

08.010

**Messaggio
sulla modifica della legge sui brevetti
(Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti)**

del 21 dicembre 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri,

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

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

2007 M 06.3633 Chiarire possibilità e conseguenze in materia di esaurimento brevettuale (CN 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN [05.082]; CSt 14.03.07).

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

21 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il principio vigente dell'esaurimento nazionale è sancito nella legge con una modifica della legge sui brevetti.

Situazione iniziale

Nella sua sentenza del 7 dicembre 1999 il Tribunale federale statui il principio dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti. Il titolare del brevetto può pertanto opporsi all'importazione in Svizzera di prodotti brevettati alienati all'estero, purché la sua opposizione non limiti la concorrenza in violazione della legge sui cartelli. La sentenza ha suscitato una controversia tuttora in corso.

Il Consiglio federale si è pronunciato sull'esaurimento nel diritto dei brevetti in tre occasioni, dicendosi ogni volta contrario al sistema dell'esaurimento internazionale o regionale. Riteneva che il beneficio economico di un cambiamento di regime non ne compensasse gli svantaggi e prediligeva il sistema dell'esaurimento nazionale. Il Consiglio federale ha ribadito tale posizione a varie riprese. Si è tuttavia detto favorevole a provvedimenti che prevenissero gli abusi nel diritto dei brevetti. Tale posizione è stata concretizzata nel 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).

Il 20 dicembre 2006 il Consiglio nazionale decise di stralciare dal disegno la questione dell'esaurimento. Al contempo accolse una mozione che chiedeva al Consiglio federale di ritornare sulla questione dell'esaurimento dei diritti in ambito brevettuale e di proporre una soluzione in un messaggio da presentare entro la fine del 2007. Il 14 marzo 2007 anche il Consiglio degli Stati adottò la mozione.

Contenuto del disegno

Il Consiglio federale ribadisce la propria preferenza per il principio dell'esaurimento nazionale. Propone di sancire tale principio nella legge sui brevetti.

Il Consiglio federale propone inoltre di estendere il disciplinamento del problema previsto nell'articolo 9a della legge sui brevetti nella versione del 22 giugno 2007 (FF 2007 4213 4217) ai casi in cui una componente brevettata riveste un'importanza solo trascurabile ai fini della natura funzionale del bene in questione. Propone infine di rendere più efficace il disciplinamento dei conflitti tra regimi di esaurimento con una regola di prova.

Indice

Compendio	248
Abbreviazioni	251
1 Punti essenziali del disegno	252
1.1 Situazione iniziale	252
1.2 Esaurimento e importazioni parallele	253
1.2.1 Esaurimento	253
1.2.2 Importazioni parallele	254
1.3 Dibattito sui prezzi ed esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti	255
1.3.1 Considerazioni economiche sul diritto dei brevetti	255
1.3.2 Origine delle differenze di prezzo	257
1.3.3 Apporto dell'esaurimento nazionale	257
1.4 Possibili soluzioni	260
1.4.1 Esaurimento nazionale	260
1.4.1.1 Opzione di base: esaurimento nazionale senza deroghe	260
1.4.1.2 Variante: deroga per beni d'investimento e mezzi di produzione agricoli (esaurimento internazionale)	262
1.4.1.3 Variante: deroga per mezzi di produzione agricola (esaurimento regionale)	265
1.4.1.4 Variante: deroghe per mercati con condizioni di commercializzazione equivalenti	265
1.4.2 Esaurimento regionale	267
1.4.2.1 Opzione di base: esaurimento regionale senza deroghe	267
1.4.2.2 Varianti	269
1.4.3 Esaurimento internazionale	269
1.4.3.1 Opzione di base: esaurimento internazionale senza deroghe	269
1.4.3.2 Variante: deroghe per mercati vincolati	272
1.4.3.3 Variante: deroghe per mercati con condizioni quadro divergenti	273
1.4.4 Riserva a favore dell'accesso al mercato secondo la legge sugli ostacoli tecnici al commercio	274
1.5 Risultati della consultazione	275
1.6 Soluzione proposta	278
1.7 Motivazione e valutazione della soluzione proposta	279
1.8 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo	282
1.8.1 Diritto comparato	282
1.8.2 Rapporto con il diritto europeo	282
1.9 Stralcio di interventi parlamentari	283
2 Commento ai singoli articoli	283
3 Ripercussioni	285
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni	285
3.2 Impatto economico	285

