



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Dipartimento federale di giustizia e polizia**  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

[luogo], [data] ...

# **Modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione**

**[Legge sui brevetti, LBI]**

**Rapporto esplicativo  
per la procedura di consultazione**

## 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. Per la competitività della Svizzera, favorita anche dall'innovazione, è fondamentale che il diritto dei brevetti si orienti alle future esigenze dell'intera economia. Il presente avamprogetto mira a modernizzare il diritto dei brevetti in modo tale da offrire agli inventori svizzeri una procedura d'esame conforme agli standard internazionali.*

### Situazione iniziale

*Il 12 dicembre 2019 il Parlamento ha accolto la mozione 19.3228 Hefti Thomas «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi» (di seguito mozione Hefti) che invita il Consiglio federale a presentare un disegno di revisione del diritto in materia di brevetti. 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 e economiche.*

*Dal 7 ottobre 1977, ossia da quando la Convenzione sul brevetto europeo (CBE) è entrata in vigore per la Svizzera, le imprese hanno due possibilità per chiedere un brevetto con effetto in Svizzera. Da un lato possono chiedere un brevetto europeo (EP) all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). L'UEB è un organo dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB) costituita sulla base della CBE. Gestisce il sistema centrale di rilascio per conto degli attuali 38 Stati membri e verifica che siano soddisfatti tutte le condizioni di brevettabilità, tra cui la novità e l'attività inventiva (esame completo). Dall'altro le imprese possono rivolgersi all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) per ottenere un brevetto nazionale (svizzero) senza verifica della novità e dell'attività inventiva conformemente alla legge federale sui brevetti d'invenzione (LBI). L'esame prevede comunque la verifica di tutti gli altri requisiti di brevettabilità come l'unità, la chiarezza e le condizioni formali. La procedura è veloce ed economica. Tuttavia, diversamente da quanto accade con i brevetti esaminati dall'UEB o dagli uffici dei brevetti di molti altri Paesi come Germania, USA, Giappone, Corea del Sud o Singapore, la registrazione del brevetto da parte dell'IPI non offre né al titolare né a terzi certezze sulla validità giuridica del brevetto. Le imprese svizzere che vogliono un esame completo devono quindi rivolgersi all'UEB di Monaco di Baviera. Vista l'onerosità di questa opzione, sono tuttavia soprattutto le grandi imprese ad avvalersene con il risultato che il brevetto svizzero ha perso importanza rispetto a quello europeo, come conferma il fatto che negli ultimi anni in Svizzera sono stati rilasciati solo circa 750 brevetti nazionali l'anno contro i 12 000 esaminati dall'UEB e validati in Svizzera.*

*Questa situazione è insoddisfacente in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) interessate a una protezione brevettuale locale e affidabile. Poiché hanno il loro mercato principale 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 certezza 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 mantenere un sistema di protezione veloce e economico. Per loro, l'alternativa è un modello d'utilità, ossia un diritto di protezione senza esame che presenta molti dei vantaggi dell'attuale brevetto svizzero senza esame completo: è economico e viene rilasciato in tempi più brevi rispetto al brevetto con esame completo.*

### Contenuto dell'avamprogetto

*L'avamprogetto propone due misure principali per modernizzare il diritto dei brevetti. Prima di tutto prevede l'introduzione di un esame completo delle domande di brevetto nell'ambito del quale sono esaminati anche i due requisiti fondamentali della novità e dell'attività inventiva. Un esame completo di questo tipo soddisfa gli standard internazionali e permette un allineamento al sistema CBE e ai sistemi adottati dalla maggior parte degli Stati membri della CBE e di molti altri Paesi. In alternativa all'EP con esame completo, gli inventori potrebbero quindi far capo anche a un brevetto svizzero con esame completo. Si tratta di una valida alternativa: l'esame completo assicura maggiore trasparenza e certezza del diritto sia per i titolari del brevetto sia per eventuali terzi che, se in futuro avranno a che fare con un brevetto svizzero, sapranno che è stato effettivamente sottoposto a un esame completo.*

*Bisogna tuttavia garantire che l'adempimento dei requisiti di novità e attività inventiva possa essere esaminato anche nelle vie di ricorso. Il depositante può impugnare una decisione negativa dell'IPI davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF). Nel quadro dell'esistente procedura di opposizione dovrà essere possibile chiedere la verifica della corretta applicazione dei criteri da parte dell'IPI nell'ambito della registrazione. Questa via di ricorso deve restare efficiente ed economica. Con l'introduzione dei nuovi requisiti il TAF, in qualità di istanza di ricorso, dovrà dar prova di maggiori competenze tecniche: dovrà confrontarsi con gli aspetti della novità e dell'attività inventiva e assicurarsi di disporre delle necessarie conoscenze tecniche e brevettuali.*

*Secondariamente, in sostituzione dell'attuale brevetto senza esame completo e in alternativa e a complemento del brevetto con esame completo, è prevista l'introduzione di un modello d'utilità senza esame con una protezione di durata ridotta. Questa opzione consentirà alle PMI e agli inventori per i quali un esame completo è troppo dispendioso e costoso di continuare a ottenere in tempi brevi un titolo di protezione economico che garantisca la qualifica per il «patent box» alla stregua dell'attuale brevetto svizzero.*

*Questo sistema duale con un brevetto con esame completo da una parte e un modello d'utilità dall'altra offre alle imprese e agli inventori maggiori possibilità di scelta e permette loro di impostare la strategia di protezione tenendo maggiormente conto delle proprie esigenze e possibilità economiche, rivalutando nel contempo l'attrattiva della Svizzera quale piazza d'innovazione.*

*Inoltre, l'IPI avrà la possibilità di collaborare con altri uffici dei brevetti nazionali o regionali come l'UEB e stipulare, nell'ambito di questa cooperazione tecnico-amministrativa, convenzioni internazionali riguardanti in particolare lo scambio e l'uso dei risultati di lavoro nell'ambito dell'esame dei brevetti e di rapporti sullo stato della tecnica.*

*Infine, si tratterà di apportare alla LBI qualche modifica di natura redazionale.*

## Indice

<b>Compendio</b>	<b>2</b>
<b>1 Situazione iniziale</b>	<b>4</b>
1.1 Necessità di agire e obiettivi	4
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta	5
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale	8
1.4 Interventi parlamentari	9
<b>2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo</b>	<b>9</b>
<b>3 Punti essenziali del disegno</b>	<b>9</b>
3.1 La normativa proposta	9
<i>Esame completo dei brevetti svizzeri</i>	9
<i>Procedura d'opposizione</i>	10
<i>Istanza di ricorso</i>	10
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze	13
3.3 Attuazione	13
<b>4 Commento</b>	<b>13</b>
4.1 In generale	13
4.2 Struttura della LBI	13
4.3 Commento ai singoli articoli	13
<i>Titolo</i>	13
<b>5 Ripercussioni</b>	<b>29</b>
5.1 In generale	29
5.2 Ripercussioni per la Confederazione	31
5.2.1 Ripercussioni finanziarie	31
<i>Ripercussioni per l'IPI</i>	31
<i>Ripercussioni sui tribunali</i>	31
5.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale	32
<i>Ripercussioni per l'IPI</i>	32
<i>Ripercussioni sui tribunali</i>	32
5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	32
5.3.1 Ripercussioni per i singoli gruppi della società	32
5.3.2 Ripercussioni sull'economia nel suo insieme	33
5.4 Altre ripercussioni	34
<b>6 Aspetti giuridici</b>	<b>34</b>
6.1 Costituzionalità	34
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	34
6.3 Forma dell'atto	34
6.4 Subordinazione al freno alle spese	34
6.5 Delega di competenze legislative	34
6.6 Protezione dei dati	35
Elenco delle abbreviazioni	36

## 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 nell'indice globale dell'innovazione (Global Innovation Index)<sup>1</sup>. 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 soddisfatti gli standard internazionali, risultati interessanti per gli utenti e permetta alla Svizzera di continuare a figurare tra i Paesi più innovativi del mondo, deve però essere riesaminato costantemente e, se necessario, adeguato.

I brevetti vengono rilasciati per proteggere le invenzioni. La legge sui brevetti svizzera (LBI)<sup>2</sup> non definisce il concetto di invenzione. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, per invenzione si intende un insegnamento tecnico che permette di risolvere un problema concreto con l'ausilio della tecnica. Per ottenere la protezione brevettuale, non basta che l'invenzione sia nuova. Deve essere anche innovativa e distinguersi in modo marcato da quanto già esiste. In altre parole, deve implicare un'attività inventiva: se appare ovvia a un esperto del ramo, non può trattarsi di un'invenzione (degnata di essere protetta da brevetto)<sup>3</sup>. L'invenzione deve inoltre essere utilizzabile industrialmente e non presentare un motivo legale di esclusione dalla protezione. Queste condizioni materiali rispecchiano gli standard minimi a livello internazionale e sono contemplate da numerose leggi nazionali e convenzioni regionali e internazionali in materia di brevetti.

Gli inventori o le imprese che desiderano ottenere una protezione brevettuale in Svizzera hanno diverse possibilità. La «via nazionale», la «via europea» in virtù della Convenzione sul brevetto europeo (CBE)<sup>4</sup> e la «via internazionale» sulla base del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)<sup>5</sup>.

Una domanda di brevetto nazionale deve soddisfare le diverse condizioni formali e materiali poste dalla LBI e dall'ordinanza sui brevetti (OBI)<sup>6</sup>. L'IPI esamina le condizioni di brevettabilità nell'ambito della procedura di rilascio. L'attuale diritto svizzero in materia ha la particolarità di non includere le due condizioni fondamentali della novità e dell'attività inventiva<sup>7</sup>. Sebbene siano indispensabili per ottenere un brevetto valido, 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 per nullità di diritto civile.

La questione dell'esame completo è stata in passato sollevata più volte nell'ambito delle 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. Nel 1995 l'esame completo è stato nuovamente abolito per l'industria tessile e orologiera, adducendo che la soluzione della CBE rispondeva già in modo adeguato alle esigenze dell'economia. Nell'ottica di allora, la soluzione della CBE era soddisfacente per l'industria e quindi la Svizzera non aveva più bisogno di un esame completo<sup>8</sup>.

A tenore della CBE un'impresa può depositare il proprio brevetto all'UEB di Monaco di Baviera o alla succursale dell'Aia. Con la CBE l'Organizzazione europea dei brevetti (OEB)<sup>9</sup> mette a disposizione dei propri membri, tra cui la Svizzera, una procedura centrale e unitaria per la concessione del brevetto. Diversamente dall'IPI, l'UEB conduce un esame completo delle condizioni di brevettabilità che include la novità e l'attività inventiva. Con un'unica domanda i depositanti ricevono un brevetto con effetto in molti Paesi europei. I depositanti possono indicare la Svizzera (insieme al Liechtenstein<sup>10</sup>) tra i Paesi in cui la protezione deve essere valida. Dopo il rilascio il depositante ottiene un brevetto svizzero come se avesse seguito l'iter all'IPI ma con la differenza sostanziale che il brevetto europeo (EP) con effetto per la Svizzera (e il Liechtenstein) include l'esame della novità e dell'attività inventiva.

Esiste infine anche la possibilità di depositare una domanda internazionale ai sensi del PCT. In questo caso, con un'unica domanda presentata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) che ha sede a Ginevra, il depositante può chiedere contemporaneamente la protezione brevettuale in diversi Paesi. Negli Stati contraenti del PCT la domanda internazionale ha lo stesso effetto di una domanda nazionale o regionale. Diversamente dalla procedura CBE, il PCT non prevede una procedura centrale per il rilascio: l'OMPI si limita dunque ad armonizzare la procedura di deposito senza eseguire esami formali. Dopo la «fase internazionale»<sup>11</sup> il depositante deve rivolgersi alle autorità nazionali o regionali (p. es. UEB) per portare avanti la pratica e ottenere una protezione brevettuale nei Paesi che gli interessano («fase nazionale» o «fase regionale»)<sup>12</sup>. Una domanda PCT 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, la novità e l'attività inventiva non sono oggetto d'esame.

Come menzionato in precedenza, secondo il diritto svizzero dei brevetti, nella procedura di rilascio l'IPI non controlla le condizioni materiali di brevettabilità della novità e dell'attività inventiva (art. 59 cpv. 4 LBI). L'esame relativo al contenuto risulta quindi incompleto. Ciò implica che la registrazione non offre, né a terzi né ai titolari, certezze sulla validità giuridica del brevetto svizzero, diversamente da quanto accade invece con gli EP con esame completo o dai brevetti nazionali di molti altri Paesi come Germania, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Austria, Spagna o Stati Uniti.

<sup>1</sup> Il Global Innovation Index (GII) include circa 130 Paesi ed è pubblicato annualmente dall'OMPI, l'Istituto europeo di amministrazione aziendale (INSEAD) e la Cornell University. L'analisi, fondata su 80 indicatori, tiene conto sia delle condizioni necessarie all'innovazione sia delle nuove creazioni favorite dall'innovazione. La graduatoria 2019 si presenta come segue (tra parentesi il risultato del 2018): Svizzera (1), Svezia (4), USA (6), Paesi Bassi (2), Regno Unito (4), Finlandia (7), Danimarca (8), Singapore (5), Germania (9) e Israele (11). L'indice è consultabile nel sito dell'OMPI al link [www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434](http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434).

<sup>2</sup> RS 232.14

<sup>3</sup> Cfr. art. 1 cpv. 2 LBI

<sup>4</sup> RS 0.232.142.2. La CBE è la convenzione internazionale in base alla quale è stata creata l'OEB che disciplina il rilascio dei brevetti europei. Per la Svizzera è entrata in vigore il 7 ottobre 1977. L'UE non è membro dell'OEB.

<sup>5</sup> RS 0.232.141.1. Il PCT (dall'inglese Patent Cooperation Treaty), un trattato internazionale gestito dall'OMPI che ha sede a Ginevra, consente al depositante di ottenere con un'unica domanda di brevetto una protezione valida in un numero indefinito di Stati contraenti e quindi praticamente in tutto il mondo. Esame e rilascio del brevetto sono di competenza degli uffici nazionali o regionali (p. es. l'UEB).

<sup>6</sup> RS 232.141

<sup>7</sup> Cfr. art. 59 cpv. 4 LBI

<sup>8</sup> 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

<sup>9</sup> L'OEB è stata istituita nel 1977 sulla base della CBE e attualmente conta 38 Stati contraenti, tra cui i Paesi dell'UE e dell'AELS, la Svizzera e la Turchia. Si occupa della gestione e dello sviluppo della CBE.

<sup>10</sup> In virtù del Trattato del 22 dicembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione (Trattato sui brevetti; RS 0.232.149.514) la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un territorio unitario di protezione.

<sup>11</sup> La fase internazionale include l'esame formale, la stesura di un rapporto di ricerca e la pubblicazione della domanda di brevetto.

<sup>12</sup> Prima della scadenza del termine, di norma 30 mesi a contare dalla data di priorità, il depositante deve avviare la fase nazionale presso le autorità dei Paesi in cui desidera ottenere la protezione brevettuale. Deve in particolare pagare le tasse, presentare una traduzione e osservare eventuali altre disposizioni nazionali. Nella fase nazionale le autorità competenti procedono a un esame oggettivo indipendente.

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 capire se il sistema svizzero dei brevetti potrà affermarsi anche nel futuro panorama brevettuale, nel 2014 l'IPI ha commissionato a due agenzie di consulenza uno studio finalizzato a individuare i potenziali di miglioramento del diritto dei brevetti e formulare raccomandazioni per permettere alla comunità di fruirne. Lo studio<sup>13</sup>, pubblicato il 15 maggio 2015 sul sito dell'IPI, presenta diverse possibilità di ottimizzazione e raccomandazioni<sup>14</sup>. In sostanza, gli utenti interpellati chiedono l'introduzione di un esame completo senza rinunciare 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 (rappresentanti delle associazioni di consulenti in brevetti e dei tribunali) nel giugno 2015 in occasione di un seminario. Le possibilità di ottimizzazione rilevate hanno suscitato vivo interesse tanto che è stato istituito un gruppo di lavoro per discutere altre opzioni di miglioramento e per vagliare le modalità di attuazione dei risultati<sup>15</sup>.

Il 12 dicembre 2019 il Parlamento ha accolto la mozione 19.3228 Hefti Thomas «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi» (di seguito mozione Hefti) che invita il Consiglio federale a presentare un disegno di revisione del diritto in materia di brevetti. Come il promotore della mozione anche il Parlamento ritiene necessario agire e si esprime a favore di una modernizzazione del diritto dei brevetti focalizzata in particolare sui tre aspetti discussi nel giugno del 2015 in occasione del seminario menzionato: (1) l'esame completo della domanda nazionale di brevetto, (2) il relativo adeguamento della procedura di opposizione e ricorso e (3) l'introduzione di un modello d'utilità.

L'esame completo proposto consente agli inventori di ottenere una protezione moderna e attrattiva per le loro invenzioni, oltre ad allineare la procedura di rilascio di un brevetto svizzero agli standard internazionali già applicati dall'UEB e da molti dei principali Paesi industriali.

In secondo luogo, rendendo la procedura di opposizione e di ricorso efficiente ed economica si consente l'esame della novità e dell'attività inventiva anche nella procedura di ricorso. A questo fine si prevede di dotare il TAF, in veste di istanza di ricorso, delle conoscenze tecniche necessarie per la valutazione di queste condizioni di brevettabilità.

In terzo luogo la prevista introduzione di un modello d'utilità senza esame del contenuto completa il brevetto e rappresenta un'alternativa per proteggere le soluzioni tecniche in modo semplice, rapido e conveniente. Il modello d'utilità è la soluzione ideale nei casi in cui il brevetto con esame completo sia escluso per considerazioni legate alla tempistica o finanziarie.

## 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Nell'ambito dei lavori di revisione sono diverse le opzioni esaminate per raggiungere gli obiettivi fissati. Di seguito, oltre allo status quo, sono illustrate tre alternative, con i loro vantaggi e svantaggi, esaminate in particolare nell'ambito del sondaggio condotto tra i diversi gruppi d'interesse correlato allo studio di l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)<sup>16</sup>. I risultati dell'AIR sono analizzati nel dettaglio nel capitolo 5. Concretamente si tratta dell'abolizione del brevetto svizzero, dell'introduzione del modello d'utilità in sostituzione dell'attuale brevetto svizzero nonché dell'introduzione di un esame completo in combinazione con un'esternalizzazione all'estero dell'esame per determinati settori e/o rami specifici.

### 1.2.1 Status quo

Il vigente sistema brevettuale svizzero si è dimostrato valido. La maggior parte dei brevetti validi in Svizzera è iscritta nel registro svizzero dei brevetti come EP esaminato completamente. Quale alternativa a costo contenuto è disponibile il brevetto svizzero senza esame completo.

– Vantaggi: nessuna delle parti coinvolte deve sostenere costi legati all'adeguamento al nuovo sistema.

Svantaggi: si perde l'occasione di ottimizzare il sistema esistente e di migliore così il rapporto costi-benefici. Il mandato del Parlamento non è adempiuto (passare a un sistema che sia attrattivo per gli utenti, corrisponda agli standard internazionali e preveda procedure di ricorso e opposizione efficaci e economiche e un modello d'utilità senza esame del contenuto).

### 1.2.2 Abolizione del brevetto svizzero

Abolire il brevetto svizzero, significherebbe eliminare la possibilità di depositare e registrare un brevetto nazionale in Svizzera: tutti i brevetti protetti in Svizzera sarebbero iscritti nel registro svizzero come EP tramite l'UEB. In alternativa si potrebbe ricorrere alla domanda internazionale (PCT) 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.

– Vantaggi: rispetto allo status quo, viene accresciuta la certezza del diritto. 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.

– Svantaggi: cade la possibilità di un'alternativa rapida e a buon mercato all'EP, come il brevetto nazionale svizzero attuale o il previsto modello d'utilità. Le richieste del mondo economico avanzate con la mozione Hefti non sono soddisfatte e la Svizzera finisce per dipendere dagli sviluppi futuri dell'UEB.

### 1.2.3 Introduzione del modello d'utilità al posto del brevetto svizzero attuale

<sup>13</sup> Polynomics AG/frontier economics, Optimierungspotenziale des nationalen Schweizer Patentsystems, pubblicazione IPI n. 8 (2015-05), Berna 2015. Lo studio è disponibile al link [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/dienstleistungen/publikationen\\_institut/Polynomics\\_Frontier\\_IGE\\_OptimierungPatentsystem\\_Schlussbericht\\_Gesamt\\_D\\_final.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/publikationen_institut/Polynomics_Frontier_IGE_OptimierungPatentsystem_Schlussbericht_Gesamt_D_final.pdf). Sono stati interpellati oltre 5000 titolari di brevetti, tutti membri di associazioni di consulenti in brevetti e esperti in protezione della proprietà intellettuale attive in Svizzera.

<sup>14</sup> Lo studio raccomanda in particolare di introdurre un esame completo affiancato da un modello d'utilità e di promuovere la collaborazione internazionale (raccomandazione n. 4, pag. 13).

<sup>15</sup> Nelle sue conclusioni il gruppo di lavoro raccomanda 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.

<sup>16</sup> Cfr. Polynomics (forthcoming): Analisi d'impatto della regolamentazione relativa alla riforma della LBI sulla base della la mozione Hefti 19.3228 «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi». Berna: Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Nel raffronto internazionale, il brevetto svizzero attuale può essere paragonato a un modello d'utilità in quanto non vengono esaminate né la novità né l'attività inventiva. Per non attribuire a questo diritto di protezione lo stesso status giuridico degli EP esaminati completamente, potrebbe essere sostituito con il modello d'utilità. A seconda della forma concreta del modello d'utilità, tale opzione si avvicina molto allo status quo.

- Vantaggi: per i depositanti di brevetti nazionali per cui la protezione derivante dal modello d'utilità è sufficiente, questa possibilità riduce i costi e semplifica le procedure. Il modello d'utilità consente anche 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.
- Svantaggi: il modello d'utilità accresce solo marginalmente la certezza del diritto in Svizzera, e non si coglie 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. Infine permane anche la dipendenza dall'UEB già menzionata in precedenza (per l'esame e il rilascio dei brevetti).

#### 1.2.4 Introduzione dell'esame completo con esternalizzazione all'estero dell'esame di determinati settori e/o rami specifici

Per alcuni settori e/o rami specifici, la ricerca obbligatoria nell'ambito dell'esame completo di ogni domanda nazionale di brevetto è delegata a istituzioni partner estere. In questo caso, la valutazione della novità e dell'attività inventiva non avviene dunque esclusivamente in Svizzera.

- Vantaggi: questo approccio permette di sgravare la divisione Brevetti dell'IPI e di focalizzarsi sui settori tecnici in cui l'IPI vanta competenze di eccellenza a livello internazionale. Inoltre offre la possibilità, all'occorrenza, di delegare la ricerca e l'esame di interi settori tecnici ad altri uffici e, in questo modo, di beneficiare di vantaggi in termini di efficienza.
- Svantaggi: l'esternalizzazione delle attività d'esame e la ripresa dei relativi risultati pone sempre un problema di qualità e aumenta anche la necessità di un coordinamento a livello internazionale. Infine cresce anche la dipendenza dalle diverse istituzioni partner.

#### 1.2.5 Opzione scelta

- *Rivalutare il brevetto svizzero*: secondo il diritto vigente, dopo il deposito della domanda i brevetti svizzeri vengono controllati solo parzialmente dal punto di vista materiale, in particolare per verificare che non vi siano motivi di esclusione (p. es. una violazione della dignità della creatura, cfr. art. 2 LBI). Non viene invece verificato se l'invenzione sia nuova e implichi un'attività inventiva. Questa soluzione presenta vantaggi in termini di tempo e di costi e ha dato buoni risultati in passato. In pratica, però, la mancanza di certezza in merito alla validità giuridica comporta notevoli svantaggi. Spesso i titolari meno esperti credono erroneamente che un brevetto esaminato e rilasciato dall'IPI sia automaticamente un brevetto valido. In realtà, il fatto di non esaminare la novità e l'attività inventiva implica che terzi possano intentare un'azione per nullità (art. 26 LBI) sotto forma sia di azione legale indipendente sia di domanda riconvenzionale nell'ambito di un processo per violazione del brevetto. Ciò significa che l'esame della validità giuridica di un brevetto svizzero avviene spesso nell'ambito di un processo civile causando costi e incertezze per le parti coinvolte. La mancanza di chiarezza in merito alla validità giuridica pone regolarmente l'attore davanti alla difficoltà di fornire le prove, per esempio quando si tratta di chiedere provvedimenti superprovvisori nei confronti della persona che ha violato il brevetto (art. 265 CPC<sup>17</sup>). Per disporre questi provvedimenti è necessario rendere verosimile che il diritto del titolare del brevetto sia stato leso o è minacciato di esserlo (art. 261 cpv. 1 CPC). Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale dei brevetti (TFBT a questo fine un brevetto svizzero (parzialmente esaminato) non basta. Poiché i criteri della novità e dell'attività inventiva non vengono esaminati al momento della registrazione, il tribunale non può partire dal presupposto che il brevetto sia giuridicamente valido<sup>18</sup>. Considerato inoltre che, per quanto riguarda i provvedimenti superprovvisori, la controparte non viene sentita (e pertanto non può esprimersi in merito alla validità giuridica), il richiedente deve presentare ulteriori documenti (p. es. rapporti di ricerca ufficiali o decisioni estere riguardanti brevetti aventi come oggetto la stessa invenzione<sup>19</sup>) che rendano verosimile la validità giuridica del brevetto violato.

Queste incertezze possono tra l'altro indurre i depositanti a preferire un EP con esame completo. Del resto, con l'adesione della Svizzera alla CBE, il brevetto svizzero ha perso importanza tanto che negli ultimi anni ne sono stati rilasciati solo circa 750 l'anno. Al 31 dicembre 2019 in Svizzera erano in vigore complessivamente 131 719 brevetti, di cui solo il 5 per cento (7066) erano nazionali mentre la maggior parte (124 635) erano EP con effetto in Svizzera<sup>20</sup>. Sono invece aumentate le domande di brevetto presentate dalla Svizzera all'UEB: 8249<sup>21</sup> nel 2019.

Tuttavia per le PMI che non hanno bisogno di una protezione brevettuale con una portata geografica molto ampia, l'EP è spesso una via onerosa anche dal punto di vista finanziario. La revisione proposta mira quindi anche a incrementare l'attrattiva del brevetto svizzero per gli inventori individuali e per le imprese attraverso due misure complementari che riducono la dipendenza della Svizzera e dei suoi innovatori dall'UEB.

