consultazione (introduzione di un esame completo in combinazione con l'introduzione di un modello d'utilità).

12 Polynomics (2021): Regulierungsfolgeabschätzung zur Patentrechtsreform aufgrund der Motion Hefti 19.3228 «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» (RFA I). Berna. Consultabile in tedesco su: www.ipi.ch > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei brevetti > Revisione della legge sui brevetti (stato: 9.9.2022).

I risultati dell'analisi d'impatto della regolamentazione relativi alla presente opzione di attuazione (AIR II)[13] sono analizzati in dettaglio nel capitolo 6 «Ripercussioni».

a) Status quo

La validità del vigente sistema brevettuale svizzero è dimostrata e si rinuncia a una revisione della LBI. La maggior parte dei brevetti in vigore in Svizzera è iscritta nel registro svizzero dei brevetti come BE completamente esaminato. Il brevetto svizzero con esame parziale (esame relativo al contenuto limitato ai motivi di esclusione secondo gli art. 1, 1*a*, 1*b* e 2 LBI, all'utilizzabilità industriale e alla chiarezza dell'esposto dell'invenzione; procedura di rilascio senza esame della novità e dell'attività inventiva) rappresenta un'alternativa economica. Lo status quo presenta il vantaggio di non comportare nuovi costi per le parti coinvolte.

Tra gli svantaggi di questa alternativa c'è che si perde l'occasione di ottimizzare il sistema esistente e di migliorare così il rapporto costi-benefici. Dalla consultazione è poi emerso che la chiara maggioranza dei partecipanti (Cantoni, partiti politici e diversi gruppi di interesse) favorisce una revisione della LBI e una modernizzazione della procedura d'esame dei brevetti. Lo status quo non adempie inoltre l'incarico del Parlamento di mettere a disposizione degli utenti un esame dei brevetti attrattivo e conforme agli standard internazionali, garantire una procedura di opposizione e di ricorso efficiente ed economica e introdurre un titolo di protezione con esame del contenuto, e non rappresenta pertanto un'alternativa valida.

b) Abolizione del brevetto svizzero

L'abolizione del brevetto svizzero comporta l'eliminazione della possibilità di depositare e registrare un brevetto nazionale in Svizzera: tutti i brevetti che proteggono un'invenzione in Svizzera sono iscritti nel registro svizzero come BE tramite l'UEB. In alternativa si può ricorrere alla domanda internazionale per la quale l'UEB funge da ufficio designato (denominata domanda Euro-PCT). Questa soluzione è interessante soprattutto per le imprese che intendono depositare brevetti anche fuori dall'Europa. Rispetto allo status quo, è accresciuta la sicurezza giuridica. I nuovi brevetti sono tutti esaminati completamente e anche la procedura di ricorso (dinanzi all'UEB) è uniformata. Circa il 95 per cento dei brevetti con effetto di protezione in Svizzera è già rilasciato dall'UEB.

Uno svantaggio importante di questa soluzione è che, rinunciando all'attuale brevetto svizzero, si elimina un'alternativa economica e rapida al BE. La soluzione non va inoltre a consolidare il sistema dei brevetti svizzero come chiesto nella mozione Hefti. Durante la consultazione, c'è inoltre chi ha espresso il timore che, non essendo un membro dell'UE, la Svizzera possa essere marginalizzata nell'OEB. L'OEB, che gestisce l'UEB, si starebbe infatti progressivamente orientando verso gli Stati membri dell'UE. Questo sviluppo ridurrebbe l'influenza della Svizzera sul sistema europeo dei

13 Polynomics (2022): Ergänzende Regulierungsfolgeabschätzung zur Patentrechtsreform aufgrund der Motion Hefti 19.3228 «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» (RFA II). Berna. Consultabile in tedesco su: www.ipi.ch > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei brevetti > Revisione della legge sui brevetti (stato: 9.9.2022).

brevetti. Se da un lato, un sistema brevettuale nazionale forte potrebbe integrare i sistemi brevettuali europei e internazionali esistenti, dall'altro, potrebbe anche influire positivamente sulla libertà di azione della Svizzera. Qualora, in ragione di sviluppi a livello internazionale, fosse necessario garantire l'esame completo sul piano nazionale, il sistema sarebbe già rodato. Sulla base di queste considerazioni l'abolizione del brevetto svizzero non rappresenta un'alternativa valida.

c) Introduzione di un modello d'utilità in sostituzione del brevetto svizzero attuale

La procedura attuale prevede un esame relativo al contenuto limitato (esame parziale) ai motivi di esclusione (art. 1, 1*a*, 1*b* e 2 LBI), all'utilizzabilità industriale e alla chiarezza dell'esposto dell'invenzione. Non sono invece esaminate la novità e l'attività inventiva. Per non conferire a questo titolo di protezione con esame parziale lo stesso status giuridico dei BE con esame completo, questa alternativa lo sostituisce con il modello d'utilità. A seconda della sua forma concreta, tale opzione si avvicina molto allo status quo. I depositanti per i quali la protezione garantita da un modello d'utilità è sufficiente hanno la possibilità di optare per una procedura semplificata a costo ridotto. Il modello d'utilità consente inoltre di raggiungere un'importante obiettivo della mozione Hefti: per le PMI che non hanno la necessità di estendere la portata geografica della protezione, rimane infatti la possibilità di tutelarsi in maniera semplice in Svizzera.

Concentrandosi sul modello d'utilità non si coglie tuttavia l'occasione per adeguare il sistema svizzero dei brevetti a quello di numerosi altri Paesi che prevedono un brevetto con esame completo a livello nazionale. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi sull'introduzione di un modello d'utilità lo respinge quale alternativa all'attuale brevetto con esame parziale. Uno dei motivi addotti è che la sostituzione dell'attuale brevetto svizzero con esame parziale con un modello d'utilità comporterebbe svantaggi onerosi per le PMI. Sono in particolare state oggetto di critica la durata di protezione inferiore (10 anni invece dei 20 anni dell'attuale brevetto) e l'esclusione della protezione di determinati oggetti (le invenzioni negli ambiti delle biotecnologie e della farmacologia, le sostanze chimiche e i procedimenti di ogni tipo). È stato altresì fatto valere che la dipendenza dall'UEB per l'esame e il rilascio dei brevetti resterebbe invariata. Il modello d'utilità sarebbe pertanto meno attrattivo per le PMI rispetto all'attuale brevetto svizzero e una sua introduzione comporterebbe un peggioramento generale dello status quo. Su questa base, l'introduzione di un modello d'utilità in sostituzione dell'attuale brevetto svizzero non rappresenta un'alternativa valida.

d) Introduzione dell'esame completo con esternalizzazione all'estero dell'esame per determinati settori e/o rami specifici

Questa alternativa prevede lo svolgimento dell'esame completo per settori e/o rami specifici da parte di istituzioni partner all'estero. La valutazione della novità e dell'attività inventiva non avviene dunque esclusivamente in Svizzera.

L'opzione riduce da un lato il carico di lavoro per la divisione Brevetti dell'IPI e dall'altro, offre la possibilità, all'occorrenza, di delegare l'esame di interi settori tecnici ad altri uffici e, in questo modo, di beneficiare di vantaggi in termini di efficienza. Questo approccio facilita inoltre il passaggio a un sistema di esame completo agevolandone l'introduzione.

Lo svantaggio sta nel fatto che l'ufficio all'estero incaricato dell'esame non conosce la legislazione svizzera. Benché le condizioni di brevettabilità siano in linea di massima armonizzate, l'esame è disciplinato dalla rispettiva legislazione nazionale in materia di brevetti. L'esternalizzazione comporta inoltre un maggiore sforzo di coordinamento a livello internazionale. Il problema principale posto dall'esternalizzazione dell'esame e dall'integrazione dei relativi risultati è legato alla potenziale perdita di qualità. Infine cresce anche la dipendenza dalle diverse istituzioni partner. La richiesta del mondo economico avanzata con la mozione Hefti di consolidare il sistema dei brevetti svizzero non è soddisfatta. Per questo motivo l'introduzione dell'esame completo con esternalizzazione all'estero dell'esame per determinati settori e/o rami specifici non è un'alternativa valida.

e) Introduzione dell'esame completo in combinazione con l'introduzione di un modello d'utilità (opzione posta in consultazione)

In alternativa e a complemento del brevetto con esame completo, si vuole introdurre un modello d'utilità «senza esame» con una durata di protezione minore. Il modello d'utilità sostituisce il brevetto svizzero con esame parziale. Garantisce alle aziende per cui un brevetto con esame completo è troppo oneroso e caro di accedere a un titolo di protezione rilasciato in tempi brevi e poco costoso. Spesso definito «piccolo brevetto», il modello d'utilità copre i casi in cui gli interessati non possono o non vogliono, per motivi di tempo o di costi, chiedere un brevetto con esame completo. Un sistema di questo tipo conferisce maggiore libertà di scelta alle aziende.

La procedura di consultazione ha tuttavia messo in luce la scarsa flessibilità di un sistema che prevede un brevetto con esame completo e un modello d'utilità. Viste la durata ridotta della protezione (10 anni) e la limitazione a determinati settori della tecnica, il modello d'utilità proposto non è inoltre considerato un'alternativa valida all'attuale brevetto con esame parziale. I partecipanti chiedono un sistema flessibile che completi quello attuale, introducendo la possibilità di chiedere un esame della novità e dell'attività inventiva, ma mantenendo il brevetto con esame parziale in assenza di una richiesta esplicita. Su questo sfondo la soluzione posta in consultazione non è un'alternativa valida.

f) Altre modifiche

Le altre modifiche sono determinate da motivi diversi trattati ai numeri 4.1.4–4.1.6 del presente messaggio. Per queste modifiche non occorre illustrare le alternative considerate.

1.2.2 Opzione scelta

Alla luce della necessità di agire illustrata, il disegno prevede essenzialmente di:

- *Modernizzare il brevetto svizzero:* la procedura attuale prevede un esame limitato ai motivi di esclusione (art. 1, 1*a*, 1*b* e 2 LBI), all'utilizzabilità industriale e alla chiarezza dell'esposto dell'invenzione (esame parziale). Non sono invece esaminate la novità e l'attività inventiva. Questa soluzione presenta vantaggi in termini di tempo e di costi e ha dato buoni risultati in passato. Comporta, tuttavia, anche notevoli svantaggi. Spesso i titolari meno esperti credono erroneamente che un brevetto esaminato e rilasciato dall'IPI sia automaticamente un brevetto valido. Il mancato esame della novità e dell'attività inventiva è tuttavia all'origine di frequenti azioni per nullità (art. 26 LBI) promosse da terzi contro i brevetti così esaminati. L'esame della validità giuridica dei brevetti svizzeri avviene dunque spesso in sede di processo civile. Per le parti coinvolte una procedura in giudizio comporta costi elevati e incertezze. Tali incertezze possono tra l'altro indurre i depositanti a preferire un BE con esame completo al deposito nazionale. Dall'adesione della Svizzera alla CBE il brevetto svizzero ha perso rilevanza e negli ultimi anni l'IPI ha rilasciato solo circa 750 brevetti all'anno. Dei 146 716 brevetti in vigore in Svizzera il 31 dicembre 2021, solo circa il 5 per cento (6623) sono brevetti svizzeri. I brevetti validi sono perlopiù BE con effetto di protezione in Svizzera (140 093). Al contempo sono anche aumentate le domande di brevetto presentate all'UEB dalla Svizzera (2020: 8112). Per compensare gli svantaggi illustrati, si dà la possibilità alle aziende di chiedere un brevetto con esame completo anche in Svizzera.
- *Rendere flessibile l'esame dei brevetti introducendo l'esame completo su richiesta:* il collaudato sistema esistente è mantenuto, ma reso più flessibile. Depositanti e terzi hanno la possibilità di chiedere all'IPI di esaminare la novità e l'attività inventiva delle singole domande di brevetto. Solo su richiesta specifica, il brevetto diventa dunque un brevetto svizzero con esame completo e una valida alternativa a un BE con esame completo validato in Svizzera. Si adempie così il mandato della mozione di introdurre un brevetto con esame completo e di potenziare il sistema dei brevetti svizzero.
- *Introdurre una ricerca obbligatoria per tutte le domande di brevetto:* al fine di adempiere il mandato della mozione di aumentare la sicurezza giuridica, ogni domanda di brevetto è integrata con una ricerca. Il rapporto obbligatorio è pubblicato e allegato al fascicolo del brevetto quale documentazione dello stato della tecnica rilevante. In questo modo depositanti, terzi confrontati con il brevetto e tribunali dispongono di informazioni affidabili sulla novità di un'invenzione e sull'attività inventiva alla sua base anche per i brevetti senza esame completo. Sulla base di queste informazioni è più facile valutare se l'invenzione è effettivamente proteggibile. È vero che le modifiche proposte privano le PMI svizzere della possibilità di ottenere agevolmente un titolo di protezione semplice e poco costoso a protezione delle loro innovazioni tecniche, anche qualora queste non siano in linea di massima proteggibili (perché non soddisfano i criteri della novità e dell'attività inventiva). Attualmente un brevetto di questo tipo è una base sufficiente per ammonire la concorrenza. Poiché le grandi aziende che dispongono

di un loro servizio giuridico non si fanno certamente intimorire da questo tipo di brevetto, tali ammonizioni vanno tuttavia principalmente a scapito di altre PMI svizzere. Il nostro Consiglio deve pertanto ponderare attentamente gli interessi. Secondo l'ultima inchiesta sull'innovazione[14] del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF), si stima che in Svizzera circa 20 000 aziende, perlopiù PMI, investano in attività di ricerca, sviluppo e innovazione e siano pertanto interessate dal sistema dei brevetti. È ragionevole ipotizzare che tra queste 20 000 aziende, un migliaio circa, soprattutto PMI attive principalmente nel mercato svizzero, presentino domande di brevetto o siano titolari di brevetti svizzeri. A queste 1000 PMI che potrebbero beneficiare della possibilità, giuridicamente dubbia, di utilizzare un brevetto farlocco per ammonire la concorrenza, vanno contrapposte le restanti 19 000 PMI innovative che potrebbero beneficiare del fatto di avere a che fare unicamente con brevetti la cui validità giuridica è facilmente verificabile grazie alla ricerca obbligatoria. Alla luce di queste considerazioni, il nostro Consiglio ritiene che, nel complesso, gli interessi di queste PMI innovatrici (e quindi l'interesse nei confronti di una maggiore sicurezza giuridica) debbano prevalere e propone pertanto la presente modifica.

- *Rinunciare all'introduzione di un modello d'utilità:* in linea di massima l'IPI continua a rilasciare i brevetti nella forma attuale, ossia senza esame della novità e dell'attività inventiva (ma completi di ricerca obbligatoria). Si adempie in questo modo il mandato dell'autore della mozione di prevedere un titolo di protezione senza esame completo, economico e semplice per le PMI. Questa soluzione rende superflua l'introduzione di un modello d'utilità.
- *Sostituire la procedura di opposizione con una possibilità di ricorso estesa:* la procedura di opposizione è stata introdotta nel 2008 insieme alle disposizioni per i brevetti delle invenzioni biotecnologiche. Con l'introduzione della procedura di opposizione si voleva anzitutto evitare la concessione indebita di brevetti, garantendo un controllo a basso costo della prassi di rilascio dell'IPI. Dalla sua introduzione non è tuttavia mai stata utilizzata. Dalla consultazione è emersa l'esigenza di ridurre le autorità di ricorso da tre a due. Su questo sfondo e soprattutto per snellire la procedura, la procedura di opposizione è sostituita con una procedura di ricorso estesa.

  Come nell'attuale procedura di opposizione, la possibilità di interporre ricorso è garantita anche ai terzi. Al fine di accelerare la procedura, il termine a disposizione per il ricorso è più breve rispetto a quello previsto nell'ambito della procedura di opposizione, ma più lungo rispetto a quello usuale di 30 giorni (cfr. art. 50 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968[15] sulla procedura amministrativa [PA]), in ragione del tempo necessario per l'analisi da parte di terzi di un brevetto pubblicato. Interporre ricorso è dunque possibile entro quattro mesi dalla pubblicazione del brevetto. Parallelamente un diritto di ricorso ideale nell'interesse dell'associazione è conferito a determinate organizzazioni. Tale diritto è tuttavia conferito unicamente se il brevetto registrato attiene a un settore

[14] SBFI (ed.) (2020): Innovation in der Schweizer Privatwirtschaft – Ergebnisse der Innovationserhebung 2018. Berna. Consultabile in tedesco su: www.sbfi.admin.ch > Pubblicazioni e Servizi > Pubblicazioni > Banca dati pubblicazioni (in tedesco, stato: 9.9.2022)

[15] RS **172.021**

della tecnica che rientra da almeno cinque anni negli scopi previsti nello statuto dell'organizzazione in questione.

- *Istituire il TFB come autorità di ricorso contro le decisioni dell'IPI in materia brevettuale:* il TFB è istituito come autorità di ricorso contro le decisioni dell'IPI in materia brevettuale. In qualità di tribunale speciale della Confederazione per le controversie brevettuali di diritto civile, il TFB dispone già delle conoscenze giuridiche, ma soprattutto tecniche, necessarie per esaminare le decisioni di registrazione dell'IPI. L'acquisizione di questo tipo di conoscenze da parte del Tribunale amministrativo federale (TAF) comporterebbe un onere sproporzionato alla luce dei requisiti elevati e del numero relativamente limitato di casi. Le decisioni del TFB possono essere deferite al TF.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il disegno non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020[16] sul programma di legislatura 2019–2023, né nel decreto federale del 21 settembre 2020[17] sul programma di legislatura 2019–2023. La revisione risulta da una mozione approvata dal Parlamento nel dicembre 2019.

Il disegno è invece menzionato negli Obiettivi del Consiglio federale 2022[18] (cfr. obiettivo n. 5.1) e nel Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze 2023–2025[19] (Volume 2A, pag. 203).

1.4 Interventi parlamentari

La mozione 19.3228 Hefti incarica il nostro Consiglio di presentare un disegno di revisione del diritto dei brevetti svizzero. Secondo la mozione, il disegno deve prevedere in particolare un esame del brevetto che sia attrattivo per gli utenti, corrisponda agli standard internazionali e preveda una procedura di ricorso e opposizione efficiente ed economica. Deve inoltre introdurre un modello d'utilità senza esame dei contenuti.

Il presente disegno adempie i mandati della mozione: aziende e terzi hanno la possibilità di chiedere esplicitamente all'IPI di esaminare tutte le condizioni di brevettabilità. È così adempiuto il mandato di introdurre un brevetto nazionale con esame completo (ossia con esame della novità dell'invenzione e dell'attività inventiva). La sicurezza giuridica è aumentata con l'introduzione di una ricerca obbligatoria per tutte le domande di brevetto. Le decisioni dell'IPI in materia di brevetti possono essere

16 FF **2020** 1565
17 FF **2020** 7365
18 Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Aiuto alla condotta strategica > Obiettivi del Consiglio federale 2022 (stato: 15.8.2022).
19 Consultabile su: www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze (stato: 15.8.2022).

deferite al TFB. Con questa misura si adempie il mandato di disporre di una procedura di opposizione e di ricorso efficiente ed economica.

2 Procedura di consultazione

2.1 Osservazioni generali

La consultazione è iniziata il 14 ottobre 2020 e si è conclusa il 1° febbraio 2021.

Il nostro Consiglio ha preso atto dei risultati della consultazione il 18 agosto 2021 e deciso le tappe successive. Al contempo ha pubblicato il rapporto sui risultati della consultazione (cfr. n. 2.3.).

2.2 Testo sottoposto a consultazione

Per adempiere la mozione, l'avamprogetto prevedeva quattro misure principali:

- *Estensione dell'esame dei brevetti esistente* da parte dell'IPI ai due requisiti fondamentali della novità e dell'attività inventiva (esame completo). Lo svolgimento della procedura d'esame è stato modificato di conseguenza.
- *Estensione dei motivi di opposizione* ai due nuovi requisiti nella procedura di opposizione davanti all'IPI.
- *Acquisizione dei mezzi specialistici necessari finalizzati a una procedura di ricorso efficiente ed economica.* Per essere in grado di esaminare i ricorsi contro le decisioni negative prese anche in base agli aspetti della novità e dell'attività inventiva, il TAF deve disporre dei mezzi specialistici necessari. Per soddisfare questa esigenza l'avamprogetto introduceva diverse modifiche mirate.
- *Introduzione di un modello d'utilità* quale alternativa economica al brevetto con esame completo. Il proposto modello d'utilità prevedeva un rilascio entro tempi più brevi e a costo ridotto rispetto al brevetto tradizionale. La durata della protezione conferita dal modello d'utilità era di dieci anni, la metà della durata massima di un brevetto. La protezione conferita dal modello d'utilità sarebbe inoltre stata disponibile solo per determinate invenzioni (non per le invenzioni biotecnologiche e farmaceutiche, per le sostanze chimiche e per i procedimenti di ogni tipo).

Tra le altre modifiche c'erano poi l'aggiunta dell'inglese come lingua nelle procedure di deposito e di ricorso e la possibilità per l'IPI di cooperare con organizzazioni internazionali e regionali (p. es. l'UEB) nonché con le autorità nazionali e gli uffici di altri Paesi; una cooperazione tecnico-amministrativa tesa a consentire all'IPI di concludere accordi internazionali.

2.3 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è espressa a favore dell'orientamento generale dell'avamprogetto, pur identificando qualche criticità concernente l'introduzione dell'esame completo, la procedura di opposizione e di ricorso, le vie di ricorso e il modello d'utilità. Il nostro Consiglio ha tenuto conto delle critiche sollevate durante la consultazione e ha integrato le modifiche proposte nel presente disegno come illustrato al numero 2.4. I pareri espressi dai partecipanti alla consultazione sono esaminati nel dettaglio anche nel quadro del commento ai singoli articoli del disegno (n. 5). Il Rapporto sui risultati riassume in modo comprensivo i risultati della procedura di consultazione[20].

2.4 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

Dalla consultazione è emerso che Cantoni, partiti politici e diversi gruppi di interesse auspicano in linea di massima una modernizzazione della procedura d'esame dei brevetti. Una chiara maggioranza dei pareri sostiene l'orientamento generale, pur identificando qualche criticità. Il nostro Consiglio ha valutato i pareri, in parte contrastanti, espressi nel quadro della consultazione.

Di seguito illustriamo in che modo i risultati sono stati considerati per l'elaborazione del presente progetto.

Introduzione dell'esame completo

La maggioranza dei partecipanti si è detta favorevole all'introduzione di un brevetto svizzero con esame completo. Diversi partecipanti si sono tuttavia espressi a favore del sistema attuale, che ritengono efficace ed efficiente, e contro l'introduzione di un brevetto con esame completo. Singoli partecipanti auspicano misure che rendano l'esame dei brevetti più flessibile senza rivoluzionare il sistema, ma integrando quello esistente con un'alternativa.

Il nostro Collegio ritiene l'esame flessibile dei brevetti una soluzione ragionevole che adempie il mandato della mozione di introdurre un esame completo. Il disegno prevede che depositanti di brevetti e terzi possano, con una richiesta specifica, chiedere all'IPI l'esame della novità e dell'attività inventiva (cfr. art. 58*b* D-LBI). Questo brevetto svizzero con esame completo costituisce, soprattutto per le PMI, una valida alternativa a un BE con effetto in Svizzera rilasciato dall'UEB. La misura rafforza inoltre il sistema brevettuale svizzero. Se non è presentata alcuna richiesta specifica è rilasciato un brevetto svizzero con esame parziale.

20 I documenti di consultazione e il Rapporto sui risultati sono consultabili su: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFGP (stato: 15.8.2022).

Il nostro Collegio auspica, tuttavia, maggiore sicurezza giuridica anche per i titoli di protezione con esame parziale, sia in adempienza del mandato della mozione, sia in risposta ai pareri espressi in sede di consultazione. Tutte le domande di brevetto sono quindi completate con una ricerca obbligatoria (art. 57*a* D-LBI). Il rapporto di ricerca (pubblicato e inserito nel fascicolo del brevetto) documenta lo stato della tecnica dal quale l'invenzione deve sufficientemente distanziarsi per essere brevettabile. In questo modo depositanti, terzi confrontati con il brevetto e tribunali dispongono di informazioni preziose sulla novità di un'invenzione e sull'attività inventiva alla sua base. Il disegno è stato modificato di conseguenza.

Procedura di opposizione e di ricorso

Numerosi partecipanti alla consultazione hanno chiesto che si rinunci alla procedura di opposizione davanti all'IPI, adducendo che disporre di tre autorità di ricorso non è né utile né necessario. Tra loro qualcuno ha inoltre criticato la complessità della procedura nonché le tempistiche e i potenziali costi risultanti (spese ripetibili per gli avvocati o i consulenti in brevetti).

Il nostro Consiglio ha quindi deciso di rinunciare alla procedura di opposizione davanti all'IPI proposta nell'avamprogetto, che i partecipanti alla consultazione hanno giudicato eccessivamente complicata, lunga e costosa, a favore dell'introduzione di una possibilità di ricorso estesa per i terzi. Ciò consente anzitutto di ridurre le autorità di ricorso da tre a due. Al contempo è mantenuta la possibilità di controllo da parte di terzi con legittimo interesse. Il nostro Consiglio adempie così il mandato della mozione di prevedere una procedura di opposizione e ricorso efficiente ed economica. Il disegno è stato modificato di conseguenza.