4 Programma di legislatura	286
5 Aspetti giuridici	286
5.1 Costituzionalità e legalità	286
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	287
5.3 Forma dell'atto legislativo	287
Bibliografia	291
Legge federale sui brevetti d'invenzione (<i>Disegno</i>)	293

Abbreviazioni

Accordo TRIPS	Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, Allegato 1C all'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; RS <i>0.632.20</i>
CE	Comunità europea
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.); RS <i>101</i>
GATT 1994	Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade), Allegato 1A.1 all'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; RS <i>0.632.20</i>
LAgr/legge sull'agricoltura	Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr); RS <i>910.1</i>
LBI/legge sui brevetti	Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI); RS <i>232.14</i>
LCart/legge sui cartelli	Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, LCart); RS <i>251</i>
LOTG/legge sugli ostacoli tecnici al commercio	Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG); RS <i>946.51</i>
OMC	Organizzazione mondiale del commercio (<i>World Trade Organization</i>)
SEE	Spazio economico europeo

Messaggio

1 Punti essenziali del disegno

1.1 Situazione iniziale

La legge svizzera sui brevetti non disciplina l'esaurimento dei diritti di esclusiva che il diritto in materia di brevetti conferisce a un prodotto brevettato. Il 7 dicembre 1999¹ il Tribunale federale emise un verdetto *in re* Kodak SA contro Jumbo Markt AG, colmando la lacuna e sancendo il principio dell'esaurimento nazionale per il diritto dei brevetti. Il titolare del brevetto può pertanto opporsi all'importazione in Svizzera di beni protetti da brevetto alienati all'estero, purché la sua opposizione non limiti la concorrenza in violazione della legge sui cartelli. La sentenza ha suscitato una controversia tuttora in corso.

Il Consiglio federale si è pronunciato sull'esaurimento nel diritto dei brevetti in tre occasioni², dicendosi ogni volta contrario al sistema dell'esaurimento internazionale o regionale nel diritto dei brevetti sulla base di approfonditi studi esterni. Riteneva infatti che il beneficio economico di un tale cambiamento non ne controbilanciasse gli svantaggi e prediligeva il sistema dell'esaurimento nazionale, ribadendo tale preferenza a varie riprese. Si disse tuttavia favorevole a provvedimenti che prevenissero gli abusi nel diritto dei brevetti; tra tali misure figura la specifica contenuta nel nuovo testo dell'articolo 3 capoverso 2 LCart in base a cui la legge sui cartelli³ si applica alle limitazioni all'importazione. Inoltre il Consiglio federale si dichiarò disposto a disciplinare nella legge sui brevetti il conflitto tra regimi di esaurimento divergenti nel caso di beni che godono di protezione multipla: nessuno doveva poter ostacolare l'importazione parallela, ammessa dall'attuale legge, di beni protetti da un diritto di marchio o d'autore aggiungendovi una componente brevettata di secondaria importanza. Anche questa proposta è stata concretizzata. Le Camere federali hanno accolto il disciplinamento del problema insieme alla revisione della legge sui brevetti (art. 9a LBI nella versione del 22 giugno 2007⁴).

Durante l'esame del disegno di modifica della legge sui brevetti⁵ il Consiglio nazionale ha deciso di stralciare la questione dell'esaurimento. Al contempo ha accolto una mozione del 3 novembre 2006⁶ della sua Commissione degli affari giuridici che invitava il Consiglio federale a ritornare sulla questione dell'esaurimento dei diritti in ambito brevettuale e a proporre al Parlamento una proposta specifica entro la fine del 2007. Il 14 marzo 2007 anche il Consiglio degli Stati ha adottato la mozione.

¹ DTF 126 III 129

² Parallelimporte und Patentrecht, rapporto dell'8 maggio 2000 del Consiglio federale; Parallelimporte und Patentrecht, rapporto del 29 novembre 2002 del Consiglio federale; Importazioni parallele e diritto dei brevetti: esaurimento regionale, rapporto del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale.

³ FF 2003 3914

⁴ FF 2007 4213, in particolare 4217

⁵ 05.082 – Trattato sul diritto dei brevetti. Approvazione e Regolamento di esecuzione nonché modifica della legge sui brevetti.