Da un lato il progetto introduce l'esame completo per i brevetti svizzeri (l'art. 59 cpv. 4 LBI viene stralciato). Questa soluzione adempie i criteri definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)<sup>22</sup> in materia di titoli di protezione ammessi al «patent box», rispondendo quindi a una delle richieste formulate nella mozione Hefti. Allo stesso tempo i titolari ricevono un brevetto con esame completo dei contenuti che permette loro, ma anche a eventuali terzi, di meglio valutarne la validità giuridica. Per i depositanti aumenta l'onere per l'inoltro della domanda ma anche il valore del titolo di protezione rilasciato. Sarà inoltre più facile far valere il brevetto nei confronti di terzi visto che, nel caso di un eventuale processo civile, l'esame completo costituisce un importante indizio a favore della validità giuridica del brevetto.

D'altro canto, la procedura d'esame deve essere rapida e flessibile e, conformemente a quanto auspicato dalla mozione, il progetto propone diverse misure tese al suo snellimento. A questo fine sono necessarie solo modifiche puntuali della LBI. La maggior parte degli aspetti rilevanti della procedura (tra cui p. es. i termini, le tasse e le modalità di pagamento) sono già disciplinati a livello di

<sup>17</sup> RS 272

<sup>18</sup> Decisione del TFB S2015\_001 del 9 febbraio 2015, considerando 6.1

<sup>19</sup> Come nel caso della decisione del TFB S2016\_007 del 10 agosto 2016

<sup>20</sup> Fonte: statistiche IPI, pubblicate online al link <https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/statistiche/brevetti.html>

<sup>21</sup> Dati secondo il Patent Index 2019 dell'OEB disponibile al link [https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics/patent-applications\\_de.html#tab2](https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics/patent-applications_de.html#tab2)

<sup>22</sup> OECD (2016), *Wirksamere Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz*, Aktionspunkt 5 – Abschlussbericht 2015, OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, pag. 29. Il rapporto (non disponibile in italiano) è pubblicato al link [https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/wirksamere-bekämpfung-schädlicher-steuerpraktiken-unter-berücksichtigung-von-transparenz-und-substanz-aktionspunkt-5-abschlussbericht-2015\\_9789264258037-de](https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/wirksamere-bekämpfung-schädlicher-steuerpraktiken-unter-berücksichtigung-von-transparenz-und-substanz-aktionspunkt-5-abschlussbericht-2015_9789264258037-de)

ordinanza (OBI). Anche la possibilità di chiedere un esame accelerato è già contemplata dall'OBI (art. 63) e viene mantenuta nell'ambito dell'esame completo. Nelle norme d'esecuzione il Consiglio federale introdurrà la possibilità di chiedere anche una ricerca accelerata. In questo modo vuole consentire al depositante di farsi rapidamente un'idea della validità giuridica del brevetto depositato e, all'occorrenza, apportare gli adeguamenti necessari.

In adempimento alla mozione Hefti, l'avamprogetto propone l'introduzione di un esame completo in tutti gli ambiti tecnici.

Infine, il sistema svizzero dei brevetti è migliorato dalla proposta introduzione della possibilità di usare l'inglese, la lingua franca della scienza e della ricerca, nelle procedure di deposito, opposizione e ricorso senza violare il diritto di rango superiore.

- *Allineamento del sistema svizzero a quello di altri Paesi*: un brevetto senza esame completo come l'attuale brevetto svizzero è insolito. A livello mondiale molti Paesi rilasciano brevetti con esame completo (tra questi l'Australia, il Giappone, la Corea del Sud, Singapore e gli Stati Uniti). Lo stesso<sup>23</sup> vale per la maggior parte degli Stati europei, che sono quindi anche membri della CBE (inclusi pertanto i Paesi confinanti con la Svizzera come Germania, Italia, Austria e Francia, che lo ha introdotto recentemente).
- *Maggiore trasparenza e certezza del diritto*: attualmente l'esame relativo al contenuto previsto dalla procedura svizzera non è completo poiché non comprende la verifica della novità e dell'attività inventiva. I depositanti non informati o male informati possono essere portati a credere che il brevetto rilasciato sia un brevetto esaminato dal punto di vista del contenuto. Sia i titolari sia eventuali terzi confrontati con il brevetto non hanno quindi certezze sulla sua validità giuridica del brevetto svizzero. L'introduzione dell'esame completo favorisce pertanto la trasparenza e la certezza del diritto.

Gli attori economici che hanno a che fare con i brevetti non saranno più ostacolati dai cosiddetti «brevetti spazzatura», ossia da brevetti che non soddisfano le condizioni materiali di protezione. Questa modifica è opportuna soprattutto nell'interesse degli inventori individuali e delle PMI, che spesso non dispongono dell'infrastruttura professionale di una grande impresa e quindi non sono in grado di valutare se un brevetto fatto valere contro di loro sia o meno un «brevetto spazzatura». Da uno studio condotto internamente dall'IPI emerge che almeno la metà dei brevetti svizzeri in vigore non contengono nuove idee e oltre l'80 per cento andrebbe quanto meno precisato (limitato). Sono quindi pochi i brevetti in grado di sostenere una verifica in sede giudiziale. Nonostante queste lacune a livello di contenuti, sul mercato i brevetti svizzeri hanno per il momento gli stessi effetti giuridici di un EP con esame completo e possono essere (indebitamente) impiegati per ostacolare la concorrenza.

Un allineamento dell'esame al sistema della CBE e a quelli adottati dai Paesi limitrofi incrementa inoltre la certezza del diritto nello spazio europeo.

- *Introduzione di un nuovo titolo di protezione in alternativa al brevetto con esame completo*: visto che un brevetto con esame completo non è sempre una soluzione interessante, la revisione introduce anche un modello d'utilità senza esame. Spesso detto «piccolo brevetto», questo modello permette di coprire i casi in cui gli interessati non possono o non vogliono, per motivi di tempo o di costi, chiedere un brevetto con esame completo.

Allo stesso costo dell'attuale brevetto svizzero senza esame, PMI e inventori per i quali l'esame completo è troppo oneroso, lungo e costoso potranno disporre di un modello d'utilità con protezione di durata limitata. Un indubbio vantaggio.

Da un confronto internazionale emerge che sono numerosi i Paesi, per esempio Germania, Francia e Corea del Sud, che hanno un sistema duale con brevetto e modello d'utilità. L'ordinamento proposto tuttavia non riprende semplicemente modelli esteri. La revisione vuole mettere a disposizione degli inventori e delle imprese un'alternativa rapida ed economica al brevetto con esame completo che tenga conto delle specificità e delle esigenze dei depositanti in Svizzera, garantendo al contempo la compatibilità con i sistemi esteri. In altre parole, tramite le relative convenzioni internazionali, la protezione deve poter essere estesa a quei Paesi che prevedono un modello d'utilità.

I requisiti da soddisfare per proteggere un'invenzione con un modello d'utilità sono sostanzialmente gli stessi del brevetto. L'invenzione deve essere nuova, implicare un'attività inventiva ed essere utilizzabile industrialmente (art. 87 cpv. 1 AP-LBI; per i brevetti art. 1 cpv. 1 LBI). La differenza sta nel fatto che, per il modello d'utilità, l'IPI non verificherà la novità e l'attività inventiva (conformemente al brevetto svizzero secondo il diritto vigente). Inoltre, rispetto al brevetto, il campo di applicazione del modello d'utilità è meno ampio. Sono escluse dalla protezione con un modello d'utilità:

- le sostanze e le miscele chimiche e la loro utilizzazione;
- le invenzioni biotecnologiche;
- i procedimenti, l'applicazione di un procedimento o l'utilizzazione del prodotto come tale.

Vista la complessità tecnica di queste invenzioni, il modello d'utilità e la sua procedura veloce non sono adatti. L'IPI quale autorità di esame svolge quindi un esame formale e uno materiale limitato ai motivi di esclusione elencati (art. 91 AP-LBI). In analogia al diritto del design, questo esame è volto a garantire una procedura di registrazione per quanto possibile rapida e semplice.

Nel contempo l'IPI deve poter respingere le domande palesemente abusive (art. 91 cpv. 3 AP-LBI). Questa novità rispetto alla procedura di registrazione attuale assicura al futuro modello d'utilità uno standard minimo in termini di qualità. Poiché riprende l'articolo 24 capoverso 3 della legge sul design (LDes)<sup>24</sup>, in sede di applicazione l'IPI farà riferimento alla prassi corrispondente. Affinché la registrazione possa avvenire al più presto, non è prevista la possibilità di opposizione. Chi ritiene che il modello d'utilità registrato non adempia le disposizioni di legge può comunque incoare una procedura di cancellazione di diritto amministrativo (art. 93–96 AP-LBI). Anche questa procedura sarà semplice, economica e rapida.

La durata della protezione per i modelli d'utilità è fissata a dieci anni, ossia la metà di quella prevista per i brevetti, ed equivale alla durata di protezione dei modelli d'utilità in Germania, Austria, Francia, Italia, Spagna, Cina, Corea del Sud e Giappone.

Nel caso dei brevetti, in linea di principio agire contro terzi che usano l'invenzione protetta in modo illecito è possibile solo dopo il rilascio. A seconda delle circostanze, l'esame può durare diversi anni e questo limita fortemente le possibilità di imporsi del depositante. La nuova possibilità di ottenere un modello d'utilità in tempi brevi ha un considerevole vantaggio quando si tratta di far valere i propri diritti: nel giro di poche settimane, per la stessa invenzione il depositante può ora ottenere un modello d'utilità che gli consente di rivolgersi a un tribunale (art. 66 segg. LBI) o chiedere l'intervento dell'Amministrazione federale delle dogane contro l'importazione di merci che violano il suo titolo di protezione (art. 86a segg. LBI).

<sup>23</sup> In alcuni Paesi il brevetto con esame completo è integrato con un modello d'utilità, per esempio in Germania e in Francia.  
<sup>24</sup> RS 232.12

Il modello d'utilità proposto si distingue dal brevetto attuale anche per quanto riguarda la gestione delle divulgazioni precedenti la presentazione della domanda. Come detto, la novità è una condizione importante per il rilascio di brevetti e modelli d'utilità ma può essere compromessa se l'invenzione è resa accessibile al pubblico prima della domanda (p. es. sotto forma di presentazioni o articoli). In questo caso la domanda viene respinta. Se per i brevetti sono previste poche eccezioni a questo principio (divulgazioni non opponibili, art. 7b LBI), per i modelli d'utilità se ne prevedono di più. La divulgazione dell'invenzione da parte del depositante o del suo dante causa nei sei mesi che precedono il deposito non compromette la novità e non pregiudica la registrazione (art. 88 cpv. 1 AP-LBI). Questo va a vantaggio anche di chi avesse depositato un brevetto per un'invenzione che tuttavia fosse stata in qualche modo divulgata nei sei mesi precedenti il deposito. In questo caso, l'invenzione, ormai esclusa dalla protezione brevettuale, potrà essere protetta con un modello d'utilità che tutela l'invenzione per 10 anni.

Non è necessario adeguare le basi legali per le invenzioni dei dipendenti: l'articolo 332 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>25</sup> disciplina la proprietà delle invenzioni create da un dipendente nell'ambito di un contratto di lavoro. Non è necessario modificare neppure l'articolo 332 CO e la relativa disposizione per il personale dei politecnici federali (art. 36 legge sui PF<sup>26</sup>). Le stesse norme si applicheranno per tutte le invenzioni, a prescindere che siano protette da brevetto o da modello d'utilità.

- *Più scelta per l'innovativa industria svizzera*: il nuovo sistema duale brevetto/modello d'utilità amplia le possibilità strategiche di scelta degli inventori individuali o delle imprese che vogliono proteggere le loro invenzioni. A seconda delle esigenze possono optare per un modello d'utilità senza esame della novità e dell'attività inventiva o per il nuovo brevetto con esame completo.
- *Rivalutazione della procedura di opposizione*: la procedura di opposizione è stata introdotta nel 2008, unitamente alle disposizioni per la brevettazione delle invenzioni biotecnologiche, allo scopo di garantire una verifica poco costosa della prassi di rilascio dell'IPI, in particolare di proteggere il pubblico dai brevetti rilasciati a torto. L'opposizione è un'azione aperta a tutti. Evita a terzi di dover avviare (in sede civile) onerose procedure per nullità permettendo loro di chiedere all'IPI di riesaminare la sua decisione.

Finora l'opposizione permetteva unicamente di verificare se l'IPI avesse tenuto correttamente conto dei motivi di esclusione in particolare nel caso di invenzioni biotecnologiche. Con l'introduzione dell'esame completo l'IPI dovrà verificare anche i requisiti di novità e attività inventiva. Per garantire anche in futuro che la procedura di opposizione adempia il suo scopo principale, bisogna ampliare i motivi che vi danno diritto e integrare le nuove condizioni di brevettabilità.

- *Procedura di ricorso*: l'avamprogetto prevede che le decisioni dell'IPI nell'ambito del diritto dei brevetti possano continuare a essere impugnate davanti al TAF. Conferendo questa competenza al tribunale amministrativo generale della Confederazione (art. 1 cpv. 1 della legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF<sup>27</sup>) si garantisce la coerenza della giurisprudenza e l'uniformità nel disbrigo delle pratiche: due elementi fondamentali di una procedura di ricorso efficace ed economica che non sarebbe verosimilmente possibile assicurare con l'istituzione di una (nuova) autorità giudiziaria secondo l'articolo 191a capoverso 3 Cost<sup>28</sup>.

L'introduzione dell'esame completo pone tuttavia il TAF di fronte a una sfida particolare in termini di competenze tecniche. L'avamprogetto ne tiene conto apportando alcune innovazioni puntuali, senza però definire a livello di legge disposizioni rigide. Questo nell'interesse della libertà organizzativa del TAF. In merito il TAF e – per quanto riguarda le raccomandazioni di elezione dei suoi giudici – la Commissione giudiziaria devono disporre di un certo margine di manovra che garantisca un'attuazione adeguata e flessibile. Nei singoli casi il TAF deve per esempio poter decidere se il contesto esiga la presenza nel collegio giudicante di un giudice che disponga di determinate competenze tecniche oltre che giuridiche. Le nuove disposizioni si allineano quindi alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale<sup>29</sup>, entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

- *Modifiche redazionali*: sarà necessario apportare alla LBI qualche modifica di natura redazionale, allo scopo in particolare di aggiornare o precisare la terminologia. La modifica interessa anche la struttura della LBI con una suddivisione in titoli, capitoli e sezioni conformemente alle attuali direttive di tecnica legislativa.

Le misure proposte rinnovano il diritto svizzero dei brevetti e consentono a inventori individuali e imprese di beneficiare di un'offerta più ampia che oltre a un EP con esame completo, include un brevetto svizzero con esame completo e un modello d'utilità senza esame, comparabile all'attuale brevetto svizzero. Questa maggiore possibilità di scelta apre all'economia svizzera nuove possibilità di azione e ulteriori opzioni per una strategia di protezione. La proposta rivaluta il brevetto svizzero e adegua il sistema brevettuale svizzero a quello della maggior parte degli Stati europei e di molti partner commerciali importanti. In particolare incrementa la certezza del diritto: in futuro, infatti, l'esame dell'IPI riguarderà tutte le condizioni per il rilascio.

### 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è previsto né nel messaggio del 29 gennaio 2020<sup>30</sup> sul programma di legislatura 2019-2023, né annunciato nel decreto federale del XX.XX.2020<sup>31</sup> sul programma di legislatura 2019-2023. Non è menzionato neppure tra gli obiettivi del Consiglio federale per il 2020. Ciò è riconducibile al fatto che il progetto si basa sulla mozione Hefti, che il Consiglio nazionale, in veste di seconda Camera, ha approvato solo il 12 dicembre 2019. Il Consiglio federale dal canto suo ha adottato gli obiettivi per il programma di legislatura già il 22 maggio 2019, per cui i lavori relativi al presente progetto sono iniziati quando il suddetto programma era già stato definito. Ciononostante il progetto è conforme all'obiettivo 3<sup>32</sup> dell'indirizzo politico 1. L'adeguamento improntato al futuro del diritto dei brevetti svizzero alle esigenze dell'insieme dell'economia è importante per garantire la competitività della Svizzera, fondata tra l'altro sulla capacità di innovazione del Paese. Con il presente progetto, il diritto dei brevetti viene modernizzato in modo da mettere a disposizione degli innovatori svizzeri una procedura d'esame conforme agli standard internazionali nonché condizioni quadro economiche favorevoli all'innovazione.

<sup>25</sup> RS 220

<sup>26</sup> RS 414.110

<sup>27</sup> RS 173.32

<sup>28</sup> RS 101

<sup>29</sup> Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3809

<sup>30</sup> FF 2020 1565

<sup>31</sup> FF 2020 XXXX

<sup>32</sup> «La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile stabili nonché che promuovano l'innovazione nell'era digitale e promuove il potenziale della manodopera indigena».



## 1.4 Interventi parlamentari

La mozione Hefti incarica il Consiglio federale 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 procedure di ricorso e opposizione efficaci ed economiche. Deve inoltre introdurre un modello d'utilità senza esame dei contenuti. La mozione è stata depositata al Consiglio degli Stati il 21 marzo 2019. Il 29 maggio 2019 il Consiglio federale ne ha chiesto l'approvazione, adducendo che sebbene il sistema svizzero dei brevetti abbia dato buoni risultati, le misure proposte permetterebbero alla Svizzera di adeguarsi ai sistemi in vigore in altri Paesi. Il brevetto con esame completo comporterebbe un aumento dei costi e degli ostacoli per la brevettazione ma ne incrementerebbe anche il valore. Gli utenti che invece non desiderano sfruttare questi vantaggi possono far capo al modello d'utilità in alternativa al brevetto attuale con esame parziale. Il Consiglio degli Stati ha approvato la mozione il 4 giugno 2019, il Consiglio nazionale il 12 dicembre 2019.

Il presente progetto concretizza la mozione Hefti. Il Consiglio federale chiede di stralciare dal ruolo la mozione 19.3228 «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi». Il presente avamprogetto risponde agli obiettivi perseguiti.

## 2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Nel confronto internazionale il brevetto con esame completo, ossia con esame della novità e dell'attività inventiva, è molto diffuso e costituisce lo standard in molti Paesi. Sono sottoposti a esame completo gli EP e i brevetti nazionali di molti Paesi tra cui Germania, Regno Unito, Austria, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Spagna e Stati Uniti. L'esame completo è previsto anche per il futuro brevetto UE con effetto unitario e sarà affidato all'UEB sulla base della CBE<sup>33</sup>.

Per contro, non esiste nessuna convenzione internazionale che disciplina specificatamente il modello d'utilità. Benché diverse convenzioni, come la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale<sup>34</sup>, ne facciano menzione, le normative di diritto internazionale non contemplano disposizioni materiali sul modello d'utilità. Nemmeno l'Europa segue una strategia unitaria per la protezione del modello d'utilità: criteri, campo d'applicazione e durata della protezione variano da un Paese all'altro. L'Unione europea (UE) non è ancora riuscita a creare un modello d'utilità unitario sebbene se ne discuta dalla metà degli anni 1990. In Europa 24 Paesi prevedono il modello d'utilità a livello nazionale: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Croazia, Moldavia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica ceca, Ucraina e Ungheria<sup>35</sup>. L'UEB con sede a Monaco di Baviera tratta solo domande di brevetto e non prevede la possibilità di depositare o rilasciare modelli d'utilità.

Nel resto del mondo, il modello d'utilità è previsto in 73 Paesi<sup>36</sup>, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Cina, Ghana, Indonesia, Giappone, Kazakistan, Corea del Sud, Malesia, Messico, Filippine, Russia, Thailandia, Turchia e Vietnam. Alcuni dei principali mercati tra cui Stati Uniti, Canada o India invece, non lo prevedono. Come detto, a livello internazionale non esistono accordi specifici a tutela di questi titoli, che tuttavia, in virtù del PCT possono essere estesi a uno o più Paesi che li prevedono.

## 3 Punti essenziali del disegno

### 3.1 La normativa proposta

#### *Esame completo dei brevetti svizzeri*

Allo scopo di mettere a disposizione dei depositanti un sistema brevettuale moderno, la presente revisione introduce un esame completo per i brevetti, ossia un esame che include la verifica degli aspetti della novità e dell'attività inventiva.

Le condizioni materiali più importanti per la brevettabilità di un'invenzione sono la novità e l'attività inventiva. Questi due criteri, strettamente collegati, permettono di garantire che solo le prestazioni innovative vengano ricompensate con un diritto di esclusiva, ossia un brevetto. Un'invenzione è nuova se si spinge oltre quanto è noto, ossia non è compresa nello stato della tecnica (art. 7 cpv. 1 LBI). I brevetti devono tuttavia fornire anche un contributo al progresso scientifico nel rispettivo settore tecnico. Ne consegue che non qualsiasi minima novità rispetto allo stato della tecnica merita 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). Questa condizione di brevettabilità, detta anche attività inventiva (art. 52 par. (1) CBE; in passato anche «altezza inventiva») garantisce che siano protette solo le invenzioni che contribuiscono in misura sufficiente al progresso tecnico.

Il passaggio all'esame completo rende necessari diversi adeguamenti della LBI, in particolare dei criteri d'esame. La novità e l'attività inventiva sono invero condizioni per il rilascio del brevetto anche a tenore del diritto vigente (art. 7 cpv. 1 e art. 1 cpv. 2 LBI). Tuttavia l'articolo 59 capoverso 4 LBI le esclude esplicitamente dall'esame dell'IPI nell'ambito della domanda. La modifica ha un influsso anche sulla questione a sapere se e come l'IPI determina lo stato della tecnica poiché, se questo punto non viene chiarito, non è possibile valutare la novità e l'attività inventiva. Pertanto, si impone 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 è ormai un esame completo svizzero). La maggioranza dei dettagli riguardanti l'esame dei brevetti rapido e flessibile chiesto dalla mozione Hefti vanno invece regolamentati a livello di diritto d'esecuzione (OBI). La LBI sarà completata con i rinvii necessari.

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. La presente proposta stralcia questa disposizione. In qualità di autorità di esame e di rilascio l'IPI potrà e dovrà così esaminare le domande di brevetto anche dal punto di vista dei contenuti.

<sup>33</sup> 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

<sup>34</sup> RS 0.232.04

<sup>35</sup> Per contro Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Svezia prevedono solo brevetti, non modelli d'utilità.

<sup>36</sup> [https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility\\_models.html](https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html)

- 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). A tal fine l'articolo 57a AP-LBI introduce un obbligo di ricerca (rapporto sullo stato della tecnica) non contemplato dal diritto vigente. Previo pagamento di una tassa, i depositanti e, a determinate condizioni, anche terzi potranno chiedere all'IPI di svolgere una ricerca (facoltativa). L'articolo 59 capoverso 5 lettera a e capoverso 6 LBI diventa superfluo e viene quindi stralciato.
- Le ricerche per i brevetti svizzeri saranno di competenza esclusiva dell'IPI, che ha sicuramente maturato l'esperienza necessaria. L'IPI conserva così la competenza sulla procedura, a tutto vantaggio dell'efficienza. Ciò determina la soppressione dell'articolo 59 capoverso 5 lettera b LBI che ammette le ricerche internazionali presso l'UEB. È tuttavia previsto che l'IPI possa, secondo la propria discrezionalità, commissionare ricerche a uffici dei brevetti esteri nell'ambito della collaborazione internazionale (cfr. art. 2 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup> AP-LIPI).
- Gli articoli 135a e 139 AP-LBI precisano i punti di contatto tra LBI e PCT, in particolare il passaggio delle domande PCT alla fase nazionale (pubblicazione della domanda e rapporto complementare sullo stato della tecnica).
- L'articolo 2 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup> AP-LIPI disciplina la collaborazione internazionale con gli uffici dei brevetti e le organizzazioni estere. La presente revisione garantisce all'IPI, in veste di autorità nazionale d'esame, il margine di manovra necessario per stipulare accordi di natura tecnico-amministrativa, se del caso in collaborazione con uffici dei brevetti nazionali o regionali e con organizzazioni internazionali come l'OMPI, in adempimento del proprio mandato legale (art. 2 cpv. 1 lett. d–f della legge federale sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, LIPI<sup>37</sup>). Nell'interesse di una procedura efficiente, si potrebbero per esempio usare i risultati (esteri) già disponibili.
- Vari dettagli di natura esecutiva, come alcune questioni concernenti il momento dell'esame, la tassa d'esame e la possibilità di chiedere un esame dei contenuti o una ricerca accelerati per il brevetto con esame completo non sono disciplinati nella LBI riveduta, ma vanno regolamentati a livello di ordinanza. Il legislatore crea le basi legali necessarie nell'ambito della presente revisione.

### **Procedura d'opposizione**

Al rilascio del brevetto può seguire un'opposizione (art. 59c LBI). Chiunque nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti può ricorrere a questo rimedio giuridico per chiedere all'IPI di verificare di nuovo se l'invenzione è stata esaminata correttamente e se non vi sono motivi per escluderla dalla protezione (art. 59c cpv. 1 e 2 LBI)<sup>38</sup>. Con l'introduzione dell'esame completo, l'IPI sarà chiamato a esaminare anche la novità e l'attività inventiva. Appare quindi opportuno ampliare le possibilità di verifica nell'ambito dell'opposizione e permettere a terzi di chiedere di controllare che il brevetto registrato sia effettivamente nuovo e inventivo.

Attualmente la LBI disciplina la procedura di opposizione solo a grandi linee (art. 59c LBI e alcune disposizioni esecutive nella OBI). Non è escluso che l'introduzione dei nuovi motivi di opposizione, che sono al contempo condizioni fondamentali ai fini della brevetazione, determini un aumento delle opposizioni. Precisando la procedura nella LBI si vuole creare più sicurezza a livello di applicazione. La normativa prevista dalla CBE ha dato buoni risultati e può servire da riferimento a tal fine.

L'opponente potrà ormai scegliere se opporsi al brevetto nel suo insieme o a singole rivendicazioni (art. 59c cpv. 2 AP-LBI), definendo così l'oggetto o il «quadro» della procedura per l'IPI. Le rivendicazioni non contestate non sono oggetto della procedura e se anche vi fossero motivi di opposizione in merito, non se ne terrà conto.

Inoltre l'IPI potrà verificare se i brevetti modificati durante la procedura di opposizione rispettino tutte le disposizioni della LBI e della OBI (art. 59c cpv. 4 secondo periodo AP-LBI). Come mostra la giurisprudenza esaustiva dell'UEB, queste modifiche sono frequenti. Tuttavia, anche i brevetti modificati in questo modo (dopo la registrazione) devono possibilmente adempiere tutte le disposizioni di legge. Fa eccezione il criterio di unità dedotto dagli articoli 52 e 55 LBI. In linea con la CBE e la giurisprudenza dell'UEB, l'IPI non esaminerà più l'unità delle rivendicazioni nelle procedure successive al rilascio del brevetto. Ciò interessa anche la rinuncia parziale (abrogazione dell'art. 25 LBI), la nullità parziale (abrogazione dell'art. 27 cpv. 3 LBI) e la cessione parziale (art. 30 AP-LBI).