Vie di ricorso

Con un'unica eccezione, i partecipanti alla consultazione chiedono l'istituzione del TFB (il tribunale speciale della Confederazione per le controversie di diritto civile in materia di brevetti) quale autorità di ricorso in materia brevettuale. Anche il TF si è espresso a favore di questa possibilità. Nel suo parere si è detto scettico sull'idoneità delle modifiche proposte nell'avamprogetto posto in consultazione a garantire che siano soddisfatti gli elevati requisiti specialistici legati a un esame completo. Ha altresì espresso dubbi sull'idoneità della misura a soddisfare le condizioni costituzionali (art. 30 della Costituzione federale[21] [Cost.]) e a garantire l'attuazione di uno dei punti focali del disegno. Un gruppo di lavoro composto da esponenti delle associazioni di categoria (AIPPI Svizzera, INGRES, ACBSE e ASCPI) ha presentato una perizia del Prof. em. Rainer J. Schwizer a sostegno della legittimità di questa soluzione. Su questa base il nostro Consiglio ha deciso di modificare il disegno istituendo il TFB quale autorità di ricorso contro le decisioni dell'IPI in materia di brevetti. In veste di tribunale speciale della Confederazione per le controversie di diritto civile in materia di brevetti, il TFB dispone già delle competenze giuridiche e tecniche necessarie per esaminare le decisioni dell'IPI. Poiché il presente disegno prevede che, in ambito bre-

21 RS **101**

vettuale, il TFB sia responsabile anche per i ricorsi di diritto amministrativo, è necessario modificare in diversi punti anche la legge federale del 20 marzo 2009[22] sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) e altri atti.

Modello d'utilità

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione non considera il proposto modello d'utilità una valida alternativa all'attuale brevetto con esame parziale. Questo in particolare a causa degli svantaggi che il modello d'utilità proposto presenta rispetto all'attuale brevetto svizzero (durata della protezione ridotta e protezione limitata a determinati oggetti). Il nostro Consiglio ha accolto la critica e rinuncia all'introduzione di un modello d'utilità proposta nell'avamprogetto.

Tuttavia, al fine di adempiere il mandato della mozione di prevedere un titolo di protezione senza esame completo e poco costoso per le PMI, abbiamo deciso di mantenere l'attuale brevetto parzialmente esaminato. Se non è presentata alcuna richiesta specifica, l'IPI continuerà a non esaminare la novità e l'attività inventiva nell'ambito dell'esame delle domande di brevetto.

3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

L'avamprogetto messo in consultazione prevedeva un brevetto con esame completo e un modello d'utilità. In ragione dei pareri pervenuti in merito nell'ambito della procedura di consultazione l'avamprogetto è stato modificato. Il presente disegno di legge non prevede il modello d'utilità. Prevede invece un brevetto con esame parziale come quello rilasciato attualmente, ma con la possibilità di chiedere un esame completo opzionale (con esame della novità e dell'attività inventiva).

A livello internazionale il brevetto con esame completo è molto diffuso e affermato in numerosi Paesi. L'UEB nonché gli uffici dei brevetti di Germania, Regno Unito, Austria, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Spagna e Stati Uniti effettuano un esame completo delle domande di brevetto. Questo esame è previsto anche per il futuro brevetto UE con effetto unitario e sarà affidato all'UEB sulla base della CBE 2000[23].

Nel confronto mondiale, un brevetto con esame parziale è invece poco diffuso. Se quest'ultimo per molti aspetti è paragonabile al modello d'utilità (perché non contempla l'esame della novità e dell'attività inventiva), presenta alcune differenze significative (p. es. la durata della protezione di 20 anni che supera quella della maggior parte dei modelli d'utilità rilasciati all'estero). In Europa 24 Paesi prevedono il modello d'utilità a livello a nazionale: Albania, Austria, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Moldavia, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spa-

22 RS **173.41**

23 Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1

gna, Ucraina e Ungheria. Per contro Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia prevedono solo brevetti, non modelli d'utilità. L'UEB tratta unicamente domande di brevetto e non prevede la possibilità di depositare o rilasciare modelli d'utilità. Nel resto del mondo sono 73 i Paesi che prevedono il modello d'utilità tra cui: Argentina, Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Ghana, Giappone, Indonesia, Kazakistan, Malesia, Messico, Russia, Tailandia, Turchia e Vietnam. Alcuni dei principali mercati tra cui Stati Uniti, Canada o India invece, non lo prevedono.

Benché numerosi Paesi europei come Austria, Francia e Germania prevedano una procedura di opposizione, sono numerosi anche i Paesi che non lo fanno. Nel Regno Unito terzi possono, ad esempio, sollevare un'eccezione prima della registrazione del brevetto e anche la revoca di un brevetto rilasciato è possibile nel quadro di una procedura simile alla nostra procedura di ricorso, tuttavia non esiste una procedura di opposizione.

L'attribuzione della competenza per le cause civili e ora anche amministrative al TFB non rappresenta un'eccezione nel contesto europeo. Nei principali ordinamenti giudiziari in materia di brevetti europei è infatti usuale che un unico tribunale (speciale) giudichi sia i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di rilascio sia le azioni civili. In Germania, nel Regno Unito, in Francia, in Danimarca, in Irlanda, in Portogallo e in Svezia un unico tribunale si pronuncia sia sulle cause brevettuali civili sia su quelle amministrative[24].

4 Punti essenziali del disegno

4.1 La normativa proposta

L'obiettivo della presente revisione è mettere a disposizione dei depositanti un sistema brevettuale svizzero al passo con i tempi. Per raggiungere questo obiettivo proponiamo di mantenere il collaudato sistema esistente, ma di renderlo più flessibile. In linea di massima, l'IPI continua a non esaminare la novità e l'attività inventiva. L'accesso delle aziende a un titolo di protezione senza esame completo, ma più economico, è quindi invariato. Tuttavia, si vuole dare loro la possibilità di chiedere all'IPI di esaminare tutte le condizioni di brevettabilità (in particolare la novità e l'attività inventiva). Solo a seguito di una richiesta specifica in questo senso il brevetto diventa dunque un brevetto svizzero con esame completo e una valida alternativa a un BE con esame completo rilasciato dall'UEB con effetto in Svizzera. Il proposto brevetto con esame completo corrisponde agli standard internazionali. Permette un allineamento al sistema CBE 2000 e ai sistemi adottati dalla maggior parte degli Stati membri della CBE 2000 e da numerosi altri Paesi. In alternativa al BE con esame completo, le aziende possono quindi chiedere un brevetto svizzero con esame completo. Disporre di queste due opzioni è importante soprattutto per le PMI, che rivendicano una protezione affidabile locale.

24 European Patent Academy (2019): Patent litigation in Europe, An overview of national law and practice in the EPC contracting states. 5th edition, pagg. 35–36, 41, 57, 61–62, 77, 123 e 135. Consultabile in inglese su: www.epo.org > Learning > Materials & programmes > For lawyers and patent attorneys > Patent litigation in Europe (stato: 15.8.2022).

Il previsto sistema duale conferisce alle aziende maggiore libertà di scelta, consentendo loro di definire una strategia di protezione più conforme alle loro esigenze e possibilità economiche. La soluzione migliora l'attrattiva della piazza innovativa svizzera.

4.1.1 Esame completo facoltativo dei brevetti svizzeri

Novità e attività inventiva sono le principali condizioni materiali di brevettabilità di un'invenzione. Questi due criteri, strettamente collegati, permettono di garantire che solo le prestazioni innovative siano ricompensate con un diritto di esclusiva, ossia un brevetto. Un'invenzione è nuova se non appartiene alla dottrina, ossia al cosiddetto «stato della tecnica» (art. 7 cpv. 1 LBI). I brevetti devono tuttavia fornire anche un contributo al progresso nel rispettivo settore tecnico. Ne consegue che non tutte le piccole variazioni rispetto allo stato della tecnica giustificano il rilascio di un brevetto. Per assicurare una vera innovazione, la LBI esige anche, a complemento della novità, che l'invenzione non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 1 cpv. 2 LBI). Questo requisito, detto anche «attività inventiva» (art. 52 cpv. (1) CBE 2000; in passato anche «altezza inventiva») assicura che siano protette solo le invenzioni che si distinguono a sufficienza dallo stato della tecnica.

Attualmente l'IPI non esamina questi due requisiti (art. 59 cpv. 4 LBI). L'obiettivo della presente revisione è mettere a disposizione dei depositanti un sistema brevettuale svizzero al passo con i tempi. L'obiettivo è raggiunto introducendo l'esame completo, ossia un esame che includa anche la novità e l'attività inventiva. L'avamprogetto prevedeva l'esame completo obbligatorio per tutte le domande di brevetto svizzero. In sostituzione dell'attuale brevetto con esame parziale prevedeva l'introduzione di un modello d'utilità. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è tuttavia espressa contro l'introduzione di un modello d'utilità e a favore del mantenimento del collaudato brevetto parzialmente esaminato.

Il presente disegno combina l'esigenza di modernizzare l'esame dei brevetti con quella di mantenere il collaudato sistema brevettuale svizzero attuale, introducendo un esame completo facoltativo. Il brevetto con esame parziale resta pertanto la norma. È tuttavia introdotta la possibilità di chiedere l'esame della novità e dell'attività inventiva e quindi che sia rilasciato un brevetto con esame completo comparabile con quelli rilasciati in altri Paesi.

Il passaggio al sistema che prevede l'esame completo comporta una modifica della LBI in diversi punti. Occorre anzitutto adeguare i criteri d'esame. La novità e l'attività inventiva sono invero condizioni per la validità giuridica del brevetto anche a tenore del diritto vigente (art. 7 cpv. 1 e art. 1 cpv. 2 LBI), ma per effetto dell'articolo 59 capoverso 4 LBI, l'IPI non le può esaminare. La modifica dei criteri d'esame ha ripercussioni anche sulle tempistiche e modalità dell'esame dell'IPI dello stato della tecnica: senza chiarezza in merito, non è possibile valutare la novità e l'attività inventiva. Pertanto, è necessario un adeguamento delle disposizioni anche in questo ambito. Al di là dell'esame in sé, si impone un adeguamento dei punti di contatto con il PCT, per esempio per le domande PCT che entrano nella fase nazionale (che prevede ormai la possibilità di chiedere l'esame completo). I dettagli riguardanti l'esame dei brevetti

rapido e flessibile chiesto dalla mozione Hefti vanno invece perlopiù disciplinati a livello di diritto d'esecuzione (OBI). La LBI sarà completata con le norme di delega necessarie.

Nello specifico ciò significa:

- L'articolo 59 capoverso 4 LBI vieta all'IPI di esaminare se l'invenzione oggetto della domanda di brevetto sia nuova e risulti in modo evidente dallo stato della tecnica; in altre parole, implichi un'attività inventiva. Il presente disegno completa questa disposizione con la possibilità di presentare una richiesta di esame completo (art. 58*b* cpv. 2 D-LBI). Se è presentata una richiesta in questo senso, in veste di autorità di esame e di rilascio, l'IPI è tenuto a svolgere un esame completo del contenuto delle domande di brevetto.
- L'esame della novità e dell'attività inventiva è possibile solo in funzione dello stato della tecnica (cfr. art. 1 cpv. 2 e art. 7 cpv. 1 LBI). Questo è determinato con una ricerca i cui risultati sono riassunti nel rapporto sullo stato della tecnica. Il diritto vigente non prevede una ricerca obbligatoria. Tuttavia, previo pagamento di una tassa, i depositanti e, a determinate condizioni, anche i terzi possono chiedere all'IPI di svolgere una ricerca (facoltativa). Con il passaggio all'esame completo facoltativo la ricerca diventa invece obbligatoria, fungendo, da un lato, da base per la richiesta dell'esame completo da parte dei depositanti, dall'altro, da punto di partenza per l'esame completo dell'IPI. Le disposizioni relative alla ricerca facoltativa nell'articolo 59 capoverso 5 lettera a e capoverso 6 LBI sono quindi abrogate. Il nuovo articolo 57*a* D-LBI disciplina la redazione e la pubblicazione del rapporto di ricerca obbligatorio.
- Le ricerche relative ai brevetti svizzeri sono svolte dall'IPI. L'IPI conserva così la competenza sulla procedura, a tutto vantaggio dell'efficienza. In ragione dell'attività di ricerca svolta finora dispone delle competenze specialistiche necessarie. Ciò determina la soppressione dell'articolo 59 capoverso 5 lettera b LBI che ammette le ricerche internazionali presso l'UEB. L'IPI continua, tuttavia, ad avere la possibilità, secondo la propria discrezionalità e le esigenze, di commissionare ricerche a uffici dei brevetti esteri nell'ambito della collaborazione internazionale (cfr. art. 2 cpv. 3 e 3bis del disegno concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 1995[25] sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale [D-LIPI]).
- Il nuovo articolo 58*b* D-LBI disciplina la richiesta di esame completo. Sulla base del rapporto di ricerca, i depositanti possono anzitutto decidere se procedere con la domanda di brevetto. In caso affermativo, devono presentare la richiesta affinché sia svolto l'esame relativo al contenuto. Il disegno prevede che, previo pagamento della relativa tassa, possano chiedere anche che il brevetto sia sottoposto a esame completo (art. 58*b* cpv. 2 D-LBI). Questa disposizione massimizza il margine di manovra dei depositanti. Il diritto di presentare la richiesta di esame completo è conferito anche ai terzi. I terzi cui il brevetto rilasciato sulla base della domanda di brevetto potrebbe essere opposto possono così chiedere l'esame della novità e dell'attività inventiva già nella

25 RS **172.010.31**

fase della domanda e non nel contesto di una successiva azione per nullità dinanzi al TFB. Ciò aumenta la sicurezza giuridica per tutti gli interessati, ma non significa che i terzi diventino parte della procedura (art. 58*b* cpv. 5 D-LBI). Il termine per presentare la richiesta di esame completo è di sei mesi a partire dalla pubblicazione del rapporto di ricerca (o della menzione di rinuncia) da parte dell'IPI (art. 58*b* cpv. 3 D-LBI). Ciò concede ai terzi il tempo necessario per prendere atto di eventuali domande di brevetto rilevanti, di analizzare la relativa documentazione, che può essere complessa sotto il profilo del contenuto, e di presentare la richiesta. I depositanti possono invece presentare la richiesta già prima. Per ottenere un brevetto in tempi brevi possono presentare la richiesta direttamente. Anche l'OBI sarà modificata in modo da prevedere l'accelerazione della ricerca e un esame relativo al contenuto accelerato.

– L'articolo 139 D-LBI precisa i punti di contatto tra LBI e PCT, in particolare il passaggio alla fase nazionale delle domande PCT. Segnatamente disciplina la pubblicazione del rapporto complementare sullo stato della tecnica. Poiché il termine per presentare la richiesta di esame completo è legato alla pubblicazione del rapporto (complementare) sullo stato della tecnica da parte dell'IPI o della menzione di rinuncia (art. 58*b* cpv. 3 D-LBI), si garantisce che il termine sia di sei mesi anche nel caso di avvio anticipato o posticipato della fase nazionale.
– L'articolo 2 capoversi 3 e 3bis D-LIPI disciplina la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali nonché con le autorità e gli uffici di altri Paesi. La presente revisione assicura all'IPI il margine di manovra necessario per stipulare, in adempimento del proprio mandato legale (art. 2 cpv. 1 lett. d–f LIPI), accordi di natura tecnico-amministrativa, se del caso in collaborazione con autorità nazionali o regionali competenti in materia di proprietà intellettuale, e con organizzazioni internazionali multilaterali come l'OMPI. Per garantire l'efficienza o per motivi legati alle risorse sarebbe pertanto possibile uno scambio e reciproco utilizzo ad esempio dei risultati della ricerca e dell'esame.
– Vari dettagli di natura esecutiva, come le questioni concernenti il momento dell'esame, la tassa d'esame o la possibilità di chiedere un esame del contenuto o una ricerca accelerati non sono invece contemplati nella nuova LBI, ma saranno disciplinati a livello di ordinanza. Il legislatore crea le basi legali necessarie nell'ambito della presente revisione di legge.

4.1.2 Procedura di opposizione e di ricorso

Una procedura lunga contrasta con l'obiettivo del disegno di rendere più attrattivo il sistema dei brevetti. Per questo motivo le autorità di ricorso sono ridotte da tre a due. Il disegno rinuncia alla procedura di opposizione davanti all'IPI, mai utilizzata dalla sua introduzione nel 2008. La possibilità di rivolgersi direttamente a un tribunale riduce i tempi procedurali e permette di evitare complesse procedure davanti all'IPI.

Il TFB diventa il tribunale di primo grado per i ricorsi contro le decisioni dell'IPI, con possibilità di impugnazione dinanzi al TF. In virtù dell'articolo 48 capoverso 1 PA i depositanti possono interporre un ricorso contro una decisione dell'IPI al TFB entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Per le persone che non sono parte interessata e non sono in altro modo coinvolte nella procedura di rilascio (i cosiddetti terzi) sono previste altre possibilità di riesame dei brevetti rilasciati. Contrariamente a quanto di norma previsto dal diritto di ricorso, non è necessario che abbiano partecipato al procedimento davanti al tribunale di primo grado. Per i terzi la procedura di opposizione prevista finora era rilevante soprattutto per l'attuazione di interessi ideali: la procedura di opposizione consentiva loro di chiedere il riesame di brevetti rilasciati per invenzioni in ambiti delicati dal punto di vista sociopolitico come quello della biotecnologia. Per continuare a soddisfare questa esigenza, l'articolo 59*c*^{bis} D-LBI conferisce alle organizzazioni il diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 capoverso 2 PA. Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere se sono attive a livello nazionale e perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire tali scopi. Il diritto è tuttavia conferito unicamente se il brevetto registrato attiene a un settore della tecnica che rientra da almeno cinque anni negli scopi previsti nello statuto dell'organizzazione in questione. Il termine per questa tipologia di ricorsi è prolungato a quattro mesi e inizia a decorrere al momento della pubblicazione della registrazione del brevetto.

4.1.3 Vie di ricorso

La nuova procedura di ricorso prevede che le decisioni emanate dall'IPI in applicazione della LBI siano esaminate dal TFB. Il nostro Consiglio conferisce la competenza a questo tribunale speciale sulla scorta dei risultati della procedura di consultazione, rinunciando così alla proposta dell'avamprogetto di conferire la competenza di questi ricorsi al TAF.

Dalla procedura di consultazione è emerso che le previste modifiche non sarebbero state sufficienti per soddisfare le esigenze in materia di competenze specifiche dell'autorità di ricorso. Considerata la volontà del legislatore nell'ambito della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, il nostro Consiglio non ha identificato alternative per aumentare le competenze tecniche e di diritto brevettuale presso il TAF. La proposta di ricorrere a giudici specializzati non di carriera presso il TAF si è rivelata inattuabile. In occasione della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, il legislatore ha ammesso il ricorso a giudici non di carriera presso i tribunali amministrativi speciali competenti in una materia rigorosamente delimitata. Ciò permette di nominare come giudici persone attive professionalmente nel relativo settore di competenza e sfruttarne le conoscenze specialistiche[26].

Il diritto dei brevetti è una materia delimitata in questo senso. Dall'istituzione del TFB il 1° gennaio 2012, questo settore ha già un tribunale speciale che, ricorrendo a giudici non di carriera, dispone delle conoscenze necessarie in materia di brevetti. La competenza del TFB era finora limitata alle controversie di diritto civile. Nell'ambito di tale

26 Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF **2001** 3764, qui 3933

competenza, il TFB si occupa continuamente di questioni inerenti al diritto e ai fatti sugli aspetti della novità e dell'attività inventiva (p. es. azioni per nullità contro i brevetti). Pertanto, dispone sicuramente delle conoscenze specialistiche e delle competenze per decidere su queste due tematiche anche in veste di autorità di ricorso nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo. Il presente disegno prevede quindi di estendere la competenza del TFB ai ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni dell'IPI in ambito brevettuale.

4.1.4 Uso dell'inglese nella procedura di deposito e di esame

In tutto il mondo l'inglese è la lingua di riferimento nei settori della ricerca e della tecnica (e, di riflesso, anche della documentazione brevettuale). È dunque nell'interesse dei depositanti includere nella procedura di rilascio del brevetto documenti redatti e messi in circolazione nel contesto internazionale. La traduzione di questo tipo di documenti non comporta solo costi, ma anche il rischio che siano introdotti errori e imprecisioni, che possono compromettere la trasparenza e quindi la sicurezza giuridica. La presente revisione tiene conto di queste circostanze ammettendo un uso possibilmente esteso dell'inglese nella procedura di rilascio di un brevetto presso l'IPI.

4.1.5 Intensificazione della collaborazione internazionale a livello tecnico-amministrativo

Nel settore della proprietà intellettuale, la cooperazione internazionale è fondamentale. Permette ai Paesi interessati e ai rispettivi uffici dei brevetti di sfruttare le sinergie e armonizzare i processi, agevolando la cooperazione internazionale degli uffici dei brevetti nell'ambito delle procedure di rilascio. Questa collaborazione permette di condividere e utilizzare i risultati delle ricerche e degli esami anche nelle procedure nazionali.

Il disegno abilita l'IPI a concludere, all'occorrenza, accordi di natura tecnico-amministrativa con le organizzazioni internazionali e regionali (p. es. l'UEB) nonché con le autorità e gli uffici nazionali. La presente revisione concerne ambiti in cui la collaborazione con uffici di brevetti e organizzazioni esteri può essere vantaggiosa per i depositanti svizzeri (p. es. scambio e utilizzo di risultati nel quadro dell'esame dei brevetti o di rapporti sullo stato della tecnica).

4.1.6 Altri aspetti della revisione

Criterio di unità nelle procedure successive al rilascio del brevetto

In linea di massima ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione; le forme speciali d'esecuzione possono tuttavia essere oggetto di rivendicazioni dipendenti. In virtù del diritto vigente, il criterio di unità vale sia per la domanda di

brevetto (art. 52 e 55 LBI), ambito nel quale è spesso applicato, sia per le modifiche del brevetto successive, per esempio nel quadro di una rinuncia parziale (art. 25 LBI), di nullità parziale (art. 27 cpv. 3 LBI) o di cessione parziale (art. 30 cpv. 2 LBI). I casi di applicazione in queste procedure successive sono molto rari. Non è raggiunto neppure l'obiettivo inizialmente perseguito, ossia di garantire all'IPI sufficienti introiti derivanti dalle tasse.

Nell'ambito della revisione il criterio di unità è quindi abrogato per quel che riguarda rinuncia parziale, nullità parziale e cessione parziale. Se, a seguito di una rinuncia parziale, il criterio non è più soddisfatto, il depositante non è più tenuto a costituire nuovi brevetti per le rivendicazioni non unitarie. Ciò può comportare un'ingente riduzione dei costi che rende il sistema dei brevetti più attrattivo per i depositanti. Contestualmente la regolamentazione svizzera è adeguata alla CBE 2000. Già oggi la grande maggioranza dei brevetti validi in Svizzera è rilasciata dall'UEB (ca. il 95%) senza che il criterio di unità sia considerato dopo il rilascio.

Per le cessioni parziali (art. 30 cpv. 2 LBI) è tuttavia necessario mantenere la possibilità di costituire nuovi brevetti. Occorre garantire che i titolari iniziali chiamati a cedere una parte del brevetto a seguito di un'azione per cessione abbiano la possibilità di costituire nuovi brevetti per le rivendicazioni rimanenti (e non perderne così nessuna). A questo fine è previsto un meccanismo autonomo finora previsto per la rinuncia parziale all'articolo 25 LBI (art. 30 cpv. 2 e 3 D-LBI).

Cause di nullità e rinuncia parziale

Un brevetto può essere limitato nel quadro di un'azione per nullità, a seguito di una dichiarazione di rinuncia parziale o nel contesto di una procedura di ricorso. Ai fini della sicurezza giuridica è indispensabile che tale limitazione sia valutata uniformemente in tutte le procedure. L'elenco delle cause di nullità è quindi completato con quello dell'estensione (illecita) del campo di protezione del brevetto (art. 26 cpv. 1 lett. c^{bis} D-LBI).

Parallelamente, i criteri per la rinuncia parziale sono uniformati a quelli della CBE 2000. L'articolo 24 capoverso 1 lettera c LBI è modificato di conseguenza.

Modifica della struttura della LBI

La struttura della LBI è modificata con lo scopo di renderla più chiara e comprensibile. A ogni titolo di protezione corrisponde ora un titolo. Le disposizioni relative al rispettivo titolo di protezione sono suddivise in capitoli e capi.

Modifiche redazionali

Nell'ambito della presente revisione vengono apportate alla LBI anche modifiche di natura formale, non sollecitate dalla mozione Hefti. Si tratta prevalentemente di modifiche o precisazioni redazionali della versione tedesca, francese e italiana. Nel testo tedesco il termine «Patentbewerber» viene per esempio sostituito con il più moderno «Anmelder». Nel testo francese il tempo verbale futuro è sostituito con quello presente

in conformità con la «Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération»[27]. Il termine «Zurückweisung» è precisato con «Nichteintreten» in relazione alle lacune formali e con «Abweisung» per quelle materiali di una domanda di brevetto. La LBI è quindi adeguata in base alla terminologia della OBI decisa in occasione dell'ultima revisione. Infine alcune disposizioni riguardanti la procedura di rilascio o la pubblicazione sono trasposte dalla LBI alla OBI – in analogia alla legge del 28 agosto 1992[28] sulla protezione dei marchi (LPM) e alla legge del 5 ottobre 2001[29] sul design (LDes).