⁶ 06.3633 M Chiarire possibilità e conseguenze in materia di esaurimento brevettuale (CN 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN [05.082]; CSt 14.03.07).

1.2 **Esaurimento e importazioni parallele**

1.2.1 **Esaurimento**

L'esaurimento nel diritto dei brevetti verte sul rapporto tra i diritti di esclusiva del titolare di un brevetto e quelli di utilizzazione dell'acquirente di un prodotto brevettato. Se l'avente diritto a un brevetto aliena un bene protetto da tale brevetto, i diritti di esclusiva conferiti dalla legislazione in materia di brevetti vanno a scontrarsi, per quanto riguarda tale bene, con i privilegi dell'acquirente risultanti dalla proprietà reale. La dottrina e la giurisprudenza hanno sviluppato approcci diversi per conciliare gli interessi del titolare e dell'acquirente in questo conflitto tra proprietà intellettuale e reale. In virtù del *principio dell'esaurimento*, i diritti di esclusiva derivanti dal brevetto si estinguono o, per l'appunto, si esauriscono quando i prodotti brevettati vengono alienati dall'avente diritto o immessi sul mercato con il suo consenso. Mettendo in commercio un prodotto brevettato, l'avente diritto al brevetto perde il diritto di far dipendere dal proprio consenso l'*utilizzazione* di tale prodotto e la sua ulteriore *alienazione* a titolo professionale da parte dell'acquirente. Un secondo approccio adduce la *tacita autorizzazione* da parte del titolare (licenza implicita) a spiegazione del diritto del legittimo acquirente di utilizzare e alienare liberamente il prodotto. La portata di tale autorizzazione risulterebbe dallo scopo dell'acquisto.

Nell'attuale prassi giuridica europea prevale la dottrina dell'esaurimento. Tuttavia tale principio non si applica a tutti gli atti d'acquisto. Quando viene venduto un dispositivo che permette di effettuare un procedimento protetto da brevetto, il diritto del legittimo acquirente di utilizzare tale procedimento è ad esempio considerato derivante da una tacita autorizzazione. Lo stesso dicasi per la riproduzione di materiale biologico acquistato legalmente.

La controversia sull'esaurimento dei diritti brevettuali (n. 1.1) verte sulla *portata territoriale* del principio dell'esaurimento. L'oggetto della discordia può essere riassunto nella domanda seguente: i diritti di protezione conferiti da un brevetto valido per la Svizzera si esauriscono qualora il bene protetto da tale brevetto viene immesso sul mercato internazionale dal titolare o con il suo consenso? Esistono tre opzioni praticabili: esaurimento nazionale, regionale o internazionale. Nel dibattito politico, tali opzioni di base subiscono riserve o deroghe per determinati settori o specifiche categorie di merci. Segue una breve descrizione delle tre opzioni di base.

Esaurimento nazionale

I diritti di esclusiva derivanti da una protezione conferita per la Svizzera si estinguono quando il bene protetto è stato immesso sul mercato *nazionale* con il consenso del titolare del brevetto. Il legittimo acquirente si assicura il diritto di utilizzare e rivendere liberamente il prodotto. Se il bene protetto è immesso sul mercato *internazionale*, i relativi diritti di protezione non si esauriscono in Svizzera. Per importare prodotti immessi sui mercati esteri occorre quindi il consenso del titolare del diritto di protezione.

Esaurimento regionale

I diritti di esclusiva derivanti da una protezione conferita per i Paesi di un'area economica comune (ad es. CE, SEE) si estinguono quando il bene protetto è stato immesso sul mercato di un Paese di tale *area economica* con il consenso del titolare del brevetto. Il titolare non può opporsi all'ulteriore alienazione dei beni protetti

all'interno dell'area, ma vi conserva i diritti di esclusiva per quanto riguarda l'immissione di tali beni su mercati *esterni*.

Esaurimento internazionale

I diritti di esclusiva derivanti da una protezione conferita per la Svizzera si estinguono quando il bene protetto è stato immesso sul mercato *nazionale* o *internazionale* con il consenso del titolare del brevetto. Il titolare non può opporsi alla rivendita transfrontaliera dei prodotti immessi sul mercato internazionale.