L'articolo 59c capoverso 5 AP-LBI introduce una nuova importante regola che permette all'IPI di portare avanti d'ufficio l'opposizione e di verificare la validità giuridica di un brevetto rilasciato anche se l'opposizione è stata ritirata. In questo modo, il pubblico è protetto contro i brevetti rilasciati indebitamente anche nei casi in cui l'opponente e il titolare concordano di ritirare l'opposizione. Tuttavia, in conformità con l'articolo 2 capoverso 2 del Codice civile (CC)<sup>39</sup>, secondo cui solo il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge, l'IPI farà capo con moderazione a questa possibilità.

### **Istanza di ricorso**

Il TAF rimane l'istanza di ricorso per le decisioni dell'IPI in materia di diritto dei brevetti (art. 31 in combinato disposto con l'art. 33 lett. e LTAF). La normativa proposta mantiene questa competenza a prescindere dall'introduzione dell'esame completo per i brevetti svizzeri.

Poiché finora la legge non prevedeva che l'IPI verificasse i «criteri fondamentali» di una domanda di brevetto (novità e attività inventiva) nella procedura di rilascio, i (pochi) ricorsi contro le decisioni negative concernevano prevalentemente aspetti formali. I ricorsi contro decisioni dell'IPI per questioni materiali erano rari. Visto però che in futuro l'IPI esaminerà anche gli aspetti della novità e dell'attività inventiva, ci si aspetta un aumento dei ricorsi contro le decisioni negative. Con l'aggiunta tra i motivi di opposizione della novità e dell'attività inventiva è inoltre probabile che aumenteranno anche i ricorsi contro le decisioni di opposizione dinanzi al TAF. Infine inciderà sul numero delle procedure dinanzi al TAF anche l'introduzione del modello d'utilità.

Con l'introduzione dell'esame completo cambiano anche le competenze tecniche di cui deve disporre il TAF. Diversamente da altri ambiti giuridici di competenza del TAF<sup>40</sup>, il diritto dei brevetti copre tutti gli ambiti della tecnica e delle scienze naturali. Per esaminare le decisioni d'esame e d'opposizione non basta disporre di conoscenze giuridiche, ma servono anche ampie competenze tecniche. Garantire che l'autorità di ricorso disponga di entrambe è uno dei punti centrali della mozione su cui poggia il presente avamprogetto.

Nell'ambito della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale in vigore dal 1° gennaio 2007, al fine di garantire la professionalità e l'indipendenza della giurisprudenza il legislatore ha rinunciato consapevolmente a dotare il TAF di giudici specializzati ma

<sup>37</sup> RS 172.010.31

<sup>38</sup> Messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione, FF 2006 85

<sup>39</sup> RS 210

<sup>40</sup> P. es. in merito ai ricorsi riguardanti i farmaci e l'omologazione di medicinali; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: VwVG-Kommentar, 2. Auflage, Auer/Müller/Schindler, Art. 12 VwVG Rz. 60.

ha ammesso la possibilità di consultare periti o chiedere rapporti ai servizi interessati se nel caso specifico servono particolari conoscenze<sup>41</sup>. Questa volontà è ora messa in discussione dalle esigenze poste dai nuovi brevetti con esame completo. La presente proposta prevede quindi complementi puntuali. La garanzia della via giudiziaria, in particolare il diritto a essere giudicato da un tribunale indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.<sup>42</sup>) e entro termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), impone che il tribunale disponga di conoscenze tecniche sufficienti oltre che di conoscenze del diritto dei brevetti. Solo così sarà infatti in grado di valutare adeguatamente le fattispecie tecniche complesse e le eventuali perizie commissionate e di chiudere le cause, a seconda della loro complessità, anche senza ricorrere all'aiuto di esperti (art. 12 lett. e legge sulla procedura amministrativa; PA<sup>43</sup>) e con un dispendio ragionevole.

La proposta concretizza le esigenze per la nomina dei giudici nel senso di un'autolimitazione del legislatore (art. 40a cpv. 3<sup>bis</sup> AP legge sul Parlamento; LParl<sup>44</sup>). All'occorrenza dovrà essere possibile eleggere giudici che oltre alle competenze giuridiche dispongano di competenze tecniche<sup>45</sup>. Nella misura in cui il contesto effettivo lo impone, la composizione del collegio giudicante del TAF dovrà includere un giudice che esercita l'attività a titolo principale e che oltre alle conoscenze giuridiche disponga anche di quelle tecniche (art. 24 secondo periodo AP-LTAF).

### **Modello d'utilità**

A complemento dell'esame completo viene introdotto anche un modello d'utilità senza esame con protezione di durata ridotta, equivalente all'attuale brevetto svizzero senza esame completo.

Attualmente per proteggere le invenzioni la Svizzera prevede solo il brevetto. Diversamente da molti altri Paesi<sup>46</sup> non prevede il modello d'utilità. Sebbene l'introduzione di questo titolo di protezione sia stata oggetto di accese discussioni fin dagli anni 1960, finora non se ne è fatto nulla. Attraverso il PCT è però possibile estendere alla Svizzera gli effetti di modelli d'utilità esteri. Le relative domande vengono esaminate alla stregua delle domande di brevetto internazionali. Se tutte le condizioni sono adempiute, l'IPI rilascia un brevetto svizzero (non un modello d'utilità).

Questo nuovo titolo di protezione è pensato per gli inventori individuali, le PMI o le imprese più grandi per cui un brevetto svizzero con esame completo risulta troppo oneroso in termini di tempo e di costi. Anche il modello d'utilità è disciplinato nella LBI<sup>47</sup> (titolo secondo, articoli 87–102 AP-LBI). Non si tratta tuttavia di una prima, visto che anche il certificato protettivo complementare (CPC), un altro titolo di protezione indipendente, è stato integrato nella LBI (art. 140a–140z LBI). La soluzione ha il vantaggio di raggruppare in un unico atto normativo le disposizioni riguardanti la protezione delle invenzioni anche se i titoli di protezione a disposizione sono diversi. Un altro beneficio riguarda la procedura d'esame, per cui può essere definita una «procedura modello» che sarà seguita anche per gli altri titoli di protezione. Non è quindi necessario regolamentare nei dettagli la procedura d'esame per il modello d'utilità. Nella misura in cui si fa capo alla procedura d'esame per il brevetto, basta un rinvio (art. 102 AP-LBI).

Come il brevetto, il modello d'utilità, spesso detto «piccolo brevetto», protegge un'invenzione che porta un progresso tecnologico. Sia per i brevetti sia per i modelli d'utilità, l'oggetto della protezione risulta dalle rivendicazioni nelle quali il depositante spiega l'invenzione. Entrambi i titoli di protezione conferiscono al titolare il diritto esclusivo di determinare chi può usare l'invenzione protetta a scopi industriali. Anche le condizioni materiali per il rilascio sono fondamentalmente gli stessi. Nella maggior parte dei Paesi l'invenzione deve essere nuova, implicare un'attività inventiva ed essere utilizzabile industrialmente anche per i modelli d'utilità. Alcuni Paesi prevedono invece condizioni meno severe in materia di novità e attività inventiva per i modelli d'utilità.

Tra i due titoli di protezione ci sono però anche alcune differenze sostanziali. In genere, il campo di applicazione del modello d'utilità è per esempio meno ampio rispetto a quello del brevetto e in molti Paesi copre solo i prodotti, non i procedimenti. Di norma il modello d'utilità non è inoltre rilasciato per invenzioni appartenenti a determinati ambiti tecnici come la chimica, la farmacologia o la biotecnologia.

Anche la durata della protezione del modello d'utilità è solitamente inferiore rispetto a quella del brevetto. Varia secondo il Paese, ma in genere si situa tra i sei e i dodici anni. In Germania, per esempio, la protezione conferita dal modello d'utilità dura dieci anni. La Francia, invece, ha recentemente portato la durata della protezione da sei a dieci anni per incrementare l'attrattiva del modello d'utilità.

Uno dei vantaggi innegabili del modello d'utilità è la procedura d'esame e di rilascio semplice e veloce. Non per nulla si parla anche di «titolo di protezione veloce». Succede che tra la domanda e la registrazione passino solo poche settimane, mentre l'esame e il rilascio di un brevetto richiedono di norma diversi anni. Il motivo va cercato nella procedura d'esame limitata. Nella maggior parte dei Paesi che prevedono il modello d'utilità, la protezione viene rilasciata dall'ufficio dei brevetti senza esame del contenuto della domanda, ossia senza esame della novità e dell'attività inventiva. I documenti presentati devono comunque rispettare le disposizioni legali e la tassa di deposito deve essere corrisposta nei termini. Anche se per eliminare eventuali manchevolezze tra depositante e ufficio dei brevetti si rende necessario uno scambio di scritti, la durata della procedura di rilascio di un modello d'utilità è sensibilmente più breve rispetto a quella del brevetto.

Ne consegue che anche i costi sono inferiori. In generale i modelli d'utilità sono più vantaggiosi anche dal punto di vista del mantenimento visto che le tasse annuali sono più basse. Di conseguenza, anche i costi complessivi su tutta la durata della protezione sono minori. Il modello d'utilità è quindi una buona soluzione per le piccole invenzioni, in particolare nei casi in cui un brevetto con esame completo non entra in linea di conto per motivi di tempo o finanziari.

La presente revisione introduce un modello d'utilità che prevede in linea di principio le stesse condizioni del brevetto attuale ma esclude le invenzioni negli ambiti delle biotecnologie e della farmacologia, le sostanze chimiche e i procedimenti. Per il nuovo modello d'utilità, che presenta molti dei vantaggi dell'attuale brevetto svizzero senza esame, propone una durata della protezione di dieci anni (contro i venti del brevetto). Il modello d'utilità conferisce ai titolari gli stessi diritti di protezione ed è ammesso al «patent box», un regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali; art. 24a cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup> AP-legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; LAID<sup>48</sup>).

<sup>41</sup> Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3933

<sup>42</sup> RS 101

<sup>43</sup> RS 172.021

<sup>44</sup> RS 171.10

<sup>45</sup> Cfr. in merito anche il parere del TF nell'ambito della consultazione sulla revisione della legge sui cartelli (LCart): «Al fine di garantire conoscenze necessarie presso il tribunale, il TF preferisce che nel TAF siano assunti giudici preparati in campo economico» (pag. 13/34 del Rapporto della SECO sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010 sulla revisione parziale della LCart).

<sup>46</sup> P. es. Germania, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Slovenia, Spagna, Repubblica ceca, Ungheria, Australia, Brasile, Cina, Ghana, Corea del Sud, Messico, Russia, Thailandia o Turchia.

<sup>47</sup> Diversamente per esempio dalla Germania che prevede una legge specifica per il modello d'utilità (Gebrauchsmustergesetz; GebrMG).

<sup>48</sup> RS 642.14

Il progetto proposto per il modello d'utilità adempie le rivendicazioni formulate dalla mozione nel senso che permette di registrare rapidamente un titolo di protezione a costi non superiori a quelli del brevetto attuale. La registrazione rapida è possibile perché la domanda non viene sottoposta a un esame completo dei contenuti e non è prevista una procedura di opposizione. Sebbene tragga ispirazione da soluzioni estere equivalenti, il modello d'utilità proposto è stato impostato in modo da tenere conto delle specificità svizzere e delle esigenze dei depositanti locali. Grazie alla procedura di registrazione particolarmente rapida, il nuovo titolo di protezione dà altresì ai depositanti la possibilità di difendere le loro invenzioni in tribunale ancora prima del rilascio del brevetto. Una procedura di cancellazione semplice e rapida risponde all'esigenza dei concorrenti e di eventuali terzi di far revocare un modello d'utilità eventualmente rilasciato a torto (art. 93–96 AP-LBI). In questi casi l'IPI funge da prima istanza. Le sue decisioni possono essere impugnate davanti al TAF. La protezione conferita dal nuovo titolo di protezione può inoltre essere estesa ad altri Paesi che prevedono il modello d'utilità.

### *Altri aspetti della revisione*

#### *Criterio di unità nelle procedure successive al rilascio del brevetto*

Per quel che concerne l'unità dell'invenzione, la revisione prevede un adeguamento alla CBE e alla giurisprudenza dell'UEB. In linea di massima ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione; le forme speciali d'esecuzione possono essere oggetto di rivendicazioni dipendenti (artt. 52 e 55 LBI). In virtù del diritto vigente il criterio di unità vale sia per la domanda di brevetto (artt. 52 e 55 LBI) 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). Mentre il criterio di unità è centrale nel quadro del rilascio dei brevetti, i casi di applicazione nelle procedure successive sono molto rari. L'obiettivo inizialmente perseguito da questa regolamentazione, ossia di garantire all'IPI, in veste di autorità di esame, sufficienti introiti derivanti dalle tasse, non è raggiunto. La costituzione di nuovi brevetti genera inoltre spese supplementari a carico dei depositanti.

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 comporta tra l'altro un'ingente riduzione dei costi che rende il sistema dei brevetti più attrattivo per i depositanti, in linea con le rivendicazioni della mozione Hefti. Contestualmente la regolamentazione svizzera è adeguata alla CBE e alla giurisprudenza dell'UEB.

Per le cessioni parziali (art. 30 cpv. 2 LBI) è tuttavia necessario mantenere la possibilità di costituire nuovi brevetti. A questo fine è previsto un meccanismo autonomo analogamente a quanto previsto dalla legge vigente (art. 25 LBI; art. 30 cpv. 2 e 3 AP-LBI). Si consente così al titolare iniziale chiamato a cedere una parte del brevetto a seguito di un'azione per cessione di costituire nuovi brevetti per le rivendicazioni rimanenti (e non perderne così nessuna).

#### *Introduzione di una nuova causa di nullità, modifiche relative alla rinuncia parziale*

Un brevetto può essere limitato nel quadro di una procedura di opposizione, ma anche nell'ambito di un'azione per nullità o a seguito di una dichiarazione di rinuncia parziale. Ai fini della certezza del diritto è indispensabile che tale limitazione sia valutata uniformemente in tutte le procedure. In questo contesto l'elenco delle cause di nullità è completato con quello dell'estensione illecita del campo di protezione del brevetto (art. 26 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> AP-IP). Una modifica del brevetto non può determinare l'estensione del contenuto divulgato nella domanda iniziale. Nella LBI vigente manca la base legale per l'esame giudiziario. La revisione modifica anche l'articolo 24 LBI sulla rinuncia parziale. Parallelamente, i criteri per la rinuncia parziale sono uniformati a quelli della CBE.

#### *Utilizzo dell'inglese nella procedura di deposito*

In tutto il mondo l'inglese è la lingua franca della ricerca e della tecnica e, di riflesso, anche della documentazione brevettuale. Nel quadro della procedura di rilascio del brevetto, il depositante ha quindi grande interesse a presentare documenti elaborati e messi in circolazione nel contesto internazionale tanto più che, oltre ai costi, la traduzione di tali documenti comporta il rischio di errori e imprecisioni che mettono a repentaglio la trasparenza e la certezza del diritto. La presente revisione tiene conto dell'interesse a usare nella procedura di deposito per quanto possibile la lingua inglese.

#### *Intensificazione della collaborazione internazionale a livello tecnico-amministrativo*

Sul piano internazionale gli uffici dei brevetti hanno intensificato la collaborazione per quanto riguarda le procedure di rilascio. Questa collaborazione permette di condividere e utilizzare i risultati delle ricerche e degli esami anche nelle procedure nazionali. Anche l'IPI deve poter concludere accordi internazionali riguardanti per esempio lo scambio e l'uso reciproco dei risultati di ricerche e di rapporti sullo stato della tecnica con gli altri uffici dei brevetti regionali e nazionali.

#### *Modifiche redazionali*

Nell'ambito della presente revisione vengono apportate alla LBI modifiche di natura formale, non sollecitate dalla mozione Hefti. Si tratta prevalentemente di modifiche o precisazioni redazionali della versione tedesca, francese e italiana. Nella versione tedesca 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 (GLLOC)»<sup>49</sup>. I termini «zurückweisen» e «Zurückweisung» vengono precisati da «nichteintreten» in relazione alle manchevolezze formali e da «abweisen» per quelle materiali di una domanda di brevetto. La LBI viene inoltre adeguata in base alla terminologia della OBI decisa in occasione dell'ultima revisione. Bisognerà infine trasporre dalla LBI alla OBI alcune disposizioni riguardanti la procedura di rilascio o la pubblicazione – in analogia alla legge sulla protezione dei marchi (LPM)<sup>50</sup> e alla LDes.

#### *Modifica della struttura della LBI*

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

<sup>49</sup> Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération (GLLOC), <https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/langues/aides-redaction-et-traduction/guide-linguistique-des-lois-et-ordonnances-de-la-confederation--.html#-1658183743>

<sup>50</sup> RS 232.11

## 3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

L'avamprogetto non modifica la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Le modifiche proposte devono essere attuate prevalentemente dall'IPI, l'autorità federale competente in materia di diritto della proprietà intellettuale, che dovrà in particolare verificare se i brevetti soddisfano le condizioni di novità e attività inventiva. L'IPI dovrà inoltre registrare e gestire il nuovo modello d'utilità come pure creare e amministrare il nuovo registro per tali modelli. Il maggiore onere che ne consegue andrà interamente a carico dello stesso istituto, che del resto è indipendente dal punto di vista delle risorse di personale e finanziarie. In altre parole, Confederazione e Cantoni non dovranno farsi carico di ulteriori oneri.

L'introduzione dell'esame della novità e dell'attività inventiva come pure del modello d'utilità ampliano i motivi di ricorso. I ricorsi contro le decisioni dell'IPI potrebbero quindi aumentare e provocare un incremento del lavoro per il TAF che potrebbe essere in parte coperto con le tasse della procedura di ricorso. Il resto andrebbe interamente a carico del bilancio della Confederazione.

## 3.3 Attuazione

Le modifiche proposte devono essere attuate prevalentemente dall'IPI, l'autorità federale competente in materia di diritto della proprietà intellettuale. Le disposizioni concernenti il modello d'utilità richiedono l'introduzione di disposizioni esecutive nella OBI, mentre le altre modifiche impongono solo adeguamenti puntuali e non hanno effetti di rilievo sull'attuale applicazione della LBI da parte dell'IPI. Oltre all'IPI, anche il TAF – in qualità di istanza di ricorso per le decisioni dell'IPI – sarà interessato dalle modifiche.

## 4 Commento

### 4.1 In generale

La presente proposta di revisione prevede diverse modifiche o precisazioni di natura terminologica e redazionale, le quali, nella maggior parte dei casi, sono rilevanti perlopiù per la versione in lingua tedesca. Nel merito di tali modifiche o precisazioni si entrerà più nel dettaglio nel commento ai singoli articoli.

### 4.2 Struttura della LBI

La struttura della LBI è modificata. Il primo titolo della legge vigente «Disposizioni generali» è sostituito con il titolo «Brevetti». Sul piano della struttura della legge si chiarisce così che le disposizioni immediatamente seguenti riguardano i brevetti. Grazie alle norme di rinvio contenute negli articoli 102 e 140m le disposizioni valide per i brevetti si applicano anche ai modelli d'utilità e ai CPC. In conformità con le direttive di tecnica legislativa attuali il livello di suddivisione inferiore al titolo è il «capitolo», che sostituisce quindi la «sezione». Ciò riguarda in particolare i titoli 5–7 vigenti.

### 4.3 Commento ai singoli articoli

#### *Titolo*

Il titolo attuale fa esclusivamente riferimento ai brevetti (Legge federale sui brevetti d'invenzione; Legge sui brevetti). Per dovizia di precisione, il nuovo titolo reca invece anche gli altri titoli di protezione disciplinati dalla LBI: il CPC, già contemplato al suo interno, e il modello d'utilità, introdotto con la presente proposta di revisione. La decisione di modificare in questo modo il titolo è in linea con quanto deciso a suo tempo per la legge sulla protezione dei marchi, 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. Al tempo stesso, sulla base di una modifica di natura redazionale, l'ormai desueto termine «brevetti d'invenzione» è sostituito con «brevetti».

#### *Art. 1, cpv. 1*

I termini ormai desueti presenti nella LBI sono sostituiti. Nello specifico, all'interno della presente disposizione «brevetti d'invenzione» è sostituito con «brevetti». Tale modifica, di natura redazionale, concerne anche l'articolo 49 capoverso 1 e l'articolo 119. Le modifiche di natura redazionale saranno attuate in un secondo tempo mediante un'indicazione generale e non sono più visibili come modifiche formali nel progetto adottato dal Consiglio federale.

#### *Art. 4*

L'espressione «colui che deposita la domanda» è sostituita con il termine «depositante», usato inoltre, all'interno dell'intera proposta di revisione, in sostituzione dell'ormai desueto termine «richiedente». Tale modifica, anch'essa di natura redazionale, concerne nello specifico le seguenti disposizioni della LBI: articolo 5 capoversi 1–3; articolo 6 capoverso 1; articolo 7b lettere a e b; articolo 16; articolo 29 capoverso 1; articolo 34 capoverso 1; articolo 46a capoverso 1; articolo 47 capoverso 1; articolo 49a capoverso 1 lettere a e b e capoverso 2; articolo 56 capoverso 1 lettera b; articolo 58 capoverso 1; articolo 59 capoversi 1 e 2; articolo 59a capoverso 1 e articolo 123.

Nella versione francese della proposta di revisione «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» è ora scritto con le iniziali maiuscole. Tale modifica di natura redazionale concerne anche le note a piè di pagina di cui alle seguenti disposizioni della LBI: articolo 41; articoli 42–44; articolo 48 capoverso 1 lettera a; articolo 55a; articolo 59a capoverso 2 e articolo 119.

#### *Art. 5 cpv. 1–3*

*Capoverso 2:* nella versione tedesca l'ormai desueto termine «Patentgesuch» è sostituito, all'interno di quelle disposizioni che non riguardano la procedura di rilascio, con «Patentanmeldung». Tale modifica, di natura redazionale, concerne anche le seguenti disposizioni della LBI: articolo 7b lettera b; articolo 12 capoverso 1; articolo 13 capoverso 1 lettera a; articolo 17 capoverso 1; articolo 24 capoverso 1 lettera c; articolo 26 capoverso 1 lettera c; articolo 29 capoverso 1; articolo 30 capoverso 1; articolo 33 capoverso 2<sup>bis</sup>; articolo 34 capoverso 2; articolo 46a capoverso 2 e capoverso 4 lettera d; articolo 48 capoverso 1 lettera b; articolo 65 capoversi 1 e 2;

articolo 73 capoverso 3; articolo 74 numero 6; articolo 110; articolo 121 capoverso 1; articolo 122 capoverso 1; articolo 124 capoversi 1 e 2; articolo 135.

Le modifiche di natura redazionale saranno attuate in un secondo tempo mediante un'indicazione generale e non sono più visibili come modifiche formali nel progetto adottato dal Consiglio federale

*Art. 6 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)*

Le modifiche di cui al capoverso 1 sono di natura redazionale (cfr. commento all'art. 4).

*Capoverso 2:* nella versione francese il verbo al futuro è sostituito con la sua forma al presente. Tale modifica, di natura redazionale, concerne anche le seguenti disposizioni della LBI: articolo 19 capoverso 1; articolo 25; articolo 26 capoverso 2; articolo 27 capoversi 1 e 2; articolo 29 capoverso 3; articolo 35 capoverso 2; articolo 48 capoverso 3; articolo 51 capoverso 1; articolo 52 capoverso 2, frase introduttiva; articolo 56 capoverso 2; articolo 67 capoverso 1; articolo 68; articolo 69 capoverso 2; articolo 71; articolo 82 capoverso 2 e articolo 86 capoverso 2.

Le modifiche di natura redazionale saranno attuate in un secondo tempo mediante un'indicazione generale e non sono più visibili come modifiche formali nel progetto adottato dal Consiglio federale.

*Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva*

Aggiungendo il termine «modello d'utilità», si certifica definitivamente che sono considerate appartenenti allo stato della tecnica anche quelle domande di modello d'utilità già depositate ma non ancora pubblicate, esattamente come avviene per le domande di brevetto già depositate ma non ancora pubblicate. Una condizione, questa, che può rivelarsi determinante per la strategia di protezione o difesa di determinati attori e che, sebbene sia data dal rinvio generale al titolo primo della LBI di cui all'articolo 102 AP-LBI, è pertanto opportuno specificare all'interno della presente disposizione.

*Art. 17 cpv. 1, primo periodo (concerne soltanto il testo francese), secondo periodo, cpv. 1<sup>bis</sup> e cpv. 1<sup>ter</sup> (concerne soltanto il testo francese)*

Si è proceduto a modifiche di natura redazionale. Quanto alla versione tedesca, si rimanda al commento all'articolo 5 capoversi 1–3. Nella versione francese, «Convention d'union de Paris» è sostituito con «Convention de Paris». Nel testo italiano «per la protezione della proprietà industriale» è cancellato.

*Art. 20a cpv. 2*

Il diritto dei brevetti svizzero prevede il divieto di cumulare la protezione: la medesima invenzione non può essere protetta per mezzo di due brevetti svizzeri con la stessa data di deposito o di priorità (art. 20a LBI). È raro che, lo stesso giorno, una medesima invenzione sia oggetto di due diverse domande di brevetto nazionale. Più frequente è invece il caso di un'invenzione oggetto, cumulativamente, di una domanda di brevetto internazionale, europeo e nazionale (artt. 125, 126 e 140 LBI). A tal proposito, la LBI fissa delle regole in base alle quali soltanto uno dei brevetti produce effetti in termini di protezione. Con l'introduzione del modello d'utilità, si pone però ora la questione circa il divieto di cumulare la protezione in relazione alle domande di modello d'utilità. Se per la medesima invenzione è chiesta la protezione per due modelli d'utilità con la stessa data di deposito o di priorità, il divieto di cumulare la protezione si applica in virtù del rinvio all'articolo 102 AP-LBI. Tuttavia, se più brevetti o modelli d'utilità non possono contestualmente produrre effetti in termini di protezione per la medesima invenzione, cosa succede se tale invenzione è protetta da un brevetto e da un modello d'utilità?

Un vantaggio fondamentale dei modelli d'utilità è che permettono al depositante di proteggere la sua invenzione ancor prima della conclusione della procedura d'esame del brevetto. Un modello d'utilità viene di norma rilasciato nel giro di poche settimane, mentre per il rilascio di un brevetto servono solitamente diversi anni. È quindi necessario che il brevetto solo depositato e il modello d'utilità registrato possano coesistere. Dal punto di vista del divieto di cumulare la protezione non vi è di per sé alcun problema in questa prima fase, dal momento che il brevetto non è ancora stato rilasciato e il titolo di protezione registrato è quindi soltanto uno.