Modifica della LIPI in funzione dei principi del governo d'impresa

Il disegno è stato completato dopo la consultazione: tiene pertanto conto dei risultati del rapporto del Consiglio federale del 26 maggio 2021[30] sulla strategia basata sul rapporto di proprietà del Consiglio federale per le unità rese autonome della Confederazione. Nel rapporto il Consiglio federale constata che l'IPI è l'unica unità amministrativa autonoma per cui non sono stati definiti degli obiettivi strategici. Pur ritenendo l'articolo 9 LIPI e l'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997[31] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) sufficienti per definire gli obiettivi strategici dell'IPI per gli anni 2022–2026 a partire dal 1° luglio 2022, il Consiglio federale ha precisato che le basi giuridiche dell'IPI dovranno, alla prossima occasione, essere esaminate e adeguate ai principi del governo d'impresa.

L'occasione della presente revisione è colta per integrare le modifiche più urgenti nella LIPI e prevedere in particolare una base legale esplicita per gli obiettivi strategici del Consiglio federale. L'IPI è un'unità amministrativa autonoma che fornisce prestazioni con carattere di monopolio. La normativa proposta ricalca dunque le basi giuridiche definite per altre unità amministrative comparabili quali l'Istituto federale di metrologia (METAS) e l'Agenzia Svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse).

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Il disegno ha l'obiettivo di attuare la mozione Hefti approvata dal Parlamento. A questo fine propone di introdurre l'esame completo del brevetto svizzero (con esame della novità e dell'attività inventiva) a fianco di un titolo di protezione con esame parziale. Ogni domanda di brevetto è inoltre completata con una ricerca obbligatoria. Contestualmente è modificata la procedura di opposizione e ricorso.

27 Consultabile su: www.bk.admin.ch > Documentation > Langues > Aides à la rédaction et à la traduction > Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération (stato: 15.8.2022).
28 RS **232.11**
29 RS **232.12**
30 Consultabile su: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale adotta il rapporto in adempimento del postulato sul governo d'impresa (stato: 8.9.2022).
31 RS **172.010**

Il disegno non modifica la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Le modifiche proposte sono attuate prevalentemente dall'IPI, l'autorità federale competente in materia di diritto della proprietà intellettuale. A prescindere dalla tipologia di esame richiesto (con esame completo o parziale), l'IPI continuerà a occuparsi delle domande di brevetto e dell'esame. Anche la ricerca obbligatoria è svolta dall'IPI. I relativi costi sono principalmente finanziati con le tasse. Il maggiore onere è interamente a carico dell'IPI, che è autonomo dal punto di vista delle risorse di personale e finanziarie. Confederazione e Cantoni non devono farsi carico di ulteriori oneri.

L'introduzione del brevetto con esame completo, ossia con esame della novità e dell'attività inventiva, comporta l'ampliamento dei motivi di ricorso e un possibile aumento dei ricorsi contro le decisioni dell'IPI in materia brevettuale. La competenza in merito è attribuita al TFB, che dovrà verosimilmente far fronte a un aumento dell'onere (a fronte dell'onere finora sopportato dal TAF in qualità di autorità di ricorso). Tale aumento sarà in parte coperto con le tasse della procedura di ricorso, mentre il resto sarà a carico del bilancio della Confederazione.

4.3 Attuazione

Le modifiche proposte sono attuate prevalentemente dall'IPI, l'autorità federale competente in materia di diritto della proprietà intellettuale. Le disposizioni relative all'esame completo e alla ricerca obbligatoria richiedono l'introduzione di disposizioni esecutive nella OBI. Lo stesso vale per le indicazioni da inserire nel registro dei brevetti (art. 60 cpv. 3 D-LBI), nel registro dei certificati protettivi complementari (art. 140*l* D-LBI) e nel fascicolo del brevetto (art. 63 cpv. 2 D-LBI). Analogamente a quanto previsto per i brevetti (art. 41 LBI), anche le tasse relative al certificato protettivo complementare (CPC; art. 140*h* D-LBI) sono definite nella OBI. Le altre modifiche impongono solo adeguamenti specifici e non hanno effetti di rilievo sull'attuale attuazione della LBI da parte dell'IPI.

Oltre all'IPI, anche il TFB – in qualità di autorità di ricorso per le decisioni dell'IPI in materia di brevetti – è interessato dalle modifiche. Nel contesto dell'ampliamento della competenza del TFB, che diventa autorità di ricorso di diritto amministrativo nell'ambito brevettuale, si pongono le seguenti sfide:

Diritto procedurale applicabile

Alle procedure di ricorso dinanzi al TFB si applicano in linea di massima le disposizioni procedurali valide per le procedure dinanzi al TAF. Sussidiariamente alle disposizioni della LTFB e della LBI la procedura è retta dalle disposizioni ai capitoli 3 e 4 della legge sul tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005[32] (LTAF) e, con il rimando nell'articolo 37 LTAF, dalle disposizioni della PA. Ai fini di una giurisprudenza coerente in materia di diritto amministrativo, la LTFB comprende solo poche disposizioni speciali oggettivamente giustificate.

32 RS **173.32**

Alla luce delle norme costituzionali relative all'indipendenza dei tribunali, non sono invece proposte altre disposizioni tese, ad esempio, a un coordinamento con la prassi del TAF in materia di diritto procedurale. Rimane essenzialmente compito del TF (in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione) garantire tramite le sue decisioni l'applicazione corretta e coerente del diritto federale.

Organizzazione e struttura del Tribunale federale dei brevetti

L'organizzazione e la struttura attuali del tribunale sono mantenute. Ciò significa in primo luogo che le regole per la costituzione del collegio giudicante, dimostratesi efficaci nel contesto dei contenziosi di diritto civile dinanzi al TFB, valgono anche nell'ambito delle procedure di ricorso di diritto amministrativo. Anche in queste ultime il collegio giudicante include giudici con una formazione tecnica. Le competenze in materia brevettuale sono così garantite anche nel collegio giudicante dell'autorità di ricorso dell'IPI, in risposta a una delle principali esigenze espresse in sede di consultazione.

Il mantenimento dell'organizzazione e della struttura attuali del TFB significa altresì che il tribunale non è suddiviso in due sezioni specializzate come in genere succede nei tribunali più grandi. Alla luce della grandezza del tribunale e del numero stimato di casi (cfr. n. 6.2.1) ciò sembra proporzionato. Del resto né dai diritti costituzionali (segn. art. 29*a*, 30 e 191*a* cpv. 2 Cost.) né dalle linee direttrici della legge sul tribunale federale del 17 giugno 2005[33] (LTF) risultano requisiti specifici relativi alla struttura e organizzazione delle autorità giudiziarie. Fatte salve le disposizioni di ricusazione tutti i giudici possono appartenere al collegio giudicante sia nelle procedure civili che amministrative.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti

5.1.1 In generale

Struttura e articolazione

Proponiamo di modificare la struttura e l'articolazione della LBI in funzione delle direttive di tecnica legislativa[34] della Confederazione. Il testo tedesco è inoltre allineato con il testo francese e italiano.

Nel disegno i singoli titoli di protezione sono nominati al livello di titolo della legge, il che corrisponde all'articolazione logica dell'atto. In ragione della nuova struttura proponiamo di modificare anche la numerazione di alcuni titoli marginali.

33 RS **173.110**
34 Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato 16.8.2022).

Terminologia

Nel testo tedesco, in tutto l'atto proponiamo di procedere alla sostituzione di alcuni termini obsoleti: «Erfindungspatent» è sostituito con «Patent», «Patentbewerber» e «Bewerber» sono sostituiti con «Anmelder», e «Patentgesuch» è sostituito con «Patentanmeldung», con i necessari adeguamenti grammaticali. Nell'articolo 57 anche «Gesuch» e «Teilgesuch» sono sostituiti con «Anmeldung» e «Teilanmeldung». Negli articoli 7, 50*a* e 57 le espressioni «nella versione originaria», «nella sua formulazione originaria» e «nella sua versione iniziale» sono sostituite, a fini di armonizzazione, con la formulazione ripresa dalle disposizioni esistenti «nella versione che ha determinato la data di deposito», con i necessari adeguamenti grammaticali. Si tratta di modifiche di natura redazionale.

Nel testo francese, per distinguere i depositanti dagli attori, negli articoli 30, 37 e 74 «demandeur» è sostituito con «demandeur au civil».

L'IPI tiene un registro apposito per i CPC, un titolo di protezione indipendente sui generis. Ciò è specificato nel disegno con una modifica di natura redazionale che, poiché concerne diverse disposizioni, è attuata con un'indicazione generale: negli articoli 140*g*, 140*l* capoverso 1, 140*p* e 140*s* capoverso 1, «registro dei brevetti» è sostituito con «registro dei certificati protettivi complementari».

Tempo verbale

Nel testo francese il tempo verbale futuro è sostituito con il presente.

Adeguamenti linguistici

Nel testo francese il nome completo dell'IPI presenta delle variazioni ortografiche. È quindi sostituito con «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» in tutto il testo (iniziali maiuscole). Lo stesso vale per «Convention» e «Traité».

5.1.2 Commento ai singoli articoli

Titolo

Il titolo del testo in vigore fa esclusivamente riferimento ai brevetti (legge federale sui brevetti d'invenzione; legge sui brevetti). Al fine di renderlo più preciso proponiamo di aggiungere i certificati protettivi complementari. La proposta è in linea con quanto deciso a suo tempo per la LPM, il cui titolo completo («legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza») reca infatti tutti i titoli di protezione disciplinati al suo interno. Contestualmente l'ormai obsoleto «brevetti d'invenzione» è sostituito con «brevetti». Si tratta di modifiche di natura redazionale.

Sostituzione di espressioni

Si veda il commento al numero 5.1.1 al titolo «Terminologia».

Art. 1

Nel testo francese, nel *capoverso 1*, «utilisables industriellement» è sostituito con «susceptibles d'application industrielle». Si tratta di una modifica di natura redazionale.

Art. 4

Nel testo italiano e nel testo francese «colui che deposita la domanda» e «celui qui dépose la demande de brevet» sono sostituiti con il «depositante del brevetto» e «le demandeur». Si tratta di una modifica di natura redazionale.

Art. 13

Nel testo francese, nel capoverso 1 lettera b, «la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications» è sostituito con «la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet ne donnant pas lieu à des notifications». Si corregge così un errore di traduzione.

Art. 24

In virtù dell'articolo 24 capoverso 1 lettera c LBI una forma d'esecuzione dell'invenzione definita dalla rivendicazione di brevetto limitata deve essere prevista tanto nella versione iniziale della domanda di brevetto quanto nel fascicolo del brevetto pubblicato. Si tratta di una norma tesa a migliorare la sicurezza giuridica, risalente ai tempi in cui in Svizzera le domande di brevetto non venivano pubblicate: le forme d'esecuzione successivamente contenute nel fascicolo del brevetto non potevano divergere da quelle inizialmente esposte nella domanda non pubblicata. Si evitava così che, in seguito a una rinuncia parziale, terzi si trovassero a fare i conti con una forma d'esecuzione contenuta solo nella domanda di brevetto iniziale (allora non consultabile). Dal 2008, tutte le domande di brevetto sono pubblicate. Nella maggioranza dei casi il fascicolo del brevetto pubblicato contiene lo stesso esposto contenuto nella domanda presentata inizialmente.

Le disposizioni della CBE 2000 in materia di limitazione (art. 105*a* e art. 123) hanno una portata minore rispetto a quanto disposto dall'articolo 24 capoverso 1 lettera c LBI. Non prevedono infatti che la forma d'esecuzione sia indicata tanto nella domanda di brevetto iniziale quanto nel fascicolo del brevetto pubblicato. Il presente disegno rinuncia a questa particolarità del diritto svizzero nell'ottica, tra le altre cose, di un'armonizzazione con la CBE 2000. Oltre il 95 per cento dei brevetti validi in Svizzera sono BE e sono quindi concessi sulla base delle disposizioni della CBE 2000, senza con questo andare a ledere la sicurezza giuridica. La modifica elimina le differenze nelle condizioni per la limitazione di un brevetto svizzero in ragione di una rinuncia parziale e quelle per la limitazione di un BE. È così migliorata la sicurezza giuridica per i titolari di brevetti.

Nel disegno il tenore dell'articolo 24 capoverso 1 lettera c è inoltre modificato affinché rifletta i criteri per una modifica legittima dopo il rilascio. La modifica tiene conto anche della nuova causa di nullità di cui nell'articolo 26 capoverso 1 lettera d. Nel contesto di una rinuncia parziale, l'oggetto del brevetto modificato non può dunque estendersi oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito e non può ampliare il campo di protezione del brevetto.

Art. 25 (Abrogato)

Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione e le forme speciali d'esecuzione possono essere oggetto di rivendicazioni dipendenti (art. 52 e 55 LBI). Un brevetto può contenere un'unica invenzione o più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale (art. 52 cpv. 2 LBI). Il criterio dell'unità è un principio importante del diritto dei brevetti; era già stato introdotto nella legge sui brevetti del 29 giugno 1888 e oggi è presente in diversi ordinamenti giuridici a livello mondiale (p. es. in Germania, Francia e Regno Unito) nonché nella CBE 2000.

Nel quadro di diverse revisioni del diritto dei brevetti, il principio è stato esteso anche alle procedure successive al rilascio del brevetto: attualmente le rivendicazioni di brevetto devono essere unitarie anche in caso di rinuncia parziale (art. 25 LBI) o nullità parziale (art. 27 cpv. 3 LBI); in caso contrario devono essere cancellate, con la possibilità per il titolare di costituire nuovi brevetti separati. Costituire nuovi brevetti successivamente è possibile anche in caso di cessione parziale (art. 30 cpv. 2 LBI).

Il criterio dell'unità è in primo luogo una prescrizione d'ordine che adempie il suo scopo con il rilascio del brevetto[35]: ammettendo un'unica invenzione o nuova idea per domanda di brevetto, si vuole garantire che le tasse riscosse dall'IPI siano sufficienti a coprire i costi generati dall'esame delle domande in questione. Inoltre i brevetti unitari agevolano la classificazione e la ricerca. Ciò accresce la sicurezza giuridica per chiunque volesse verificare i contenuti e i diritti di esclusiva di un brevetto con un onere accettabile.

Mentre l'importanza del criterio di unità è incontestata nel quadro della procedura di deposito, nelle procedure successive ha perso rilevanza. Negli ultimi anni i casi in cui sono stati successivamente costituiti brevetti a seguito di rinuncia parziale, nullità parziale o cessione parziale sono stati pochissimi. L'impatto concreto dell'articolo 25 LBI è pertanto marginale. Inoltre per i BE, che attualmente rappresentano il 95 per cento di tutti i brevetti validi in Svizzera, l'unità delle rivendicazioni rimanenti non è un requisito, il che riduce al minimo l'utilità dell'articolo 25 LBI. Neppure lo scopo principale della disposizione, ossia garantire sufficienti introiti derivanti dalle tasse all'autorità di esame, è più raggiunto. L'onere cagionato da questi casi isolati e dalla costituzione successiva di brevetti è sistematicamente superiore agli introiti supplementari generati. La disposizione comporta costi aggiuntivi anche per i depositanti.

35 Schweizer, Mark / Zech, Herbert (ed.) (2019): Patentgesetz (PatG). Berna: Stämpfli Verlag AG, n. marg. 3–8 in merito all'art. 52.

Proponiamo pertanto di rinunciare al criterio di unità per i brevetti oggetto di una rinuncia parziale. L'articolo 25 LBI è abrogato. Se nel contesto di una rinuncia parziale, il brevetto includesse per esempio unicamente forme d'esecuzione alternative incompatibili (perché a seguito della rinuncia parziale viene meno la rivendicazione principale), queste potranno continuare a esistere nel brevetto in questione, eliminando di fatto l'esigenza di costituire nuovi brevetti. Dal punto di vista dei depositanti ciò potrebbe comportare una riduzione significativa dei costi supplementari, rendendo il sistema dei brevetti più attrattivo. Nel suo ruolo di autorità di esame, l'IPI non dovrà inoltre prevedere particolari processi per un numero molto ridotto di costituzioni successive, il che semplifica il rilascio e l'amministrazione dei brevetti.

L'abrogazione non comporterà svantaggi neppure per i terzi: i brevetti in questione erano unitari perché al momento della domanda dovevano soddisfare i criteri di cui agli articoli 52 e 55 LBI. Anche perdendo l'unità successivamente, le restanti rivendicazioni presenterebbero verosimilmente uno stretto legame tematico. È pertanto garantita una classificazione sufficientemente precisa. Gli strumenti di ricerca utilizzati usualmente permettono già di identificare facilmente i BE che hanno successivamente perso l'unità. Anche sotto il profilo della sicurezza giuridica pare dunque ammissibile che alcuni pochi brevetti svizzeri non soddisfino più il criterio dell'unità a seguito di una rinuncia parziale.

Art. 26

Il campo di protezione del brevetto è definito, secondo l'articolo 51 LBI, dalle rivendicazioni di brevetto, conto tenuto della descrizione e dei disegni. L'estensione del campo di protezione è attualmente esclusa nella procedura di opposizione (art. 81 cpv. 2 lett. b OBI). Nel disegno si prevede che lo stesso valga per ogni estensione successiva in caso di rinuncia parziale secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LBI.

Lettera c^{bis}: l'articolo 26 LBI vigente non ammette un esame giudiziario della questione se il campo di protezione di un brevetto sia stato illecitamente esteso. La questione potrebbe diventare rilevante con il possibile aumento delle modifiche e delle rinunce parziali dovuto all'introduzione dell'esame completo facoltativo. Proponiamo pertanto di completare l'elenco delle cause di nullità di cui all'articolo 26 capoverso 1 LBI con l'aggiunta dell'estensione illecita del campo di protezione del brevetto tra le cause di nullità. Una disposizione analoga è prevista anche nell'articolo 123 paragrafo 3 CBE 2000.

Art. 27

Come una rinuncia parziale, un'azione per nullità parziale può condurre a una mancanza di unità delle rivendicazioni rimanenti. Per coprire questi casi l'articolo 27 capoverso 3 LBI dichiara applicabile l'articolo 25 LBI. Tale disposizione prevede che le rivendicazioni che non possono coesistere devono essere eliminate e che il titolare del brevetto può costituire uno o più nuovi brevetti, che avranno la data del deposito del brevetto iniziale (art. 25 cpv. 2 LBI).

Nell'ambito della prevista revisione proponiamo che l'articolo 25 LBI e quindi il criterio di unità siano abrogati nei casi di rinuncia parziale. Le spiegazioni fornite per giustificare l'abrogazione dell'articolo 25 LBI si applicano per analogia anche per

l'abrogazione dell'articolo 27 capoverso 3 LBI. Le rivendicazioni che perdono unità a seguito di un'azione per nullità parziale possono così continuare a coesistere nel brevetto iniziale. L'esigenza di costituire nuovi brevetti viene meno, il che comporta una riduzione dei costi per i depositanti e rende più attrattivo il sistema dei brevetti.

Art. 30

Se la domanda di brevetto è depositata da qualcuno che non ha diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può chiedere la cessione della domanda (art. 29 LBI). Se non è possibile dimostrare un diritto prevalente per tutte le rivendicazioni, la cessione avviene eliminando le rivendicazioni per le quali non è stato provato il diritto (art. 30 cpv. 1 LBI). Poiché il brevetto risultante (ceduto) non può essere diviso, deve essere possibile costituire un nuovo brevetto per le rivendicazioni rimanenti. In caso contrario il titolare originario perde le rivendicazioni rimanenti.

Per la costituzione di nuovi brevetti, il testo di legge vigente rimanda all'articolo 25 LBI, che prevede la costituzione di nuovi brevetti per le rivendicazioni di brevetto che non soddisfano il criterio di unità a seguito di una rinuncia parziale. Le disposizioni perseguono tuttavia obiettivi diversi: mentre gli articoli 25 e 27 capoverso 3 LBI hanno lo scopo di garantire l'unità, l'articolo 30 capoverso 2 LBI persegue l'obiettivo di garantire che il convenuto non perda alcuna rivendicazione in caso di cessione solo parziale.

Nel contesto della presente revisione proponiamo di abrogare gli articoli 25 e 27 capoverso 3 LBI e il meccanismo per la costituzione successiva di nuovi brevetti con data del deposito iniziale. Per le cessioni parziali si rende quindi necessaria una soluzione a parte. I capoversi 2 e 3 del nuovo articolo 30 riprendono il meccanismo per la costituzione dell'articolo 25 LBI, escludendo tuttavia il criterio di unità. Il convenuto potrà così chiedere la costituzione di uno o più nuovi brevetti per le rivendicazioni non cedute, che avranno la data di deposito del brevetto iniziale (*cpv. 2*). Analogamente a quanto prevede il diritto vigente, l'IPI assegnerà un termine dopo l'iscrizione della cessione parziale (*cpv. 3*). Ciò contribuisce a creare sicurezza giuridica per quel che riguarda le rivendicazioni rimanenti entro un termine definito.

Art. 35

Nel testo francese «date du dépôt» è sostituito con «date de dépôt» per motivi di natura redazionale.

Art. 41

La disposizione è immutata dal punto di vista del contenuto. L'aggiunta è finalizzata a chiarire la base giuridica. Le tasse sono riscosse in virtù dell'articolo 13 della LIPI in combinato disposto con l'ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016[36] sulle tasse (OTa-IPI).

36 RS **232.148**

Art. 46a

Proponiamo di completare il capoverso 4 con una nuova lettera e, secondo cui il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza del termine per presentare una richiesta di esame parziale o completo ai sensi dell'articolo 58*b* capoversi 1 e 2. La modifica è necessaria per tutelare il diritto dei terzi di presentare la richiesta e per garantire l'efficienza della procedura. Per proteggere i depositanti, le richieste di esame completo presentate da terzi saranno trattate unicamente se il depositante ha precedentemente chiesto l'esame relativo al contenuto (cfr. commento all'art. 58*b*). Tuttavia, per tutelare il diritto dei terzi di presentare una richiesta di esame completo si vuole impedire ai titolari che inizialmente non presentano una richiesta di esame parziale di chiedere in un secondo tempo il proseguimento della procedura per inosservanza del termine. Proponiamo pertanto di escludere la possibilità di chiedere il proseguimento della procedura in caso di inosservanza del termine per presentare la richiesta di esame. Ciò è d'altronde in linea con la prassi vigente, che esclude il proseguimento della procedura in caso di inosservanza di diversi termini nel quadro dell'esame del brevetto (art. 46*a* cpv. 4 lett. i LBI in combinato disposto con art. 14 OBI).

Art. 47

Si tratta di una modifica di natura redazionale. Nella versione tedesca l'ormai desueto «Vollziehungsverordnung» è sostituito con «Verordnung».

Art. 57a

Capoversi 1 e 2: secondo l'articolo 59 capoverso 4 LBI vigente, l'IPI non esamina se l'invenzione oggetto di una domanda di brevetto è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Di conseguenza la legge non prevede che per ogni domanda sia eseguita d'ufficio una ricerca sullo stato della tecnica e che sia redatto un rapporto su questa base. I titolari dei brevetti, o in alcuni casi anche i terzi, possono sì incaricare l'IPI di procedere a una ricerca sullo stato della tecnica (art. 59 cpv. 5 e 6 LBI), tuttavia, questa possibilità è sfruttata in appena il 10 per cento dei casi.

Il passaggio a un sistema che prevede un esame completo facoltativo impone l'introduzione di una ricerca per ogni domanda di brevetto. La ricerca permette di accertare lo stato attuale della tecnica all'interno del settore pertinente, che è poi documentato nel relativo rapporto. Depositanti e terzi potranno decidere se chiedere l'esame completo della domanda di brevetto sulla base del rapporto che servirà inoltre all'IPI per l'esame della novità e dell'attività inventiva dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto. Il rapporto sarà pubblicato (art. 58*a* cpv. 2) e allegato al fascicolo del brevetto quale documentazione dello stato della tecnica rilevante. In questo modo i terzi e i tribunali (nonché i depositanti) disporranno di informazioni affidabili sulla novità di un'invenzione e sull'attività inventiva alla sua base anche per i brevetti senza esame completo.

Il proposto articolo 57*a* capoverso 1 costituisce la base giuridica per una simile ricerca e il relativo rapporto. In virtù delle regole generali del diritto amministrativo (art. 13 PA) l'IPI può già esortare il depositante a cooperare alla preparazione del rapporto,

per esempio chiedere informazioni sullo stato della tecnica considerato in altre procedure di brevetto. Non è pertanto necessario prevedere una disposizione che corrisponda all'articolo 124 CBE 2000.

L'obbligatorietà della ricerca sullo stato della tecnica richiede un adeguamento della regolamentazione in materia di tasse di ricerca. A tal fine, non sono tuttavia necessarie modifiche a livello di legge; è sufficiente il rimando già presente all'articolo 41 LBI («Per ottenere o mantenere in vigore un brevetto e affinché particolari domande siano trattate, devono essere pagate le tasse definite dall'IPI ...»). Le modifiche necessarie in materia di tasse e condizioni di pagamento dovranno essere apportate nella OBI e nella OTa-IPI.