1.2.2 Importazioni parallele

Per «importazione parallela» in *senso lato* si intende quella forma di commercio internazionale in cui l'importatore sfrutta il divario dei prezzi con l'estero per importare un prodotto acquistato all'estero e rivenderlo sul mercato domestico, eludendo i canali di distribuzione del produttore. L'importatore in parallelo si pone quindi in concorrenza con il produttore e i suoi concessionari. L'incentivo principale per l'importatore in parallelo consiste nella differenza tra il prezzo d'acquisto all'estero e il prezzo di vendita sul mercato domestico, considerati i tributi statali, i costi sostenuti e il margine di guadagno. Le differenze di prezzo da sole però non bastano per indurre i privati a sfruttare la possibilità dell'arbitraggio. Non vi saranno per esempio importazioni parallele in presenza di norme statali che rendono poco commerciabile il prodotto sul piano internazionale (ad es. in presenza di prescrizioni divergenti in materia di prodotti o altri ostacoli tecnici al commercio). L'analisi e la valutazione approfondita di tali barriere commerciali non sono tuttavia oggetto del presente rapporto.

Per «importazione parallela» in *senso stretto* si intende il commercio internazionale di prodotti coperti da diritti di protezione della proprietà intellettuale. La possibilità di importare in parallelo beni protetti nasce dal sistema di esaurimento dei relativi diritti di protezione, ma non ne dipende completamente. Sebbene l'esaurimento internazionale nel diritto dei marchi e in quello d'autore abbia contribuito a contenere i prezzi di determinati prodotti nel confronto europeo (ad es. per compact disc e automobili), non ha eliminato completamente le differenze di prezzo con l'estero per i beni protetti da un diritto di marchio o d'autore; ne sono la prova beni quali vestiti, scarpe e libri, che in Svizzera continuano a costare nettamente di più che nell'Unione europea. Ciò è riconducibile al fatto che la formazione dei prezzi nel commercio dipende da fattori diversi e indica possibilmente che una promozione della concorrenza intrabrand per mezzo di un cambiamento di sistema può essere all'origine di prestazioni economiche inefficienti.

Secondo la giurisprudenza in materia di diritto brevettuale in Svizzera vige il principio dell'esaurimento nazionale. Il titolare del brevetto può pertanto opporsi all'importazione di prodotti brevettati immessi sui mercati esteri. Le importazioni parallele non sono tuttavia proibite *dalla legge*. Le restrizioni all'importazione vanno applicate dal titolare del brevetto, che al riguardo è soggetto al controllo in materia di cartelli.

Nel presente testo si è evitato l'uso dell'espressione «importazioni parallele» poiché dà adito a interpretazioni inappropriate e non va equiparata alla questione dell'esaurimento nel diritto dei brevetti.

1.3 Dibattito sui prezzi ed esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti

1.3.1 Considerazioni economiche sul diritto dei brevetti

I brevetti come rimedio a una lacuna del mercato

Le invenzioni sono sapere applicabile tecnicamente. Il sapere ha le caratteristiche di un bene pubblico, e questo genere di bene si distingue dagli altri beni economici perché non consente l'esclusione efficace di terzi dall'utilizzazione. Tale particolarità fa sì che non sia possibile, in un contesto di libero mercato, garantire l'approvvigionamento di beni pubblici: una volta sviluppato e creato, il bene pubblico è a disposizione di altri attori sul mercato che possono appropriarsene e utilizzarlo a fini commerciali senza dover contribuire ai costi di produzione (problematica degli approfittatori). Poiché solitamente i costi per lo sviluppo di un bene pubblico sono elevati, vista la minaccia di possibili approfittatori, in un regime di libero mercato mancano gli incentivi per la produzione di questo genere di beni.

Ciò nonostante, poiché la creazione di beni pubblici resta auspicabile, sono necessari meccanismi, come la protezione brevettuale, che permettano di escludere terzi dal loro utilizzo o li costringano a contribuire ai costi di produzione. Il riconoscimento e il conferimento di diritti esclusivi trasferibili attribuiscono temporaneamente al sapere le caratteristiche di un bene privato rendendolo contrattabile e sfruttabile da un punto di vista economico. Gli approfittatori non paganti sono esclusi dal suo utilizzo. In questo modo la protezione brevettuale crea gli stimoli necessari per gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo. L'obbligo di divulgazione dell'invenzione nella domanda di brevetto garantisce una diffusione tempestiva del sapere applicabile tecnicamente. Una volta scaduta la protezione del brevetto tale sapere diventa di pubblico dominio e chiunque è libero di utilizzare l'invenzione.