Una volta che anche il brevetto viene registrato, però, la situazione si fa più complessa. Da un'interpretazione letterale della LBI si evince che la medesima invenzione non può essere contestualmente protetta da due brevetti; il discorso cambia se entrano in gioco altri titoli di protezione. Una simile interpretazione non tiene però conto del fatto che i brevetti e i modelli d'utilità vanno a proteggere lo stesso oggetto: le invenzioni<sup>51</sup>. Semplicemente lo fanno a condizioni diverse e producendo effetti differenti. Ciò implicherebbe che il divieto di cumulare la protezione dovrebbe valere anche nel rapporto tra brevetti e modello d'utilità.

Se il modello d'utilità smettesse però automaticamente di produrre i suoi effetti con il rilascio del brevetto, questo comporterebbe problemi a livello delle procedure amministrative e giudiziarie avviate, sulla base del modello d'utilità, in sede di procedura di esame del brevetto. Per ovviare a questo problema, pare più opportuno prevedere espressamente la possibilità di proteggere un'invenzione per mezzo di entrambi i titoli di protezione (art. 20a cpv. 2 AP-LBI). L'infrazione del divieto di cumulare la protezione oltre i limiti della rispettiva categoria di titolo di protezione è giustificata per due motivi. Da un lato, perché la durata massima della protezione prevista per un modello d'utilità è la metà di quella prevista per il brevetto parallelo per la medesima invenzione. Ciò fa sì che il cumulo della protezione sia quindi limitato nel tempo, in particolare in ragione del fatto che, vista la maggiore durata della procedura di esame del brevetto, è molto raro che i due titoli di protezione inizino a produrre i loro effetti contestualmente e, di conseguenza, che questi possano coesistere, al lato pratico, per più di qualche anno. Dall'altro, perché è poco probabile che, una volta ottenuto il brevetto, il titolare di un brevetto e di un modello d'utilità per la medesima invenzione continui a pagare delle tasse annuali per un modello d'utilità non più necessario (in particolare una volta concluse le procedure giudiziarie avviate durante la procedura di esame del brevetto). Alla luce di quanto esposto, pare dunque lecito aspettarsi che i due titoli di protezione coesisteranno di norma solo per qualche tempo.

*Art. 24 cpv. 1 lett. a, b (concerne soltanto il testo francese) e c*

All'articolo 24 capoverso 1 lettere a e b della versione francese viene modificata la punteggiatura. Stesso dicasi per le seguenti disposizioni della LBI: articolo 52 capoverso 1 lettera c e articolo 59 capoverso 3 lettera b.

<sup>51</sup> Questo rende la situazione qui illustrata diversa anche da quella in cui, all'interno di uno stesso oggetto fisico, coesistono diversi oggetti suscettibili di protezione, ossia vari aspetti dell'oggetto in questione che è possibile proteggere tramite titoli di protezione differenti. Si pensi, p. es., alla sedia «Panton», la cui forma tridimensionale è stata classificata come segno con carattere distintivo dal Tribunale federale, e quindi ammessa alla protezione in materia di marchi (DTF 134 III 547, consid. 2.3.5 pag. 553), e la cui forma estetica e il cui carattere d'opera d'arte sono protetti rispettivamente dal diritto in materia di design e dal diritto d'autore.

L'articolo 24 capoverso 1 lettera c dispone che una forma d'esecuzione dell'invenzione definita dalla rivendicazione di brevetto limitata deve essere contenuta tanto nella versione iniziale della domanda di brevetto quanto nel fascicolo del brevetto pubblicato. Questa particolarità è dovuta al fatto che un tempo, in Svizzera, le domande di brevetto non venivano pubblicate. L'obiettivo era quello di garantire la certezza del diritto, evitando che forme d'esecuzione presenti in un secondo momento nel fascicolo del brevetto divergessero da quelle divulgate in origine nella domanda di brevetto non pubblicata e che, dopo una rinuncia parziale, terzi venissero a conoscenza, con loro sorpresa, di una forma d'esecuzione contenuta soltanto nella domanda di brevetto iniziale (all'epoca non consultabile). Dal 2008, tutte le domande di brevetto vengono pubblicate. Il più delle volte il fascicolo del brevetto pubblicato riporta la stessa descrizione e gli stessi disegni della domanda di brevetto depositata.

Le disposizioni della CBE in materia di limitazione (art. 105a e art. 123 CBE) hanno una portata minore rispetto a quanto disposto dall'articolo 24 capoverso 1 lettera c LBI. Non è infatti prevista la condizione secondo cui la forma d'esecuzione deve essere indicata tanto nella domanda di brevetto iniziale quanto anche nel fascicolo del brevetto pubblicato. Con la presente proposta di revisione si rinuncia ora a questa particolarità del diritto svizzero nell'ottica, tra le altre cose, di un'armonizzazione con la CBE. L'obiettivo è quello di eliminare le differenze nelle condizioni per la limitazione di un brevetto svizzero in ragione di una rinuncia parziale e quelle per la limitazione di un EP. Oltre il 90 per cento dei brevetti validi in Svizzera sono brevetti europei e sono quindi concessi sulla base delle disposizioni della CBE, senza con questo andare a ledere la certezza del diritto. Al contrario, l'armonizzazione della LBI svizzera con la CBE garantisce al titolare del brevetto una maggiore certezza del diritto. Non vi è pertanto alcun motivo valido per cui le condizioni che regolano la rinuncia parziale secondo il diritto svizzero e la limitazione secondo la CBE debbano essere differenti.

All'articolo 24 capoverso 1 lettera c AP-LBI vengono adeguati i criteri che rendono una modifica ammissibile in sede di procedura di esame, di opposizione e per nullità. La formulazione è ripresa dall'articolo 81 OBI, che disciplina le modifiche ammissibili in sede di procedura di opposizione e il cui tenore viene ora ripreso all'articolo 59d AP-LBI. La formulazione coincide con quella dell'articolo 26 capoverso 1 lettera d AP-LBI, che annovera una nuova causa di nullità. Nel quadro di una rinuncia parziale, quindi, l'oggetto del brevetto modificato non può né estendersi oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito né estendere il campo d'applicazione materiale del brevetto.

#### Art. 25 Abrogato

Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione; le forme speciali d'esecuzione possono essere oggetto di rivendicazioni dipendenti (artt. 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; il concetto era già stato introdotto nella legge federale sui brevetti di invenzione del 29 giugno 1888 e oggi è presente in diversi ordinamenti giuridici a livello mondiale nonché nella CBE<sup>52</sup>. 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. Anche in caso di cessione parziale (art. 30 cpv. 2 LBI) è possibile costituire nuovi brevetti successivamente.

Il criterio dell'unità è in primo luogo una prescrizione d'ordine<sup>53</sup>; ammettendo un'unica invenzione o nuova idea per domanda di brevetto, si vuole garantire che le tasse riscosse dall'IPI siano sufficienti per coprire i costi per l'esame delle domande in questione. Inoltre i brevetti unitari agevolano in linea di principio la classificazione e la ricerca. Ciò accresce la certezza del diritto per chiunque voglia accertare i contenuti e i diritti d'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 il criterio di unità non era più soddisfatto a seguito di rinuncia parziale, nullità parziale o cessione parziale sono stati pochissimi. L'utilità pratica dell'articolo 25 LBI, che permette la costituzione di nuovi brevetti in questi casi, è quindi limitata. Per i brevetti europei, che attualmente rappresentano il 95 per cento di tutti i brevetti validi in Svizzera, l'unità non è inoltre un requisito, il che riduce ulteriormente 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. Infatti 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. Nell'ambito della prevista revisione, l'articolo 25 LBI e il criterio dell'unità nell'ambito delle rinunce parziali sono quindi abrogati. In futuro, le rivendicazioni di brevetto che perdono unità a seguito di una rinuncia parziale (p. es. perché viene meno la rivendicazione principale e nel brevetto coesistono solo forme d'esecuzione alternative incompatibili), potranno continuare a esistere nel brevetto in questione, eliminando di fatto l'esigenza di costituire nuovi brevetti. Dal punto di vista dei depositanti ciò comporta una riduzione dei costi supplementari, rendendo il sistema dei brevetti più attrattivo, in conformità con lo scopo del progetto. Dal canto suo, l'IPI, nel suo ruolo di autorità di esame, non deve prevedere particolari processi per un numero molto ridotto di costituzioni successive, il che semplifica il rilascio e l'amministrazione dei brevetti.

L'abrogazione non comporta svantaggi neppure per parti terze: i brevetti in questione erano unitari, perché al momento della domanda dovevano soddisfare i criteri di cui agli articoli 52 e 55 LBI. Anche se perdono l'unità successivamente le restanti rivendicazioni presentano in genere uno stretto legame tematico. Resta pertanto possibile una classificazione sufficientemente precisa. Gli strumenti di ricerca utilizzati usualmente permettono già di identificare facilmente i documenti degli EP che non soddisfano più il criterio dell'unità. Anche sotto il profilo della certezza del diritto pare dunque ammissibile che alcuni pochi brevetti svizzeri non soddisfino più il criterio dell'unità a seguito di una rinuncia parziale. I vantaggi che comporta l'abrogazione dell'articolo 25 superano di gran lunga gli svantaggi.

#### Art. 26 cpv. 1 lett. c e c<sup>bis</sup> nonché cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)

Il campo d'applicazione materiale del brevetto è definito, secondo l'articolo 51 LBI, dalle rivendicazioni di brevetto, conto tenuto della descrizione e dei disegni. L'estensione di tale campo d'applicazione materiale è esclusa in sede di procedura di esame (art. 64 OBI) e di opposizione (art. 81 OBI; art. 59c cpv. 2 lett. c AP-LBI). Stesso dicasi ora anche per ogni estensione successiva in caso di rinuncia parziale secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c AP-LBI.

<sup>52</sup> P. es. in Germania, in Francia e nel Regno Unito.

<sup>53</sup> Cfr. Blum/Pedrazzini, PatG Komm., vol. III, 2. ed., art. 52 N 2, 215 con rinvii; SHK PatG, art. 52 N 3 segg.; per la Germania Busse/Keuken-schrijver, § 34 N 116 con rinvii; UEB G1/91, E. 4.

*Lettera c<sup>bis</sup>*: l'articolo 26 LBI finora non prevede che un tribunale civile possa esaminare la questione sulla base di un'azione per nullità. Con l'introduzione dell'esame completo e della nuova procedura di opposizione è lecito aspettarsi che si incorrerà più frequentemente in modifiche e rinunce parziali, ragion per cui la questione circa le estensioni non ammissibili del campo d'applicazione materiale assume maggior rilievo. All'elenco delle cause di nullità di cui all'articolo 26 capoverso 1 viene quindi aggiunto quello legato a un'estensione non ammissibile del campo d'applicazione materiale del brevetto (art. 26 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> AP-LBI).

Nella versione francese le modifiche di cui al capoverso 2 sono di natura redazionale (cfr. commento all'art. 6 cpv. 2).

#### *Art. 27 cpv. 3 Abrogato*

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. La disposizione prevede che le rivendicazioni che non possono coesistere devono essere eliminate ma 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, l'articolo 25 LBI e quindi il criterio di unità sono abrogati nei casi di rinuncia parziale. Le spiegazioni fornite per giustificare l'abrogazione dell'articolo 25 LBI si applicano per analogia 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. La necessità di costituire nuovi brevetti viene meno, il che comporta una potenziale notevole riduzione dei costi per i depositanti e rende quindi il sistema dei brevetti più attrattivo, come rivendicato dalla mozione Hefti.

#### *Art. 30 cpv. 2 e 3*

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 il diritto non è dimostrato per tutte le rivendicazioni, la cessione avviene eliminando le rivendicazioni per le quali non è stato provato il diritto (art. 30 cpv. 1 LBI). Nei casi di cessione parziale alcune rivendicazioni rimangono pertanto del titolare iniziale. Poiché la domanda di brevetto non può essere divisa e per evitare che le rivendicazioni rimanenti siano eliminate è necessario poter costituire un nuovo brevetto. Per la costituzione di nuovi brevetti, il diritto vigente rimanda all'articolo 25, 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 l'articolo 25 e l'articolo 27 capoverso 3 (costituzione in caso di nullità parziale) hanno lo scopo di garantire l'unità, l'articolo 30 capoverso 2 persegue l'obiettivo di garantire che il convenuto non perda alcuna rivendicazione nei casi di cessione solo parziale.

Con la presente revisione l'articolo 25 e l'articolo 27 capoverso 3 LBI e il meccanismo per la costituzione successiva di nuovi brevetti con data del deposito iniziale sono abrogati. Per le cessioni parziali si rende quindi necessaria una soluzione a parte. I capoversi 2 e 3 riprendono il meccanismo di costituzione previsto dall'articolo 25, ma a prescindere dal criterio di unità. Il convenuto può così chiedere la costituzione di uno o più nuovi brevetti, che avranno la data di deposito del brevetto iniziale (cpv. 2). Analogamente a quanto avviene secondo il diritto vigente, l'IPI assegna un termine dopo l'iscrizione della cessione parziale (cpv. 3). Ciò contribuisce a creare certezza giuridica circa il destino delle rivendicazioni rimanenti entro un termine definito.

#### *Art. 35 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)*

Nella versione francese le modifiche di cui ai capoversi 1 e 2 sono di natura redazionale. Al capoverso 1, «du» è sostituito con «de». Quanto al capoverso 2, si rimanda al commento all'articolo 6 capoverso 2.

#### *Art. 47 cpv. 1*

Nella versione tedesca l'ormai desueto termine «Vollziehungsverordnung» è sostituito con «Verordnung». Tale modifica è di natura redazionale.

#### *Art. 49 cpv. 1 e 2, frase introduttiva*

L'ormai desueto termine «domanda di brevetto» è sostituito, all'interno di quelle disposizioni che riguardano la procedura di rilascio, con «domanda». Tale modifica, di natura redazionale, concerne anche le seguenti altre disposizioni della LBI: articolo 49a capoverso 1; articolo 50 capoverso 1; articolo 50a capoverso 3; articolo 56 capoverso 3; articolo 57 capoverso 1, frase introduttiva e lettere b e c; articolo 58 capoverso 2; articolo 58a, titolo marginale e capoversi 1 e 2; articolo 59 capoversi 1 e 2; articolo 59a capoverso 3, frase introduttiva e lettera a; articolo 61, titolo marginale nonché capoverso 1 lettera a.

#### *Art. 56 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo francese) e b, nonché 2 (concerne soltanto il testo francese) e 3*

Nelle versioni tedesca e francese si procede a modifiche di natura redazionale (cfr. commento agli art. 4 e 6). Inoltre, nella versione francese, all'articolo 56 capoverso 1 lettera a, il termine tedesco «Antrag» è ora tradotto con «requête» (finora: «demande»).

#### *Art. 57*

Nella versione tedesca l'ormai desueto termine «Teilgesuch» è sostituito con «Teil anmeldung». Inoltre, la formula «nella sua versione iniziale» è sostituita con «nella versione che ha determinato la data di deposito». Tali modifiche sono di natura redazionale.

Nella versione francese «scission» è sostituito con «division» e «scindé» è sostituito con «divisionnaire».

#### *Art. 57a*

*Capoversi 1 e 2*: secondo l'articolo 59 capoverso 4 LBI, l'IPI non esamina l'invenzione sotto il profilo della novità e dell'attività inventiva. Non sussiste pertanto alcun bisogno di procedere d'ufficio a una ricerca sullo stato della tecnica per ogni domanda di brevetto e di redigere un rapporto su questa base. I titolari dei brevetti, o in alcuni casi anche terzi, possono sì incaricare l'IPI di procedere a una ricerca sullo stato attuale della tecnica (art. 59 cpv. 5 e 6 LBI); tuttavia, di questa possibilità non si avvalgono affatto tutti i depositanti.

Con il passaggio all'esame completo, una ricerca si renderà necessaria per ogni domanda di brevetto. La ricerca permette di accertare lo stato attuale della tecnica all'interno del settore tecnico pertinente e di redigere quindi il relativo rapporto. Soltanto sulla base di un



simile rapporto è possibile per l'IPI, in qualità di autorità di esame, valutare la novità e l'attività inventiva dell'invenzione per cui è richiesto il rilascio del brevetto. Il nuovo articolo 57a capoverso 1 AP-LBI costituisce la base legale per una simile ricerca e un simile rapporto.

Il fatto che la ricerca sullo stato della tecnica sia ora resa obbligatoria richiede un adeguamento della regolamentazione vigente in materia di tasse di ricerca. A tal fine, non sono tuttavia necessarie modifiche a livello di legge; è sufficiente il rinvio 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 previste nell'ordinanza»). Le modifiche necessarie in materia di tasse e condizioni di pagamento devono essere apportate nella OBI e nell'ordinanza dell'IPI sulle tasse (OTa-IPI)<sup>54</sup>.

*Capoversi 3 e 4:* se dispone già di una documentazione sufficiente circa lo stato della tecnica, l'IPI può, ai fini di una maggiore efficienza, rinunciare a procedere alla ricerca (art. 57a cpv. 3 AP-LBI) e avvalersi di quanto risultante dalla documentazione in suo possesso. Un esempio in questo contesto è rappresentato dai rapporti di ricerca dell'IPI o dell'UEB in merito a una domanda prioritaria con rivendicazioni di brevetto identiche o simili. L'IPI decide per ogni singolo se riprendere o meno la documentazione esistente. Nei casi appena esposti, l'IPI può anche esaminare la documentazione e, laddove necessario, procedere ad accertamenti ulteriori o a una nuova ricerca. I dettagli sono disciplinati a livello di ordinanza nella OBI (art. 57a cpv. 4 AP-LBI).

La presente proposta di revisione prevede inoltre la possibilità per l'IPI, se del caso, di concludere accordi di natura amministrativa e tecnica con uffici dei brevetti esteri nazionali o regionali nonché con organizzazioni internazionali come l'OMPI sulla cui base sia per esempio possibile scambiarsi i risultati delle ricerche aventi come oggetto un settore tecnico specifico (cfr. art. 2 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup> AP-LPI).

#### Art. 58

L'articolo 58 LBI prevede la possibilità, per i depositanti, di modificare gli atti tecnici. Il fatto che la ricerca sullo stato della tecnica sia ora resa obbligatoria rende una simile modifica possibile soltanto dopo la ricezione, da parte dei depositanti, del rapporto di ricerca. Ciò garantisce che sia determinato lo stato della tecnica al momento del deposito o della priorità e, al tempo stesso, semplificata la procedura. Tale intenzione del legislatore è in linea con la regola 137 paragrafo (1) del regolamento di esecuzione della CBE (RE CBE)<sup>55</sup>. A tal fine, non è tuttavia necessaria una regolamentazione specifica all'interno della LBI, ma è sufficiente modificare l'attuale articolo 51 OBI. È per questo motivo che il contenuto dell'articolo 58 LBI rimane invariato, al netto di alcuni adeguamenti linguistici e della modifica del numero marginale.

*Capoverso 2:* la formula «atti tecnici depositati originariamente» è sostituita con «della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito». Tale modifica è di natura redazionale.

#### Art. 58a

*Capoverso 1:* la pubblicazione delle domande di brevetto è un elemento fondamentale del sistema dei brevetti. Dopo il deposito della domanda, è importante che i terzi vengano al più presto a conoscenza di eventuali brevetti opponibili in futuro. Al tempo stesso, vi è un certo interesse a che il deposito sia pubblicato tempestivamente insieme al rapporto sullo stato della tecnica<sup>56</sup>. Questo permette alle parti coinvolte di valutare meglio l'esistenza a buon diritto e la portata della protezione del brevetto.

Con l'introduzione dell'esame completo, sarà d'ora in poi obbligatorio redigere un rapporto sullo stato della tecnica. Affinché anche tale rapporto di ricerca sia pubblicato il prima possibile, è necessario modificare l'attuale regolamentazione in materia di pubblicazione delle domande. L'articolo 58a capoverso 1 lettera c AP-LBI dispone che il rapporto deve essere pubblicato insieme al fascicolo del brevetto nel caso in cui sia disponibile prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione. La presente proposta di revisione adegua la regolamentazione della LBI a quella già esistente e di comprovata efficacia di cui nella CBE (art. 93 CBE).

All'articolo 58a capoverso 1 sono inoltre apportate modifiche di natura linguistica che caratterizzano l'intera proposta di revisione. In seguito all'introduzione del nuovo articolo 57a, viene infine modificato anche il numero marginale.

*Capoverso 2:* il presente capoverso disciplina il contenuto della pubblicazione di una domanda di brevetto. La parte relativa all'estratto («sempre che sia disponibile prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione») è stralciata. Questo determina un allineamento con la prassi attualmente in vigore presso l'IPI e pone rimedio a un'incoerenza finora esistente tra LBI e OBI: l'estratto di una domanda di brevetto sarà d'ora in poi sempre pubblicato. Tale estratto deve essere presentato entro tre mesi a partire dal deposito della documentazione relativa alla domanda di brevetto, pena l'irricevibilità della domanda (art. 48c 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»).

Tale estratto è pubblicato sistematicamente insieme all'ormai obbligatorio rapporto sullo stato della tecnica, che, nel caso in cui dovesse essere disponibile soltanto dopo la pubblicazione della domanda, ci si premurerà di pubblicare quanto prima. È invece stralciato il rinvio alla ricerca di tipo internazionale, che non trova spazio nel contesto della presente proposta di revisione.

*Capoverso 3:* i depositanti di brevetti svizzeri trasmettono spesso all'IPI documenti redatti in lingua inglese e lo stesso scambio di informazioni tra i depositanti e gli esaminatori avviene di frequente in questa lingua. È per questi motivi che, tra le lingue straniere, è l'inglese quella cui la OBI riserva un trattamento preferenziale. Questo fa sì che sia 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 quindi essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera entro un termine di 16 mesi a partire dalla loro trasmissione (art. 50 cpv. 4 OBI). Per quelli redatti in una lingua straniera diversa dall'inglese tale termine è invece di tre mesi (art. 50 cpv. 2 OBI).

Il ruolo predominante della lingua inglese nel settore dei brevetti era già stato riconosciuto dal legislatore in occasione dell'adozione della legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB)<sup>57</sup>. In caso di litigio 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 EP 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 sulle lingue di Londra<sup>58</sup>. All'OEB la procedura d'esame dei brevetti con effetto

<sup>54</sup> RS 232.148

<sup>55</sup> RS 0.232.142.21

<sup>56</sup> Laddove, in virtù del diritto vigente, un simile rapporto sia stato redatto.

<sup>57</sup> RS 173.41

<sup>58</sup> RS 0.232.142.202

in Svizzera può svolgersi interamente in inglese ed è necessario tradurre nelle altre lingue ufficiali della CBE, ossia in francese e tedesco, soltanto le rivendicazioni di brevetto e il titolo.

Il fatto che brevetti svizzeri depositati in inglese possano ora essere anche pubblicati in tale lingua permette ai depositanti di risparmiare sui costi legati alla traduzione degli atti tecnici, tanto più che non è necessario tradurre in una lingua ufficiale svizzera neanche le rivendicazioni di brevetto, bensì soltanto titolo ed estratto (art. 60 cpv. 4 AP-LBI). Da questo punto di vista il brevetto svizzero si differenzia quindi dall'EP rilasciato dall'UEB, per il quale è invece necessario tradurre le rivendicazioni di brevetto nelle tre lingue ufficiali della CBE. Questo non fa che aumentare l'attrattiva del brevetto svizzero agli occhi di depositanti stranieri.

Occorre però dire che l'inglese non diventa così una lingua della procedura. Le decisioni concernenti la procedura impugnabili dinanzi al TAF continuano a essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. Si svolgono in una lingua ufficiale svizzera anche le procedure di ricorso dinanzi al TAF (art. 33a PA), che può ordinare una traduzione della documentazione trasmessa all'IPI se necessario (art. 33a cpv. 4 PA).

Quanto alle domande di CPC, alla loro proroga, ai CPC pediatrici per medicinali e ai CPC per prodotti fitosanitari, l'inglese è ammesso come lingua della domanda e di corrispondenza con l'IPI. Non si rende tuttavia necessaria una modifica degli articoli 140l, 140s, 140y e 140z, dal momento che tali disposizioni rappresentano già, nella loro versione attuale, una base legale sufficiente affinché il Consiglio federale possa procedere a un adeguamento in questo senso della OBI.

Diversamente da quanto avviene per la pubblicazione di brevetti e modelli d'utilità, la pubblicazione dei CPC verte soltanto su elementi formali. Se, diversamente dall'omologazione del medicinale rilasciata dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic e dall'informazione sul medicinale da questo approvata, la documentazione concernente una domanda di rilascio di un CPC non è redatta in una lingua ufficiale svizzera, l'IPI già oggi la accetta in lingua inglese. In questo modo si evitano i costi legati alla traduzione dei documenti necessari ai fini del deposito di domande di rilascio di un CPC.

#### Art. 59

*Capoversi 1 e 2:* l'articolo 59 LBI definisce l'oggetto dell'esame della domanda e disciplina così l'elemento centrale del nuovo esame completo. I capoversi 1 e 2 rimangono invariati dal punto di vista del contenuto con alcuni adeguamenti di natura linguistica. Come nella LBI attuale, i capoversi in questione continuano a disciplinare i casi di respingimento delle domande con manchevolezze nonché le possibilità a disposizione dei depositanti per correggerle entro i termini impartiti.

*Capoverso 4:* il presente capoverso, che 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, è stralciato. Secondo il diritto vigente, le due condizioni sono sì imprescindibili affinché un brevetto possa considerarsi valido (art. 1 cpv. 2 e art. 7 cpv. 1 LBI), ma non vengono esaminati al momento del deposito della domanda di brevetto bensì soltanto nel caso di un'eventuale azione per nullità nell'ambito di un procedimento civile. Con lo stralcio della presente disposizione, invece, l'IPI potrà procedere a esaminarli già al momento del deposito del brevetto, il che sancisce il passaggio definitivo all'esame completo.

*Capoverso 5:* il presente capoverso è stralciato. Secondo il diritto vigente, la redazione di un rapporto sullo stato della tecnica non è necessaria. Al momento i depositanti, o in alcuni casi anche terzi, possono incaricare l'IPI, dietro pagamento di una tassa, di procedere a una ricerca facoltativa. Per farlo hanno due possibilità:

anzitutto possono chiedere all'IPI di eseguire una ricerca rapida e poco costosa e redigere il relativo rapporto sullo stato della tecnica. I risultati della ricerca consentono loro di capire se l'invenzione soddisfa tutte le condizioni di brevettabilità e se possa dunque considerarsi valida in caso di contestazione (art. 59 cpv. 5 lett. a LBI). Con il passaggio all'esame completo, è invece introdotto l'obbligo di redigere un rapporto sullo stato della tecnica per ogni domanda di brevetto, in modo che sia possibile accertare lo stato della tecnica e quindi procedere a un esame della novità e dell'attività inventiva (art. 57a AP-LBI). Viene così meno l'esigenza di chiedere una ricerca su base facoltativa e l'articolo 59 capoverso 5 lettera a è quindi stralciato.