Capoversi 3 e 4: se una documentazione sufficiente sullo stato della tecnica è già disponibile, l'IPI potrà, ai fini di una maggiore efficienza, rinunciare a procedere alla ricerca e a redigere un suo rapporto (cpv. 3), e avvalersi della documentazione in suo possesso. Si pensi ad esempio ai rapporti redatti dall'IPI o dall'UEB in merito a una domanda prioritaria con rivendicazioni di brevetto identiche o simili. L'IPI deciderà caso per caso se riprendere la documentazione esistente, oppure se procedere ad accertamenti ulteriori o a una nuova ricerca dopo aver esaminato la documentazione. Qualora l'IPI rinunci alla redazione di un rapporto, pubblicherà una menzione in merito. Le modalità, in particolare le condizioni da soddisfare per rinunciare alla redazione del rapporto, saranno disciplinate nella OBI (cpv. 4).

La presente revisione prevede altresì di dare all'IPI la possibilità di stipulare, a sua discrezione, accordi di natura tecnico-amministrativa con organizzazioni internazionali e regionali (p. es. l'OMPI o l'UEB) nonché con autorità e uffici nazionali esteri competenti in materia di proprietà intellettuale. Questo tipo di accordi consentirebbe ad esempio lo scambio dei risultati di ricerca in uno specifico settore tecnico (cfr. art. 2 cpv. 3 e 3^{bis} D-LIPI).

Art. 58a

Nel testo tedesco il *capoverso 1* è modificato secondo quanto illustrato all'inizio del commento. In seguito all'introduzione del nuovo articolo 57*a*, è modificato anche il numero del titolo marginale.

Capoverso 2: la pubblicazione delle domande di brevetto è un elemento fondamentale del sistema dei brevetti. Dopo il deposito di una domanda di brevetto il pubblico deve essere rapidamente informato sui progressi dello stato della tecnica e i terzi devono essere al corrente di brevetti loro potenzialmente opponibili. Al tempo stesso vi è un certo interesse a che la domanda e il rapporto sullo stato della tecnica (se ne è stato redatto uno in virtù del diritto vigente) siano pubblicati a distanza ravvicinata. Questo permette alle parti coinvolte di valutare meglio la validità e la portata della protezione del brevetto.

Il capoverso 2 disciplina il contenuto della pubblicazione di una domanda di brevetto. Per migliorare la leggibilità proponiamo di elencare i singoli elementi nelle lettere a–e, e di sopprimere la parte relativa all'estratto («sempre che sia disponibile prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione»). Si tiene così conto della prassi attuale dell'IPI e si elimina un'incoerenza tra LBI e OBI: l'estratto di una domanda di brevetto è sempre pubblicato. L'estratto deve essere presentato entro

tre mesi dal deposito degli atti relativi alla domanda di brevetto, pena l'irricevibilità della stessa (art. 48*c* cpv. 3 OBI). Ciò significa che l'estratto deve essere reso disponibile ben prima del compimento dei 18 mesi che intercorrono tra la data di deposito e la pubblicazione della domanda (ossia prima della «conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione»).

Capoverso 3: secondo il disegno il rapporto sullo stato della tecnica obbligatorio sarà pubblicato insieme alla domanda (cpv. 2). Qualora il rapporto non fosse disponibile al momento della pubblicazione della domanda, sarà pubblicato appena possibile. Proponiamo inoltre di sopprimere il rimando alla ricerca di tipo internazionale, che non trova spazio nel contesto della presente proposta di revisione (cfr. commento all'art. 59 cpv. 5 LBI).

Capoverso 4: spesso i depositanti di brevetti svizzeri presentano all'IPI atti redatti in inglese. Ciò vale in generale per lo scambio di informazioni tra depositanti ed esaminatori. È per questi motivi che, tra le lingue straniere, è l'inglese quella cui è riservato un trattamento preferenziale nella OBI. In virtù della OBI è per esempio possibile redigere in lingua inglese le informazioni necessarie per il deposito di un brevetto (art. 46 cpv. 2 OBI). Gli atti tecnici redatti in inglese devono essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera solo entro 16 mesi dalla loro trasmissione (art. 50 cpv. 4 OBI) mentre per quelli redatti in un'altra lingua straniera il termine è di tre mesi (art. 50 cpv. 2 OBI).

Il legislatore ha tenuto conto della posizione dominante dell'inglese nel settore dei brevetti già nel contesto della normativa sui CPC (art. 140*a*–140*z* LBI) e della formulazione della LTFB. In caso di causa dinanzi al TFB, le parti possono utilizzare la lingua inglese qualora queste e il TFB vi acconsentano (art. 36 cpv. 3 LTFB).

D'altronde i depositanti o i titolari di BE in lingua inglese non sono più obbligati a presentare una traduzione del brevetto in una lingua ufficiale svizzera sin dall'entrata in vigore dell'accordo del 17 ottobre 2000[37] sulle lingue. All'UEB la procedura d'esame dei BE con effetto in Svizzera può svolgersi interamente in inglese ed è necessario tradurre nelle altre lingue ufficiali della CBE 2000, ossia in francese e tedesco, soltanto le rivendicazioni di brevetto e il titolo.

Il fatto che, in virtù del nuovo capoverso 4, i brevetti svizzeri depositati in inglese potranno essere pubblicati anche in tale lingua permetterà ai depositanti di risparmiare sui costi legati alla traduzione degli atti tecnici e di evitare errori di traduzione, che possono ripercuotersi negativamente sul brevetto e sul suo campo di protezione. Non sarà necessario neppure presentare una traduzione delle rivendicazioni; dovranno essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera unicamente il titolo e l'estratto (art. 60 cpv. 4 D-LBI). Da questo punto di vista il brevetto svizzero si distinguerà quindi dal BE rilasciato dall'UEB, per il quale è invece necessario tradurre le rivendicazioni di brevetto nelle tre lingue ufficiali della CBE 2000. Questo non farà che aumentare l'attrattiva del brevetto svizzero agli occhi dei depositanti.

Il nuovo capoverso 4 ha lo scopo di ridurre i costi di traduzione per i depositanti, ma non permette loro di scegliere liberamente la lingua di pubblicazione della domanda. La pubblicazione in inglese sarà infatti possibile solo se gli atti tecnici non sono già

37 RS **0.232.142.202**

formulati in un'altra lingua ufficiale. Anche le lingue ufficiali prevarranno secondo il nuovo regolamento. Per i depositanti ciò significa che, se gli atti tecnici sono redatti in una lingua ufficiale, la domanda sarà pubblicata nella stessa lingua. Se la domanda è inizialmente presentata in inglese ma nel corso della procedura di esame (se ammesso in virtù della LBI e della OBI) è presentata una traduzione in una lingua ufficiale, la pubblicazione sarà effettuata in questa lingua ufficiale. Se invece gli atti tecnici sono esclusivamente redatti in inglese o in una lingua che non è una lingua ufficiale, i depositanti potranno chiedere la pubblicazione in inglese o in una lingua ufficiale.

Occorre tuttavia sottolineare che l'inglese non diventa lingua della procedura. Le decisioni continueranno a essere emanate in una lingua ufficiale. Nelle procedure di ricorso dinanzi al TFB, è determinante la lingua (ufficiale) della decisione impugnata. Previo accordo del giudice dell'istruzione e delle parti, la procedura può tuttavia svolgersi anche in inglese. Il tribunale può esigere una traduzione. La sentenza e le disposizioni procedurali saranno in ogni caso redatte in una lingua ufficiale (art. 36 cpv. 3 e 4 D-LTFB).

Anche nel contesto delle domande di CPC e della loro proroga nonché dei CPC pediatrici sarà possibile ricorrere all'inglese quale lingua di deposito o di corrispondenza con l'IPI. Una modifica degli articoli 140*l*, 140*s*, 140*y* e 140*z* LBI non è tuttavia necessaria. Queste disposizioni sono, nel loro tenore attuale, una base giuridica sufficiente per adeguare la OBI di conseguenza.

Diversamente dalla pubblicazione dei brevetti, la pubblicazione dei CPC verte soltanto su elementi formali. Per questo motivo l'IPI ammette già l'inglese quale lingua per gli atti necessari nel quadro della domanda di rilascio di un CPC.

Art. 58b

Capoverso 1: la proposta introduzione dell'esame completo facoltativo delle domande di brevetto svizzero comporta una nuova possibilità di scelta. L'esame completo si svolgerà su richiesta specifica. L'articolo 58*b* definisce le modalità di tale richiesta: sulla base del rapporto di ricerca i depositanti potranno anzitutto decidere se procedere con la domanda di brevetto. Se decidono di non ritirare la domanda, seguirà la pubblicazione in virtù dell'articolo 58*a* D-LBI. Il capoverso 1 si limita a codificare la prassi attuale secondo cui i depositanti devono chiedere l'esame relativo al contenuto della domanda di brevetto. Se non procedono (anche) a una richiesta di esame completo secondo il capoverso 2, l'IPI non verificherà novità e attività inventiva (art. 59 cpv. 4 D-LBI).

Capoverso 2: una volta chiesto l'esame relativo al contenuto secondo il capoverso 1 e pagata la relativa tassa, sarà possibile chiedere l'esame completo della domanda, incluse la novità e l'attività inventiva. Il diritto di presentare una richiesta di esame completo non è riservato ai depositanti, ma è conferito anche ai terzi. Si garantisce in questo modo che i terzi cui il brevetto potrebbe in un secondo tempo essere opposto possano chiedere l'esame della novità e dell'attività inventiva già nella fase della domanda (e non solo nel contesto p. es. di una successiva azione per nullità dinanzi al TFB). Ciò comporterà maggiore sicurezza giuridica per tutti gli interessati.

I depositanti potranno presentare la richiesta di cui al capoverso 2 insieme alla richiesta dell'esame relativo al contenuto di cui al capoverso 1, ma al più tardi entro il termine di cui al capoverso 3. Avranno quindi la possibilità di chiedere l'esame parziale della loro domanda in un primo tempo e l'esame completo in un secondo tempo, in funzione, ad esempio, dell'evoluzione del prodotto. Questa disposizione massimizza il margine di manovra dei depositanti. L'IPI continuerà a garantire l'accessibilità della procedura per chiedere l'esame relativo al contenuto.

Le richieste di esame completo da parte di terzi saranno considerate unicamente se il depositante avrà prima chiesto l'esame relativo al contenuto. Vogliamo in questo modo evitare che terzi forzino l'esame di una domanda di brevetto che il depositante non ha alcuna intenzione di portare avanti.

La tassa per l'esame completo sarà a carico della persona che ne fa richiesta.

Capoverso 3: le richieste di esame parziale o completo dovranno essere presentate entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell'IPI o della relativa menzione di rinuncia. In caso di inosservanza del termine il diritto si estingue. Per questo termine proponiamo di escludere il proseguimento della procedura (art. 46*a* cpv. 4 lett. e D-LBI).

Il termine per la richiesta è definito tenendo conto delle diverse possibilità che esistono per ottenere un brevetto in Svizzera. Oltre al deposito diretto in Svizzera (art. 49 cpv. 1 LBI) e alla divisione di una domanda pendente (domanda parziale; art. 57 LBI) è possibile anche trasformare una domanda di brevetto europeo in una domanda di brevetto svizzero (art. 121 LBI). A queste possibilità si aggiunge quella di presentare una domanda internazionale con designazione della Svizzera sulla base del PCT.

Il momento decisivo per il calcolo del termine della richiesta è quindi sostanzialmente la pubblicazione del rapporto di ricerca (complementare) e non la pubblicazione della domanda di brevetto. Il rapporto serve in primo luogo ai depositanti per valutare l'opportunità di presentare una richiesta di esame completo.

Proponiamo pertanto di calcolare il termine per la richiesta di esame completo in base alla data di pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell'IPI (e non della prima pubblicazione). Intendiamo in questo modo garantire che sia i depositanti sia i terzi dispongano del tempo necessario per presentare la richiesta a prescindere dalla modalità di deposito. Per quel che riguarda le domande di brevetto svizzero, la pubblicazione del rapporto coincide con la pubblicazione della domanda di brevetto, oppure, se il rapporto non è ancora disponibile, segue il prima possibile. Per quanto concerne le domande PCT, può invece succedere che la domanda internazionale e il relativo rapporto di ricerca siano già stati pubblicati prima dell'avvio della fase nazionale in Svizzera. Se il termine fosse definito in funzione della prima pubblicazione del rapporto di ricerca, potrebbe essere già scaduto prima ancora dell'inizio della fase nazionale in Svizzera. Il capoverso 3 elimina questo rischio. Nel caso di una domanda PCT, l'IPI redigerà e pubblicherà un rapporto sullo stato della tecnica complementare (art. 139 cpv. 1 D-LBI). Come proposto per le domande svizzere (art. 57*a* cpv. 3 D-LBI), l'IPI potrà rinunciare a redigere un rapporto complementare. In questo caso la menzione di rinuncia sarà resa accessibile al pubblico. Il termine inizierà a decorrere solo dopo la pubblicazione del rapporto complementare o della menzione di rinuncia.

Capoverso 4: una volta presentata, la richiesta di esame completo non potrà essere ritirata. Intendiamo così garantire la sicurezza giuridica, evitare ritardi nella procedura d'esame e snellire lo svolgimento della procedura come chiesto nella mozione.

Capoverso 5: anche terzi potranno ottenere l'esame completo di una domanda di brevetto presentando una richiesta in tal senso. Ciò non significa tuttavia che diventano parte della procedura di rilascio. Restano quindi loro precluse sia le notificazioni nel quadro della procedura di esame, sia la decisione finale (rilascio del brevetto o rifiuto della domanda). Se il brevetto è rilasciato, i terzi legittimati avranno quattro mesi di tempo a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti per ricorrere presso il TFB (art. 59*c* cpv. 1 e 2 D-LBI).

Capoverso 6: analogamente alle vigenti procedure di esame e rilascio, i dettagli saranno disciplinati nella OBI.

La disposizione transitoria nell'articolo 150 disciplina l'applicazione del nuovo diritto alle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore.

Art. 59

L'articolo 59 LBI definisce l'oggetto dell'esame del brevetto ed è quindi centrale per il previsto nuovo esame completo facoltativo. Le modifiche nei capoversi 1 e 2 sono di natura formale. Come nella LBI vigente, disciplinano i casi di respingimento delle domande nonché le possibilità a disposizione dei depositanti per correggere le manchevolezze entro i termini impartiti.

Capoverso 4: nella legge vigente questo capoverso vieta all'IPI, in qualità di autorità di esame e rilascio, di esaminare la novità e l'attività inventiva in sede di procedura di rilascio. La proposta introduzione dell'esame completo facoltativo comporta una nuova possibilità di scelta. Se è presentata una richiesta di esame completo secondo l'articolo 58*b* capoverso 2, l'IPI esaminerà tutte le condizioni di brevettabilità (incl. la novità e l'attività inventiva). Se non è presentata alcuna richiesta in questo senso, l'IPI continuerà invece a non esaminare queste due condizioni.

Capoverso 5: con il proposto passaggio all'esame completo facoltativo, è introdotto l'obbligo di redigere un rapporto sullo stato della tecnica per ogni domanda di brevetto (art. 57*a*). Questo affinché sia possibile esaminare la novità e l'attività inventiva. L'esigenza di richiedere una ricerca facoltativa viene a mancare e l'articolo 59 capoverso 5 lettera a LBI è quindi abrogato senza essere sostituito.

In virtù del diritto vigente, i depositanti hanno la possibilità di chiedere una ricerca di tipo internazionale (art. 59 cpv. 5 lett. b LBI), che persegue lo stesso scopo di quella eseguita dall'IPI ma è eseguita dall'UEB. Questo tipo di ricerca ha ragion d'essere ad esempio nel caso in cui la medesima invenzione, dopo esser stata depositata in Svizzera, è depositata presso l'UEB, che riconosce, in sede di procedura di rilascio del BE, il rapporto redatto nel contesto della procedura svizzera (finora ricerca di tipo internazionale) e rimborsa parte della tassa di ricerca europea.

L'obiettivo della presente proposta di revisione è che siano rilasciati brevetti svizzeri al passo coi tempi, il cui esame avvenga in modo rapido e flessibile. In linea di massima proponiamo pertanto di affidare le ricerche relative alle domande di brevetto

svizzero all'IPI, che dispone peraltro delle competenze necessarie in ragione dell'attività di ricerca svolta finora. Sono così garantite l'esperienza necessaria e la qualità delle ricerche eseguite, da un lato, e la sovranità dell'IPI (si evita p. es. la dipendenza dall'UEB), con ripercussioni favorevoli sulla rapidità e sull'efficienza della procedura di esame, dall'altro. L'attrattiva del brevetto svizzero ne esce rafforzata e i vantaggi in termini di costi per i depositanti sono superiori a quelli di cui possono eventualmente godere in virtù del sistema attuale se decidono di optare per una ricerca di tipo internazionale. Proponiamo quindi di abrogare l'articolo 59 capoverso 5 lettera b LBI senza sostituirlo. Un altro obiettivo è prevedere la possibilità per i depositanti, a livello di diritto d'esecuzione, di chiedere una ricerca accelerata.

Non si esclude tuttavia che, per motivi di risorse o considerazioni tecniche (p. es. specializzazione di alcuni uffici dei brevetti in settori tecnici specifici), la collaborazione con uffici dei brevetti esteri possa in futuro risultare attrattiva per l'IPI nell'ottica dell'adempimento del suo mandato legale (art. 2 cpv. 1 lett. b–f LIPI). A questo fine l'articolo 2 capoversi 3 e 3bis D-LIPI garantisce all'IPI il margine di manovra necessario, riconoscendogli la possibilità di concludere accordi di natura tecnico-amministrativa con autorità nazionali o regionali, così come con organizzazioni multilaterali come l'OMPI. Con questo tipo di accordo si può ad esempio disciplinare la cooperazione per le ricerche. Si garantisce così che la nuova procedura di esame stia al passo con gli sviluppi internazionali e resti possibilmente efficiente.

Capoverso 6: proponiamo di abrogare anche questo capoverso, che fissa le condizioni alle quali terzi possono chiedere che venga redatto un rapporto sullo stato della tecnica nel caso in cui questo non sia ancora disponibile. Con il passaggio all'esame completo facoltativo il rapporto sarà elaborato d'ufficio rendendo il capoverso superfluo.

Art. 59a

Il vigente articolo 59*a* capoverso 3 elenca i casi in cui l'IPI respinge le domande. I nuovi capoversi 3 e 4 precisano le conseguenze giuridiche in funzione della natura delle manchevolezze: se la domanda non soddisfa, o soddisfa solo in parte le condizioni previste negli articoli 1, 1*a*, 1*b* e 2, l'IPI la respingerà in virtù del *capoverso 3*; se la domanda non soddisfa le condizioni previste nelle altre disposizioni della legge o dell'ordinanza, la dichiarerà irricevibile (*cpv. 4*).

Art. 59c

Il nuovo articolo 59*c* disciplina la struttura del diritto di ricorso che sostituisce la procedura di opposizione. In qualità di destinatario della decisione, il depositante può interporre ricorso contro la decisione di non rilascio del brevetto. La via del ricorso è aperta anche ai terzi legittimati, che possono ricorrere contro il rilascio di un brevetto. Proponiamo di rinunciare alla procedura di opposizione per evitare che la procedura che porta alla registrazione definitiva o alla non registrazione di un brevetto si protragga eccessivamente e rafforzare così, grazie a una procedura più breve, la sicurezza giuridica e l'attrattiva del sistema brevettuale. Dalla sua introduzione nel 2008 la procedura di opposizione non è mai stata utilizzata.

Capoverso 1: in virtù dell'articolo 47 capoverso 1 lettera b^{bis} D-PA l'iter di ricorso porta davanti al TFB, che esamina le decisioni in materia brevettuale. L'oggetto

dell'impugnazione è la decisione negativa dell'IPI o il rilascio tramite iscrizione nel registro dei brevetti secondo l'articolo 60 LBI. In entrambi i casi si tratta di decisioni secondo l'articolo 5 PA impugnabili con ricorso.

Capoverso 2: i terzi sono legittimati a ricorrere in virtù dell'articolo 48 capoverso 1 PA (diritto generale di ricorrere) o dell'articolo 59*c*^{bis} D-LBI (ricorso ideale delle associazioni).

L'articolo 48 capoverso 1 PA fa dipendere il diritto generale di ricorrere da due condizioni cumulabili: prima tra queste la partecipazione al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 48 cpv. 1 lett a PA). I terzi possono essere legittimati a ricorrere anche se non hanno avuto la possibilità di partecipare al procedimento dinanzi all'autorità inferiore. Questo vale nel contesto della procedura di rilascio di un brevetto in particolare perché presentare una richiesta di esame completo non conferisce la qualità di parte (art. 58*b* D-LBI). In secondo luogo, il ricorso deve essere di natura materiale, in altri termini il ricorrente deve essere particolarmente toccato dalla decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 lett. b PA). La parte lesa principale è il destinatario della decisione, in generale quindi, il titolare del brevetto. Tuttavia anche un terzo che impugna una decisione favorevole al destinatario può essere legittimato a ricorrere. La legittimazione dei terzi a ricorrere è strettamente legata alla vicinanza con l'oggetto del contenzioso; con questa condizione la PA esclude infatti il ricorso popolare (sottolineando il carattere di mezzo di protezione individuale del ricorso). Il ricorrente deve essere toccato più degli altri e avere un legame particolare, degno di interesse e stretto con l'oggetto litigioso. Il rispetto di questa condizione è verificato caso per caso sulla base delle circostanze concrete.

L'articolo 48 capoverso 1 lettera c PA esige inoltre che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della decisione. Chi è particolarmente toccato dal rilascio di un brevetto ha in genere anche un interesse degno di protezione al suo annullamento. Tale interesse può consistere anche nell'evitare un pregiudizio materiale. Concretamente non è mai riconosciuto quando la discussione si fonda esclusivamente su problemi teorici. Un interesse degno di protezione non risulta inoltre mai dal solo rapporto di concorrenza. Deve esserci una vicinanza qualificata. I concorrenti possono ad esempio invocare il divieto di ineguaglianza di trattamento se subiscono un pregiudizio da parte dell'IPI (spiegando in cosa consiste il pregiudizio)[38].

Il diritto generale di ricorso non copre invece l'interesse all'applicazione corretta del diritto amministrativo. Questo scopo è perseguito dall'articolo 48 capoverso 2 PA, che protegge gli interessi meramente ideali o della collettività. Questo diritto particolare di ricorrere non è conferito alle persone singole, ma alle organizzazioni, che sono legittimate a ricorrere se perseguono scopi meramente ideali. Nel nuovo articolo 59*c*^{bis} si precisa di quali organizzazioni si tratta.

In genere i terzi sono informati del rilascio di un brevetto solo dopo la sua pubblicazione nel registro (art. 61 cpv. 1 lett. b LBI), la quale determina l'inizio del termine di ricorso. Per i terzi il termine generale di ricorso di 30 giorni secondo l'articolo 50 capoverso 1 PA è tuttavia troppo breve. Monitorare i registri dei brevetti, individuare

38 Decisione del TAF B-2608/2019 del 25 agosto 2021

i brevetti critici, rivolgersi a un consulente in brevetti, analizzare lo stato della tecnica e redigere un atto di ricorso richiede tempo. Decidere se interporre ricorso entro un termine così breve è impossibile, in particolare se si tratta di brevetti complessi sotto il profilo tecnico o, nel caso delle grandi aziende, se i tempi decisionali sono lunghi. Per i terzi proponiamo pertanto di prorogare il termine di ricorso a quattro mesi. Si tiene così adeguatamente conto dei loro interessi, nonché dell'esigenza di disporre di una procedura di ricorso rapida e semplice. Il termine di nove mesi previsto per l'attuale procedura di opposizione protrae invece in misura eccessiva la procedura di ricorso e ha un impatto negativo sull'attrattiva del sistema dei brevetti svizzero.

Il nuovo articolo 152 contiene una disposizione transitoria relativa alla procedura di opposizione.

Art. 59c*bis*

Per tenere adeguatamente conto degli interessi pubblici e dei valori ideali potenzialmente in gioco quando si tratta di brevetti, proponiamo di conferire anche alle organizzazioni il diritto di interporre ricorso entro quattro mesi dalla pubblicazione della registrazione del brevetto (cfr. art. 59*c* cpv. 2). Tale diritto poggia sull'articolo 48 capoverso 2 PA, che conferisce un diritto di ricorso anche alle organizzazioni (ricorso ideale delle associazioni) a condizione che un'altra legge federale preveda un relativo diritto.

Nel *capoverso 1* sono definite le condizioni che le organizzazioni devono adempiere per poter interporre ricorso. In virtù del presente disegno sono legittimate a ricorrere solo le organizzazioni che:

- sono attive a livello nazionale; e
- perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

La particolarità del ricorso ideale è che le organizzazioni non devono far valere un interesse personale degno di protezione; è sufficiente che difendano interessi pubblici o valori ideali. Per questo motivo, nel presente disegno specifichiamo in quale misura le organizzazioni possono esercitare una eventuale attività economica e rimanere legittimate a ricorrere. Si presuppone che un'organizzazione sia legittimata a ricorrere se l'attività economica serve al perseguimento dello scopo ideale. Se l'attività economica è invece primariamente tesa a realizzare un utile, l'azienda non è legittimata a ricorrere. Il diritto di ricorso ideale non può infatti essere sfruttato per realizzare obiettivi aziendali.