I depositanti hanno poi la possibilità di chiedere una «ricerca di tipo internazionale» (art. 59 cpv. 5 lett. b LBI). Si tratta di una ricerca che persegue lo stesso scopo di quella eseguita dall'IPI, ma che viene effettuata dall'UEB. Procedere a una simile ricerca può risultare sensato nel caso in cui, per esempio, la medesima invenzione, dopo esser stata depositata in Svizzera, venga depositata presso l'UEB: in questo caso l'UEB riconosce, in sede di procedura di rilascio dell'EP, il rapporto relativo alla ricerca di tipo internazionale da lui redatto nel contesto della procedura svizzera e restituisce 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. Alla luce del passaggio all'esame completo e del *know how* di cui già oggi dispone, si auspica che sia in linea di massima l'IPI a effettuare le ricerche necessarie ai fini delle domande di brevetto svizzero. Da un lato, sarebbero in questo modo garantite l'esperienza necessaria in tale contesto e l'elevata qualità delle ricerche; dall'altro, l'IPI manterrebbe la sua autonomia procedurale (non dipenderebbe dall'UEB), il che si ripercuoterebbe positivamente sui tempi e sull'efficienza della procedura di esame. L'attrattiva del brevetto svizzero ne uscirebbe rafforzata e i vantaggi in termini di costi per i depositanti si rivelerebbero superiori a quelli di cui possono eventualmente godere al momento nel caso in cui decidano di optare per una ricerca di tipo internazionale. Un altro obiettivo è quello di prevedere la possibilità per i depositanti, a livello di diritto d'esecuzione, di richiedere una ricerca accelerata.

Non si esclude tuttavia che, per motivi finanziari o considerazioni tecniche (p. es. specializzazione di alcuni uffici dei brevetti in settori tecnici specifici), la collaborazione con uffici dei brevetti esteri potrebbe in futuro esercitare una certa attrattiva sull'IPI nell'ottica dell'adempimento del suo mandato legale (art. 2 cpv. 1 lett. b-f LIPI). A tal proposito, l'articolo 2 cpv. 3 e<sup>3bis</sup> AP-LIPI garantisce all'IPI il margine di manovra di cui avrebbe bisogno, riconoscendogli la possibilità di concludere accordi di natura amministrativa e tecnica con uffici dei brevetti nazionali o regionali, così come con organizzazioni internazionali come l'OMPI. Questo permetterebbe di tener conto degli sviluppi internazionali in sede di procedura di esame del brevetto nonché di continuare a garantire l'efficienza della stessa.

*Capoverso 6:* il presente capoverso, che fissa le condizioni alle quali terzi possono richiedere che venga redatto un rapporto sullo stato della tecnica nel caso in cui questo non sia ancora disponibile, è stralciato. Con il passaggio all'esame completo il rapporto sarà elaborato d'ufficio e il presente capoverso diventa superfluo.

#### Art. 59a cpv. 1, 3 e 4

*Capoverso 3:* il termine «zurückweisen» è precisato da «nichteintreten» in relazione alle manchevolezze formali (art. 59 cpv. 2 in combinato disposto con p. es. artt. 50, 51 cpv. 1, 49a o 52 nonché con le condizioni formali definite nella OBI) e da «abweisen» per

quelle materiali (cpv. 4). A seconda delle manchevolezze riscontrate, una domanda sarà quindi considerata irricevibile (cpv. 3) o respinta (cpv. 4). La modifica è di natura redazionale.

*Capoverso 4:* il termine «zurückweisen» è precisato da «abweisen» in relazione alle lacune materiali (art. 59 cpv. 1 in combinato disposto con artt. 1, 1a, 1b o 2).

Vi sono inoltre altre modifiche di natura redazionale che interessano soltanto l'articolo 59a capoverso 3 lettera b della versione francese (cfr. commento all'art. 24).

#### *Art. 59c*

*Capoverso 1:* in caso di opposizione, l'IPI verifica che il brevetto sia stato concesso con ragione. Rispetto a un procedimento civile si tratta di una procedura snella che vede coinvolte più parti e serve a tutelare il pubblico da titoli di protezione concessi indebitamente<sup>59</sup>. Il termine di opposizione rimane, in linea con l'articolo 99 CBE, di nove mesi; un periodo di tempo ritenuto adeguato nella misura in cui è necessario un po' di tempo per valutare le possibilità di successo, a maggior ragione con il passaggio all'esame completo. Il secondo periodo del capoverso è invece stralciato. Le disposizioni procedurali in merito alla forma e al contenuto dell'opposizione sono per loro natura materia del diritto d'esecuzione ed è lì che vengono trasferite. È infatti nel diritto d'esecuzione che va attuata la rivendicazione di una procedura semplificata della mozione Hefti.

*Capoverso 2:* finora, nella procedura di opposizione ci si limitava all'esame dei motivi di esclusione dalla brevettabilità (invenzioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, in particolare nel settore delle biotecnologie; art. 1a, 1b e 2 LBI). Affinché la procedura di opposizione continui ad assolvere al suo scopo anche dopo l'introduzione dell'esame completo, è necessario aggiungere la novità e l'attività inventiva all'elenco dei motivi di opposizione. Al capoverso 2 lettera a viene pertanto inserito un rinvio all'articolo 1 LBI.

Un'altra condizione fondamentale per il rilascio del brevetto non è considerata nel quadro della procedura di opposizione attuale: l'esposto dell'invenzione. L'invenzione deve essere spiegata, nella domanda, in modo che possa essere attuata da persona esperta (art. 50 LBI). Soltanto un esposto sufficiente garantisce che, una volta scaduta la protezione brevettuale, l'invenzione possa essere utilizzata liberamente. Si tratta di una «prestazione preliminare» importante che il depositante deve fornire per ricevere in contropartita un diritto esclusivo limitato nel tempo. Il capoverso 2 lettera b pone rimedio a questa lacuna: un'opposizione può ora essere fatta valere anche in ragione del fatto che un'invenzione non sia descritta in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo da essere realizzata e attuata nella pratica da persona esperta (attuabilità dell'invenzione).

I motivi di opposizione dovrebbero infine corrispondere quanto più possibile alle cause di nullità affinché la procedura di opposizione possa effettivamente rivelarsi un'alternativa rapida ed economica al procedimento civile. È pertanto necessario poter esaminare, in sede di procedura di opposizione, se il contenuto di una domanda sia stato o meno esteso indebitamente. Nel presente capoverso è quindi ripreso, alla lettera c, il tenore dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c AP-LBI.

*Capoverso 3:* nella procedura di opposizione vale il principio di disposizione. L'opponente può opporsi all'intero brevetto o soltanto a singole rivendicazioni di brevetto, circoscrivendo così la portata della procedura dinanzi all'IPI. Se un'opposizione riguarda soltanto una determinata parte del brevetto, l'IPI deve limitare il suo esame alla parte oggetto dell'opposizione, fermo restando che un'opposizione contro una rivendicazione di brevetto indipendente è riferita anche alle rivendicazioni che da questa dipendono. Eventuali motivi di opposizione che possono essere fatti valere per rivendicazioni non oggetto di opposizione non devono essere presi in considerazione. Il nuovo capoverso 3 dispone invece che l'IPI può ormai tener conto anche di motivi di opposizione non fatti valere dall'opponente. Un simile disciplinamento è in linea con l'articolo 101 capoverso 2 CBE e con la regola 81 paragrafo (1) RE CBE e ha lo scopo di garantire che soltanto i brevetti conformi alle disposizioni di legge superino la procedura di opposizione. In particolare, si intende in questo modo far sì che le modifiche adottate durante la procedura di opposizione siano verificate in funzione di tutti i motivi di opposizione (p. es. anche dell'estensione non ammissibile non fatta valere inizialmente).

*Capoverso 4:* l'IPI revoca il brevetto se un'opposizione è ammessa e motivata (primo periodo). Può inoltre mantenere il brevetto invariato o modificarne la portata. I brevetti modificati durante la procedura di opposizione devono possibilmente soddisfare tutte le condizioni legali. A tal fine, il secondo periodo autorizza l'IPI, in caso di modifiche apportate nella procedura di opposizione, a verificare che siano rispettate le prescrizioni rilevanti di cui alla LBI e alla OBI. L'IPI non è quindi tenuto a limitarsi all'esame dei motivi di opposizione (cfr. cpv. 3) e può così garantire che siano rispettate tutte le prescrizioni legali. Succede per esempio che un titolare reagisca all'opposizione modificando il brevetto per tentare di salvarlo. Questo tipo di modifiche è tuttavia ammesso solo nel rispetto delle prescrizioni legali. Tale disposizione è in linea con l'articolo 101 paragrafo 3 CBE.

Nel quadro del capoverso 4 l'IPI non esaminerà invece l'unità del brevetto modificato in seguito all'opposizione. Nel diritto vigente l'unità deve essere considerata sia nella procedura di rilascio del brevetto (art. 52 e art. 55 LBI), sia nelle procedure successive quali la rinuncia parziale (art. 25 LBI) e la nullità parziale (art. 27 cpv. 3 LBI), pur non costituendo un motivo di opposizione. Il criterio di unità è una prescrizione d'ordine che al giorno d'oggi adempie al suo scopo in misura solo limitata (si rimanda al commento all'art. 25 AP-LBI). Nell'ambito della revisione proposta il criterio di unità è quindi abrogato per le procedure successive. Per i brevetti e le relative rivendicazioni il criterio di unità deve pertanto essere soddisfatto unicamente fino al rilascio del brevetto. Poiché la procedura di opposizione segue il rilascio del brevetto, in quel momento l'unità secondo gli articoli 52 e 55 LBI non è più una condizione legale che l'IPI deve esaminare nel quadro dell'articolo 59c capoverso 4 AP-LBI. Ciò è in linea anche con la giurisprudenza dell'UEB<sup>60</sup>. Un (ri)esame da parte dell'IPI dell'unità nel quadro dell'opposizione contrasterebbe da un lato con la limitazione del criterio di unità alla procedura di rilascio e dall'altro renderebbe necessario dare ai titolari di brevetto la possibilità di costituire nuovi brevetti per le rivendicazioni che non soddisfano più il criterio dopo l'opposizione (si rimanda al commento all'art. 30 AP-LBI).

*Capoverso 5:* l'articolo 59c capoverso 3 LBI non prevede la possibilità di portare avanti la procedura di opposizione una volta ritirata l'opposizione. La procedura di opposizione serve però a tutelare il pubblico da brevetti concessi indebitamente. Una volta avviata l'opposizione non dovrebbero essere pertanto mantenuti brevetti manifestamente privi di validità. Lo scopo del capoverso 5 è proprio questo. Per poter esaminare veramente la validità di un brevetto oggetto di opposizione, l'IPI ha la possibilità di portare avanti la procedura di opposizione d'ufficio anche qualora l'opposizione venga ritirata. Derogando al principio di disposizione, si intende prevenire gli abusi. È possibile infatti che un titolare «risconti» il proprio brevetto in sede di procedura di opposizione offrendo un compenso all'opponente che, nonostante vi siano fondati motivi di opposizione, decida di ritirare l'opposizione. Il capoverso 5 permette di revocare titoli di protezione concessi indebitamente anche in casi come questi. Si tratta di una concretizzazione del divieto di abuso del

<sup>59</sup> Messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione, FF 2006 I, pag. 85.

<sup>60</sup> Decisione della Commissione di ricorso allargata dell'UEB G 1/91 del 9 dicembre 1991.

proprio diritto di cui all'articolo 2 capoverso 2 del CC, che l'IPI procederà quindi ad applicare soltanto nei casi di abuso manifesto. Una possibilità simile è prevista anche dalla CBE (regola 84 par. (2) RE CBE).

#### *Art. 59d*

Con l'articolo 59d, l'attuale articolo 81 OBI viene introdotto nella LBI. La LBI contiene così tutte le prescrizioni in materia di ammissibilità delle modifiche in sede di procedura di registrazione e di opposizione da un lato e di procedura di rinuncia parziale dall'altro. Il capoverso 2 lettera a è leggermente riformulato rispetto all'articolo 81 OBI per garantire l'uniformità terminologica della presente proposta di revisione.

#### *Art. 59e*

*Capoverso 1:* nella procedura di opposizione non è presa di norma alcuna decisione in materia di ripartizione delle spese. Ogni parte si fa carico delle spese che ha generato. Questo per evitare che terzi rinuncino a un'opposizione per paure legate alle spese (p. es. di un rimborso delle spese ripetibili all'altra parte, come avviene in altri tipi di procedure) nonché per rendere il diritto più accessibile e promuovere lo scopo della procedura di opposizione. Con la regolamentazione proposta, l'opponente dovrà sostenere unicamente le spese legate alla procedura e a un'eventuale assistenza legale.

*Capoverso 2:* questa regolamentazione in materia di ripartizione delle spese può tuttavia avere, nei singoli casi, delle conseguenze negative. All'IPI è pertanto concesso, per ragioni di equità, di definire regole di ripartizione delle spese diverse, simili a quelle previste per altri tipi di procedure (cfr. p. es. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Vi sono infatti casi in cui le parti coinvolte cagionano spese supplementari adottando un atteggiamento negligente o defatigatorio, per esempio quando condividono intenzionalmente in ritardo fatti o prove al fine di allungare i tempi della procedura. Anche il presente capoverso è una concretizzazione dell'articolo 2 capoverso 2 del CC e va quindi applicato con moderazione.

#### *Art. 59f*

*Capoverso 1:* il presente capoverso riprende il tenore dell'articolo 59c capoverso 4 LBI; il Consiglio federale conserva la competenza di definire i dettagli della procedura di opposizione nel diritto d'esecuzione.

*Capoverso 2:* nell'ordinanza d'esecuzione, il Consiglio federale può prevedere che, nella procedura di opposizione, l'inglese venga utilizzato, su richiesta e con il consenso dell'IPI e di entrambe le parti, come lingua di corrispondenza e procedura. La decisione dell'IPI e l'opposizione devono tuttavia essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. La presente disposizione si ispira alle regole valide per le procedure dinanzi al TFB (art. 36 cpv. 3 LTFB; si rimanda inoltre al commento all'art. 58a cpv. 3 LBI).

#### *Art. 60 cpv. 2-4*

*Capoverso 2:* l'elenco di cui all'articolo 60 capoverso 1<sup>bis</sup> LBI delle indicazioni da iscrivere nel registro al momento del rilascio del brevetto è sostituito con una norma di delega al Consiglio federale e il capoverso in questione diventa il nuovo capoverso 2. La modifica ha lo scopo di armonizzare la norma con le relative disposizioni nelle altre leggi speciali che disciplinano i diritti della proprietà industriale, ossia con l'articolo 38 LPM e con gli articoli 24-25 LDes. Le indicazioni da iscrivere nel registro al momento del rilascio del brevetto saranno specificate nella OBI, la quale contiene già una simile disposizione (art. 94 OBI), che dovrà quindi essere modificata in occasione della prossima revisione del diritto d'esecuzione.

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

*Capoverso 4:* se il brevetto è pubblicato in lingua inglese, occorre tradurre in una lingua ufficiale svizzera soltanto il titolo e l'estratto (cfr. commento all'art. 58a cpv. 3 AP-LBI).

#### *Art. 61, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e b*

*Capoverso 1 lettera b:* le indicazioni da pubblicare nel registro al momento della registrazione del brevetto sono specificate nella OBI (cfr. commento all'art. 60 cpv. 2 AP-LBI). Lo scopo della presente modifica è un'armonizzazione con le relative disposizioni nelle altre leggi speciali che disciplinano i diritti della proprietà industriale, ossia con l'articolo 38 LPM e con gli articoli 24-25 LDes.

#### *Art. 63 cpv. 2*

Con lo stralcio dell'articolo 60 capoverso 1<sup>bis</sup>, il rinvio alla disposizione in questione risulta ora scorretto e viene dunque sostituito con un rinvio all'articolo 60 capoverso 2. Le indicazioni da iscrivere nel fascicolo del brevetto insieme a quelle di cui nell'elenco al capoverso 2 sono 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*

La disposizione relativa all'allestimento di un documento per il brevetto rilasciato è stralciata e la questione è ora disciplinata nell'ottica di allinearsi a quanto previsto per la registrazione degli altri titoli di protezione (marchi e design). Secondo l'articolo 19 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)<sup>61</sup> e l'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza sul design (ODes)<sup>62</sup> 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. Una disposizione in linea con quanto disciplinato nell'OPM e nell'ODes sarà introdotta, con riferimento ai brevetti, nella OBI.

#### *Art. 65 cpv. 2*

Nel capoverso 2 si precisa che le domande possono essere «considerate irricevibili» o «respinte» dall'IPI a seconda del fatto che le manchevolezze riscontrate siano, rispettivamente, di tipo formale o materiale. Tale modifica è di natura redazionale.

<sup>61</sup> RS 232.111

<sup>62</sup> RS 232.121

Art. 74 n. 3 e 4 (concerne soltanto il testo francese) nonché 6

Le modifiche di cui nelle versioni tedesca e francese sono di natura redazionale. Quanto alla versione tedesca, si rimanda al commento all'articolo 5. Quanto a quella francese, invece, il termine «demandeur» è sostituito con «demandeur au civil», al fine di distinguere la figura del depositante da quella dell'attore.

## **Titolo secondo: Modelli d'utilità (artt. 87–102)**

A complemento dell'esame completo si vuole introdurre un modello d'utilità senza esame con protezione di durata ridotta, equivalente all'attuale brevetto svizzero senza esame completo. Nella nuova struttura della LBI questa ripartizione porta ora il titolo «Modello d'utilità».

### **Capitolo 1: Disposizioni generali (artt. 87 – 89)**

#### *Art. 87 A. Definizione*

*Capoversi 1 e 2:* come i brevetti, anche i modelli d'utilità sono rilasciati soltanto per le invenzioni. Per questa ragione, le condizioni necessarie per definire tale un'invenzione e quelle da soddisfare per ottenere la protezione sono riprese, invariate, dalla parte dedicata ai brevetti (art. 1 cpv. 1 LBI; cfr. anche art. 88 AP-LBI in merito alle divulgazioni non opponibili). L'invenzione deve essere una soluzione tecnica a un problema, deve essere nuova e utilizzabile industrialmente nonché implicare un'attività inventiva.

*Capoverso 3:* analogamente, sono escluse dalla protezione conferita dal modello d'utilità tutte le fattispecie dichiarate non brevettabili, per esempio le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura (art. 3 lett. a). Il fatto che le condizioni definite per i brevetti e i modelli d'utilità coincidano è voluto. Se le condizioni fossero diverse, verrebbe a crearsi una grande zona grigia e l'IPI e i tribunali sarebbero costretti a dirimere numerose e complesse questioni legate alla necessità di un distinguo tra i due titoli di protezione. Inoltre, sorgerebbero dei problemi per i depositanti svizzeri nel momento in cui dovessero decidere di estendere la protezione del loro modello d'utilità svizzero a Paesi che prevedono condizioni più restrittive per la protezione dei modelli d'utilità. La soluzione adottata garantisce la maggiore compatibilità possibile su scala internazionale. Quanto ai motivi di esclusione dalla protezione, nel caso del modello d'utilità se ne aggiungono alcuni altri. La rapida procedura d'esame prevista non si presta per le invenzioni nei settori biotecnologico, farmaceutico e chimico: da un lato, perché in questi settori si pongono regolarmente questioni tecniche, ma anche giuridiche, complesse; dall'altro, perché, per non andare a complicare la procedura di rilascio dei modelli d'utilità, non è prevista una procedura di opposizione (è invece prevista una procedura di cancellazione, artt. 93–96 AP-LBI): Lo stesso vale per le invenzioni che riguardano procedimenti. Anche queste sollevano spesso complesse questioni di fatto e di diritto. Di conseguenza, i brevetti incentrati su questo tipo di invenzione sono spesso oggetto di difficili azioni per nullità. Con l'introduzione dell'esame completo il progetto si propone tra le altre cose di risolvere queste questioni già in sede d'esame. Il rilascio di un modello d'utilità per questo tipo di invenzione contrasterebbe pertanto con l'obiettivo della presente revisione. Anche gli esempi di regolamentazione in Germania e altri Paesi citati nella mozione Hefti escludono i procedimenti dalla protezione del modello d'utilità. La registrazione di modelli d'utilità è quindi esclusa per tutti i settori menzionati (cpv. 3 lett. b–d). I depositanti di simili invenzioni possono optare per un brevetto con esame completo e il pubblico, dal canto suo, ha la possibilità di far esaminare i brevetti rilasciati in tali settori con un'opposizione.

#### *Art. 88 B. Divulgazioni non opponibili*

*Capoverso 1:* la divulgazione di un'invenzione prima del deposito della domanda compromette sostanzialmente la sua novità e quindi una delle condizioni poste per il rilascio del brevetto o del modello d'utilità. Le cosiddette «divulgazioni non opponibili» rappresentano una deroga a questo severo principio e prevedono che, a certe condizioni, un depositante possa ottenere un titolo di protezione anche se l'invenzione non era più nuova nel giorno del deposito della domanda. Questa proposta si ispira all'articolo 7b LBI, che prevede a sua volta, per i brevetti, un disciplinamento molto rigido in materia di divulgazioni non opponibili di un'invenzione. Nel caso dei modelli d'utilità tale disciplinamento è però meno rigido, in linea con quanto avviene in Germania e con le esigenze, per esempio, delle scuole universitarie, sulle quali è esercitata una forte pressione per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati delle ricerche. La proposta in questione prevede infatti la possibilità di una divulgazione non opponibile ad opera del depositante o del suo dante causa durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, e questo indipendentemente dal contesto, dalla portata e dall'obiettivo della divulgazione (cpv. 1 lett. b). Una divulgazione è considerata non opponibile anche nel caso di impiegati o ricercatori non a conoscenza della severa regolamentazione in materia di brevetti o addirittura in malafede che rendono accessibile al pubblico l'invenzione prima del deposito della domanda di modello d'utilità (cpv. 1 lett. a). L'incertezza giuridica che ne deriva è contenuta in virtù del breve intervallo di tempo fissato in questo contesto.

*Capoverso 2:* al momento del deposito della domanda di modello d'utilità non è richiesta alcuna delucidazione o alcuna documentazione in merito alle divulgazioni occorse in precedenza. Il depositante può tuttavia decidere di mettere agli atti indicazioni di questo genere relative a eventuali divulgazioni non opponibili. In caso di contestazione, incombe al titolare del modello d'utilità l'onere di dimostrare che la condizione di novità era soddisfatta al momento della domanda. Questo significa che il titolare deve provare che le divulgazioni occorse prima del deposito della domanda di modello d'utilità soddisfacevano tutte le condizioni indicate nel presente articolo.

#### *Art. 89 C. Durata massima*

Secondo alcuni studi, la durata massima ottimale della protezione conferita da un modello d'utilità va dai sette ai dodici anni<sup>63</sup>. Inizialmente, in Germania e in Francia, la durata massima prevista era di sei anni, ma, per aumentare i vantaggi derivanti dal modello d'utilità per i depositanti, è stata col tempo portata a dieci anni. Attualmente, nella maggior parte dei Paesi, la durata massima della protezione conferita da un modello d'utilità si aggira intorno ai dieci anni. È questa la durata di protezione che prevede anche la presente proposta

<sup>63</sup> Cfr., p. es., *Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States*, 2015 (disponibile in inglese); <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf-46bd-a460-ba4a9eb01e63>.

di revisione. La durata proposta va a sottolineare la differenza che c'è tra il modello d'utilità, con il suo effetto «bloccante» e il brevetto con esame completo (con un periodo di protezione doppio rispetto al modello d'utilità).

## Capitolo 2 Modifica degli atti tecnici e oggetto dell'esame (art. 90 – 91)

### Art. 90 A. Modifica degli atti tecnici

*Capoverso 1:* la procedura di registrazione dei modelli d'utilità avrà tempi più brevi rispetto a quelli previsti per i brevetti. Questo rappresenta un vantaggio fondamentale per i depositanti. Affinché ciò sia possibile, la procedura per i modelli d'utilità ammette, diversamente da quanto previsto per i brevetti all'articolo 58 LBI, una sola possibilità di modificare gli atti tecnici della domanda. Questo fa sì che l'IPI non sia tenuto, nel corso della breve procedura di esame, a informare ogni depositante e a fissare per ognuno di questi un termine per rispondere, che, in alcuni casi, dura più della durata totale della procedura di registrazione stessa.

*Capoverso 2:* analogamente a quanto previsto per il brevetto (art. 58 cpv. 2 LBI), anche nel caso del modello d'utilità, la modifica non può essere tale da estenderne l'oggetto oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito.

### Art. 91 B. Oggetto dell'esame

*Capoverso 1:* il motivo per cui la procedura di esame risulta più rapida nel caso dei modelli d'utilità è da ricondurre all'assenza di un vero e proprio esame materiale. Dal profilo materiale l'IPI esamina unicamente i motivi di esclusione. Questa prassi è in linea con quella attualmente in vigore per l'esame materiale di una domanda di brevetto, nel cui contesto non sono esaminate le condizioni della novità e dell'attività inventiva (art. 59 cpv. 4 LBI). Inoltre, in virtù delle garanzie procedurali generali (diritto di audizione), il depositante viene ascoltato prima che la domanda sia eventualmente respinta.

*Capoverso 2:* per contrastare il deposito di domande di modello d'utilità palesemente abusive, l'IPI è autorizzato a respingere le domande che infrangono manifestamente le prescrizioni legali<sup>64</sup>. Tale disposizione si ispira all'articolo 24 capoverso 3 LDes; viene così ripreso, nel diritto in materia di modelli d'utilità, uno strumento comprovato in questo contesto. Per garantire all'IPI la flessibilità necessaria, si è rinunciato anche in questa occasione a inserire nella legge una definizione di ciò che è manifestamente abusivo. È sicuramente il caso delle invenzioni già ampiamente conosciute (come la domanda di modello d'utilità per proteggere la ruota). Con riferimento all'articolo 2 capoverso 2 del CC, l'IPI si avvarrà di questa possibilità con moderazione, come già nell'applicazione del diritto del design. Dal momento che la mozione Hefti che ne è alla base vede il modello d'utilità come un sostituto del vecchio brevetto svizzero sottoposto a esame parziale, il capoverso 2 non può essere utilizzato come *escamotage* per introdurre l'esame completo anche per i modelli d'utilità. Il capoverso 2 si applica soltanto in quei casi in cui risulti «manifestamente», ossia senza che vi sia la necessità di procedere a un vero e proprio esame, che le invenzioni depositate non soddisfano le condizioni di protezione. L'obiettivo generale della presente proposta di revisione è infatti quello di una maggiore qualità e certezza del diritto, e quindi di una valorizzazione del sistema dei brevetti svizzero. In questo senso, la possibilità di respingere le domande abusive è fondamentale.