Saranno ad esempio legittimate a ricorrere in virtù del presente disegno le organizzazioni che si impegnano a favore della dignità umana, dello sviluppo sostenibile, della protezione della natura o dell'ambiente. Ecco qualche esempio:

- *Public Eye*, l'associazione fondata sulla Dichiarazione di Berna, che si impegna tra le altre cose a favore dei diritti umani, della solidarietà e della protezione delle risorse naturali.
- La fondazione *ProSpecieRara*, che si impegna in particolare a favore della tutela della varietà storico-culturale e genetica degli animali e delle piante,

nonché del libero accesso agli animali da allevamento, alle sementi e alle piante, allo scopo di preservare la sicurezza e la varietà delle basi della nostra alimentazione.

– *WWF Svizzera*, la fondazione d'utilità pubblica che si impegna per la protezione della natura e dell'ambiente.

Secondo il *capoverso 2*, le organizzazioni potranno ricorrere solo se il brevetto registrato attiene a un settore della tecnica che rientra da almeno cinque anni negli scopi previsti nel loro statuto. Con il diritto di ricorso ideale delle associazioni vogliamo garantire l'applicazione corretta del diritto amministrativo. Le organizzazioni che ricorrono contro un brevetto registrato attinente a un settore della tecnica che non appartiene al loro ambito di attività non dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per interporre ricorso. Il criterio dell'attività nel settore interessato da almeno cinque anni serve a evitare che si costituiscano organizzazioni con l'unico obiettivo di procedere contro brevetti in determinati settori tecnici.

L'interpretazione del concetto di settore di attività delle organizzazioni interessate deve essere stretta; tra il settore della tecnica cui appartiene il brevetto registrato e l'attività dell'organizzazione deve sussistere un legame stretto. Si consideri l'esempio delle invenzioni biotecnologiche. Le invenzioni biotecnologiche si fondano su materiale biologico. Questo contiene informazioni genetiche, è riproducibile ed è altamente complesso. Le invenzioni biotecnologiche possono essere brevettate se soddisfano le condizioni generali di brevettabilità. Ciò significa che l'invenzione (non una semplice scoperta) deve essere nuova, originale e utilizzabile industrialmente. A tali condizioni è ad esempio possibile brevettare le sequenze derivate da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presente in natura (art. 1*b* cpv. 2 LBI). Per «sequenza derivata» si intende qualsiasi sequenza di nucleotidi o di amminoacidi (cDNA, RNA, polipeptidi, proteine, ecc.) ottenuta sulla base di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene e che ha la sua stessa funzione. Non sono invece brevettabili in quanto tali le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura, sia nel loro contesto naturale, sia in uno stato isolato non modificato (art. 1*b* cpv. 1 LBI). I possibili problemi di delimitazione tra sequenze brevettabili e sequenze non brevettabili sono potenziali casi di applicazione segnatamente per i ricorsi ideali. A questo fine l'ambito di tecnologica genetica deve essere strettamente connesso con il settore di attività effettivo dell'organizzazione ricorrente. Questa condizione è, ad esempio, soddisfatta se l'organizzazione in questione si impegna (da almeno cinque anni) a favore della varietà genetica o della tutela della libertà di ricerca nel settore della sanità. La condizione non è invece soddisfatta se l'organizzazione si occupa di protezione della dignità umana in generale. Nel caso specifico sarà compito del tribunale competente decidere se l'organizzazione è legittimata a ricorrere oppure no.

Evidenziamo infine che le organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù dell'articolo 59*c*^{bis} possono agire contro qualsiasi violazione della LBI alla stregua di qualsiasi altra persona legittimata a ricorrere. Il ricorso può quindi, ad esempio, vertere sul fatto che l'invenzione è esclusa dalla protezione brevettuale per legge (art. 1*a*, 1*b* e 2 LBI). Tra i motivi di esclusione legali ci sono, ad esempio, il corpo umano nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo oppure, come menzionato in precedenza, le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura. È altresì possibile ricorrere contro invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la

dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. Un altro motivo di ricorso potrebbe essere l'inadempienza di una o più condizioni di rilascio. In questo caso l'organizzazione in questione potrebbe, ad esempio, ricorrere contro la registrazione di un brevetto con esame completo (art. 58*b* cpv. 2 D-LBI), adducendo che l'oggetto dell'invenzione non è frutto di attività inventiva (art. 1 LBI).

Art. 60

Capoverso 2: proponiamo di abrogare la lista delle indicazioni da iscrivere nel registro dei brevetti rilasciati prevista nell'articolo 60 capoverso 1bis LBI e di sostituirla con una norma di delega al Consiglio federale (cpv. 2). Lo scopo della modifica è una parziale armonizzazione con le relative disposizioni nelle altre leggi che disciplinano i diritti della proprietà industriale (art. 38 LPM e art. 24 nonché 25 LDes). Le indicazioni da iscrivere nel registro dei brevetti al momento del rilascio andranno tutte specificate nella OBI (fatti salvi il numero di brevetto, la data di deposito e, se del caso, le indicazioni di priorità sempre menzionati nel capoverso 2). L'articolo 94 OBI comprende già una disposizione in questo senso, che sarà necessario modificare nel quadro dell'adeguamento del diritto d'esecuzione.

Capoverso 3: l'attuale capoverso 2 diventa il nuovo capoverso 3; il contenuto rimane invariato.

Capoverso 4: nel disegno è disposto che, se il brevetto è pubblicato in lingua inglese, devono essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera soltanto il titolo e l'estratto (cfr. commento all'art. 58*a* cpv. 3).

Art. 61

Le indicazioni da iscrivere nel registro dei brevetti al momento del rilascio saranno definite nella OBI. Lo scopo della modifica è l'armonizzazione con le relative disposizioni nelle altre leggi che disciplinano i diritti della proprietà industriale (art. 38 LPM e art. 24 nonché 25 LDes).

Art. 63

Nel *capoverso 2* proponiamo di sostituire il rimando all'articolo 60 capoverso 1bis LBI abrogato con il rimando all'articolo 60 capoverso 2 D-LBI. Le indicazioni da iscrivere nel fascicolo del brevetto non elencate nel capoverso 2 saranno specificate nella OBI. Tra queste figurano, in particolare, il nome e il domicilio del titolare del brevetto, il nome dell'inventore, il titolo dell'invenzione e il numero del brevetto.

Art. 64 (Abrogato)

Le norme relative al documento del brevetto saranno ancorate nella OBI e la procedura di registrazione sarà armonizzata con quella degli altri diritti di proprietà indu-

striale (marchi e design). Secondo l'articolo 19 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 dicembre 1992[39] sulla protezione dei marchi (OPM)) e l'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002[40] sul design (ODes) è rilasciata una conferma della registrazione del titolo di protezione. Tale documento, rilasciato dall'IPI nell'espletamento dei suoi compiti sovrani, è un mezzo di prova ai sensi dell'articolo 12 PA.

Art. 65

La disposizione è completata con l'espressione «considerate irricevibili» quale conseguenza giuridica di una manchevolezza formale; il termine «respinte» è mantenuto per le manchevolezze materiali. Si tratta di una modifica di natura redazionale.

Art. 86a

In ragione della nuova designazione dell'Amministrazione federale delle dogane, la precedente denominazione è sostituita nel disegno con «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» e «UDSC».

Art. 123

L'articolo 123 sancisce l'obbligo di tradurre una domanda di BE in una lingua ufficiale svizzera in caso di trasformazione. Per andare incontro alle esigenze dei depositanti di brevetti nazionali e soprattutto internazionali, nella presente proposta di revisione proponiamo che le domande possano essere presentate anche in lingua inglese. È così tenuto conto del fatto che in ambito brevettuale la maggior parte degli atti e documenti è redatta in questa lingua. In linea con l'articolo 58*a* capoverso 4 D-LBI, che prevede la possibilità di pubblicare brevetti svizzeri in lingua inglese, e con l'articolo 138 lettera d D-LBI, che ammette anche domande internazionali in lingua inglese, in virtù dell'articolo 123 sarà possibile rinunciare a una traduzione delle domande di BE redatte in questa lingua. Ciò permetterà ai depositanti di risparmiare sui costi di traduzione, talvolta molto elevati, rendendo più interessante il deposito di una domanda di brevetto sotto il profilo economico. Proponiamo inoltre di adeguare la terminologia del presente articolo a quella impiegata nell'intera proposta di revisione.

Art. 137

Il rimando all'articolo 112 LBI non è corretto. L'articolo in questione è infatti stato abrogato dall'articolo 2 del Decreto federale del 16 dicembre 2005[41] che approva l'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti.

39 RS **232.111**
40 RS **232.121**
41 RU **2008** 1739

Art. 138

Nell'articolo 138 sono definite le condizioni formali che le domande internazionali devono soddisfare nonché le indicazioni che i depositanti devono fornire all'IPI su richiesta. L'articolo rimane invariato per quel che riguarda il contenuto. Una modifica sostanziale riguarda però le traduzioni: il disegno dispone infatti che siano accettate anche domande redatte in lingua inglese. In linea con gli articoli 58*a* capoverso 4 e 123 D-LBI, secondo l'articolo 138 lettera d sarà possibile rinunciare alla traduzione se la domanda PCT è redatta in inglese.

La nuova regolamentazione non ha tuttavia alcun effetto sulla lingua della procedura. Le decisioni dell'IPI (e di altre autorità coinvolte, p. es. il TFB; art. 36 cpv. 3 D-LBI) continueranno a essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. Laddove necessario, le autorità coinvolte potranno inoltre continuare a ordinare una traduzione (art. 33*a* cpv. 4 PA e art. 36 cpv. 4 D-LTFB).

Art. 139

Capoverso 1: con l'introduzione dell'esame completo per i brevetti svizzeri, si rende necessario adeguare anche il riferimento al PCT (domande internazionali). Gli articoli 134–140 LBI disciplinano la procedura PCT nella misura in cui l'IPI è l'ufficio designato. Il diritto vigente si limita ad attribuire alle domande internazionali correttamente presentate i medesimi effetti di una domanda di brevetto svizzero conformemente presentata. In linea di massima questo principio non cambia, ma alla luce del passaggio all'esame completo facoltativo e delle conseguenti modifiche in materia di ricerca e rapporto sullo stato della tecnica, si rendono necessari alcuni adeguamenti. Il passaggio all'esame completo facoltativo significa che per tutte le domande di brevetto presentate in Svizzera sarà eseguita una ricerca sullo stato della tecnica (art. 57*a* D-LBI). Per garantire che le domande internazionali siano equivalenti a quelle nazionali, nel capoverso 1 introduciamo l'obbligo sostanziale di una ricerca complementare per le domande internazionali.

Capoverso 2: in funzione dell'origine e del contenuto della ricerca internazionale, può non essere necessario procedere alla redazione di un rapporto complementare sullo stato della tecnica per garantire la qualità dell'esame del brevetto. Nel capoverso 2 è conferita all'IPI la facoltà di decidere di rinunciare al rapporto complementare in questi casi. Per evitare che il termine di sei mesi per la richiesta di un esame completo (art. 58*b* cpv. 3 D-LBI) scada, per le domande internazionali, prima dell'inizio della fase nazionale, l'IPI pubblicherà in questo caso una menzione di rinuncia. Il termine per la richiesta inizierà a decorrere solo dalla pubblicazione della menzione. Le condizioni che devono essere soddisfatte per una rinuncia saranno disciplinate nel quadro della revisione delle direttive per l'esame dell'IPI[42] ed eventualmente del diritto d'esecuzione, in considerazione delle esperienze raccolte nell'applicazione della prassi attuale.

42 Consultabili su: www.ipi.ch > Protezione > Brevetti > Deposito in Svizzera > Esame relativo al contenuto (stato: 16.8.2022).

Art. 140f

Nel testo tedesco, «zurückweisen» (respingere) è sostituito con «nichteintreten» (dichiarare irricevibile) quale conseguenza giuridica in caso di manchevolezze di tipo formale. Si tratta di una modifica di natura redazionale.

Art. 140h

Nell'articolo precisiamo la base legale per la riscossione delle tasse relative al CPC, analogamente a quella per la riscossione delle tasse relative ai brevetti (art. 41 D-LBI).

Art. 140m

In funzione della nuova struttura della LBI il rimando ai titoli dal primo al terzo e al quinto titolo è sostituito con un rimando ai titoli primo e secondo.

Art. 140o, 140v, 146 e 147

Nel testo tedesco, «zurückweisen» (respingere) è sostituito con «nichteintreten» (dichiarare irricevibile) quale conseguenza giuridica in caso di manchevolezze di tipo formale. Si tratta di una modifica di natura redazionale.

Art. 150

Capoverso 1: conformemente al principio generale di diritto intertemporale, il nuovo diritto si applicherà a tutte le domande di brevetto pendenti al momento della sua entrata in vigore. In questo modo si garantisce un passaggio possibilmente rapido al nuovo sistema dell'esame completo facoltativo. Il diritto procedurale non considera come retroattiva l'applicazione del nuovo diritto a procedure pendenti[43].

Capoverso 2: l'applicazione del nuovo sistema (che consentirà anche a terzi di richiedere l'esame completo) alle domande di brevetto già in corso di trattamento non è ragionevole per nessuna delle parti interessate. In questi casi l'esame della domanda di brevetto potrà continuare secondo il diritto previgente, premesso che la tassa d'esame fatturata dall'IPI (art. 17*a* cpv. 1 lett. c OBI) sia stata pagata prima dell'entrata in vigore della revisione e che la domanda non sia sospesa al momento dell'entrata in vigore della revisione. Questa limitazione è necessaria perché spesso i depositanti sospendono le domande (art. 62 OBI) per esempio in attesa di conoscere l'esito di una procedura dinanzi all'UEB. Poiché queste procedure possono durare molto a lungo, l'IPI si vedrebbe costretto a esaminare domande secondo il diritto previgente per anni dopo l'entrata in vigore della presente revisione. Se una domanda è sospesa al momento dell'entrata in vigore della revisione, sarà quindi in ogni caso esaminata secondo il nuovo diritto.

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, la domanda pendente sarà in linea di massima esaminata secondo il diritto previgente, segnatamente secondo l'articolo 59 capoverso 4 vigente. Poiché l'articolo 58*b* D-LBI non è applicabile, per queste domande

43 DTF **113** Ia 412, consid. 6

non sarà possibile chiedere un esame completo (a meno che il depositante abbia richiesto l'esame della sua domanda secondo il nuovo diritto in virtù del capoverso 3). L'articolo 57*a* D-LBI, che prevede la redazione d'ufficio di un rapporto sullo stato della tecnica, non è applicabile, come l'articolo 139 D-LBI non lo è per le domande PCT. Depositanti e terzi avranno comunque la possibilità di chiedere la redazione di un rapporto sullo stato della tecnica di loro iniziativa (art. 59 cpv. 5 e 6 LBI). Questo sarà pubblicato secondo le regole vigenti (art. 58*a* cpv. 2 LBI).

Capoverso 3: su richiesta del depositante, anche le domande pendenti che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 saranno esaminate secondo il nuovo diritto.

Capoverso 4: per essere esaminata secondo il diritto previgente, una domanda di brevetto non può essere sospesa al momento dell'entrata in vigore della revisione. I depositanti devono pertanto decidere se interrompere la sospensione, affinché la loro domanda sia esaminata secondo il diritto previgente o se lasciare la procedura in sospeso (il che implica la possibilità di chiedere l'esame completo della domanda). I depositanti potrebbero essere tentati di eludere il capoverso 2 interrompendo la sospensione per chiederne una nuova immediatamente dopo l'entrata in vigore della revisione proposta, per beneficiare sia dell'esame secondo il diritto previgente sia della sospensione. Per evitare questo risvolto il capoverso 4 prevede che le domande sospese dopo l'entrata in vigore della revisione (che sia per la prima o per l'ennesima volta) siano sempre assoggettate al nuovo diritto. Si evitano così gli abusi e si accelera l'applicazione esclusiva del nuovo diritto.

Art. 151

L'articolo 26 capoverso 1 lettera c^{bis} introduce una nuova causa di nullità. In questo contesto, la disposizione transitoria di cui all'articolo 151 sancisce il principio generale di non retroattività. La nuova causa di nullità può quindi essere fatta valere soltanto contro quei brevetti per i quali la rinuncia parziale che determina un'estensione del campo di protezione è intervenuta dopo l'entrata in vigore della presente proposta di revisione.

Art. 152

Per i brevetti cresciuti in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente disegno, la procedura di opposizione continua a essere possibile fino alla scadenza del termine di opposizione. Si intende in questo modo evitare che i terzi non dispongano né del nuovo termine di ricorso di quattro mesi né del termine di opposizione di nove mesi. Per i brevetti rilasciati appena prima dell'entrata in vigore delle modifiche il termine di opposizione o di ricorso sarebbe altrimenti nettamente abbreviato e potrebbe essere notevolmente più breve del nuovo termine di ricorso di quattro mesi. L'autorità di ricorso è il TFB.

Ricordiamo inoltre che i brevetti registrati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente revisione, per cui il termine generale di ricorso di 30 giorni non è ancora scaduto al momento dell'entrata in vigore, sono assoggettati al nuovo diritto di ricorso a partire dalla data dell'entrata in vigore e sottostanno quindi al termine prorogato a quattro mesi (in relazione a terzi ricorrenti).

5.2 Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 2

Capoverso 1 lettera a: la presente disposizione subisce una modifica di natura redazionale con la quale si intende rendere chiaro che il certificato protettivo complementare rientra a pieno titolo nell'elenco dei titoli di protezione di competenza dell'IPI. A fini di armonizzazione con la LBI il termine «brevetti d'invenzione» è sostituito con «brevetti».

Capoversi 3 e 3bis: nell'ambito della proprietà intellettuale la cooperazione internazionale riveste un'importanza centrale. Consente ai Paesi interessati e alle rispettive autorità competenti in materia di diritti immateriali di sfruttare le sinergie e armonizzare le procedure. Ciò può notevolmente agevolare la registrazione di marchi e brevetti in diversi Paesi con benefici non solo in termini di efficienza, ma anche di sicurezza giuridica in ambito internazionale. Nel contesto della cooperazione internazionale l'IPI esegue, in base alla legislazione speciale, i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, rappresenta la Svizzera nell'ambito di organizzazioni e accordi internazionali, collabora nell'ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre organizzazioni o altri accordi internazionali e partecipa alla cooperazione tecnica nell'ambito della proprietà intellettuale (art. 2 cpv. 1 lett. b, d, e ed f LIPI). Le implicazioni internazionali del diritto della proprietà intellettuale portano inoltre l'IPI a collaborare con diverse organizzazioni internazionali, quali ad esempio l'UEB e l'OMPI (cfr. art. 2 cpv. 3 LIPI) nonché con le autorità nazionali competenti in materia di proprietà intellettuale di altri Paesi come gli uffici di marchi e brevetti.

Le modalità e le forme della cooperazione internazionale sono molteplici. In primo piano c'è la cooperazione tra due autorità o organizzazioni tesa a garantire che il sistema di protezione e attuazione dei diritti di proprietà intellettuale tenga conto anche in futuro degli sviluppi internazionali e resti possibilmente efficiente. A titolo d'esempio determinate ricerche relative a ambiti tecnici specifici sono affidate a uffici dei brevetti esteri, nazionali o regionali specializzati. Parallelamente, l'OMPI gestisce la cosiddetta «Patent Prosecution Highway», che consiste in una serie di accordi bilaterali tra diversi uffici dei brevetti tesi ad accelerare la fase nazionale o regionale in caso di domande internazionali, per esempio riprendendo i risultati (p. es. di ricerche) di uffici stranieri. Si può altresì immaginare una collaborazione tra diversi uffici dei marchi volta ad armonizzare le procedure di esame. Le autorità competenti in materia di diritti di proprietà intellettuale potrebbero inoltre collaborare nell'ambito dell'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare l'efficienza della gestione dei titoli di protezione. È infine immaginabile anche una collaborazione con associazioni intergovernamentali, come per esempio il «Nordic Patent Institute» (fondato da Islanda, Danimarca e Norvegia).

Anche nel contesto della presente proposta di revisione la cooperazione internazionale riveste un ruolo importante: i depositanti avranno la possibilità di chiedere all'IPI di esaminare tutte le condizioni di brevettabilità (in particolare la novità e l'attività inventiva), tuttavia, per aumentare la sicurezza giuridica dei brevetti con esame parziale

il disegno introduce una ricerca obbligatoria per tutte le domande di brevetto. Per garantire l'auspicato aumento dell'efficienza e della flessibilità della procedura di esame, le ricerche saranno tuttavia affidate esclusivamente all'IPI, che in passato ha già dimostrato di disporre delle competenze necessarie per eseguire ricerche di qualità elevata. Cionondimeno possono crearsi situazioni in cui la collaborazione con uffici di brevetti e organizzazioni esteri è vantaggiosa per i depositanti svizzeri per motivi di ordine organizzativo o specialistico (alcuni uffici di brevetti sono p. es. specializzati in determinati ambiti tecnici).

In qualità di istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria, l'IPI deve essere in grado gestire autonomamente la collaborazione sul piano tecnico e amministrativo. L'articolo 2 capoversi 2 e 3bis D-LIPI estende di misura il diritto conferito all'IPI nell'ambito della delega di competenze di cui all'articolo 48*a* capoverso 1 secondo periodo della LOGA di concludere autonomamente trattati di portata limitata, sia con organizzazioni internazionali (quali l'OMPI o l'UEB), sia con autorità e uffici nazionali di altri Paesi. Si tratta in particolare di accordi tecnico-amministrativi nell'ambito dei quali l'IPI sarà tenuto a consultarsi con gli altri uffici federali interessati.

Ciò consentirà all'IPI di partecipare autonomamente agli assetti internazionali e rendere così più semplice, efficiente e attrattiva la procedura di deposito di un brevetto in Svizzera per i depositanti internazionali.

Sezione 3 Tutela degli interessi della Confederazione

L'introduzione di una base giuridica esplicita per la definizione di obiettivi strategici (art. 8*a*) comporta l'esigenza di modificare il titolo della sezione interessata. Come la normativa stessa, il nuovo titolo si rifà alle disposizioni in materia di altre unità amministrative comparabili, quali METAS e Innosuisse.

Art. 8a

Il nuovo articolo 8*a* sancisce che il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici dell'IPI in modo vincolante per il quadriennio successivo e che il Consiglio d'Istituto sia previamente sentito. È così ancorata nella LIPI la base giuridica esplicita per la gestione con obiettivi strategici della Confederazione auspicata nel rapporto «Strategia basata sul rapporto di proprietà del Consiglio federale per le unità rese autonome della Confederazione».

Art. 9

Come nella legge vigente, il *capoverso 1* definisce che l'IPI è assoggettato alla vigilanza del Consiglio federale.

Il nuovo *capoverso 2* include un elenco non esaustivo degli strumenti a disposizione del Consiglio federale per esercitare tale vigilanza, tra cui la competenza di nominare il Presidente e gli altri membri del Consiglio d'Istituto, di determinare l'inizio, la modifica e la fine del rapporto di lavoro con il direttore, di nominare l'ufficio di revisione, di approvare il contratto di affiliazione con PUBLICA, di approvare il rapporto an-

nuale sull'attività dell'IPI e l'ordinanza dell'IPI sulle tasse, di dare il discarico al Consiglio d'Istituto e di verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi strategici. Si tratta di competenze di cui il Consiglio federale è tuttora investito, ma che saranno esplicitamente elencate nella legge conformemente ai principi vigenti del governo d'impresa.

In virtù del *capoverso 3*, l'IPI sarà tenuto a concedere al Consiglio federale, o al Dipartimento, nella misura in cui gli sia stato affidato l'esercizio della funzione di vigilanza, il diritto di visionare i documenti commerciali dell'IPI e di richiedere informazioni sulla sua attività. Anche in questo caso viene espressamente ancorato nella legge un diritto esistente.

Nel *capoverso 4* si precisa che, come secondo il diritto vigente, è fatta salva l'alta vigilanza del Parlamento e del Controllo federale delle finanze.

5.3 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

Art. 1

Nell'articolo 1 definiamo il campo d'applicazione della PA, mentre nel capoverso 2 precisiamo il campo d'applicazione organizzativo a livello federale. Attualmente, in qualità di autorità di ricorso, il TAF esamina tutte le decisioni dell'IPI in materia brevettuale. Il disegno conferisce questo incarico al TFB, che è quindi menzionato quale autorità nel *capoverso 2* (lett. c^{ter}).

Art. 2

Nell'articolo 2 capoverso 4 è definito il principio secondo cui la PA è applicabile nelle procedure davanti al TAF. Poiché, in virtù della presente modifica, l'esame delle decisioni emanate dall'IPI in applicazione della LBI non sarà più di competenza del TAF, ma del TFB, si pone anche la questione dell'applicabilità della PA. Questo in particolare perché le procedure (di diritto civile) davanti al TFB sono in linea di principio rette dal codice di procedura civile[44] (cfr. art. 27 LTFB).

È chiaro che il passaggio di competenze dal TAF al TFB non influirà sul diritto procedurale applicabile e che le procedure vertenti su una decisione dell'IPI in materia brevettuale continueranno in linea di massima a essere esaminate secondo la PA. L'articolo 27 capoverso 2 D-LTFB prevede quindi che le norme procedurali della PA si applichino nella misura in cui la LTFB, la LBI e i capitoli 3 e 4 della LTAF non vi deroghino. Contestualmente, l'articolo 27 capoverso 1 D-LTFB garantisce che le procedure di diritto civile davanti al TFB continuino a essere rette dal codice di procedura civile.

44 RS **272**

Art. 21

Nelle versioni italiana e francese «Istituto Federale della Proprietà Intellettuale» o «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» è ora scritto con le iniziali maiuscole. In tutte le lingue è inoltre introdotta l'abbreviazione.

Art. 47

L'articolo 47 capoverso 1 definisce le autorità di ricorso con rimando ad altre disposizioni. Dalla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale il TAF è il tribunale amministrativo generale della Confederazione. Poiché sarà ormai il TFB e non più il TAF a esaminare le decisioni dell'IPI in virtù della LBI, l'elenco delle autorità di ricorso all'articolo 47 capoverso 1 è completato.

Art. 63

La modifica dell'articolo 63 serve essenzialmente ad aumentare i limiti massimi delle tasse di giustizia del TAF, del Tribunale penale federale (TPF) nelle cause amministrative e ormai anche del TFB (cfr. cpv. 6), come chiesto da due mozioni dell'Assemblea federale (Mo. 17.3353 CdG-CN e 17.3354 CdG-CS «Aumento dei limiti massimi delle tasse di giustizia riscosse dal Tribunale federale e dal Tribunale amministrativo federale»). Anche il limite minimo delle tasse per i contenziosi passa da 100 a 200 franchi (cfr. cpv. 4bis). La mozione è stata deliberata in relazione con il Messaggio del 15 giugno 2018 concernente la revisione della legge sul Tribunale federale[45]. Il disegno non ha tuttavia ottenuto la maggioranza in Parlamento e le due mozioni sono state stralciate dal ruolo[46], benché il loro contenuto sia stato accolto.

Le mozioni chiedevano di adeguare in modo flessibile o aumentare i limiti massimi delle tasse di giustizia affinché il TF e il TAF potessero riscuotere importi superiori agli importi massimi attualmente in vigore in caso di valori litigiosi molto elevati, di procedimenti particolarmente complessi o d'interessi in gioco particolarmente importanti. Poiché nel contesto della presente revisione sono modificate altre disposizioni della PA, il nostro Consiglio vuole attuare il contenuto delle mozioni per il TAF, il TFB e il TFP per le cause amministrative, non però per il TF.

Capoverso 4bis: in virtù del disegno proposto, la tassa di decisione minima passa da 100 a 200 franchi. Questa modifica non concerne unicamente il TAF, il TFB e il TFP, ma tutte le autorità di ricorso che statuiscono in virtù della PA. Qualora motivi particolari giustifichino il condono parziale o totale delle spese processuali sarà ancora possibile restare al di sotto della tassa di decisione minima (cfr. cpv. 1).

Con la modifica di natura redazionale nel *capoverso 5* esplicitiamo che l'eccezione menzionata riguarda unicamente le competenze. I tribunali enumerati disciplinano i dettagli relativi alle tasse di giustizia, ma non possono derogare all'articolo 63. Poiché in ragione della sua autonomia il TFB determina da sé le tasse di giudizio e gli indennizzi nel suo ambito di competenza, nel capoverso 5 introduciamo il TFB tra le eccezioni.

45 FF **2018** 3925; FF **2018** 3983
46 RU **2020** N 156

Capoverso 6: è verosimile che diverse questioni inerenti al diritto e ai fatti che si pongono oggi nei processi civili di diritto brevettuale si pongano in futuro anche nella procedura di ricorso. È dimostrato che l'accertamento dei fatti può essere oltremodo oneroso e complesso. Le procedure di ricorso non faranno eccezione e l'onere potrà essere superiore alla media in ragione dell'applicazione del principio dell'esame d'ufficio in alcuni casi. Non si può inoltre escludere che singole procedure di ricorso avranno valori litigiosi elevati (in particolare quelle inerenti i CPC). Per tenere conto dei valori litigiosi elevati nonché della complessità e della portata della materia nelle singole fattispecie, è opportuno attuare le mozioni succitate nel quadro della presente revisione parziale della LBI. In presenza di motivi particolari sarà in futuro possibile superare il limite massimo delle tasse ordinarie fino al doppio[47]. Per le controversie senza interesse pecuniario l'importo massimo è quindi fissato a 10 000 franchi (finora 5000) e per le altre controversie a 100 000 franchi (finora 50 000).

Il nuovo *capoverso 6* ricalca l'articolo 65 capoverso 5 LTF per le tasse di decisione del TAF, del TFB e del TPF.

Art. 64

Con una modifica di natura redazionale esplicitiamo che l'eccezione menzionata riguarda unicamente le competenze. I tribunali enumerati disciplinano i dettagli relativi agli indennizzi, ma non possono derogare all'articolo 64. In ragione della sua autonomia il TFB determina da sé le tasse di giudizio e gli indennizzi nel suo ambito di competenza. Nel *capoverso 5* introduciamo quindi il TFB tra le eccezioni.

Art. 65

Capoverso 4: in analogia all'articolo 123 del codice di procedura civile, la prescrizione del diritto dell'ente pubblico al rimborso delle spese processuali prese a carico nel quadro del patrocinio gratuito è disciplinata esplicitamente a fini di chiarezza.

Capoverso 5: con una modifica di natura redazionale specifichiamo che l'eccezione menzionata riguarda unicamente le competenze. I tribunali enumerati disciplinano i dettagli relativi alla determinazione degli onorari e delle spese, ma non possono derogare all'articolo 65. In ragione della sua autonomia il TFB determina da sé onorari e spese nel suo ambito di competenza. Nel capoverso 5 introduciamo quindi il TFB tra le eccezioni.

5.4 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale

Art. 6

Il *capoverso 1* evoca il principio della separazione personale dei poteri (art. 144 Cost.) e determina, tra le altre incompatibilità, che i giudici del TAF non possono avere altri

47 Cfr. Messaggio del 15 giugno 2018 concernente la modifica della legge sul Tribunale federale; FF **2018** 3925, qui 3940

rapporti di lavoro con la Confederazione. In virtù della proposta revisione una stessa persona potrà esercitare contemporaneamente la funzione di giudice a tempo parziale per il TAF e per il TFB (si veda oltre il commento all'art. 10 cpv. 1 D-LTFB). A questo fine proponiamo di introdurre un'eccezione nel capoverso 1.

Art. 32

Nell'articolo 32 sono regolate le eccezioni alla competenza generale del TAF di deliberare sulle questioni di diritto amministrativo federale. L'attuale elenco di eccezioni nel capoverso 1 è completato con la *lettera k*, secondo cui il ricorso contro le decisioni emanate dall'IPI in applicazione della LBI è inammissibile. Le decisioni dell'IPI saranno impugnabili mediante ricorso davanti al TFB. Il TAF rimarrà tuttavia l'autorità di ricorso per le decisioni relative agli altri ambiti del diritto della proprietà intellettuale, segnatamente per le decisioni emanate in applicazione della LPM e della LDes nonché della LBI se non sono emanate dall'IPI.

Art. 33

Per gli stabilimenti della Confederazione, l'articolo 33 lettera b disciplina la ricevibilità dei ricorsi dinanzi al TAF contro le decisioni del Consiglio federale concernenti la revoca del mandato di un membro del più alto organo di gestione (consiglio di amministrazione o Consiglio d'Istituto) dello stabilimento in questione. I membri del Consiglio d'Istituto dell'IPI sono nominati e revocati dal Consiglio federale (cfr. art. 3 LIPI e art. 1 dell'ordinanza del 25 ottobre 1995[48] sull'organizzazione dell'Istituto federale della proprietà intellettuale [OIPI]). Poiché tutt'oggi non esiste una normativa specifica in merito alla revoca dei membri del Consiglio d'Istituto, la lettera b è completata con un nuovo *numero 11*. Non riteniamo necessario prevedere una disposizione analoga per la funzione di direttore dell'IPI, poiché la fine di tale rapporto di lavoro è retta dall'articolo 33 lettera a. I rapporti di lavoro con gli altri membri della direzione sono rescissi dal Consiglio d'Istituto in applicazione dell'articolo 33 lettera e.

5.5 Legge sul Tribunale federale dei brevetti del 20 marzo 2009

Ingresso

Secondo il nuovo diritto, il TFB sarà la nuova autorità della Confederazione competente per i ricorsi di diritto amministrativo in ambito brevettuale. L'ingresso è quindi integrato con il rimando all'articolo 191*a* capoverso 2 Cost.

48 RS **172.010.311**

Art. 1

Poiché il disegno prevede che il TFB sia competente anche per i ricorsi amministrativi in materia brevettuale, il *capoverso 1* viene integrato e riformulato per motivi di chiarezza.

Art. 4

I tribunali federali sono finanziati innanzitutto attraverso la riscossione di tasse e, a titolo sussidiario, attraverso i contributi versati dall'ente pubblico a cui appartengono. Nel caso del TFB, i costi attualmente non coperti dalle tasse di giustizia sono finanziati con i contributi dell'IPI prelevati dalle tasse sui brevetti riscosse annualmente. Questo modello di finanziamento di un tribunale federale è unico a livello nazionale.

Poiché il TFB ha lo scopo di rafforzare la protezione brevettuale ed è quindi nell'interesse di tutti gli utenti del sistema brevettuale, nel quadro dell'istituzione di questo tribunale speciale il legislatore svizzero ha optato per un cofinanziamento in base al principio di causalità. L'indipendenza istituzionale del tribunale non era considerata minacciata poiché il TFB, in qualità di tribunale civile di prima istanza, non riesamina le decisioni dell'IPI.

Con la proposta revisione parziale della LBI e la conseguente revisione parziale della LTFB la situazione cambia completamente. Oltre che delle controversie civili il TFB si occuperà anche dei ricorsi di diritto amministrativo. L'IPI diventa quindi l'istanza direttamente precedente il TFB. Alla luce di ciò, il cofinanziamento del TFB da parte dell'IPI potrebbe scalfire l'indipendenza istituzionale del tribunale.

Per questo motivo, il disegno prevede che il disavanzo non coperto dalle tasse di giustizia sia completamente a carico del bilancio della Confederazione. Il vigente articolo 4 è quindi abrogato. Grazie a questa modifica, il finanziamento di tutti i tribunali federali sarà nuovamente uniforme.

Art. 8

Capoverso 2: le risorse di personale sono tra le misure organizzative che un tribunale può adottare affinché sia garantito il rispetto dell'indipendenza giudiziaria. Con la nuova competenza per le procedure di ricorso di diritto amministrativo in materia di brevetti, il carico di lavoro del TFB è destinato ad aumentare (cfr. n. 6.2.1). Le ipotesi sul numero dei casi sono tuttavia caratterizzate da incertezza. Qualora venissero presentati pochi ricorsi, il TFB sarebbe in grado di gestire la mole di lavoro con i due giudici ordinari. Se tuttavia nel lungo termine la mole di lavoro dovesse aumentare, potrebbero essere necessarie ulteriori risorse di personale. Per garantire che il tribunale disponga delle risorse necessarie anche in futuro, proponiamo di ancorare nella LTFB la possibilità di eleggere al massimo due giudici ordinari supplementari. In virtù del disegno, il TFB si comporrà quindi di un minimo di due a un massimo di 4 giudici ordinari.

Il supplementare tasso occupazionale pari al 200 per cento per i giudici ordinari non potrà essere ripartito ad esempio tra tre persone. I giudici ordinari potranno tuttavia continuare a essere impiegati a tempo pieno o a tempo parziale (art. 17 cpv. 1 D-LTFB).

Il numero dei giudici non di carriera, invece, non richiede un adeguamento della legge. Il diritto vigente garantisce la necessaria flessibilità.

Art. 9

La consultazione delle cerchie interessate e delle organizzazioni di cui al *capoverso 4* è tesa ad aiutare la Commissione giudiziaria e l'Assemblea federale a valutare se i singoli candidati dispongono delle conoscenze comprovate necessarie in materia di diritto dei brevetti di cui all'articolo 8 capoverso 1 LTFB. Poiché, in virtù del presente disegno, il TFB diventa autorità di ricorso per le decisioni dell'IPI in materia di diritto brevettuale, affinché sia garantita l'indipendenza istituzionale del tribunale, l'IPI è stralciato dall'elenco nel capoverso 4. Per il resto, questa disposizione ha dato buoni risultati nella pratica, in particolare nell'ambito della preparazione dell'elezione dei giudici non di carriera.

Art. 10

Il *capoverso 1* precisa il principio costituzionale della separazione dei poteri, in particolare della separazione personale dei poteri (art. 144 Cost.). Alla luce della nuova competenza del TFB (art. 26 cpv. 5 D-LTFB), proponiamo di completare l'attuale elenco delle incompatibilità. Per evitare conflitti di interesse i giudici non potranno essere impiegati dall'IPI o essere membri del suo Consiglio d'Istituto (istanze inferiori rispetto al TFB).

L'elenco nel capoverso 1 include anche i rapporti di lavoro con l'Amministrazione federale centrale (art. 2 cpv. 3 LOGA a contrario). Tuttavia, rispetto alla regolamentazione parallela valida per il TAF (art. 6 cpv. 1 LTAF), il campo di applicazione è stato deliberatamente ristretto: diversamente dal TAF, il TFB, in qualità di tribunale specializzato in diritto brevettuale, è competente solo in un ambito limitato e ben definito. In questo contesto le competenze tecniche dei giudici non di carriera contribuiscono in maniera considerevole alla qualità della composizione del collegio giudicante. Di conseguenza per il TFB è indispensabile trovare un numero sufficiente di giudici specializzati qualificati. I professionisti qualificati molto spesso svolgono attività di insegnamento e di ricerca, in particolare presso i politecnici federali. Escludere queste persone dalla carica di giudice, restringerebbe inutilmente la rosa dei potenziali candidati. Evitare che succeda è una delle preoccupazioni centrali fin dalla creazione del TFB[49].

Qualora il TFB dovesse impiegare giudici ordinari supplementari, un solo tempo parziale dovrebbe essere sufficiente in ragione del previsto numero di casi. Con l'inasprimento delle regole in materia di incompatibilità, per il TFB sarà sempre più difficile trovare candidati qualificati per una posizione a tempo parziale. Per contrastare questa situazione ragionevolmente, il disegno prevede che una stessa persona possa contemporaneamente rivestire la carica di giudice ordinario a tempo parziale presso il TAF e presso il TFB. Ciò è possibile perché i due tribunali sono indipendenti l'uno dall'altro

49 FF **2008** 349, qui 368 e 369

nell'iter ricorsuale e non sussistono pertanto conflitti d'interesse. L'articolo 10 capoverso 1 è quindi modificato in modo tale che l'incompatibilità riguardi solo chi lavora per il TF.

Allo stesso modo anche l'articolo 6 capoverso 1 D-LTAF viene integrato con una riserva che consente a una persona di avere un rapporto di lavoro sia con il TAF sia con il TFB.

Nel *capoverso 4* discipliniamo un'incompatibilità centrale per i giudici ordinari. Ai sensi del capoverso 5, i giudici ordinari impiegati a tempo pieno non possono in generale esercitare altre attività lucrative. Il capoverso 4 è quindi rilevante unicamente per i giudici ordinari impiegati a tempo parziale. Per evitare conflitti di interesse, il divieto per i giudici ordinari di esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio varrà anche per la rappresentanza davanti all'autorità (di diritto amministrativo) inferiore, ossia l'IPI; proponiamo di integrare il capoverso 4 di conseguenza.

Art. 13

Per garantire l'uniformità all'interno della legge, le forme maschile e femminile sono invertite nel capoverso 2 del testo tedesco. Si tratta di una modifica di natura redazionale.

Art. 17

L'articolo 17 è modificato su modello dell'articolo 13 LTAF (rubrica e cpv. 1 e 2).

Il tenore del vigente articolo 17 è ripreso senza modifiche nel *capoverso 3.* Nei capoversi 1 e 2 rendiamo esplicito il diritto vigente secondo cui i giudici ordinari possono esercitare la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

Il *capoverso 2* sancisce altresì che il tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione nel corso del mandato. La modifica è tesa a garantire al TFB la flessibilità necessaria per adeguare il grado di occupazione dei giudici ordinari quando le circostanze lo giustificano.

I dettagli del rapporto di lavoro e pertanto anche il grado di occupazione dei giudici ordinari continueranno a essere definiti dalla Commissione giudiziaria sulla base della norma di delega di cui al capoverso 3[50].

Art. 19 e 20

La nuova regolamentazione sul numero di giudici ordinari (art. 8 cpv. 2 D-LTFB) prevede da due a quattro persone. Gli articoli 19 e 20 sono modificati di conseguenza.

Art. 21

Conferendo al TFB la competenza per le procedure di ricorso amministrativo in materia di brevetti (cfr. art. 26 cpv. 5 D-LTFB) rispondiamo a una delle principali richie-

50 Ordinanza del 13 dicembre 2002 sui giudici; RS **173.711.2**

ste avanzate nel quadro della procedura di consultazione. Affinché il collegio giudicante disponga delle competenze specializzate dei giudici non di carriera, proponiamo di applicare le vigenti disposizioni del TFB concernenti il collegio giudicante anche a queste procedure. Si garantisce così che anche i ricorsi (amministrativi) siano trattati da un tribunale specializzato istituzionalizzato. Le modifiche apportate al *capoverso 2* del testo tedesco sono di natura puramente redazionale. Precisano che, qualora il collegio giudicante sia composto di cinque giudici, uno di loro deve possedere una formazione tecnica e un altro una formazione giuridica.

Il *capoverso 5* garantisce in particolare una giurisprudenza uniforme. Il diritto vigente prevede che il collegio giudicante comprenda sempre almeno un giudice ordinario; sono eccettuati i casi di forza maggiore. Questa eccezione è tesa a garantire che il tribunale sia in grado di agire in ogni momento e quindi a garantirne un funzionamento conforme alla legge. Lo stesso deve essere garantito anche nel caso in cui tutti i giudici ordinari siano interessati da una domanda di ricusazione o da un motivo di ricusazione. Benché una situazione simile non si sia finora verificata nella pratica, non si può escludere; proponiamo pertanto di modificare il capoverso 5 di conseguenza.

Art. 23

Nell'ottica di una semplificazione, i contenuti degli articoli 23 e 35 LTFB confluiscono nell'articolo 23. L'articolo 35 LTFB è quindi abrogato. L'articolo 23 è inoltre modificato per tenere conto della nuova competenza del TFB in materia di ricorso.

Nella rubrica, «Giudice unico» è sostituito con «Giudice dell'istruzione».

Nel *capoverso 1* riprendiamo nel primo periodo il contenuto del vigente articolo 35 capoverso 1 primo periodo. Si stabilisce così subito che è il presidente a dirigere il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza. Il secondo periodo combina il vigente articolo 23 capoverso 2 e il contenuto normativo del vigente articolo 35 capoverso 1 secondo periodo. Per garantire l'uniformità a livello di legge, nel testo tedesco viene citata prima la forma femminile e poi quella maschile. Un'ulteriore modifica redazionale tiene conto del fatto che in futuro il TFB potrà essere composto da più di due giudici ordinari (cfr. art. 8 cpv. 2 D-LTFB).

Il *capoverso 2* riprende il contenuto normativo del vigente articolo 23 capoverso 1. La lettera a è completata su modello dell'articolo 23 capoverso 1 lettera b LTAF con la competenza del giudice dell'istruzione di decidere circa la non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili. L'aggiunta della *lettera f* è tesa ad attribuire ai giudici dell'istruzione del TFB le competenze secondo la PA.

Nel *capoverso 3* riprendiamo senza modifiche il tenore del vigente articolo 35 capoverso 2.

Nel *capoverso 4* riprendiamo il contenuto normativo del vigente articolo 23 capoverso 3. Poiché il TFB potrà decidere anche sui ricorsi amministrativi, il campo d'applicazione del capoverso 4 è esplicitamente limitato alle procedure di diritto civile. Questa limitazione si inserisce nel contesto dell'uniformità del diritto di procedura amministrativa, il quale non prevede l'estensione del collegio giudicante nel caso di competenza del giudice unico (cfr. art. 23 LTAF).

Nelle procedure amministrative, l'articolo 39 capoversi 2 e 3 LTAF si applica inoltre in ragione del rimando nell'articolo 27 capoverso 2 D-LFTB.

Art. 25a

La legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza[51] non è direttamente applicabile ai tribunali federali. Si applica al TF, al TAF e al TPF solo in virtù di disposizioni speciali contenute nella LTF, nella LTAF e nella legge del 19 marzo 2010[52] sull'organizzazione delle autorità penali, secondo cui la legge sulla trasparenza è applicabile per analogia nella misura in cui i tribunali adempiano compiti amministrativi o eventuali attività di sorveglianza. Una disposizione specifica in questo senso manca nella LTFB, che viene emendata.

Art. 26

L'articolo 26 disciplina la competenza materiale del TFB. In virtù del diritto vigente questa si limita alle procedure civili in materia brevettuale menzionate nella legge. La competenza in materia di diritto civile è mantenuta. Da un punto di vista redazionale nei *capoversi 1–4* viene tuttavia esplicitato che tale competenza è estesa ai certificati protettivi complementari (art. 140*a*–140*s* LBI). Ciò non è contestato in dottrina e in giurisprudenza[53].

Nel *capoverso 5* è introdotta la competenza del TFB per i ricorsi contro le decisioni emanate dall'IPI in applicazione della LBI. Sono espressamente escluse da questa competenza giurisdizionale speciale le decisioni emanate dall'IPI in applicazione della LPM e della LDes nonché le decisioni emanate da altre autorità in virtù della LBI, quali ad esempio le decisioni dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in virtù degli articoli 86*a*–86*k* LBI. Continuano a essere esclusi dall'ambito di competenza del TFB i procedimenti penali in materia di diritto dei brevetti secondo gli articoli 81–86 LBI.

Art. 27

L'articolo 27 disciplina il diritto procedurale applicabile al TFB. Alla luce dell'estensione dell'ambito di competenza materiale anche ai ricorsi (amministrativi) in materia di brevetti, il *capoverso 1* è limitato alle procedure civili; il codice di procedura civile si applica solo in questo ambito, nella misura in cui la LBI e la LTFB non dispongano altrimenti.

Nel nuovo *capoverso 2* è definito il diritto procedurale applicabile nelle procedure di ricorso amministrativo. Su riserva delle disposizioni della LTFB e della LBI e in ragione del rimando ai capitoli 3 e 4 della LTAF, vige per il TFB lo stesso diritto procedurale che disciplina le procedure davanti al TAF. In questo modo, il legislatore esprime la sua volontà di assoggettare in linea di principio tutte le procedure di ricorso

51 RS **152.3**
52 RS **173.71**
53 DTF **144** III 285; DTF **145** III 451

alle stesse regole procedurali, indipendentemente dal fatto che la giurisdizione in materia di brevetti sia del tribunale amministrativo generale o del tribunale federale specializzato in diritto brevettuale.

L'applicabilità della LTAF è tuttavia circoscritta ai capitoli 3 e 4. Tutte le altre disposizioni, in particolare quella sull'organizzazione e sull'amministrazione del TAF, non si applicano al TFB. Sono fatte salve le disposizioni di diritto amministrativo nella LTFB e nella LBI. L'articolo 59*c* capoverso 2 e l'articolo 59*c*^{bis} D-LBI prevedono disposizioni speciali relative alla procedura di ricorso. Le disposizioni dei capitoli 3 e 4 della LTAF si applicano al TFB a prescindere dal fatto che determinate formulazioni siano orientate al TAF e alla sua organizzazione.

Di conseguenza, in ragione del rimando nell'articolo 37 LTAF, anche la procedura dinanzi al TFB è retta dalla PA (a meno che la LTAF, la LBI o la LTFB non dispongano altrimenti). In merito alle regole di ricusazione, l'articolo 38 LTAF rimanda alle disposizioni della LTF. Pertanto, nella procedura di ricorso dinanzi al TFB, oltre all'articolo 28 D-LTFB si applica anche l'articolo 34 LTF, così come, oltre all'articolo 23 D-LTFB, si applica l'articolo 39 capoversi 2 e 3 LTAF. Le procedure di ricorso amministrativo davanti al TFB sono inoltre rette dagli articoli 40–43 nonché 45–48 LTAF. L'articolo 44 LTAF è invece ancora privo di significato proprio, poiché nelle procedure amministrative il TFB, a differenza del TAF secondo l'articolo 34 LTAF, non è competente per le cause.

Capoverso 3: l'articolo 13 capoverso 1bis PA disciplina l'obbligo di cooperazione delle parti nell'accertamento dei fatti. È esclusa da questo obbligo la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera.