*Capoverso 3:* come già previsto per i brevetti non esaminati (art. 59 cpv. 6 LBI), il depositante o chiunque sia autorizzato a consultare gli atti può chiedere, pagando un emolumento, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica. Questo permette ai depositanti o a terzi potenzialmente interessati dal modello d'utilità di farsi una prima idea dell'esistenza a buon diritto o meno del modello d'utilità già in sede di procedura di rilascio.

## Capitolo 3 Scissione (art. 92)

### Art. 92 Scissione

*Capoversi 1 e 5:* in base all'articolo 92 AP-LBI i depositanti possono trasmettere, per la medesima invenzione, una domanda di modello d'utilità successiva e rivendicare la data del deposito della domanda di brevetto anteriore. Questo permette loro, nella migliore delle ipotesi, di vedersi rilasciare dall'IPI un titolo di protezione nel giro di poche settimane, in attesa di conoscere l'esito dell'esame della domanda di brevetto. Con il modello d'utilità così ottenuto, i depositanti possono procedere contro chiunque utilizzi abusivamente la loro invenzione dinanzi alle autorità doganali svizzere (art. 86a–86k LBI) o ai tribunali (art. 66–86 LBI), prima ancora del rilascio del brevetto (non ancora completamente esaminato). Per i depositanti ciò rappresenta un grande vantaggio: le possibilità di difesa sulla base di una semplice domanda di brevetto sono molto limitate; secondo il diritto vigente, i depositanti sono infatti tenuti ad attendere il rilascio del brevetto (al termine di una procedura di registrazione della durata di diversi anni) o a procedere contro terzi sulla base della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)<sup>65</sup>, con tutte le incertezze del caso.

*Capoverso 2:* la possibilità di far derivare un modello d'utilità da una domanda di brevetto sussiste tanto per le domande di brevetto svizzero quanto per le domande di brevetto europeo o internazionale che esplicano i loro effetti in Svizzera.

*Capoverso 3:* la data di priorità della domanda di brevetto anteriore va necessariamente rivendicata quando la domanda di brevetto anteriore è ancora pendente. La successiva procedura di registrazione e il rilascio del modello d'utilità possono tuttavia avvenire anche se la domanda di brevetto anteriore non è più pendente. La fattispecie introdotta con il presente articolo ricorda la divisione della domanda di brevetto secondo l'articolo 57 LBI. La scissione è consentita soltanto fintantoché il modello d'utilità è protetto, vale a dire fino al più tardi al decimo anno a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto anteriore.

*Capoverso 4:* come nel caso della divisione della domanda di brevetto, neppure nel caso di un modello d'utilità derivato da una domanda di brevetto anteriore l'oggetto può estendersi oltre il contenuto rivendicato in occasione della domanda di brevetto anteriore.

## Capitolo 4 Cancellazione e modifica del modello d'utilità, spese ripetibili e procedura (art. 93 – 96)

### Art. 93 A. Cancellazione

<sup>64</sup> Il sistema dei brevetti svizzero è stato a più riprese criticato per via della mancanza di un esame completo (e quindi di un esame della novità), che permetterebbe di brevettare (nuovamente) persino la ruota.

<sup>65</sup> RS 241

*Capoverso 1:* diversamente da quanto avviene per i brevetti, per i modelli d'utilità la presente proposta di revisione non prevede alcuna possibilità di opposizione (una conseguenza della rapidità della procedura di registrazione). Per un esame delle decisioni prese in sede di procedura di registrazione è invece prevista una procedura di cancellazione di natura amministrativa (art. 93–96 AP-LBI). In alternativa, sulla base della norma di riferimento generale di cui all'articolo 102 AP-LBI, resta valida la possibilità di un'azione per nullità nell'ambito di un procedimento civile secondo gli articoli 26 e 101 AP-LBI.

Dal momento che l'IPI non esamina la novità e l'attività inventiva dei modelli d'utilità in sede di procedura di registrazione, è possibile che siano protetti dei modelli d'utilità che non soddisfano tali condizioni. Entra allora in gioco la procedura di cancellazione, da intendersi come meccanismo di autoregolamentazione del mercato: dal momento che terzi (in particolare concorrenti) possono ottenere la cancellazione di un modello d'utilità, è possibile garantire, benché non si proceda ad alcun esame al momento della registrazione, che restino in vigore soltanto modelli d'utilità validi. Si tratta di una procedura amministrativa semplice, rapida ed economica aperta a tutti in qualsiasi momento. La sua funzione corrisponde a quella della domanda di cancellazione di cui nel diritto sui marchi (art. 35a LPM), un comprovato strumento che permette a terzi di richiedere la cancellazione di un marchio per mancato uso. Nell'ambito della procedura di cancellazione l'IPI funge da autorità di prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso dinanzi al TAF.

*Capoverso 2:* i motivi di cancellazione si ispirano a quelli di opposizione previsti per i brevetti.

*Capoversi 3–5:* dopo l'avvio della procedura di cancellazione, l'IPI può procedere con assoluta cognizione di causa, nel senso che può esaminare e tenere in considerazione anche eventuali motivi di cancellazione che non sono stati fatti valere. Inoltre, può portare avanti e concludere autonomamente la procedura anche qualora la domanda di cancellazione venga ritirata. Riconoscendo all'IPI queste competenze, si esercita una notevole pressione sul titolare del modello d'utilità interessato dalla procedura di cancellazione. Si tratta di un effetto voluto teso a impedire i comportamenti abusivi alla luce dell'assenza di un esame materiale nella procedura di registrazione che non deve essere vista dai depositanti come un'opportunità per registrare un numero elevato di modelli d'utilità di dubbia validità, per poi pretendere risarcimenti da altri attori economici con la minaccia di provvedimenti giuridici in forza dell'elevato numero di titoli di protezione detenuti (i cosiddetti «troll dei brevetti»).

#### Art. 94 *B. Modifica del modello d'utilità*

*Capoverso 1:* anche nella procedura di cancellazione i titolari hanno la possibilità di evitare la cancellazione del modello d'utilità modificandolo affinché soddisfi le condizioni legali. La presente disposizione è in linea con l'articolo 59d capoverso 1 AP-LBI, che disciplina la modifica del brevetto in sede di procedura di opposizione.

*Capoverso 2:* il contesto della modifica non deve poter essere sfruttato per rivendicare cose non rivendicate nella domanda iniziale. Analogamente a quanto previsto all'articolo 59d capoverso 2 AP-LBI, è quindi la domanda di modello d'utilità a definire i confini entro i quali è possibile apportare delle modifiche. Il modello d'utilità non può essere modificato al punto da estenderne l'oggetto oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito o da estenderne il campo d'applicazione materiale.

#### Art. 95 *C. Spese*

*Capoverso 1:* quanto alla ripartizione delle spese, vale il principio secondo cui ogni parte si fa carico delle spese che ha generato (cfr. art. 59e cpv. 1 AP-LBI in merito alla procedura di opposizione, nella misura in cui la motivazione ivi fornita è valida in linea di massima anche in questo contesto). Con la regolamentazione proposta, le spese a carico dei richiedenti si limiteranno fondamentalmente a quelle legate alla procedura, allo svolgimento di una ricerca sullo stato della tecnica e a un'eventuale assistenza legale. Il rischio legato ai costi per chiedere la cancellazione di un modello d'utilità sarà quindi limitato, il che incentiva indirettamente procedure di cancellazione giustificate (cancellazione di modelli d'utilità che non soddisfano le condizioni di protezione).

*Capoverso 2:* corrisponde all'articolo 59e cpv. 2 AP-LBI. In aggiunta alle motivazioni addotte nel commento all'articolo citato si pensi per esempio ai cosiddetti «troll dei brevetti»: questi potrebbero essere tentati di registrare diversi modelli d'utilità di dubbia validità per poi pretendere risarcimenti infondati da terzi minacciando provvedimenti giuridici. Se, in una situazione simile, terzi decidessero di difendersi per mezzo della procedura di cancellazione proposta e si trovassero a sostenere spese loro non imputabili, l'IPI potrà disporre, di volta in volta, una diversa ripartizione delle spese. Stesso dicasi per quei casi in cui, per esempio, concorrenti titolari di un grande portafoglio di modelli d'utilità dovessero intentare procedure di cancellazione infondate e sistematiche contro uno stesso titolare di un modello d'utilità.

#### Art. 96 *D. Procedura*

Il *capoverso 1* trasferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della procedura di cancellazione.

*Capoverso 2:* la presente proposta di revisione tiene conto, anche nel caso dei modelli d'utilità, dell'ampia diffusione della lingua inglese. Come nel caso della procedura di opposizione (cfr. art. 59f AP-LBI), il Consiglio federale può infatti prevedere l'utilizzo dell'inglese come lingua di corrispondenza anche nella procedura di cancellazione di modelli d'utilità. Questo non incide sulla lingua della procedura, ragion per cui le decisioni dell'IPI dovranno continuare a essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. Stesso dicasi per le procedure di ricorso dinanzi al TAF (art. 33a PA), che può continuare a ordinare a sua discrezione, se lo ritiene necessario, la traduzione dei documenti eventualmente presentati, in virtù delle nuove disposizioni, in lingua inglese (art. 33a cpv. 4 PA).

### Capitolo 5 **Registro dei modelli d'utilità, pubblicazione e fascicolo del modello d'utilità (art. 97 – 99)**

#### Art. 97 *A. Registro dei modelli d'utilità*

*Capoverso 1:* il modello d'utilità è un nuovo titolo di protezione. Come per i brevetti (e per i CPC; cfr. art. 140g AP-LBI), si rende pertanto necessaria l'istituzione di un registro indipendente per i modelli d'utilità protetti in Svizzera. La presente disposizione autorizza l'IPI a tenerne uno.

*Capoverso 2:* come per i brevetti (art. 60 cpv. 2 LBI) il Consiglio federale definirà quali indicazioni devono essere iscritte nel registro dei modelli d'utilità nella OBI.

#### Art. 98 *B. Procedura, registro, pubblicazioni*

*Capoverso 1:* per le procedure di rilascio e registrazione dei modelli d'utilità e le relative pubblicazioni non è necessario alcun disciplinamento dettagliato a livello di legge. Il presente capoverso autorizza il Consiglio federale a disciplinare tali aspetti nel diritto d'esecuzione.

*Capoverso 2:* la presente proposta di revisione prevede la possibilità, per il Consiglio federale, di ammettere l'utilizzo dell'inglese come lingua di corrispondenza e pubblicazione. Per motivi di uniformità, questo vale tanto per i brevetti (cfr. art. 58a cpv. 3 AP-LBI) quanto per i modelli d'utilità (art. 98 cpv. 1 AP-LBI). Qualora la lingua di pubblicazione di un modello d'utilità sia l'inglese, il titolo e l'estratto dovranno in ogni caso essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera.

#### *Art. 99 C. Fascicolo del modello d'utilità*

*Capoverso 1:* il modello d'utilità è un diritto di registro. Come nel caso dei brevetti, quindi, l'IPI pubblicherà un fascicolo del modello d'utilità per ogni modello d'utilità rilasciato.

*Capoverso 2:* il fascicolo del modello d'utilità deve riportare almeno la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni definite dal Consiglio federale nel diritto d'esecuzione (art. 97 cpv. 2 AP-LBI).

### **Capitolo 6 Tasse (art. 100)**

#### *Art. 100 Tasse*

Il Consiglio federale definisce le tasse concernenti il modello d'utilità in applicazione dell'articolo 13 capoverso 3 LIPI e tenendo conto dei principi di calcolo generalmente validi.

### **Capitolo 7 Nullità (art. 101)**

#### *Art. 101 Cause di nullità*

*Capoverso 1:* le cause di nullità fatte valere per i modelli d'utilità sono sostanzialmente le stesse che vengono fatte valere per i brevetti. Per questa ragione, il capoverso 1 dispone che le cause di nullità fatte valere per i brevetti secondo l'articolo 26 si applicano per analogia ai modelli d'utilità.

*Capoverso 2:* tuttavia, nel caso dei modelli d'utilità, è necessario estendere l'elenco delle cause di nullità. Alcuni tipi di invenzioni proteggibili con un brevetto sono esclusi dalla protezione del modello d'utilità. È il caso, nello specifico, ai sensi dell'articolo 87 capoverso 3 AP-LBI, di sostanze e miscele e della loro utilizzazione, delle invenzioni biotecnologiche nonché dei procedimenti, dell'applicazione di un procedimento o dell'utilizzazione del prodotto come tale. Il presente capoverso dispone pertanto che i modelli d'utilità che hanno come oggetto una simile invenzione possono, su ricorso, essere dichiarati nulli da un giudice.

### **Capitolo 8 Diritto applicabile (art. 102)**

#### *Art. 102 Diritto applicabile*

I parallelismi tra modelli d'utilità e brevetti sono molti. Ne consegue quindi che, per entrambi i titoli di protezione, valgono per molti aspetti norme simili o addirittura identiche. Ripetere in questa sede le norme applicabili ai brevetti non farebbe quindi altro che appesantire inutilmente il testo di legge, renderne più difficile l'applicazione e in fin dei conti aumentare il rischio di discrepanze e di incoerenze a livello giurisprudenziale. La presente proposta di revisione fissa dunque delle norme specifiche soltanto per quegli aspetti dei modelli d'utilità che li distinguono dai brevetti. Per quanto riguarda i punti in comune, è stato inserito nel presente articolo un rinvio al titolo primo della LBI, che consente l'applicazione delle disposizioni in materia di brevetti ai modelli d'utilità per analogia, laddove ciò sia possibile e ragionevole.

In alcuni ambiti le regole del diritto dei brevetti possono essere applicate direttamente ai modelli d'utilità. I titolari di un modello d'utilità e i titolari di un brevetto possono, per esempio, vietare a terzi le medesime utilizzazioni (art. 8 LBI in combinato disposto con l'art. 102 AP-LBI). Come per i brevetti, anche per i modelli d'utilità vale il principio di «esaurimento regionale» all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), in virtù del quale i titolari non possono impedire la rivendita di merce protetta dal loro modello d'utilità qualora la abbiamo già immessa nel mercato Svizzero o nello SEE o ne abbiano autorizzato l'immissione (art. 9a cpv. 1 LBI in combinato disposto con l'art. 102 AP-LBI). Infine brevetto e modello d'utilità consentono di adire le stesse vie legali (art. 66–86 e 86a–86k LBI in combinato disposto con l'art. 102 AP-LBI).

In altri ambiti la regolamentazione in materia di brevetti deve essere completata. Dal momento che i motivi di esclusione per i modelli d'utilità sono più numerosi (art. 87 cpv. 3 AP-LBI), occorre adeguare anche le cause di nullità. L'articolo 101 AP-LBI dispone quindi che le cause di nullità valide per i brevetti secondo l'articolo 26 si applicano per analogia, ma elenca poi le cause valide specificamente per i modelli d'utilità.

In altri casi ancora, invece, le norme in materia di brevetti non sono applicabili perché se ne sono definite di nuove per i modelli d'utilità (*lex specialis*): è il caso, per esempio, delle divulgazioni non opponibili. Su questo punto si è optato infatti per una soluzione più flessibile, fortemente voluta dalle cerchie interessate (art. 88 AP-LBI), che disciplina la questione in modo esaustivo per i modelli d'utilità. Un altro esempio è la procedura di cancellazione (art. 93–96 AP-LBI), che sostituisce la procedura di opposizione prevista nel caso dei brevetti (art. 59c–59f AP-LBI).

Vi sono poi altre norme di diritto brevettuale che non si applicano ai modelli d'utilità semplicemente perché il tema non si pone per i modelli d'utilità: è il caso, per esempio, delle norme sul regime d'esaurimento e delle norme in materia di procedimenti e invenzioni nel settore biotecnologico (p. es. art. 9a cpv. 2 e 3 LBI), che, non essendo invenzioni proteggibili con il modello d'utilità, non sono applicabili in questo ambito (art. 87 cpv. 3 AP-LBI).

#### *Art. 109, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 (concerne soltanto il testo francese)*

Nella versione francese si procede ad alcune modifiche di natura redazionale (il termine «Convention» è ora scritto con l'iniziale maiuscola). Tale modifica interessa anche gli articoli 111 capoverso 1, 121 capoverso 1 lettera b e 124, titolo e capoverso 1.



#### Art. 123

L'articolo 123 sancisce l'obbligo di tradurre una domanda di brevetto europeo in una lingua ufficiale svizzera. Per andare incontro alle esigenze di depositanti di brevetti nazionali e, soprattutto, internazionali, la presente proposta di revisione prevede che possano ora essere presentate anche domande in lingua inglese. Tale decisione tiene conto del fatto che in ambito brevettuale la maggioranza degli atti e documenti è redatta in questa lingua. In linea con l'articolo 58a capoverso 3 AP-LBI, che prevede la possibilità di pubblicare brevetti svizzeri in lingua inglese, e con l'articolo 135a AP-LBI, che ammette anche domande internazionali in lingua inglese, secondo l'articolo 123 AP-LBI si potrà ora rinunciare a una traduzione nel caso di domande di brevetto europeo redatte in questa lingua. Questo permetterà ai depositanti di brevetti di risparmiare sui costi di traduzione, talvolta molto elevati, e renderà quindi più interessante il deposito di una domanda in Svizzera sotto il punto di vista economico. Inoltre, si procede ad adeguare la terminologia del presente articolo a quella impiegata nell'intera proposta di revisione.

#### Art. 125 cpv. 3

L'articolo 125 disciplina il divieto di cumulare la protezione nel caso di brevetti europei con validità in Svizzera e brevetti svizzeri aventi come oggetto la medesima invenzione. Nell'ambito della presente proposta di revisione, tale disciplinamento rimane invariato nella misura in cui fa esclusivo riferimento ai brevetti. Con l'introduzione dei modelli d'utilità, che possono avere come oggetto la medesima invenzione protetta da un brevetto, la questione del cumulo della protezione si pone tuttavia anche in riferimento al rapporto tra brevetti e modelli d'utilità. A tal proposito, si rimanda al commento all'articolo 20a AP-LBI.

Il capoverso 3, esso dispone che modelli d'utilità svizzeri e brevetti europei con validità in Svizzera aventi come oggetto la medesima invenzione possono coesistere.

#### Art. 126 cpv. 3

L'articolo 126 disciplina il divieto di cumulare la protezione nel caso di brevetti derivati da domande svizzere o internazionali e brevetti derivati da domande di brevetto europeo trasformate. A tal proposito, si rimanda genericamente al commento all'articolo 125 capoverso 3 e, più specificamente, all'articolo 20a AP-LBI. La disposizione rimane invariata per quanto riguarda i brevetti, ma sancisce ora al capoverso 3 che il divieto di cumulare la protezione non è valido nel caso di brevetti e modelli d'utilità aventi come oggetto la medesima invenzione.

#### Art. 131, titolo, nonché cpv. 1–3 (concerne soltanto il testo francese)

Nella versione francese si procede ad alcune modifiche di natura redazionale (il termine «*Traité*» è ora scritto con l'iniziale maiuscola). Tale modifica interessa anche gli articoli 132, 133 capoversi 1 e 2 e 134.

#### Art. 135a

*Capoverso 1:* con l'introduzione dell'esame completo per i brevetti svizzeri, si rende necessario adeguare anche il riferimento al PCT. Gli articoli 134–140 disciplinano la procedura per le domande internazionali (domande PCT) nei casi in cui l'IPI funga da ufficio designato. Il diritto vigente si limitava, all'articolo 135, ad attribuire alle domande internazionali correttamente depositate i medesimi effetti di una domanda di brevetto svizzero presentata nella debita forma. Questo principio non cambia, ma si rendono necessari alcuni adeguamenti alla luce del passaggio all'esame completo e delle modifiche che ne sono conseguite in materia di ricerca e rapporto sullo stato della tecnica. L'articolo 135a che si auspica di introdurre con la presente proposta di revisione va in questa direzione, ammettendo che la pubblicazione internazionale sostituisca quella svizzera (secondo l'art. 21 PCT). Questo permetterebbe di evitare inutili doppioni e concorrerebbe in grande misura a semplificare la nuova procedura di esame.

La presente proposta di revisione prevede che si ammettano ora, in diversi casi, documenti e indicazioni in lingua inglese (cfr., p. es., l'art. 58a cpv. 3 AP-LBI, che prevede la possibilità di una pubblicazione in inglese dei brevetti svizzeri), e questo per dar conto del fatto che, nel settore dei brevetti, molti documenti importanti vengono comunque già redatti in tale lingua. Il capoverso 1 prevede pertanto che la pubblicazione della domanda di brevetto svizzero possa essere sostituita non più soltanto da domande internazionali in una lingua ufficiale svizzera, bensì anche da quelle in lingua inglese. Dall'articolo 138 lettera d AP-LBI emerge pertanto chiaramente che non sarà più necessario procedere a una traduzione nel caso di domande internazionali redatte in inglese.

*Capoverso 2:* se la domanda non è disponibile né in una lingua ufficiale svizzera né in lingua inglese, il depositante deve presentare una traduzione. In linea con la modifica di cui al capoverso 1, anche in questo caso è ora ammessa una traduzione in inglese. L'IPI pubblica la traduzione.

*Capoverso 3:* il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione che lo sostituisce secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera a PCT possono sostituire il rapporto sullo stato della tecnica dell'IPI ora previsto per ogni domanda di brevetto. Si evita così che l'IPI giunga a risultati già disponibili e che i tempi della procedura di esame si allungino inutilmente.

#### Art. 136, titolo marginale

Con l'introduzione dell'articolo 135a, diventa necessario modificare il numero marginale.

#### Art. 137

Con l'introduzione dell'articolo 135a, diventa necessario modificare il numero marginale. Si procede inoltre a correggere l'errato riferimento all'articolo 112, abrogato con l'articolo 2 del decreto federale che approva l'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti, in vigore dal 1° maggio 2008<sup>66</sup>.

#### Art. 138 lett. d

L'articolo 138 definisce le condizioni formali che le domande internazionali devono soddisfare nonché le indicazioni che i depositanti devono fornire all'IPI su richiesta. Quanto al contenuto, l'articolo rimane invariato. Una modifica sostanziale riguarda però le traduzioni: ai sensi dell'articolo 138 lettera d LBI, le domande internazionali devono essere tradotte in una lingua ufficiale svizzera. La presente proposta di revisione dispone invece che vengano ora accettate anche domande redatte in lingua inglese. Tale decisione tiene conto del fatto che in ambito brevettuale la maggior parte degli atti e documenti è redatta in questa lingua. In linea con l'articolo 58a capoverso 3 AP-LBI, che prevede la possibilità di pubblicare brevetti svizzeri in lingua inglese, e con l'articolo 135a AP-LBI, che ammette anche domande internazionali in lingua inglese, secondo l'articolo 138 lettera d AP-LBI si potrà ora rinunciare a una traduzione nel caso di domande di brevetto internazionali redatte in questa lingua. Questo permetterà ai depositanti di brevetti di risparmiare sui costi di traduzione, talvolta molto elevati, e renderà quindi più interessante il deposito di una domanda anche sotto il profilo economico.

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

#### *Art. 139*

*Capoverso 1:* con il passaggio all'esame completo, una ricerca sullo stato della tecnica dovrà essere eseguita per ogni domanda di brevetto depositata in Svizzera (art. 57a AP-LBI). Per garantire che le domande internazionali siano equivalenti a quelle nazionali, il capoverso 1 introduce l'obbligo sostanziale di una ricerca complementare nel caso delle domande internazionali: questo permette all'IPI, in qualità di autorità di esame, di garantire che tutte le domande di brevetto, siano queste nazionali o internazionali, soddisfino gli stessi standard qualitativi.

*Capoverso 2:* a seconda dell'origine e del contenuto della ricerca internazionale, potrebbe non essere necessario procedere all'elaborazione di un rapporto complementare sullo stato della tecnica volto a garantire la qualità dell'esame del brevetto. In questi casi, il capoverso 2 permette all'IPI di rinunciare a tale rapporto complementare. Ulteriori modifiche in merito non sono necessarie nell'ambito della presente proposta di revisione. Le condizioni necessarie per una simile rinuncia saranno disciplinate al momento della revisione delle direttive per l'esame dell'IPI ed eventualmente del diritto d'esecuzione, in occasione della quale verrà tenuto conto delle esperienze pratiche fatte finora.

#### *Art. 140 cpv. 3*

L'articolo 140 disciplina il divieto di cumulare la protezione nel caso di brevetti derivati da una domanda internazionale e brevetti svizzeri aventi come oggetto la medesima invenzione. Nell'ambito della presente proposta di revisione, tale disciplinamento rimane invariato nella misura in cui fa esclusivo riferimento ai brevetti. Con l'introduzione dei modelli d'utilità, che possono avere come oggetto la medesima invenzione protetta da un brevetto, la questione del cumulo della protezione si pone tuttavia anche in riferimento al rapporto tra brevetti e modelli d'utilità. A tal proposito, si rimanda al commento all'articolo 20a AP-LBI.

Il capoverso 3 dispone quindi che modelli d'utilità e brevetti svizzeri derivati da una domanda internazionale e aventi come oggetto la medesima invenzione possono coesistere.

#### *Art. 140f cpv. 2*

La richiesta è dichiarata irricevibile in caso di manchevolezze di tipo formale. Tale modifica è di natura redazionale.

#### *Art. 140g*

L'IPI tiene un registro apposito per i CPC (registro dei CPC), un titolo di protezione indipendente *sui generis*. Quetsa realtà deve essere specificata nella LBI. La modifica di natura redazionale interessa anche altre disposizioni della LBI: articolo 140l capoverso 1; articolo 140s capoverso 1; articolo 140p. Le modifiche di natura redazionale saranno attuate in un secondo tempo mediante un'indicazione generale e non sono più visibili come modifiche formali nel progetto adottato dal Consiglio federale.

#### *Art. 140h*

Come avviene per gli altri titoli di protezione (brevetti, art. 41 LBI; modelli d'utilità, art. 92 AP-LBI), sono ora disciplinate nella OBI anche le tasse relative ai CPC. In questo contesto, l'attuale articolo 140h LBI viene trasferito, invariato, nella OBI. Disciplinare le tasse nella OBI permetterà di disporre in futuro di un maggior margine di manovra, per esempio nel caso in cui sviluppi in ambito tecnico dovessero rendere più congeniali per i depositanti e l'IPI altre forme di tassazione e pagamento.

#### *Art. 140m*

La nuova struttura della LBI richiede che il rinvio originale ai titoli da uno a tre e cinque sia sostituito con un rinvio ai titoli primo e terzo.

#### *Art. 140o cpv. 2*

La richiesta è dichiarata irricevibile in caso di manchevolezze di tipo formale. Tale modifica è di natura redazionale.

#### *Art. 140v cpv. 2*

La richiesta è dichiarata irricevibile in caso di manchevolezze di tipo formale. Tale modifica è di natura redazionale.

#### *Art. 150*

##### *F. Disposizione transitoria relativa alla modifica della presente legge del (...) / I. Domande di brevetto*

*Capoverso 1:* il nuovo diritto è in linea di massima applicabile a tutte le domande di brevetto pendenti a partire dalla sua entrata in vigore. In questo modo si garantisce un passaggio possibilmente rapido al nuovo sistema dell'esame completo. Il diritto procedurale non considera come retroattiva l'applicazione del nuovo diritto a procedure pendenti (DTF 113 Ia 412, consid. 6).

*Capoverso 2:* Per le domande di brevetto che si trovano in una fase avanzata della procedura un passaggio all'esame completo non è tuttavia ragionevole. In questi casi l'esame della domanda di brevetto può continuare secondo il diritto previgente, premesso che siano soddisfatte le condizioni seguenti: la tassa d'esame fatturata dall'IPI (art. 17a cpv. 1 lett. c OBI) deve essere stata pagata prima dell'entrata in vigore della revisione; la domanda non è sospesa al momento dell'entrata in vigore della revisione. Questa limitazione è necessaria perché spesso i depositanti sospendono le domande per esempio in attesa di conoscere l'esito di una procedura dinanzi all'UEB. Poiché questo tipo di procedura può 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 in ogni caso esaminata secondo il nuovo diritto.

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte la domanda pendente è in linea di massima esaminata secondo il diritto previgente, ossia senza esame della novità e dell'attività inventiva (art. 59 cpv. 4 LBI). In questi casi non si applica l'articolo 57a che prevede d'ufficio un rapporto sullo stato della tecnica. I depositanti continuano però ad avere la possibilità di chiedere che sia redatto un rapporto sullo stato della tecnica (art. 59 cpv. 5 LBI). In questi casi anche i motivi di opposizione sono retti dal diritto previgente (art. 152 AP-LBI).

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

*Capoverso 4:* la presente revisione prevede la possibilità di fare derivare una domanda di brevetto pendente un modello d'utilità con la stessa data di deposito (art. 92 AP-LBI). All'occorrenza ciò consente ai depositanti di ottenere entro poche settimane un titolo di protezione (il modello d'utilità) che consente loro di far valere i propri diritti anche se l'esame (completo) della domanda di brevetto è ancora in corso. La disposizione ha senso e scopo in presenza di una domanda di brevetto sottoposta a esame completo. Con il capoverso 4 AP-LBI si vuole quindi evitare che domande di brevetto pendenti esaminate secondo il diritto previgente siano fatte valere per derivare un modello d'utilità.

*Capoverso 5:* Per essere esaminata secondo il diritto previgente una domanda di brevetto non può essere sospesa al momento dell'entrata in vigore della revisione. Il depositante deve quindi decidere se interrompere la sospensione per fare esaminare la domanda secondo il diritto previgente (esame parziale) o se mantenere la sospensione e ottenere a tempo debito un brevetto con esame completo secondo il nuovo diritto. I depositanti potrebbero essere tentati di eludere l'articolo 150 capoverso 2 AP-LBI 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 5 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 garantendo al contempo che a breve siano rilasciati solo brevetti con esame completo.

#### Art. 151

#### II. Cause di nullità

L'articolo 26 AP-LBI introduce una nuova causa di nullità. A tal proposito, la disposizione transitoria di cui all'articolo 151 AP-LBI sancisce il principio generale di non retroattività. La nuova causa di nullità può quindi essere fatta valere soltanto per quei brevetti per i quali la rinuncia parziale che ha determinato l'estensione del campo di protezione è intervenuta dopo l'entrata in vigore della presente proposta di revisione. Il contenuto della disposizione corrisponde all'articolo 142, che non ammette la retroattività rispetto all'ultima modifica del 22 giugno 2007.

#### Art. 152

#### III. Motivi di opposizione

Il nuovo diritto è applicabile a tutte le domande di brevetto pendenti a partire dalla sua entrata in vigore. Il diritto procedurale non considera come retroattiva l'applicazione del nuovo diritto a procedure pendenti (DTF 113 Ia 412, consid. 6). Stesso dicasi nel caso in cui il nuovo diritto si applichi a relazioni poste in essere sotto il vecchio diritto che perdurano, però, al momento della sua entrata in vigore. Se il nuovo diritto trova invece applicazione nel caso di fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, tale applicazione è considerata retroattiva (DTF 107 Ib 196, consid. 3b). Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza, l'esame della novità e dell'attività inventiva di brevetti già rilasciati dall'IPI rientrerebbe quindi in quest'ultima casistica.

Non sono interessati solo i brevetti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente revisione il cui termine di opposizione scade solo dopo l'entrata in vigore, ma anche le domande di brevetto pendenti esaminate secondo il diritto previgente in applicazione dell'articolo 150 capoverso 2 AP-LBI. Se venisse data a terzi la possibilità di impugnare davanti all'IPI la novità e l'attività inventiva di brevetti esaminati secondo il vecchio diritto tramite la procedura di opposizione, (art. 59c cpv. 2 lett. a - per quanto concerne la novità - b e c AP-LBI), si tratterebbe di un'applicazione retroattiva del nuovo diritto. Ed è proprio questo che si vuole impedire con l'articolo 152 AP-LBI.

#### Modifica della legge sul parlamento

#### Art. 40a cpv. 3<sup>bis</sup>

Il TAF prende decisioni in casi complessi a cavallo tra tecnica, scienze naturali e diritto. Ciò presuppone un grande know how specialistico in tutti i settori. Fare appello a un collegio giudicante che disponga delle conoscenze giuridiche e tecniche necessarie è quindi un presupposto imprescindibile per l'emanazione di decisioni giuridiche pertinenti e per l'espletamento rapido ed economico dei ricorsi. A maggior ragione perché, in qualità di prima istanza di ricorso, il TAF è tenuto d'ufficio ad accertare i fatti e, in caso di ricorso, i fatti accertati non sono più esaminati dal Tribunale federale.

Per soddisfare queste esigenze, è necessario, da un lato, eleggere giudici adeguati, che dispongano di conoscenze giuridiche e tecniche (generali). Il TAF deve pertanto avere la possibilità, quandunque necessario, di avvalersi di giudici con le conoscenze tecniche necessarie, al fine di garantire una composizione del collegio giudicante conforme alla legge (cfr. art. 24, secondo periodo AP-LTAF). Affinché l'Assemblea federale possa scegliere tra persone con le conoscenze auspiccate, è opportuna una regolamentazione in questo senso che vincoli il legislatore. Nel formulare le sue proposte, la commissione presta attenzione a che le persone prescelte siano in possesso di conoscenze tecniche sufficienti. Dall'altro lato, è altrettanto necessario che i giudici già eletti continuino a formarsi nei settori dei brevetti e della tecnica.

Affinché la Commissione giudiziaria disponga della flessibilità necessaria, la regolamentazione proposta non specifica ulteriormente le esigenze in materia di conoscenze tecniche da soddisfare nel singolo caso. Spetta quindi alla Commissione giudiziaria, a seconda delle esigenze del TAF nel singolo caso, decidere se siano o meno sufficienti esperienze pratiche o se occorra essere in possesso di un

determinato titolo, e, in caso affermativo, di quale livello e in quali settori. È inoltre importante non limitare oltremodo il bacino di potenziali candidati.

#### *Modifica della legge federale sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale*

##### *Art. 2 cpv. 1 lett. a, cpv. 3 e 3<sup>bis</sup>*

*Articolo 2 cpv. 1 lett. a:* con la modifica di natura redazionale di cui alla presente disposizione, si intende rendere chiaro che il modello d'utilità e il CPC rientrano 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».

*Articolo 2 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup>* La cooperazione internazionale è fondamentale in un settore come quello della proprietà intellettuale e, in particolare, in quello dei brevetti. Permette infatti ai Paesi coinvolti e ai rispettivi uffici dei brevetti di sfruttare le sinergie e armonizzare i procedimenti, facilitando così il deposito in diversi Paesi. Questo determina benefici non solo in termini di efficienza, ma anche di certezza del diritto in ambito internazionale. In tale contesto, 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 e f LIPI<sup>67</sup>). Le implicazioni internazionali del diritto della proprietà intellettuale conducono l'IPI a collaborare a stretto contatto con numerose organizzazioni internazionali quali l'UEB e l'OMPI e diversi uffici dei marchi e dei brevetti esteri (art. 2 cpv. 3 LIPI).

Le modalità e le forme della cooperazione internazionale sono molteplici. In genere si tratta di due uffici o organizzazioni che collaborano in ambiti specifici per garantire che il nuovo sistema dei brevetti sia in grado di integrare gli sviluppi internazionali e rimanere efficiente anche in futuro. Altri esempi sono le ricerche relative a determinati ambiti tecnici affidate a uffici dei brevetti esteri, nazionali o regionali o la cosiddetta «Patent Prosecution Highway» gestita dall'OMPI. Si tratta di una serie di accordi bilaterali tra diversi uffici dei brevetti che hanno l'obiettivo di accelerare la fase nazionale in caso di domande internazionali, per esempio avvalendosi dei risultati (p. es. di ricerche) di uffici stranieri. È 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 fondamentale: il nuovo esame completo previsto per i brevetti svizzeri determina l'obbligo di redigere per ognuno di essi un rapporto sullo stato della tecnica e, dal momento che uno degli obiettivi della proposta di revisione è la messa a punto di un esame del brevetto rapido e flessibile e che l'IPI ha dimostrato in passato di disporre del know-how e delle risorse che occorrono per condurre ricerche rapide e di qualità, le ricerche che si renderanno necessarie in tale contesto saranno d'ora in poi effettuate esclusivamente dall'IPI (art. 57a AP-LBI). Tuttavia, in alcuni casi, la collaborazione con organizzazioni o uffici dei brevetti stranieri potrebbe comportare dei vantaggi per i depositanti in Svizzera. Questo vale fondamentalmente anche per ricerche volontarie nel caso di modelli d'utilità (art. 91 AP-LBI).

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 3 e 3<sup>bis</sup> AP-LIPI estende di misura il diritto conferito all'IPI nell'ambito dell'articolo 48a cpv. 1 secondo periodo LOGA di concludere autonomamente trattati di portata limitata, sia con uffici brevettuali nazionali e regionali sia con organizzazioni internazionali come l'OMPI. Si tratta in particolare di accordi tecnico-amministrativi nell'ambito dei quali l'IPI è tenuto a consultarsi con gli altri uffici federali interessati.

Sulla base della presente proposta di revisione, anche l'IPI potrà essere coinvolto in assetti internazionali e rendere così più semplice, rapida e attrattiva la procedura di deposito di un brevetto in Svizzera per depositanti internazionali.

#### *Modifica della legge federale sulla procedura amministrativa*

##### *Art. 21 cpv. 1<sup>bis</sup> (concerne soltanto il testo italiano e il testo francese)*

Nella versione italiana e francese della proposta di revisione «Istituto Federale della Proprietà Intellettuale» o «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» è ora scritto con le iniziali maiuscole. Nel testo italiano è inoltre introdotta l'abbreviazione.

##### *Art. 24 cpv. 2*

La restituzione in caso di inosservanza senza colpa dei termini di cui all'articolo 24 è disciplinata con norme specifiche all'interno della LBI (art. 46a LBI, Proseguimento della procedura; art. 47 LBI, Reintegrazione nello stato anteriore). La corrispondente disposizione derogatoria di cui al capoverso 2 è modificata al fine di rendere chiaro che tali norme specifiche si applicano altresì al nuovo modello d'utilità (art. 24 cpv. 2 AP-PA).

#### *Modifica della legge sul Tribunale amministrativo federale*

##### *Art. 24, secondo periodo*

Per garantire che il collegio giudicante disponga delle conoscenze tecniche necessarie ai fini delle procedure in materia di diritto dei brevetti, la nuova regolamentazione prevede un'integrazione dell'attuale articolo 24 LTAF per quanto riguarda i ricorsi retti dalla LBI. Tuttavia, non è necessario che, per ogni procedura in materia di diritto dei brevetti, il collegio giudicante disponga di tali conoscenze tecniche. Affinché il TAF possa continuare a godere di un sufficiente margine di manovra in materia di ripartizione delle cause, occorre che il collegio giudicante sia composto da giudici con le conoscenze tecniche auspiccate soltanto qualora la situazione reale lo richieda, e questo indipendentemente dal fatto che le corti giudichino nella composizione di tre o cinque giudici. La presente disposizione, così integrata (art. 24, secondo periodo AP-LTAF), dovrà essere concretizzata all'interno del regolamento del TAF<sup>68</sup>.

##### *Art. 39 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>67</sup> RS 172.010.31

<sup>68</sup> RS 173.320.1

Secondo l'articolo 39 LTAF, il presidente della corte è giudice dell'istruzione, compito che può decidere di delegare a un altro giudice. In caso di ricorsi retti dalla LBI, determinate conoscenze tecniche possono rivelarsi fondamentali in qualsiasi fase della procedura. In aggiunta a quanto disposto all'articolo 24, secondo periodo AP-LTAF, il giudice dell'istruzione deve pertanto poter fare appello in qualsiasi momento a un giudice con conoscenze tecniche supplementari, e non soltanto nei casi di cui all'articolo 39 capoverso 2 LTAF.

#### *Art. 39a Lingua della procedura*

Quello dei brevetti è un settore dal forte respiro internazionale che è inoltre strettamente interconnesso con quelli delle tecnica e delle scienze naturali, dove la lingua inglese riveste un ruolo di primo piano. Tutto ciò non può che esercitare una certa influenza anche sulle domande di brevetto: rapporti di ricerca, atti tecnici e altri documenti sono spesso redatti in inglese. Tanto più che l'inglese è una delle tre lingue ufficiali dell'UEB e che le parti, laddove richiesto, sono tenute a trasmettere la medesima documentazione agli uffici dei brevetti selezionati. Al fine di non ostacolare il deposito di domande di brevetto in Svizzera (costi legati alla traduzione di una quantità spesso considerevole di documenti), già oggi sono previste diverse agevolazioni per chi intende presentare la propria documentazione in lingua inglese. La nuova disposizione proposta estende ulteriormente tali agevolazioni.

Il legislatore aveva riconosciuto l'importanza della lingua inglese nell'ambito dei procedimenti civili in materia di diritto dei brevetti già nel 2009, autorizzando l'utilizzo di tale lingua per i procedimenti dinanzi al TFB<sup>69</sup>. Con la nuova disposizione, si intende estendere la possibilità di utilizzare l'inglese anche alle procedure di ricorso di prima istanza rette dalla LBI, a condizione che tutte le parti e il TFB vi acconsentano. Un'armonizzazione con le regole del TBF pare in tale contesto opportuna, dal momento che il TAF è tenuto a esaminare le singole fattispecie con assoluta cognizione di causa. L'articolo 39a AP-LBI rende inoltre più semplice, per i giudici del TAF, fare appello a giudici con conoscenze tecniche supplementari, le quali a loro volta, occorre sottolinearlo, è molto probabile siano state acquisite parzialmente o completamente in lingua inglese.

#### *Modifica della legge sul Tribunale federale dei brevetti*

##### *Art. 1 Principio*

Con la modifica di natura redazionale di cui alla presente disposizione, si intende rendere chiaro che il modello d'utilità e il CPC rientrano a pieno titolo tra i titoli di protezione. Anche in questo caso, il TFB funge da tribunale (civile) di prima istanza della Conferenza.

##### *Art. 26*

All'articolo 26 è apportata la medesima modifica di natura redazionale di cui all'articolo 1: il modello d'utilità e il CPC rientrano a pieno titolo tra i titoli di protezione di competenza del TFB.

##### *Art. 29*

L'articolo 29 disciplina le condizioni alle quali i consulenti in brevetti possono rappresentare le parti nel caso dei modelli d'utilità e dei CPC.

#### *Modifica della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni*

##### *Art. 24a cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup>*

Con la RFFA (riforma fiscale 17 e finanziamento dell'AVS), il «patent box» è stato introdotto per i Cantoni in modo vincolante. Come conseguenza, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è tassato, su richiesta, con una riduzione del 90 per cento. Il modello d'utilità è un titolo di protezione paragonabile a un brevetto: è identico al brevetto attuale, che non viene sottoposto a un esame completo, e, come questo, soddisfa gli standard OCSE fissati per il «patent box»<sup>70</sup>. All'articolo 24a della LAID è introdotto pertanto il capoverso 2 lettera a<sup>bis</sup> AP-LAID. Ai tempi della RFFA, il modello d'utilità non era stato inserito nella legislazione pertinente soltanto perché non esisteva ancora un modello d'utilità svizzero.

#### *Modifica della legge sui consulenti in brevetti*

##### *Art. 1 cpv. 2*

Con la modifica di natura redazionale di cui alla presente disposizione, si intende rendere chiaro che il modello d'utilità e il CPC rientrano a pieno titolo nell'ambito di attività dei consulenti in brevetti.

## **5 Ripercussioni**

### **5.1 In generale**

La proposta crea nuove possibilità per proteggere un'invenzione. Introduce l'esame completo e sostituisce il brevetto svizzero con esame parziale con il modello d'utilità. Le condizioni di brevettabilità restano invece invariate. Le invenzioni per cui sarebbe stato rilasciato un brevetto giuridicamente valido secondo il diritto previgente continueranno a essere brevettabili.

Le ripercussioni della proposta dipendono in prima linea dall'evoluzione della domanda di titoli di protezione validi in Svizzera. Finora gli utenti del sistema dei brevetti avevano la possibilità di rivolgersi all'IPI per ottenere un brevetto svizzero con esame parziale o

<sup>69</sup> Cfr. art. 36 cpv. 3 LTFB; RS 173.41.

<sup>70</sup> OCSE (2016), *Wirksamere Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz, Aktionspunkt 5 – Abschlussbericht 2015, OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung* (non disponibile in italiano).

all'UEB per ottenere un EP con esame completo: nove utenti su dieci sceglievano il brevetto europeo<sup>71</sup>. Si presuppone che l'introduzione del brevetto con esame completo e del modello d'utilità avranno un impatto sulle scelte di deposito degli utenti e, di conseguenza, su questo rapporto.

Le informazioni utilizzate per la valutazione delle ripercussioni sono tratte da due studi eseguiti su mandato dell'IPI: il primo esamina le diverse opzioni a disposizione per ottimizzare il sistema dei brevetti svizzero<sup>72</sup>, mentre il secondo è il rapporto dell'AIR<sup>73</sup>. Al momento della redazione del presente rapporto questo secondo studio era ancora in elaborazione. I valori indicati di seguito sono quelli disponibili attualmente. Secondo i risultati preliminari del sondaggio<sup>74</sup> condotto nel quadro dell'AIR presso i depositanti<sup>75</sup> l'evoluzione della domanda di cui sopra seguirà l'andamento della figura 1.

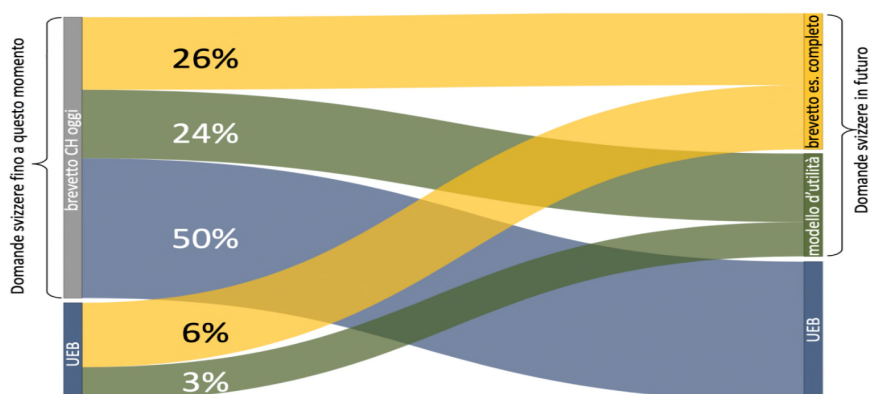


Figura 1: Effetti di sostituzione legati al passaggio dal sistema attuale al nuovo sistema;

Fonte : Polynomics 2020

Secondo i dati la metà delle domande finora presentate all'IPI (ca. 900 all'anno) sarà ormai presentata all'UEB. Un altro quarto (ca. 450) saranno domande di brevetto svizzero con esame completo, mentre il quarto rimanente saranno domande di modello d'utilità. Il 6 per cento delle domande finora presentate all'UEB (ca. 500) diventeranno domande di brevetto svizzero con esame completo e il 3 per cento delle domande di brevetto europeo (ca. 250) saranno in futuro modelli d'utilità svizzeri<sup>76</sup>.

Ci si chiede anche se oltre a determinare questo spostamento della domanda, la revisione porterà a un incremento generale della domanda di brevetti svizzeri. Rispondere in maniera approfondita a questo interrogativo è difficile poiché la domanda effettiva dipende da altri fattori come i costi effettivi, la qualità delle procedure e il contesto economico. Viste queste premesse seguono diversi scenari che coprono diverse possibili evoluzioni della domanda. Le informazioni raccolte sugli effetti di sostituzione attesi e gli scenari definiti permettono di trarre conclusioni sulle ripercussioni per le autorità, le cerchie interessate e l'economia.

– *Scenario 1: «Domanda invariata di titoli di protezione nazionali»*

Questo scenario presuppone che la domanda in futuro rimanga sui livelli del 2019, quando sono state depositate 1611 domande (di un brevetto svizzero). In base al sondaggio condotto nel quadro dell'AIR<sup>77</sup>, tali domande riguarderanno nel 58 per cento dei casi (934 domande) un brevetto esaminato completamente, e nel 42 per cento dei casi (677) un modello d'utilità.

– *Scenario 2: «Forte domanda di titoli di protezione nazionali»*

Il brevetto esaminato completamente si afferma come efficace alternativa all'EP. È inoltre verosimile che, a causa dell'accresciuta certezza del diritto garantita dall'esame completo, le imprese svizzere siano in linea di massima indotte a depositare un maggior numero di brevetti. Alla luce di tali presupposti, questo scenario prevede un incremento del 20 per cento della richiesta di diritti di protezione svizzeri. Questo notevole aumento si tradurrebbe in 1933 domande di brevetto, per tre quarti concernenti brevetti esaminati completamente (1450) e per un quarto modelli d'utilità (483).

– *Scenario 3: «Domanda limitata di titoli di protezione nazionali»*

Secondo questo scenario, gli inventori non considerano il nuovo brevetto svizzero esaminato completamente un'alternativa efficace all'EP. Ne conseguirebbe un calo previsto della richiesta di diritti di protezione svizzeri del 20 per cento, il che corrisponderebbe a 1289 domande di brevetto, ripartite come segue: un terzo di brevetti esaminati completamente (430) e due terzi di modelli d'utilità (859).

<sup>71</sup> Fonte: statistiche IPI, pubblicate online al link <https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/statistiche/brevetti.html>

<sup>72</sup> Cfr. nota 13.

<sup>73</sup> Cfr. nota 16.

<sup>74</sup> Dal 14 febbraio all'8 marzo 2020, gli autori dello studio hanno condotto un sondaggio online sulla prevista revisione della LBI interpellando inventori, consulenti in brevetti e altre cerchie interessate. In primo luogo l'IPI ha invitato a partecipare al sondaggio un migliaio di inventori. Sono state interpellate tutte le aziende che negli ultimi cinque anni hanno presentato almeno cinque domande di EP e/o due domande di brevetto svizzero. Complessivamente hanno risposto 105 aziende, il che equivale a un tasso di risposta del 10 per cento. In secondo luogo l'IPI ha contattato le sette associazioni interessate dalla LBI ACBSE, ASCPI, ACBIS, INGRES, AROPI, LES, LIPAV e AIPPI. Sono stati invitati circa 650 consulenti in brevetti, di cui 93 hanno partecipato al sondaggio, il che equivale a un tasso di risposta del 15 per cento. L'IPI ha inoltre interpellato 50 esponenti dell'economia, di associazioni e di organizzazioni non governative, di cui 36 hanno partecipato al sondaggio, il che equivale a una quota di risposta di oltre il 70 per cento. Il sondaggio copre praticamente la metà di tutte le domande di brevetto presentate all'IPI nel 2019. Questa informazione è stata rilevata dalle indicazioni dei partecipanti al sondaggio. Gli effetti calcolati e attesi della revisione si fondano quindi su basi solide.

<sup>75</sup> Sulla base del numero attuale di domande nazionali pari a 1800 brevetti all'anno.

<sup>76</sup> Le cifre tra parentesi si riferiscono alla media delle domande presentate negli scorsi anni.

<sup>77</sup> Cfr. nota 16.

## 5.2 Ripercussioni per la Confederazione

### 5.2.1 Ripercussioni finanziarie

#### Ripercussioni per l'IPI

Autorità competente della Confederazione in materia di proprietà intellettuale (art. 2 cpv. 1 lett. b LIPI), l'IPI esamina, rilascia e gestisce i diritti di protezione industriale, e dunque anche il brevetto nazionale svizzero e il modello d'utilità di cui si prevede l'introduzione. Tra le sue prerogative figurano anche la procedura di opposizione (contro i brevetti registrati) e la procedura di cancellazione (contro i modelli d'utilità registrati). L'IPI non dipende dal bilancio della Confederazione (art. 1 LIPI) e si finanzia prevalentemente tramite la riscossione di tasse. A seconda degli scenari (cfr. sopra), la revisione potrebbe comportare delle spese supplementari per l'IPI, che, a causa della già ricordata indipendenza dell'Istituto, non produrrebbero però ripercussioni sulle finanze federali.

In linea di massima, i costi per l'introduzione di un esame completo dei brevetti e del modello d'utilità derivano dall'adeguamento dei processi interni, delle direttive in materia di esami e dei sistemi informatici nonché dalla necessità di informare gli utenti dei brevetti e il pubblico riguardo al nuovo sistema. Poiché già oggi il depositante di un brevetto può, se lo vuole, far eseguire una ricerca in merito a una domanda di brevetto, l'IPI allo stato attuale dispone già delle necessarie competenze di ricerca per l'esame completo di un brevetto. Siccome le spese per l'introduzione del suddetto esame completo possono essere sostenute tramite il budget corrente, di seguito ci si concentrerà sui costi correnti.

Gli introiti futuri dell'IPI derivanti dalle tasse dipendono dall'ammontare di queste ultime, dal numero di domande (di brevetti svizzeri e modelli d'utilità) e, infine, dal lasso di tempo in cui i diritti di protezione vengono fatti valere mediante il pagamento delle tasse annuali (a cui si aggiungono anche le tasse annuali per gli EP). Poiché l'importo delle tasse per il brevetto esaminato completamente e il modello d'utilità non è ancora stato definito, al momento non è possibile fornire indicazioni precise riguardo alle ripercussioni sugli introiti dell'IPI.