Nella procedura di ricorso la rappresentanza a titolo professionale non è riservata agli avvocati, come nelle procedure civili dinanzi al TFB (art. 29 cpv. 1 LTFB in combinato disposto con l'art. 68 cpv. 2 lett. a del codice di procedura civile), o ai consulenti in brevetti secondo l'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 2009[54] sui consulenti in brevetti, come nelle procedure volte ad appurare la validità di un brevetto. In queste procedure la facoltà di rappresentare è disciplinata dalla PA in ragione dei rimandi nel capoverso 2 e nell'articolo 37 LTAF. Anche un consulente in brevetti può quindi rappresentare le parti o terzi dinnanzi al TFB in una procedura di ricorso. Pare quindi logico che l'articolo 13 capoverso 1bis PA valga per analogia anche per gli oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il proprio consulente in brevetti. Questo a condizione che il consulente in brevetti in questione sia autorizzato a esercitare la rappresentanza ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 LTFB e che eserciti la professione a titolo indipendente.

Capoverso 4: secondo l'articolo 61 capoverso 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. In questo contesto è a discrezione dell'autorità di ricorso decidere in modo riformatorio o cassatorio[55].

54 RS **935.62**
55 DTF 131 V 407, consid. 2.1.

Il disegno abolisce l'attuale procedura di opposizione dinnanzi all'IPI e prevede, anche per i terzi, un diritto di ricorso esteso. Poiché l'analisi da parte di terzi di un brevetto pubblicato è impegnativa in termini di tempo, in virtù dell'articolo 59*c* capoverso 2 D-LBI sarà possibile interporre ricorso entro quattro mesi dalla pubblicazione della registrazione del brevetto.

Qualora il TFB accogliesse un ricorso contro una decisione di rifiuto o di irricevibilità dell'IPI, gli interessi giuridici di terzi potrebbero essere, in singoli casi, toccati, qualora il TFB decidesse di riformare la decisione. In questo caso i terzi dovrebbero chiedere al TFB di essere informati sulla decisione a posteriori e potrebbero impugnarla dinnanzi al TF. Gli interessi dei terzi non sarebbero tuttavia sufficientemente considerati.

I terzi devono potersi avvalere del loro diritto di ricorso in ogni caso. In deroga all'articolo 61 capoverso 1 PA, pare dunque ragionevole prevedere che il TFB emani sempre una decisione cassatoria quando accoglie un ricorso contro una decisione di rifiuto o di irricevibilità dell'IPI. Ciò obbliga l'IPI a emanare una nuova decisione di merito e i terzi sono liberi di interporre ricorso al TFB entro quattro mesi dalla pubblicazione della registrazione del brevetto.

Art. 28

Nell'articolo 28 introduciamo, a complemento delle regole di ricusazione del codice di procedura civile, un motivo di ricusazione supplementare. In ragione della nuova competenza del TFB nelle procedure di ricorso contro le decisioni dell'IPI in materia brevettuale, la disposizione è invocabile in ragione dei rimandi nell'articolo 27 capoverso 2 D-LTFB e nell'articolo 38 LTAF e a complemento dell'articolo 34 LTF.

Materialmente, il motivo di ricusazione è esteso all'insieme del personale giudiziario, cioè anche ai giudici ordinari e ai cancellieri. Una limitazione dei motivi di ricusazione ai giudici non di carriera non pare giustificato; anche i giudici ordinari possono esercitare la loro funzione a tempo parziale ed essere quindi interessati da questo motivo di ricusazione allo stesso modo dei giudici non di carriera[56].

Lo stesso vale per i cancellieri del TFB, a meno che esercitino già la loro funzione a tempo pieno. I cancellieri hanno in particolare voto consultivo e redigono le decisioni del TFB (art. 24 LTFB). La partecipazione dei cancellieri alle decisioni del TFB è quindi ancorata nella legge. Anche loro sono pertanto soggetti ai motivi di ricusazione e sono quindi annoverati nell'articolo 28[57]. La disposizione subisce altre modifiche di natura redazionale.

Art. 29

Il *capoverso 1* garantisce che anche i consulenti in brevetti che esercitano la professione a titolo indipendente possano rappresentare le parti dinanzi al TFB nei procedimenti civili volti ad appurare la validità di un brevetto. La PA non prevede nulla in

56 Cfr. Calame, Thierry / Hess-Blumer, Andri / Stieger, Werner (ed.) (2013): Patentgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar. Basilea: Helbing Lichtenhahn Verlag, n. marg. 19 in merito all'art. 28.

57 Cfr. Decisione del TF 4P.35/2006 del 24 marzo 2006 consid. 2.3, con rimandi.

questo senso nel disciplinamento della rappresentanza. Secondo l'articolo 11 capoverso 1 PA le parti possono farsi rappresentare in ogni stadio del procedimento. Limitare la cerchia dei rappresentanti legittimati nelle procedure di ricorso (amministrativo) non è necessario. Pertanto, nel capoverso 1 si specifica che questa regolamentazione continua ad applicarsi solo nelle procedure civili.

Nella disposizione precisiamo inoltre che i consulenti in brevetti possono rappresentare le parti dinanzi al TFB anche nei procedimenti volti ad appurare la validità di un CPC, purché l'indipendenza dell'attività sia garantita.

Sezione 4: Spese giudiziarie e patrocinio gratuito nelle procedure di diritto civile

Le spese processuali relative alle procedure di ricorso sono disciplinate nella nuova sezione 5 della legge. Di conseguenza, il titolo del capoverso 4 è limitato alle cause civili.

Art. 34

In linea con la regolamentazione vigente nel codice di procedura civile, nel *capoverso 2* si precisa che anche nelle procedure civili dinanzi al TFB, con la remunerazione del patrocinatore da parte della cassa del tribunale il diritto al rimborso passa alla Confederazione. Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in dieci anni dalla chiusura della procedura con decisione passata in giudicato.

Sezione 5: Spese giudiziarie nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo

Nelle procedure di ricorso dinanzi al TFB, vigono disposizioni riguardo alle spese processuali diverse rispetto a quelle valide nelle cause civili. La sezione 4 è quindi limitata alle cause civili, mentre per le procedure di ricorso amministrativo è introdotta una nuova sezione 5.

Art. 34a

Nei capitoli 3 e 4 della LTAF non sono previste disposizioni relative a spese processuali e indennità. Mediante i rimandi nell'articolo 27 capoverso 2 D-LTFB e nell'articolo 37 LTAF, alle spese giudiziarie nelle procedure di ricorso amministrativo dinanzi al TFB si applicano pertanto le disposizioni della PA. Per ragioni di chiarezza, tale principio è ancorato nell'articolo 34*a*.

Si tiene inoltre conto di una peculiarità tesa a garantire la parità di trattamento tra la rappresentanza delle parti e la rappresentanza nelle procedure civili dinanzi al TFB. Di conseguenza la remunerazione dei consulenti in brevetti si calcola per analogia a quella di un avvocato per la sua rappresentanza a titolo professionale (onorario degli avvocati), purché la professione di consulente in brevetti sia esercitata a titolo indipendente ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 LTFB. Nelle procedure di ricorso, l'esercizio indipendente della professione non è certo considerato una condizione della rappresentanza a titolo professionale, ma il tribunale deve tenerne conto per il calcolo della remunerazione se sono presentati documenti idonei secondo l'articolo 29 capoverso 2 LTFB.

Del resto, la delega di competenze al TFB per definire le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni è disciplinata dalle modifiche apportate alla PA. Di conseguenza non occorre prevedere una delega di competenze separata nella LTFB.

Art. 35

Il contenuto normativo dell'articolo 35 è ripreso nell'articolo 23 D-LTFB; l'articolo 35 è pertanto abrogato.

Art. 36

Il campo di applicazione del *capoverso 1* è limitato alle procedure civili poiché la lingua del procedimento è determinata secondo altri principi nelle procedure di ricorso (cfr. cpv. 1bis). Del resto, sia nel capoverso 1 che nel capoverso 3 è specificato che la scelta della lingua della procedura e l'accordo per l'utilizzo della lingua inglese sono di competenza del giudice istruttore.

Nelle procedure di ricorso dinanzi al TFB la lingua della decisione impugnata determina in linea di massima la lingua della procedura. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Il nuovo *capoverso 1bis* ripete, per ragioni di chiarezza, questa regola già enunciata nell'articolo 33*a* capoverso 2 PA, che si applica anche alle procedure di ricorso dinanzi al TFB in virtù dei rimandi nell'articolo 27 capoverso 2 D-LTFB e nell'articolo 37 LTAF.

Va notato altresì che i capoversi 2–4 si applicano anche alle procedure di ricorso (nell'ottica di una disposizione di diritto speciale). La lingua inglese può quindi essere utilizzata se il tribunale e le parti vi acconsentono.

Art. 37

Nel *capoverso 2* viene esplicitato che le parti possono esprimersi in merito alla perizia anche oralmente. La disposizione vigente secondo cui il parere deve essere presentato in forma scritta non tiene sufficientemente conto degli eventuali casi urgenti nelle udienze e non si giustifica in relazione allo scopo della disposizione.

Nel caso in cui faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi (art. 183 cpv. 3 del codice di procedura civile). Il *capoverso* 3 obbliga il TFB a mettere a verbale i pareri dei giudici esperti. Ciò sarà valido anche per le procedure di ricorso. La modifica al capoverso 3 è di natura puramente redazionale; poiché il parere dei giudici con formazione tecnica si basa sulle loro particolari conoscenze tecniche, si rinuncia a menzionarle nuovamente.

Art. 38

L'articolo 38 si applicherà anche alle procedure di ricorso. Poiché non c'è motivo per cui la forma del parere debba essere limitata alla forma scritta, la precisazione è stralciata.

Art. 39

La modifica nel *capoverso 3* è di natura puramente redazionale (stralcio della data).

Art. 41a

Conformemente al principio generale di diritto intertemporale, il nuovo diritto procedurale si applica immediatamente. Con l'eccezione della modifica dell'iter ricorsuale nella procedura amministrativa litigiosa, il diritto procedurale applicabile non subisce modifiche rilevanti. La procedura è retta in linea di principio dalle stesse disposizioni procedurali che attualmente vigono per il TAF (cfr. art. 27 cpv. 2 e 3 D-LTFB). Ciononostante la modifica dell'iter ricorsuale interrompe la continuità tra il sistema attuale e il nuovo sistema. Per questo motivo nel *capoverso 1* si prevede che per le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore della modifica venga applicato il diritto previgente. In questo modo è altresì reso chiaro che le procedure di ricorso amministrativo contro brevetti rilasciati dall'IPI ai sensi della LBI modificata, rientrano nella giurisdizione del TFB specializzato in materia di brevetti.

Il capoverso 2 comprende una disposizione transitoria per i giudici che al momento dell'entrata in vigore della presente revisione appartengono al TFB. La disposizione si applica anche nel caso di una loro rielezione. Una modifica delle disposizioni sull'incompatibilità non deve influire sullo stato giuridico dei giudici scelti. Poiché al momento della loro elezione adempiono i requisiti in materia di incompatibilità, il loro stato giuridico deve essere tutelato. Questa disposizione transitoria non modifica le disposizioni sulla ricusazione applicabili nei singoli casi.

6 Ripercussioni

6.1 In generale

Le ripercussioni del presente disegno dipendono in prima linea dall'evoluzione della domanda di titoli di protezione validi in Svizzera. Attualmente gli utenti del sistema dei brevetti hanno la possibilità di rivolgersi all'IPI per ottenere un brevetto svizzero con esame parziale o all'UEB per ottenere un BE con esame completo. Oltre il 90 per cento dei depositanti opta per la via europea[58], mentre il rimanente 10 per cento, perlopiù PMI attive localmente, sceglie la via nazionale. Si presuppone che l'introduzione del brevetto con esame completo avrà un impatto limitato sulle scelte di deposito degli utenti e, di conseguenza, su questa proporzione.

Le informazioni utilizzate per la valutazione delle ripercussioni sono tratte da alcuni studi eseguiti su mandato dell'IPI. Uno di questi ha esaminato le diverse possibilità di

58 Consultabile su: www.ipi.ch > Servizi > Pubblicazioni > Statistiche > Brevetti (stato: 18.8.2022).

ottimizzazione del sistema dei brevetti svizzero[59], mentre gli altri sono l'analisi d'impatto della regolamentazione sull'opzione di attuazione messa in consultazione il 14 ottobre 2020 (AIR I)[60] nonché quella sul presente disegno (AIR II)[61].

Nel quadro dell'AIR I, ai depositanti di brevetti è stato chiesto, in un sondaggio approfondito, di scegliere tra il modello d'utilità, il brevetto svizzero con esame completo o il BE (l'attuale brevetto con esame parziale non era più una possibilità). La situazione iniziale attuale è tuttavia un'altra poiché il brevetto con esame parziale rimane disponibile, pur con qualche modifica. Per motivi di tempo e risorse si è tuttavia rinunciato a condurre un altro sondaggio approfondito per l'AIR II.

Rispetto all'opzione messa in consultazione si ipotizza che la presente proposta influirà in misura nettamente meno incisiva sulla domanda. Pare plausibile che la maggioranza delle domande di brevetto nazionali sarà sottoposta a un esame parziale. Questo perché, per i depositanti, l'onere per ottenere un brevetto con esame parziale è intrinsecamente inferiore rispetto a quello per ottenere un brevetto con esame completo, benché l'effetto protettivo sia lo stesso.

Si ritiene ciononostante che una parte di depositanti nazionali sfrutteranno la nuova possibilità di ottenere un brevetto con esame completo. Il punto di forza del brevetto con esame completo consiste nel fatto che, in caso di contenzioso, comporta meno rischi (con maggiori possibilità di superare un riesame giudiziario). Verosimilmente saranno soprattutto le PMI interessate a una protezione locale ma affidabile a richiedere il brevetto con esame completo. Questo tipo di brevetto rende le PMI con ambizioni di espansione più interessanti agli occhi degli investitori.

Per stimare la grandezza di questo gruppo di depositanti non è possibile fare affidamento sui valori di altri Paesi: un sistema con esame completo facoltativo non è la norma. Si stima quindi che il 10 per cento delle nuove domande nazionali sarà sottoposto a un esame completo.

I depositanti, tra cui le PMI focalizzate sul mercato interno, che finora avevano la possibilità di ottenere un brevetto con esame completo solo chiedendo un BE con effetto in Svizzera all'UEB, potrebbero optare per il brevetto svizzero con esame completo. Rispetto al BE, il brevetto svizzero con esame completo presenta il vantaggio per le PMI di essere meno costoso e di essere rilasciato più rapidamente. L'AIR I dà qualche spunto per quantificare questo spostamento della domanda. Per questo aspetto, infatti, l'effetto incentivante del nuovo sistema dei brevetti è invariato rispetto alla consultazione. Secondo il sondaggio del 2020, il 6 per cento dei BE sarà sostituito da un brevetto svizzero con esame completo. Se l'UEB ricevesse 5000 domande di

59 Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (ed.) (2015): Optimierungspotenziale des nationalen Schweizer Patentsystems. Berna. Consultabile in tedesco su: www.ipi.ch > Servizi > Pubblicazioni > Pubblicazioni dell'Istituto > No. 8 Potenziale di ottimizzazione del sistema dei brevetti (05.2015) (stato: 18.8.2022).

60 Polynomics (2021): Regulierungsfolgeabschätzung zur Patentrechtsreform aufgrund der Motion Hefti 19.3228 «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» (RFA I). Berna. Consultabile in tedesco su: www.ipi.ch > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei brevetti > Revisione della legge sui brevetti (stato: 9.9.2022).

61 Polynomics (2022): Ergänzende Regulierungsfolgeabschätzung zur Patentrechtsreform aufgrund der Motion Hefti 19.3228 «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» (RFA II). Berna. Consultabile in tedesco su: www.ipi.ch > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei brevetti > Revisione della legge sui brevetti (stato: 9.9.2022).

brevetto da depositanti provenienti dalla Svizzera, sarebbero quindi 300 i brevetti svizzeri con esame completo rilasciati in più.

Tra gli altri aspetti da considerare c'è il fatto che da diversi anni il numero di domande di brevetti nazionali è in calo. Se nel 2000 le domande di brevetto nazionali erano ancora 2551, nel 2010 sono state 2192 e nel 2020 solo 1590. Il calo annuo tra il 2010 e il 2020 si attesta in media al 3,2 per cento. Non è chiaro se questa tendenza è destinata a durare o addirittura a prendere velocità spinta dagli elevati costi iniziali. L'introduzione della ricerca obbligatoria e della possibilità per i terzi di chiedere un esame completo potrebbe inoltre avere un impatto sul numero di domande di brevetto di bassa qualità. Infine, la domanda effettiva dipenderà da altri fattori come i costi effettivi, la qualità delle procedure e il contesto economico.

Viste queste premesse, di seguito si considerano diversi scenari che coprono diverse possibili evoluzioni della domanda. Le informazioni raccolte nel quadro dell'AIR I sugli effetti di sostituzione attesi e gli scenari definiti permettono di trarre conclusioni sulle ripercussioni per le autorità, le cerchie interessate e l'economia.

Gli scenari seguenti si fondano sulla media di domande per cui sono effettivamente state pagate le tasse di deposito (2018–2020: 1459). Si parte inoltre dal presupposto che, come finora, circa la metà delle domande è ritirata prima dell'effettivo esame del brevetto. Ciò è dovuto al fatto che nel corso della procedura di rilascio può succedere che il settore interessato subisca delle variazioni o che il brevetto non soddisfi le condizioni di registrazione ecc. Per il resto si ipotizza, come già menzionato, che per il 10 per cento delle domande sarà chiesto l'esame completo, mentre per la quota rimanente sarà eseguito un esame parziale.

- *Scenario 1 «status quo»*: la domanda di titoli di protezione nazionali resta stabile, la revisione rende più attrattivo il sistema di brevetti svizzero, il che ferma il calo di domande.
- *Scenario 2 «statu quo e sostituzione BE»:* rispetto allo scenario 1 diversi depositanti sostituiscono il BE con un nuovo brevetto svizzero con esame completo. Per quantificare questo effetto sostitutivo si utilizzano i risultati del sondaggio condotto nel quadro dell'AIR I: il 6 per cento circa dei BE è convertito in brevetti svizzeri con esame completo.
- *Scenario 2 «tendenza calante»:* la tendenza calante degli scorsi anni si conferma, rafforzata dall'incremento delle tasse iniziali (ricerca) e dal sistema di autoregolazione previsto dal nuovo sistema (anche i terzi possono chiedere un esame completo sulla scorta dei risultati della ricerca, che sono pubblici). Ne risulta una riduzione del 10 per cento delle domande nazionali.
- *Scenario 4 «tendenza calante e sostituzione dei BE»:* rispetto allo scenario 3 un certo numero di BE è inoltre sostituito con un nuovo brevetto svizzero con esame completo, analogamente a quanto prevede lo scenario 2.

La tabella 1 riassume gli scenari e le cifre relative a ricerche ed esami:

Scenario	Domande pagate	Domande in corso di procedura di rilascio*	Quota EP**	Quota EC***	Passaggio da BE a IPI	Numero di ricerche	Numero di EP	Numero di EC
1	1459	730	90%	10%	0	1459	657	53
2	1459	730	90%	10%	300	1759	657	223[x]
3	1313	657	90%	10%	0	1313	591	66
4	1313	657	90%	10%	300	1613	591	216[xx]

[*] Il «tasso di riduzione» si attesta al 50%; [**] esame parziale; [***] esame completo; [x] (1459 * 0,5 * 0,1) + (300 * 0,5); [xx] (1313 * 0,5 * 0,1) + (300 * 0,5)

Tabella 1: numero atteso di domande nazionali presentate all'IPI secondo lo scenario.

6.2 Ripercussioni per la Confederazione

6.2.1 Ripercussioni finanziarie

Ripercussioni per l'IPI

L'IPI è il centro di competenza della Confederazione in materia di proprietà intellettuale (art. 2 cpv. 1 lett. b LIPI). Esamina, rilascia e gestisce i diritti di proprietà industriale, e dunque anche il brevetto nazionale svizzero. L'IPI non dipende dal bilancio della Confederazione (art. 1 LIPI) e si finanzia prevalentemente tramite la riscossione di tasse. A seconda degli scenari, la revisione potrebbe comportare spese supplementari per l'IPI, che, in ragione della sua già ricordata autonomia, non avrebbero però ripercussioni sulle finanze federali.

I costi per l'introduzione del brevetto con esame completo sono essenzialmente determinati dalle spese di adeguamento di processi interni, delle direttive di esame, dei sistemi informatici e di comunicazione agli utenti del sistema dei brevetti e del pubblico. Dal momento che anche nel sistema vigente i depositanti possono chiedere che sia eseguita una ricerca, l'IPI dispone già delle competenze necessarie in questo ambito. Siccome le spese per l'introduzione del suddetto esame completo possono essere sostenute tramite il budget corrente, di seguito ci si concentrerà sui costi ricorrenti.

Per l'IPI, il fabbisogno di nuovi collaboratori descritto al numero 6.6.2. comporta costi supplementari per il personale. Prevedendo costi totali di circa 200 000 franchi per equivalente a tempo pieno (ETP), a seconda dello scenario si prevedono i seguenti costi ricorrenti supplementari:

- *Scenario 1:* 2,4 milioni di franchi
- *Scenario 2:* 3,8 milioni di franchi
- *Scenario 3:* 1,8 milioni di franchi
- *Scenario 4:* 3,2 milioni di franchi

A questi costi supplementari corrispondono entrate supplementari. Le entrate dell'IPI generate dalle tasse sono composte dalle tasse di deposito e dalle tasse di mantenimento (tasse annuali, incluse quelle per i BE, che rappresentano di gran lunga la voce principale delle entrate dell'IPI). La definizione dell'ammontare delle tasse compete al Consiglio d'Istituto dell'IPI e al Consiglio federale (art. 4 cpv. 3 in combinato disposto con art. 13 cpv. 3 LIPI). Il Consiglio d'Istituto valuta regolarmente la situazione finanziaria dell'IPI. In ultima analisi, l'obiettivo è che l'IPI disponga di un capitale proprio adeguato e di un bilancio equilibrato.

La tassa unica dovuta al momento del deposito della domanda di brevetto nonché le tasse annuali ricorrenti sono piuttosto basse nei primi anni dopo il deposito e non coprono i costi. In questa fase, infatti, il successo di un'invenzione è ancora un'incognita. Con il passare del tempo, di norma, l'utile generato dal prodotto protetto da brevetto inizia a crescere. Per questo motivo iniziano parallelamente ad aumentare anche le tasse ricorrenti, segnatamente le tasse di mantenimento annuali. Gli stessi principi valgono per la definizione delle tasse nel nuovo sistema dei brevetti. Poiché l'importo delle tasse per il brevetto con esame parziale o completo non è ancora stato definito, al momento non è possibile fornire indicazioni precise riguardo alle ripercussioni sugli introiti dell'IPI.

Si delinea invece una modifica della struttura delle tasse, determinata dall'introduzione della ricerca obbligatoria e dell'esame completo facoltativo. Si prevede tuttavia che le tasse dell'IPI per il deposito e la ricerca restino ai livelli attuali in virtù dei principi sopra descritti. In contropartita i depositanti riceveranno in ogni caso un rapporto di ricerca e un parere dell'IPI. Questo riassumerà i principali risultati della ricerca e sarà una preziosa fonte di informazione supplementare. L'introduzione della ricerca obbligatoria e del parere non comporta dunque direttamente un aumento delle tasse (in particolare per quel che riguarda il brevetto svizzero con esame parziale). In linea con i risultati della procedura di consultazione, l'IPI proporrà invece un nuovo pacchetto di prestazioni a condizioni più o meno simili rispetto a quelle attuali. Per quel che concerne l'esame relativo al contenuto bisogna tuttavia distinguere tra esame parziale ed esame completo. Rispetto all'esame relativo al contenuto attuale, l'esame completo, in ragione della sua complessità, potrebbe rivelarsi più costoso. Per l'esame parziale non si prevedono invece variazioni.

Il nuovo pacchetto di prestazioni comporta un notevole aumento dell'onere per l'IPI nel contesto della procedura di deposito. Poiché le relative tasse coprono solo una parte dei costi sostenuti dall'IPI, in termini di valori assoluti, la copertura dei costi sostenuti per le prestazioni fornite è inferiore. Si prevede che l'IPI compensi il disavanzo reindirizzando una parte leggermente superiore dei flussi finanziari dalle tasse annuali verso la procedura di deposito, come illustrato più avanti. Ne beneficeranno soprattutto le PMI che sono all'inizio della loro attività di innovazione e non si sono ancora affermate nel sistema dei brevetti.

Per il calcolo delle entrate supplementari dell'IPI, a questo punto si fanno solo ipotesi. Il Consiglio d'Istituto dell'IPI e il Consiglio federale stabiliranno le tasse definitive al momento opportuno. Per la domanda e la ricerca comprensiva del parere si prevede un costo di 700 franchi (attualmente domanda e ricerca senza parere: 700 franchi), per l'esame parziale un costo di 400 franchi e per l'esame completo un costo di 700 franchi

(attualmente esame relativo al contenuto: 500 franchi). Su questa base, i costi obbligatori totali, comprensivi di domanda, ricerca, parere ed esame parziale, ammonterebbero a 1100 franchi (attualmente 700 franchi di cui 200 franchi di tassa di deposito e 500 franchi di tassa d'esame). Le entrate supplementari, generate principalmente dalle tasse di ricerca, potrebbero quindi situarsi tra 0,4 e 0,9 milioni di franchi, a seconda dello scenario. Cade infine il contributo di copertura del disavanzo del TFB pagato dall'IPI secondo l'articolo 4 LTFB, che negli ultimi anni è ammontato a 0,8 milioni di franchi [62].

La tabella 2 fornisce un quadro riassuntivo delle cifre rilevate:

	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4
Fabbisogno di risorse in ETP	12	19	9	16
Fabbisogno di risorse in franchi	-2,4 mio.	-3,8 mio.	-1,8 mio.	-3,2 mio.
Entrate supplementari in franchi	+0,6 mio.	+0,9 mio.	+0,4 mio.	+0,8 mio.
Soppressione del contributo di copertura del disavanzo del TFB in franchi	+0,8 mio.	+0,8 mio.	+0,8 mio.	+0,8 mio.
Costi supplementari netti in franchi	-1,0 mio.	-2,1 mio.	-0,6 mio.	-1,6 mio.

Tabella 2: costi supplementari attesi per l'IPI dopo l'introduzione delle modifiche

Secondo la tabella 2, i costi supplementari netti sono compresi tra 0,6 e 2,1 milioni di franchi svizzeri, a condizione che le tasse (una tantum) di deposito, ricerca ed esame non divergano significativamente da quelle attuali e che sia soppresso il contributo di copertura del disavanzo del TFB. Se queste tasse venissero aumentate per compensare i costi supplementari, ciò sarebbe in contraddizione con il principio sopra delineato, secondo il quale le tasse sui brevetti una tantum in particolare sono mantenute basse o inferiori rispetto alla copertura dei costi. Come già detto, sono più adatte a coprire i costi supplementari le tasse di mantenimento riscosse per la durata del brevetto, al massimo 20 anni, che maturano nel momento in cui il brevetto è effettivamente redditizio. Si stima che le tasse di mantenimento dovrebbero aumentare tra il 2 e l'8 per cento per coprire i costi supplementari previsti (le entrate derivanti dalle tasse negli ultimi anni sono ammontate a circa 26,5 milioni di franchi)[63]. In entrambi i casi, si tratta di stime per determinare l'ordine di grandezza dell'aumento delle tasse. Visti i buoni risultati finanziari conseguiti, il 1° luglio 2019 l'IPI ha ridotto le tasse di mantenimento[64]. Dopo la revisione, in base alle stime, le tasse dovrebbero nuovamente assestarsi su livelli simili a quelli degli anni precedenti al 2020. Dai risultati del sondaggio condotto nel quadro dell'AIR I emerge che tre interpellati su quattro sarebbero disposti a fare fronte a costi leggermente più elevati.

62 Cfr. www.bundespatentgericht.ch > Il Tribunale > Rapporti di gestione (stato: 18.8.2022).
63 Cfr. www.ipi.ch > Chi siamo > Rapporti e conti annuali (stato: 18.8.2022).
64 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 17.4.2019 «L'innovazione diventa più economica: riduzione delle tasse per i brevetti svizzeri riduzione delle tasse per i brevetti svizzeri» (stato: 18.8.2022).

Ripercussioni per i tribunali

Il presente disegno prevede che l'esame dei ricorsi contro le decisioni dell'IPI in materia di brevetti diventi di competenza del TFB. Finora il compito era affidato al TAF. Con l'introduzione dell'esame completo anche la novità e l'attività inventiva diventano possibili motivi di ricorso. Ciò potrebbe comportare un incremento del numero di ricorsi contro le decisioni dell'IPI. Occorre quindi garantire che il TFB disponga delle risorse di personale necessarie per poterli esaminare. Ciò comporta spese supplementari.

Un'analisi del numero di casi trattati dall'UEB e dalle sue Commissioni di ricorso fornisce un'indicazione circa il tasso di ricorsi che ci si può aspettare in Svizzera. Circa il 2 per cento di tutte le domande di brevetto presentate all'UEB è oggetto di una procedura di ricorso. In funzione di questi valori empirici e dei quattro scenari descritti in precedenza, ogni anno si conterebbero circa 3–8 ricorsi contro decisioni in merito a brevetti con esame completo. A questi potrebbero aggiungersi alcuni pochi ricorsi contro decisioni in merito a brevetti con esame parziale[65]. Negli scorsi anni, il TAF si è occupato in media di tre casi brevettuali all'anno. Negli scenari si ipotizza che questo numero raddoppierà a causa dei ricorsi da parte di terzi. A seconda dello scenario e dell'approccio scelto dal tribunale, il TFB prevede costi supplementari annui per il personale, l'infrastruttura informatica e gli spazi compresi tra 0,2 e 0,6 milioni di franchi svizzeri.

Per la gestione dei futuri ricorsi, la revisione prevede il ricorso a giudici ordinari supplementari per un massimo di due equivalenti a tempo pieno. Secondo le stime del TFB, solo un quarto di queste risorse sarà utilizzato per trattare il numero ipotizzato di ricorsi. Il valore fissato è volto a garantire che il TFB disponga delle risorse necessarie anche nel caso in cui, contrariamente alle aspettative, il numero effettivo di casi superi significativamente quello ipotizzato.

Le spese supplementari del TFB sono in parte coperte con le tasse riscosse, definite con un certo margine di manovra. Il grado di copertura delle spese dipende quindi, in ultima analisi, dall'importo delle tasse. I costi relativi alle procedure di ricorso di diritto amministrativo, che non sono coperti dalle tasse, continueranno a essere a carico del bilancio della Confederazione. Secondo il TAF (attualmente competente), nel 2020 il grado di copertura garantito dalle entrate è stato del 5 per cento circa. Tuttavia, oltre la metà dei casi evasi erano procedure di asilo. A differenza dei ricorsi in materia di brevetti, le procedure di asilo sono considerate controversie senza interesse pecuniario e sono soggette a un regime tariffario diverso per quanto attiene alle spese processuali (cfr. art. 63 PA). Il grado di copertura del TAF non è quindi un valore di riferimento valido per calcolare quello del TFB. Si presuppone che il grado di copertura del TFB sia nettamente superiore al 5 per cento, recentemente si è attestato al 50 per cento circa. Il TFB, le cui competenze materiali sono strettamente limitate alle controversie civili in materia di brevetti, presenta attualmente il più alto grado di copertura di tutti i tribunali federali (5–17%)[66]. Nell'ambito del diritto amministrativo potrebbe, tuttavia, essere inferiore. Ipotizzando una copertura del 30 per cento, i costi non coperti variano da 0,1 a 0,4 milioni di franchi.

65 Cfr. www.bundespatentgericht.ch > Il Tribunale > Rapporti di gestione (stato: 18.8.2022).
66 Cfr. www.bundespatentgericht.ch > Il Tribunale > Rapporti di gestione (stato: 18.8.2022).

Per motivi istituzionali, anche il disavanzo finanziario del TFB in ambito civile sarà ora a carico del bilancio della Confederazione (cfr. n. 5.5 commento all'art. 4 D-LTFB). Al disavanzo in ambito amministrativo si somma quindi il già citato contributo di copertura del disavanzo pari a circa 0,8 milioni di franchi, che in futuro non sarà più pagato dall'IPI. In definitiva, l'onere per la Confederazione derivante dalla riorganizzazione del sistema dei ricorsi si stima attorno a 0,9–1,2 milioni di franchi.

D'altro canto, la nuova ripartizione dei compiti comporterà probabilmente uno sgravio difficilmente quantificabile e appena percepibile per il TAF (che ha finora trattato solo pochi ricorsi in materia di brevetti).

6.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Ripercussioni per l'IPI

Il nuovo sistema dei brevetti con ricerca obbligatoria per tutte le domande ed esame completo comporta oneri supplementari per l'IPI.

Il calcolo del fabbisogno futuro di esaminatori si fonda sulle esperienze pregresse in materia dell'IPI. L'IPI ipotizza i seguenti oneri di lavoro: ricerca, 20 ore; esame di un brevetto con esame completo, 13 ore; esame di un brevetto con esame parziale, 6 ore. In funzione dello scenario, risulta, per l'IPI, il seguente fabbisogno di risorse:

- *Scenario 1:* 12 ETP supplementari
- *Scenario 2:* 19 ETP supplementari
- *Scenario 3:* 9 ETP supplementari
- *Scenario 4:* 16 ETP supplementari

Ripercussioni per i tribunali

Il TFB sarà competente sia per le controversie di diritto civile in merito alla violazione o alla nullità di un brevetto, sia per le procedure di ricorso di diritto amministrativo. Per far fronte a questo nuovo mandato, potrebbe essere necessario più personale. L'attenzione sarà rivolta a nuovi giudici che, oltre alle conoscenze giuridiche, possiedono conoscenze tecniche generali ed esperienza. Poiché è difficile stimare l'evoluzione del numero di casi e quindi il carico di lavoro del TFB per quel che riguarda le procedure di ricorso amministrativo, per i giudici ordinari supplementari sarà messo a disposizione un massimo di due equivalenti a tempo pieno. A questi si aggiungono giudici non di carriera impiegabili in funzione delle necessità e cancellieri.

La stragrande maggioranza delle cause di diritto civile riguarda BE; solo una piccola parte riguarda brevetti rilasciati dall'IPI. Dei 18 procedimenti ordinari intentati presso il TFB nel 2020, solo 6, e nessuno dei 4 procedimenti sommari, hanno riguardato brevetti svizzeri[67]. I depositanti e i consulenti in brevetti interpellati nell'ambito

67 Cfr. www.bundespatentgericht.ch > Il Tribunale > Rapporti di gestione (stato: 18.8.2022).

dell'AIR I hanno espresso il timore che l'introduzione dell'esame completo possa spostare alcune delle controversie attualmente condotte per via civile verso la via amministrativa, poiché quest'ultima è in genere meno onerosa. Questo sposterebbe una piccola parte del carico di lavoro all'interno del TFB. Tuttavia, questo possibile effetto è difficilmente quantificabile e non è quindi stato preso in considerazione nella stima dei casi.

6.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Sotto il profilo fiscale, la presente revisione potrebbe avere ripercussioni indirette anche sui Cantoni. La legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) ha introdotto in maniera vincolante il «patent box» per i Cantoni. Grazie a questo strumento, su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi viene tassato con una riduzione fino al 90 per cento. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

Resta da stabilire se l'aumentata sicurezza giuridica e la struttura dei costi del rinnovato sistema dei brevetti porteranno a un aumento dell'attività brevettuale in Svizzera e quindi a un aumento degli utili da brevetti tassati ad aliquota ridotta. Il computo dell'utile netto da brevetti secondo l'articolo 24*b* capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990[68] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e altri criteri restrittivi per beneficiare di una riduzione sulla tassazione degli utili orientati alla norma dell'OCSE mirano a impedire un aumento sostanziale delle richieste di «patent box». Il fatto che il BE sia preferito per i prodotti particolarmente remunerativi e commercializzati globalmente ha effetti analoghi.

6.4 Ripercussioni sull'economia

L'introduzione del sistema di protezione duale (brevetto con esame parziale e brevetto con esame completo) interessa principalmente l'IPI, gli utenti del sistema dei brevetti svizzero, i consulenti in brevetti e i tribunali. La revisione consente di ampliare la gamma di opzioni a disposizione dei depositanti, in particolare delle PMI orientate verso il mercato interno. I costi attesi saranno in larga parte coperti dalle relative tasse pagate dagli stessi titolari. I costi generati dalle procedure di ricorso non saranno invece che marginalmente coperti dalle tasse. Il disavanzo (che dipende dal numero effettivo di casi e dall'ammontare delle tasse riscosse) sarà a carico del bilancio federale.

Il progetto legislativo avrà conseguenze anche per i terzi, tra cui anche delle PMI, che attualmente sono confrontati con azioni talvolta ingiustificate. L'introduzione della ricerca obbligatoria e la possibilità di chiedere un brevetto con esame completo aumenteranno la sicurezza giuridica senza costi supplementari. L'intensità di questi effetti dipenderà dalla futura domanda.

68 RS **642.14**

La revisione concerne solo una piccola parte dei brevetti validi in Svizzera (che sono in maggioranza BE). Per questo motivo, anche se si dovesse avverare uno dei quattro scenari, le ripercussioni sul sistema globale saranno limitate. Nel complesso si può ipotizzare che i vantaggi supplementari per l'economia derivanti dalla revisione supereranno i costi supplementari attesi. L'entità degli effetti positivi sarà tuttavia verosimilmente moderata.

6.5 Ripercussioni sulla società

Titolari di brevetti / PMI

Il brevetto svizzero si rivolge in primo luogo alle imprese svizzere prevalentemente attive sul mercato nazionale, ossia perlopiù alle PMI. Per i depositanti di brevetti attivi non soltanto in Svizzera, ma anche a livello internazionale, il BE risulta di norma più attrattivo: consente infatti di chiedere la protezione in un massimo di 39 Paesi europei con un'unica procedura d'esame e di registrazione (stato: ottobre 2022).

In base alla più recente inchiesta sull'innovazione del KOF, tra il 2014 e il 2016 il 3,7 per cento delle imprese svizzere con più di cinque impiegati interpellate dei settori dell'industria manifatturiera, dell'edilizia e dei servizi commerciali ha presentato domande di brevetto[69]. Ne consegue che, nel periodo 2014–2016, sarebbero oltre 2000 le imprese attive nei settori citati con più di cinque impiegati che hanno presentato una domanda di brevetto, che sia un brevetto nazionale o un BE. Moltiplicando questo numero per la quota dei brevetti nazionali rilasciati dall'IPI a imprese svizzere, si ottiene un totale di circa 200 imprese attive nei settori citati con più di cinque impiegati che chiedono un brevetto nazionale (nel 2016, l'IPI e l'UEB hanno rilasciato complessivamente circa 4300 brevetti a depositanti svizzeri, di cui il 10% circa è ascrivibile all'IPI e il 90% all'UEB). L'inchiesta del KOF non considera le aziende con meno di cinque impiegati, ossia circa tre imprese svizzere su quattro. Le cifre riportate sono pertanto stime molto conservative. Da un'analisi delle statistiche brevettuali pubbliche condotta dall'IPI, è ad esempio emerso che le aziende, in particolare PMI, che depositano domande di brevetto svizzero e sono quindi direttamente toccate dal presente disegno sono un migliaio.

Da un lato, per le PMI il valore aggiunto del nuovo sistema brevettuale risiede nella maggiore possibilità di scelta. A seguito della revisione avranno infatti la possibilità di ottenere un brevetto con esame completo anche in Svizzera. Dall'altro, grazie alla vicinanza geografica dell'IPI e al fatto che, rispetto a un BE, il brevetto svizzero con esame completo è rilasciato più rapidamente e a costo inferiore, per le PMI si riducono anche i cosiddetti costi di transazione. Infine, l'introduzione dell'esame completo, della ricerca obbligatoria e dell'esame giudiziario da parte del TFB aumenta la sicurezza giuridica sia per i depositanti sia per i concorrenti. Le controversie potranno infatti essere risolte già nel quadro della procedura di rilascio o di una eventuale procedura di ricorso e non solo nel contesto di un successivo processo civile.

69 SEFRI (ed.) (2020): Innovation in der Schweizer Privatwirtschaft – Ergebnisse der Innovationserhebung 2018. Berna. Consultabile in tedesco su: www.sbfi.admin.ch > Pubblicazioni e Servizi > In primo piano > Banca dati pubblicazioni (stato: 9.9.2022).

Dal punto di vista dei costi, il ricorso a consulenti in brevetti per l'accompagnamento delle domande di brevetto con esame completo potrebbe generare costi superiori a quelli attuali. Per quel che riguarda le domande di brevetto con esame parziale, i costi potrebbero invece essere inferiori. Ciò è riconducibile al fatto che la ricerca obbligatoria potrebbe comportare una riduzione dell'onere sopportato dai depositanti per la formulazione autonoma della documentazione necessaria e per l'eventuale ricorso a servizi di consulenza in brevetti. Pare dunque verosimile che i costi totali per il rilascio di un brevetto con esame parziale saranno inferiori nonostante la ricerca.

Nella scelta del titolo di protezione più adatto, i depositanti possono ponderare costi e benefici. Diversi elementi inducono a ritenere che i vantaggi prevalgano: i risultati del sondaggio condotto nel quadro dell'AIR I mostrano infatti che la nuova offerta risponde a un'esigenza diffusa e che essa verrà sfruttata in futuro. Tre interpellati su quattro si sono detti disposti ad accettare anche costi leggermente maggiori.

Terzi / concorrenza

L'introduzione del brevetto svizzero con esame completo riduce i rischi connessi con i cosiddetti «brevetti spazzatura», vale a dire brevetti che non soddisfano i requisiti materiali di protezione. Questo genere di brevetti ostacola gli attori economici interessati, soprattutto le PMI, che spesso non possono avvalersi di una consulenza professionale in materia di brevetti che le aiuti a valutare se il brevetto utilizzato contro di loro sia giuridicamente valido nella stessa misura di una grande impresa.

La ricerca obbligatoria e il brevetto svizzero con esame completo (con le possibilità di ricorso successive alla registrazione) aumentano la certezza del diritto. Per concorrenti e terzi, ciò riduce i costi potenziali derivanti dal sistema dei brevetti attuale.

Consulenti in brevetti

Un gruppo d'interesse importante è costituito dai consulenti in brevetti e dagli avvocati specializzati nel diritto dei beni immateriali. La maggior parte delle domande di brevetto, sia nazionali che BE, è preparata su mandato degli inventori da questi intermediari, che si occupano non di rado anche della successiva gestione del brevetto stesso. Di regola si ricorre inoltre ai servizi di questo gruppo anche in caso di ricorsi, cause giudiziarie ecc.

La gestione di una domanda di brevetto con esame completo sarà più complessa rispetto a quella di una domanda di brevetto svizzero con esame parziale secondo il diritto vigente. Non si può invece escludere che la ricerca obbligatoria riduca l'onere legato al nuovo brevetto con esame parziale. A causa degli effetti sostitutivi rilevati la domanda relativa ai servizi di consulenti in brevetti potrebbe pertanto ridursi leggermente. L'entità effettiva di questa variazione dipende però dal numero reale di domande presentate in futuro. Avvocati e consulenti in brevetti potranno inoltre offrire un nuovo servizio, ossia la rappresentanza nella procedura di ricorso ampliata.

I costi per questo gruppo deriveranno principalmente dall'adeguamento dei processi lavorativi alle nuove regole.

Consumatori

La revisione non influisce sui requisiti sostanziali di protezione. Nel complesso, il meccanismo di incentivazione dell'odierno sistema dei brevetti è mantenuto e, pertanto, non si attendono ripercussioni per i consumatori, che in ultima analisi beneficiano delle innovazioni.

6.6 Altre ripercussioni

In virtù del trattato del 22 dicembre 1978[70] sui brevetti, la legislazione svizzera in materia di brevetti si applica anche nel Principato del Liechtenstein e i due Paesi costituiscono un territorio unitario di protezione. Non rientrano invece nel campo di applicazione del trattato i CPC. Il 2 novembre 1994, i due Paesi hanno quindi concluso una Convenzione complementare[71] in materia di CPC al trattato sui brevetti la quale estende la validità dei CPC rilasciati dalla Svizzera anche al Principato del Liechtenstein. La presente revisione non influisce sui due trattati e la conclusione di un'ulteriore convenzione complementare non è necessaria.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il disegno prevede modifiche della LBI rette dall'articolo 122 Cost. (competenza della Confederazione nel campo del diritto civile). Anche le modifiche di altre leggi federali come la PA e la LTFB sono rette, come le disposizioni vigenti di tali leggi, dalla stessa base costituzionale.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Tutte le modifiche e integrazioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, e in particolare con quelli derivanti dalla CUP[72], dal PCT, dalla CBE 2000 e dall'accordo TRIPS[73]. La presente revisione, come del resto anche la normativa vigente in materia di diritto dei brevetti, soddisfa dunque i requisiti per la protezione delle invenzioni stabiliti dai suddetti accordi.

70 RS **0.232.149.514**
71 RS **0.232.149.514.0**
72 Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967; RS **0.232.04**
73 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio); RS **0.632.20**

7.3 Forma dell'atto

Il disegno contiene importanti norme di diritto che, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. L'atto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Il presente disegno non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Di conseguenza, non vi sono disposizioni da subordinare al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost..

7.5 Delega di competenze legislative

Il presente disegno prevede la delega delle seguenti competenze legislative:

l'articolo 57*a* incarica l'IPI di redigere il rapporto sullo stato della tecnica obbligatorio per ogni domanda e definisce la base per il rapporto (cpv. 2). Vista la natura tecnica del rapporto, la sua redazione è strettamente legata all'esame del brevetto. Il capoverso 4 include pertanto una norma di delega al Consiglio federale che introdurrà le disposizioni corrispondenti nella OBI. Si tratta in particolare delle condizioni secondo cui l'IPI può riprendere rapporti esistenti e rinunciare quindi a redigere un suo rapporto (cfr. il commento all'art. 57*a* D-LBI).

L'introduzione dell'esame completo facoltativo rende necessario disciplinare le richieste di esame del brevetto e di esame completo del brevetto. L'articolo 58*b* definisce le modalità di tali richieste che sono imprescindibili dall'esame delle relative domande di brevetto. Il capoverso 6 comprende pertanto una norma che conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della procedura sulla base della OBI. Questa delega di competenze riflette il disciplinamento vigente dell'esame dei brevetti all'articolo 46 e seguenti OBI. Si garantisce così che l'esame del brevetto possa essere anche in futuro tempestivamente adeguato agli sviluppi nonché alle esigenze dei depositanti.

L'abrogazione dell'articolo 60 capoverso 1^{bis} implica la soppressione dell'attuale elenco di indicazioni che devono essere iscritte nel registro dei brevetti. Il capoverso 2 è modificato di conseguenza e enumera solo le tre indicazioni che devono essere iscritte nel registro dei brevetti in ogni caso. Al Consiglio federale è inoltre attribuita la competenza di definire altre indicazioni da iscrivere nella OBI. Questa modifica consente di allineare il diritto dei brevetti alle altre leggi in materia di diritto industriale (art. 38 LPM nonché art. 24 e 25 LDes) e di garantire che si possa tenere tempestivamente conto degli sviluppi anche per quel che riguarda la tenuta del registro dei brevetti.

La PA delega interamente la determinazione delle tasse e delle indennità al Consiglio federale, fatte salve le competenze del TAF e del TFP. Nel quadro delle disposizioni della PA, i tribunali determinano invece da sé le spese processuali (art. 63 cpv. 5 PA), le spese ripetibili (art. 64 cpv. 5 PA) e il patrocinio gratuito (art. 65 cpv. 5 PA). Questa delega di competenze è compatibile con il principio dell'autonomia amministrativa

dei tribunali valido anche per il TFB. Per analogia con le norme applicabili al TAF e al TFP è pertanto necessario, in funzione delle nuove competenze attribuite al TFB, completare i capoversi 5 degli articoli da 63 a 65 con una riserva concernente le competenze di questo tribunale federale conformemente all'articolo 20 capoverso 3 lettera a LTFB.

7.6 Protezione dei dati

Il progetto non riguarda questioni connesse con la protezione dei dati.

Elenco delle abbreviazioni

ACBIS	Associazione dei mandatari per brevetti nell'industria svizzera
ACBSE	Associazione dei consulenti in brevetti svizzeri ed europei di professione libera
AIPPI	Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale
AIR	Analisi d'impatto della regolamentazione
ASCPI	Associazione svizzera dei consulenti in proprietà industriale
CBE 2000	Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000;RS *0.232.142.2*
Cost.	Costituzione federale; RS *101*
CPC	Certificato protettivo complementare
CUP	Convenzione di Parigi del 14 luglio 1967 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967; RS *0.232.04*
D-LBI	Progetto di modifica della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione
D-LIPI	Progetto di modifica della legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale
D-LTAF	Progetto di modifica della legge federale del 17 giugno 2005 sulla procedura amministrativa
D-PA	Progetto di modifica della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
DTF	Decisione del Tribunale federale
EP	Brevetto europeo
INGRES	Institut für gewerblichen Rechtsschutz
IPI	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
KOF	Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo
LBI	Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti; RS *232.14*
LDes	Legge del 5 ottobre 2001 sul design; RS *232.12*
LIPI	Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale; RS *172.010.31*

LOGA	Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; RS *172.010*
LPM	Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, RS *232.11*
LTAF	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, RS *173.32*
LTFB	Legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti; RS *173.41*
Mozione Hefti	Mozione 19.3228 Hefti «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi»
OBI	Ordinanza del 19 ottobre 1977 sui brevetti; RS *232.141*
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Co-operation and Development)
ODes	Ordinanza dell'8 marzo 2002 sul design; RS *232.121*
OEB	Organizzazione europea dei brevetti
OMPI	Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization)
OPM	Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi, RS *232.111*
OTa-IPI	Ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016 sulle tasse; RS *232.148*
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS *172.021*
PCT	Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty); RS *0.232.141.1*
PMI	Piccole e medie imprese
RFFA	Legge federale del 18 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
TFB	Tribunale federale dei brevetti
TRIPS	Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio); RS *0.632.20*
UE	Unione europea
UEB	Ufficio europeo dei brevetti

Allegati (disegni di atti normativi)