Nei Paesi europei in cui il modello d'utilità è già affermato, le relative tasse sono inferiori a quelle dovute per un brevetto esaminato completamente<sup>78</sup>. Ciò non sorprende, in quanto non viene effettuato un esame sostanziale, la durata della protezione è inferiore a quella di un brevetto e alcune invenzioni non possono essere protette mediante i modelli d'utilità. Rispetto al brevetto svizzero attuale, che prevede un esame parziale, il modello d'utilità costerà presumibilmente un po' meno. Il nuovo brevetto svizzero esaminato completamente sarà invece leggermente più caro di quello attuale esaminato parzialmente.

La definizione dell'ammontare delle tasse compete al Consiglio federale e al Consiglio d'Istituto dell'IPI (art. 4 cpv. 3 e art. 13 cpv. 3 LIPI), il quale a tale riguardo valuta regolarmente la situazione finanziaria dell'IPI. Le tasse sui brevetti sono inizialmente basse, dato che in questa fase il successo dell'invenzione è ancora incerto. Con il passare degli anni esse crescono invece in maniera progressiva. Anche la definizione delle tasse per i modelli d'utilità seguirà questo principio.

In ultima analisi, l'obiettivo è che l'IPI disponga di un capitale proprio adeguato e di un bilancio equilibrato. Per l'IPI, il fabbisogno di nuovi collaboratori descritto di seguito comporta costi supplementari per il personale. Sulla base di un costo complessivo annuo di circa 200 000 CHF per ogni equivalente a tempo pieno nei settori dell'esame delle domande e delle opposizioni, a seconda degli scenari risultano i seguenti costi supplementari o risparmi ricorsivi in franchi svizzeri:

- Scenario 1: + 800 000 CHF nel settore dell'esame delle domande + 120 000 CHF nel settore delle opposizioni
- Scenario 2: + 2 600 000 CHF nel settore dell'esame delle domande + 200 000 CHF nel settore delle opposizioni
- Scenario 3: - 1 200 000 CHF nel settore dell'esame delle domande + 60 000 CHF nel settore delle opposizioni

Se, per compensare i costi supplementari, venissero aumentati soltanto la tassa di deposito e la tassa di esame, ciò sarebbe in contraddizione con il principio enunciato in precedenza, ossia che le tasse vanno inizialmente mantenute basse. Per coprire le spese aggiuntive occorre pertanto non solo adeguare le tasse di deposito e di esame, ma pure le tasse annuali. Qualora si decidesse di far fronte ai costi in questione unicamente con l'aumento delle tasse annuali (senza modificare le tasse di deposito e di esame), nello scenario 1 queste ultime dovrebbero essere aumentate del 3 per cento circa, mentre nello scenario 2 di quasi il 10 per cento. In entrambi i casi, si tratta di stime per determinare l'ordine di grandezza dell'aumento delle tasse. Visti gli ottimi risultati finanziari conseguiti, il 1° luglio 2019 l'IPI ha ridotto le tasse annuali<sup>79</sup>. Dopo la revisione, in base alle stime le tasse sui brevetti dovrebbero nuovamente assestarsi su livelli simili a quelli del 2019 e degli anni precedenti.

La tabella 1 fornisce un quadro riassuntivo delle cifre esposte in questo capitolo:

	Scenario 1: Domanda invariata di titoli di protezione nazionali	Scenario 2: Forte domanda di titoli di protezione nazionali	Scenario 3: Domanda limitata di titoli di protezione nazionali
Fabbisogno di risorse in equivalenti a tempo pieno supplementari	4,6	14	-5,7
Fabbisogno di risorse in CHF	+ 920 000	+ 2 800 000	- 1 140 000
Finanziamento tramite tasse annuali	+ 3,3 %	+ 9,7 %	--

Tabella 1: Fabbisogno atteso di risorse dell'IPI dopo l'introduzione della riforma

#### Ripercussioni sui tribunali

I ricorsi contro le decisioni dell'IPI sono di competenza del TAF. L'introduzione del sistema di protezione duale, con il brevetto esaminato completamente da un lato e il modello d'utilità dall'altro, implica un certo onere supplementare in termini finanziari e di personale anche per il suddetto tribunale. Bisogna in particolare garantire che il TAF sia dotato delle competenze tecniche necessarie per valutare la novità e l'attività inventiva. A tale scopo, occorre eleggere nuovi giudici che, oltre a una preparazione giuridica, dispongano di conoscenze tecniche generali e di esperienza in quest'ambito e, all'occorrenza, promuovere la formazione continua in materia dei giudici attuali.

<sup>78</sup> Cfr. a tale proposito le tasse dell'Ufficio tedesco dei brevetti e dell'Ufficio austriaco dei brevetti.

<sup>79</sup> Cfr. a tale proposito il comunicato stampa del Consiglio federale del 17 aprile 2019, <https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2019/2019-04-17.html>.

Dai dati relativi all'UEB e alle sue camere di ricorso emerge che circa il 2 per cento di tutte le domande di brevetto depositate all'UEB dà adito a una procedura di ricorso<sup>80</sup>. Sulla base di tale quota e dei tre scenari descritti in precedenza (5.1), ogni anno si conterebbero circa 7-26 ricorsi contro decisioni in merito a brevetti esaminati completamente (incluse decisioni nell'ambito della procedura di ricorso), a cui andrebbe aggiunto un numero trascurabile di ricorsi relativi a modelli d'utilità<sup>81</sup>. Poiché le tasse percepite dal TAF compensano solo in minima misura i relativi oneri supplementari<sup>82</sup>, la parte non coperta dalle tasse è a carico del bilancio della Confederazione.

## 5.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

### Ripercussioni per l'IPI

Rispetto al brevetto svizzero odierno, il rilascio di un brevetto esaminato completamente comporta oneri supplementari per l'IPI (esame della novità e dell'attività inventiva). La registrazione di un modello d'utilità richiederà per contro meno tempo di quello necessario per un brevetto svizzero attuale.

Il calcolo del fabbisogno futuro di esaminatori si fonda sulle esperienze pregresse in materia dell'IPI<sup>83</sup>. Dai tre scenari (5.1) risulta il seguente fabbisogno di risorse dell'IPI:

- Scenario 1: 4 equivalenti a tempo pieno supplementari nel settore dell'esame dei brevetti
- Scenario 2: 13 equivalenti a tempo pieno supplementari nel settore dell'esame dei brevetti
- Scenario 3: 6 equivalenti a tempo pieno in meno nel settore dell'esame dei brevetti

Oltre a questo fabbisogno di personale nel settore dell'esame dei brevetti occorrono anche risorse per l'evasione delle opposizioni. Stando alle statistiche dell'UEB<sup>84</sup>, negli ultimi anni mediamente il 4 per cento dei brevetti rilasciati è stato oggetto di opposizioni<sup>85</sup>. Lo scenario 1 comporterebbe pertanto 24 ricorsi all'anno presso l'IPI: negli altri due scenari, le opposizioni aumenterebbero o diminuirebbero di circa la metà. Partendo dal presupposto che l'onere per l'evasione di un'opposizione è simile a quello precedentemente sostenuto per l'esame del brevetto in questione e per le relative ricerche, il fabbisogno supplementare di personale (qualifica: esaminatore di brevetti) è il seguente:

- Scenario 1: 0,6 equivalenti a tempo pieno supplementari
- Scenario 2: 1 equivalente a tempo pieno supplementare
- Scenario 3: 0,3 equivalenti a tempo pieno supplementari

### Ripercussioni sui tribunali

Il TFB, che giudica le controversie di diritto civile in merito alla violazione o alla nullità di un brevetto, nel 2019 ha evaso in totale 30 procedimenti ordinari, di cui 22 riguardavano degli EP, e solo 8 concernevano brevetti rilasciati dall'IPI<sup>86</sup>. Questo numero ristretto trova riscontro nelle risposte date al sondaggio: tre quarti degli inventori e dei consulenti in brevetti interpellati hanno infatti dichiarato di non essere stati coinvolti in controversie di diritto civile negli ultimi cinque anni. Secondo il parere degli intervistati, con l'introduzione dell'esame completo dei brevetti gran parte delle cause oggi promosse in sede civile ricadranno sotto il diritto amministrativo, il che comporterebbe tendenzialmente un trasferimento di lavoro dal TFB al TFA<sup>87</sup>.

## 5.3 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. In futuro, in analogia a quanto previsto per i brevetti, gli utili realizzati dalle imprese derivanti da modelli d'utilità potranno beneficiare di una tassazione agevolata nel quadro del cosiddetto «patent box» (art. 24a lett. a<sup>bis</sup> AP-LAID).

La 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. Per beneficiare della suddetta riduzione dell'imposta sull'utile, occorre però dimostrare che, grazie al diritto di protezione, l'utile è cresciuto del 6 per cento (rispetto a prodotti analoghi che non si avvalgono di tale diritto)<sup>88</sup>. Questo e altri criteri restrittivi per beneficiare di una riduzione sulla tassazione degli utili mirano a impedire che il modello d'utilità porti a un aumento sostanziale delle richieste di «patent box».

### 5.3.1 Ripercussioni per i singoli gruppi della società

#### Titolari di brevetti / PMI

Il brevetto svizzero e il modello d'utilità si rivolgono in primo luogo alle imprese svizzere prevalentemente attive sul mercato nazionale, cioè di regola alle PMI<sup>89</sup>. Per i depositanti di brevetti attivi non soltanto in Svizzera, ma anche a livello internazionale, l'EP risulta di

<sup>80</sup> Cfr. UEB, *Annual Report of the Boards of Appeal 2018*, pag. 10 e UEB, *Annual Report 2018* Monaco di Baviera.

<sup>81</sup> In base alle *Statistiche dell'Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi*, la quota dei ricorsi negli ultimi anni è stata pari allo 0,1-0,5 %.

<sup>82</sup> Secondo le indicazioni del TAF, gli introiti coprono poco meno del 5 % delle spese. Cfr. *Tribunale amministrativo federale, Rapporto di gestione 2019*, San Gallo.

<sup>83</sup> L'IPI presuppone i seguenti oneri di lavoro per i nuovi diritti di protezione: ricerche per un brevetto esaminato completamente: 20 ore; esame di un brevetto esaminato completamente: 13 ore; trattamento di un modello d'utilità: 1 ora. Questo calcolo tiene inoltre conto del fatto che il 20 % circa dei brevetti depositati non comporta ricerche in Svizzera (ad es. perché dopo il deposito questi ultimi sono trasmessi all'UEB) e che più o meno altrettanti non arrivano alla fase dell'esame (ad es. perché il depositante ritira la domanda dopo la ricerca).

<sup>84</sup> In Svizzera non sono state presentate opposizioni, il che probabilmente è dovuto da un lato all'assenza di un esame completo e, dall'altro, al numero ridotto di domande di brevetto svizzere rispetto alle domande di EP.

<sup>85</sup> Cfr. UEB, *Annual Report 2018* Monaco di Baviera.

<sup>86</sup> Cfr. *Tribunale federale dei brevetti, Rapporto di gestione 2019*, San Gallo.

<sup>87</sup> Siccome le cause di diritto amministrativo di regola sono meno costose di quelle di diritto civile, è presumibile un aumento dei procedimenti dinanzi al TAF. Alla luce di questo presupposto e delle 8 controversie legate a brevetti svizzeri trattate dal TFB nel 2019, il TAF nell'eventualità di un raddoppio dei casi dovrebbe evadere 16 ricorsi. Questo dato coincide appieno con le previsioni elaborate sulla base delle statistiche dell'UEB (da 7 a 26 ricorsi a seconda dello scenario).

<sup>88</sup> Cfr. legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), art. 24b cpv. 2.

<sup>89</sup> Più della metà delle imprese che hanno partecipato al sondaggio nel quadro dell'AIR hanno meno di 250 dipendenti e dunque sono considerate PMI.



norma più attrattivo: esso consente infatti di chiedere la protezione in un massimo di 38 Paesi europei con un'unica procedura d'esame e di registrazione.

In base all'inchiesta sull'innovazione del KOF<sup>90</sup>, tra il 2014 e il 2016 il 3,7 per cento delle imprese svizzere interpellate dei settori dell'industria manifatturiera, dell'edilizia e dei servizi commerciali ha depositato dei brevetti. Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2016 si contavano circa 600 000 imprese in Svizzera, di cui la metà apparteneva ai settori summenzionati<sup>91</sup>. Ne consegue che, nel periodo 2014-2016, circa 10 000 imprese dovrebbero aver depositato dei brevetti. Moltiplicando tale numero per la quota dei brevetti nazionali rilasciati dall'IPI a imprese svizzere<sup>92</sup>, si ottiene un totale di circa 1000 imprese che depositano brevetti svizzeri e che sarebbero direttamente interessate dalla presente revisione.

I vantaggi per queste imprese risiedono nella più ampia possibilità di scelta, nei costi di transazione più bassi e nella maggiore certezza del diritto (soprattutto nel caso del nuovo brevetto svizzero esaminato completamente). Quest'ultimo aspetto vale in misura minore anche per il modello d'utilità: come il brevetto svizzero attuale, esso non è soggetto a un esame completo, ma, a differenza di quest'ultimo, non può essere depositato in tutti gli ambiti tecnici e ha una durata dimezzata. Quale novità, per i modelli d'utilità è inoltre prevista una procedura di cancellazione.

Sul fronte dei costi, la situazione per gli utenti varia a seconda se optano per il modello d'utilità, il brevetto svizzero o l'EP. È probabile che, per il deposito di un brevetto svizzero esaminato completamente, l'assistenza di un consulente in brevetti costerà di più. 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 mostrano infatti che la nuova offerta risponde a un'esigenza diffusa e che essa verrà sfruttata in futuro. Circa i tre quarti degli interpellati sono anche disposti ad accettare costi leggermente maggiori, con tutta probabilità perché ritengono che ne valga la pena considerando i benefici. Anche per il nuovo e conveniente modello d'utilità sussiste una domanda: ciò non sorprende, visto che la metà delle imprese interpellate dal sondaggio ha già esperienza nel deposito di modelli d'utilità all'estero.

#### *Concorrenti / terzi*

L'introduzione del brevetto svizzero esaminato completamente riduce i pericoli derivanti dai cosiddetti «brevetti spazzatura», vale a dire brevetti che non soddisfano i requisiti materiali di protezione. Questo genere di brevetti ostacola gli attori economici: poiché soprattutto i singoli inventori e le PMI spesso non possono avvalersi di una consulenza professionale in materia di brevetti nella stessa misura di una grande impresa, per questi ultimi è molto difficile valutare se il brevetto utilizzato contro di loro sia un «brevetto spazzatura» o meno.

I brevetti svizzeri esaminati completamente (incluse le possibilità di opposizione, ricorso e cancellazione dopo la registrazione) accrescono la certezza del diritto. Per concorrenti e terzi, tale circostanza riduce i costi potenziali che possono derivare dal sistema dei brevetti attuale.

#### *Consulenti in brevetti*

Nell'ambito del sistema dei 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 brevetti, sia nazionali che EP, è preparata su mandato degli inventori da questi intermediari, che in seguito si occupano non di rado anche della gestione del brevetto stesso. Di regola si ricorre inoltre ai servizi di questo gruppo anche in caso di opposizioni, ricorsi, cause giudiziarie ecc.

La gestione di una domanda di un nuovo brevetto esaminato completamente sarà verosimilmente più complessa di quella di un brevetto svizzero attuale esaminato parzialmente. Partendo dal presupposto che l'onere per un modello d'utilità equivalga più o meno a quello per il brevetto svizzero attuale e sulla base degli effetti sostitutivi illustrati nella figura 1, è probabile una crescente richiesta per i servizi dei consulenti in brevetti. L'entità effettiva di questa variazione dipende però dal numero reale di domande che verranno depositate in futuro.

Gli avvocati e i consulenti in brevetti potranno inoltre offrire un nuovo servizio, ossia la rappresentanza nella procedura di opposizione ampliata e nella nuova procedura di cancellazione. Infine è probabile che, nella loro veste di specialisti in campo tecnico con una formazione giuridica supplementare, i consulenti in brevetti saranno chiamati in misura crescente a svolgere il ruolo di periti per il TAF.

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 permane, e pertanto non sono nemmeno da attendersi ripercussioni per i consumatori, che in ultima analisi beneficiano delle innovazioni.

### **5.3.2 Ripercussioni sull'economia nel suo insieme**

L'introduzione del sistema di protezione duale (brevetto con esame completo e modello d'utilità) interesserà principalmente l'IPI, gli utenti del sistema dei brevetti svizzero e i consulenti in brevetti. Grazie alla revisione, i depositanti di brevetti avranno maggiori opportunità di scelta. I costi attesi verranno coperti in massima parte con le relative tasse pagate da questi ultimi. La revisione interessa anche le persone che oggi devono fare i conti con azioni legali per violazione di brevetto in parte infondate, e che in futuro beneficeranno della maggiore certezza del diritto garantita dai brevetti esaminati completamente senza dover sostenere spese aggiuntive. L'intensità di questi effetti dipenderà dalla futura domanda dei diversi diritti di protezione.

La riforma concerne solo una piccola parte dei brevetti validi in Svizzera, che sono in maggioranza EP. Per questo motivo, anche se si dovesse avverare uno dei due scenari che, dopo la riforma, prevedono un notevole aumento o una notevole diminuzione della domanda di diritti di protezione svizzeri, le ripercussioni sul sistema globale saranno limitate.

Nel complesso si può presupporre che i vantaggi per l'economia derivanti dalla riforma superino i costi supplementari attesi. L'entità degli effetti positivi dovrebbe però essere ridotta.

<sup>90</sup> Cfr. Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF), Innovation in der Schweizer Privatwirtschaft: «Ergebnisse der Innovationserhebung 2016» im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), 2016.

<sup>91</sup> Statistica strutturale delle imprese (STATENT), Ufficio federale di statistica UST.

<sup>92</sup> Considerando unicamente i depositanti svizzeri, si ottengono i seguenti dati: nel 2016 l'IPI e l'UEB hanno rilasciato complessivamente circa 4300 brevetti a richiedenti svizzeri, di cui il 10 % circa è ascrivibile all'IPI e il 90 % all'UEB. Fonte: WIPO IP Statistics Data Center; Indicator: "Total patent grants", Report type: "Count by filing's office an application's origin"; ultimo accesso: 29.07.2019.

## 5.4 Altre ripercussioni

In virtù del Trattato sui brevetti<sup>93</sup>, 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 in questione i CPC e i modelli d'utilità istituiti con la presente revisione

Il 2 novembre 1994, i due Paesi hanno concluso una Convenzione complementare in materia di CPC al Trattato sui brevetti<sup>94</sup>, la quale estende la validità dei CPC rilasciati dalla Svizzera anche al Principato del Liechtenstein.

Una convenzione comparabile relativa ai modelli d'utilità attualmente non esiste. Di conseguenza, i modelli d'utilità rilasciati in Svizzera non saranno validi nel territorio del Principato del Liechtenstein. Qualora il Principato del Liechtenstein desiderasse estenderne la validità al proprio territorio, occorrerebbe una nuova convenzione complementare al Trattato sui brevetti.

## 6 Aspetti giuridici

### 6.1 Costituzionalità

Il progetto prevede adeguamenti alla LBI vigente, che si fonda sull'articolo 122 Cost. (competenza della Confederazione nel campo del diritto civile), e ad altre leggi federali vigenti conformi alla Cost.

### 6.2 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 Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP), dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, dalla CBE e dall'accordo TRIPS<sup>95</sup>. 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. Il nuovo diritto di protezione previsto, ossia il modello d'utilità, tiene conto delle rispettive regole della CUP; per quanto riguarda l'accordo TRIPS non sussistono invece obblighi specifici da rispettare.

### 6.3 Forma dell'atto

Il progetto 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.

### 6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non sottostà al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi né crediti d'impegno o limiti di spesa.

### 6.5 Delega di competenze legislative

Rispetto al diritto vigente, le modifiche proposte prevedono norme supplementari di delega per l'emanazione di prescrizioni a livello di ordinanza. In qualità di istanza competente, il Consiglio federale può quindi promulgare, entro i limiti prescritti dalla legge, ordinanze a complemento della legge. Queste deleghe riguardano regolamentazioni i cui dettagli andrebbero di gran lunga oltre il grado di concretizzazione della legge. Dal profilo costituzionale, le deleghe legislative devono limitarsi a un determinato oggetto da disciplinare e, dunque, non possono essere illimitate. Le autorizzazioni a legiferare dell'avamprogetto si concentrano pertanto su un determinato oggetto normativo e sono sufficientemente concretizzate secondo il contenuto, lo scopo e l'estensione. La competenza accordata dalla legge di emanare ordinanze tiene conto del principio di determinatezza ed è quindi sufficientemente precisa e conforme al diritto costituzionale.

Di seguito sono illustrate le norme di delega nuove o ampliate:

- Articolo 59<sup>f</sup> capoversi 1 e 2: la legge si limita a stabilire i principi basilari della procedura di opposizione. Come in passato, i dettagli della procedura davanti all'IPI saranno disciplinati nella OBI. Non si esclude l'inglese come lingua della procedura o lingua utilizzata dalle parti, nella misura in cui le parti e l'IPI in veste di autorità competente sono d'accordo. La decisione e le disposizioni procedurali saranno redatte in ogni caso in una lingua ufficiale.
- In virtù dell'articolo 60 capoverso 2, il Consiglio federale specifica le indicazioni da iscrivere nel registro dei brevetti. Già oggi l'articolo 94 OBI elenca le indicazioni da fornire nell'ambito del rilascio di un brevetto.
- L'articolo 61 capoverso 1 rinvia all'articolo 60 capoverso 2.
- L'articolo 63 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a stabilire ulteriori indicazioni (oltre a quelle esplicitamente menzionate) da includere nel fascicolo del brevetto.
- L'articolo 96 capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i particolari della procedura di cancellazione. In base al capoverso 2 può, previo consenso delle parti, prevedere l'uso della lingua inglese. La decisione e le disposizioni procedurali saranno redatte in ogni caso in una lingua ufficiale. In questo caso, si tratta di evitare una densità normativa eccessiva a livello di legge.

<sup>93</sup> Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione del 22 dicembre 1978; RS 0.232.149.514.

<sup>94</sup> RS 0.232.149.514.0

<sup>95</sup> Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, RS 0.632.20

- Articolo 98: la legge stabilisce anche i principi fondanti della procedura di rilascio dei modelli d'utilità, della loro iscrizione nel registro dei modelli d'utilità e delle pubblicazioni. Il Consiglio federale disciplinerà i relativi dettagli nella OBI. Anche questa delega legislativa mira a evitare un'eccessiva densità normativa della legge.
- Articolo 140h: in analogia agli altri diritti di protezione (brevetto, art. 41 LBI; modello d'utilità, art. 100 AP-LBI), le tasse relative ai CPC sono disciplinate nella OBI.

## **6.6 Protezione dei dati**

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

## Elenco delle abbreviazioni

AIPPI	Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale
RE CBE / regolamento d'esecuzione della CBE	Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della convenzione sulla concessione di brevetti europei <i>RS 0.232.142.21</i>
RE PCT / regolamento d'esecuzione del PCT	Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti; <i>RS 0.232.141.11</i>
AROPI	Association romande de propriété intellectuelle
Messaggio 1993	Messaggio del 18 agosto 1993 concernente una revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione nonché un decreto federale relativo ad una revisione della reddito sulla concessione di brevetti europei; <i>FF 1993 III 522</i>
DTF	decisione del Tribunale federale
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
TFB	Tribunale federale dei brevetti (tribunale dei brevetti di prima istanza della Confederazione)
Cost.	Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; <i>RS 101</i>
TAF	Tribunale amministrativo federale
CPI	Code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale francese)
LDes / legge sul design	Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design; <i>RS 232.12</i>
ODEs / Ordinanza sul design	Ordinanza dell'8 marzo 2002 sulla protezione del design; <i>RS 232.121</i>
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
AELS	Associazione europea di libero scambio
Paesi AELS	Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
EP	Brevetto europeo; brevetto rilasciato in virtù della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB)
UEB	Ufficio europeo dei brevetti con sede a Monaco di Baviera
OEB	Organizzazione europea dei brevetti
CBE	Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000); <i>RS 0.232.142.2</i>
CPC	Certificato protettivo complementare
Legge sui PF	Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali; <i>RS 414.110</i>
UE	Unione europea
R&S	Ricerca e sviluppo
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz versione del 28 agosto 1986 (BGBl. I S. 1455), modificato l'ultima volta dall'articolo 10 della legge del 17 luglio 2017 (BGBl. I S. 2541); legge sul modello d'utilità tedesca
OTa-IPI	Ordinanza dell'IPI del 2 dicembre 2016 sulle tasse; <i>RS 232.148</i>
LATER / legge sugli agenti terapeutici	Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici; <i>RS 812.21</i>
LIPI	Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale; <i>RS 172.010.31</i>
IPI	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
INGRES	Institut für gewerblichen Rechtsschutz
LCart / legge sui cartelli	Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; <i>RS 251</i>

PMI	Piccole e medie imprese
KOF	Konjunkturforschungsstelle der ETHZ
LES	Licensing Executives Society
LIPAV	Associazione dei consulenti in brevetti del Liechtenstein
LAgr / legge sull'agricoltura	Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura; RS 910.1
Mozione Hefti	Mozione 19.3228 Hefti Thomas «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi»
LPM / legge sulla protezione dei marchi	Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, RS 232.11
OPM	Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza; RS 232.111
NOGA	Nomenclatura generale delle attività economiche dell'Ufficio federale di statistica (UST)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni); RS 220
LParl / legge sul Parlamento	Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale; RS 171.10
LBI / legge sui brevetti	Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione; RS 232.14
LTFB	Legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti; RS 173.41
Trattato sul diritto dei brevetti	V. PLT (Patent Law Treaty)
Trattato sui brevetti	Trattato del 22 dicembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione; RS 0.232.149.514
OBI / ordinanza sui brevetti	Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione; RS 232.141
PCT	Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti; RS 0.232.141.1
PLT	Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti (Patent Law Treaty); RS 0.232.141.2
CUP	Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967; RS 0.232.04
AIR	Analisi d'impatto della regolamentazione
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
RFFA	Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; RS 311.0
LAID	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; RS 642.14
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 0.632.2
LCSI	Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale; RS 241
AP-LBI	Avamprogetto di modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione
AP-LParl	Avamprogetto di modifica della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (la modifica è proposta nel quadro dell'avamprogetto di modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione)
AP-PA	Avamprogetto di modifica della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (la modifica è proposta nel quadro dell'avamprogetto di modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione)

ACBSE	Associazione dei consulenti in brevetti svizzeri ed europei di professione libera
LTAF	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32
ACBIS	Associazione dei mandatari per brevetti nell'industria svizzera
TS-TAF	Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale; RS 173.320.2
ASCPI	Associazione svizzera dei consulenti in proprietà industriale
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021
OMPI	Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale con sede a Ginevra
OMC	Organizzazione mondiale del commercio con sede a Ginevra
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS 210
CPC / codice di procedura civile	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008; RS 272