I brevetti: più che una semplice protezione dalle contraffazioni

La protezione brevettuale è a volte considerata una semplice protezione dalle contraffazioni. Questa posizione riflette una scarsa comprensione del diritto dei brevetti e non tiene conto del fatto che la protezione brevettuale non rappresenta una mera protezione dalla produzione commerciale da parte di terzi non autorizzati. Al titolare del brevetto è conferito il diritto esclusivo di utilizzare commercialmente l'invenzione ed egli non deve condividere il vantaggio di mercato conseguito con i concorrenti.

Una serie di diritti di difesa consente al titolare del brevetto di escludere i concorrenti dall'utilizzazione commerciale della sua invenzione fino allo scadere della durata della protezione. Oltre alla produzione e alla vendita è considerata utilizzazione commerciale anche l'importazione di un prodotto protetto dal diritto dei brevetti. Ciò consente al titolare del brevetto di vietare l'importazione di prodotti che sfruttano commercialmente la sua invenzione. Questo diritto di divieto d'importazione è una parte essenziale della protezione brevettuale.

Nel contesto dell'esaurimento nazionale, il diritto di divieto d'importazione vuole garantire la protezione dell'invenzione nel caso in cui i prodotti sono commercializzati all'estero con il consenso del titolare del brevetto svizzero a condizioni non comparabili a quelle vigenti in Svizzera. Ciò consente al titolare del brevetto di adeguare e ottimizzare la sua offerta in funzione di fattori variabili, quali le condi-

zioni quadro, le spese di commercializzazione e la domanda e l'offerta nei vari Paesi. Ne risultano prezzi e prodotti differenziati in base al mercato di sbocco. Tali differenziazioni non sono sintomo di un difetto di concorrenza dovuto ai brevetti. Neppure nel contesto dell'esaurimento nazionale il diritto di divieto d'importazione conferisce infatti automaticamente un monopolio (delle importazioni) nei rispettivi mercati interessati. In linea di massima il titolare di un brevetto non può infatti fissare il prezzo del prodotto brevettato indipendentemente dai suoi concorrenti. I suoi prodotti sono al contrario in concorrenza con quelli, fungibili dal punto di vista del consumatore, di altri produttori. Di norma si crea così una concorrenza *interbrand* intatta.

Nel quadro dell'esaurimento nazionale il diritto di divieto d'importazione garantisce libertà d'azione economica al titolare del brevetto. La limitazione della concorrenza *intra*brand implicita nell'esaurimento nazionale protegge gli investimenti e quindi la proprietà. Essa impedisce che il titolare del brevetto sia costretto a condividere il vantaggio di mercato conseguito e i relativi investimenti con la concorrenza o ad assicurarselo in modo meno efficiente e in fin dei conti rincarante (ad esempio con l'integrazione verticale). L'esaurimento nazionale evita pertanto che i commercianti entrino in concorrenza con il titolare del brevetto sfruttando il plusvalore da lui creato. Una rinuncia all'esaurimento nazionale ridurrebbe il diritto di divieto d'importazione a semplice protezione contro la pirateria.

I brevetti garantiscono i proventi dell'innovazione

Grazie ai diritti esclusivi conferitigli, il titolare del brevetto può fissare per i suoi prodotti innovativi prezzi adeguati alla domanda. La protezione brevettuale non è tuttavia sinonimo di successo di mercato. Essa non sottrae, infatti, il prodotto brevettato al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Gli utili resi possibili dai prezzi più elevati contribuiscono a finanziare le attività di ricerca e di sviluppo necessarie a difendere la posizione di mercato conquistata. Gli utili retribuiscono le innovazioni create e incentivano la competitività innovativa; sono l'essenza stessa del diritto dei brevetti e come tali sono legittimi.

I confronti dei prezzi non tengono debito conto della competitività innovativa indotta dai brevetti, perché tendono ad ignorare completamente sia il plusvalore che i prodotti innovativi creano per i consumatori sia la ricchezza che un'industria innovativa apporta all'economia nazionale.

I brevetti non procurano rendite di monopolio

I brevetti non escludono la concorrenza da parte di beni fungibili di altri produttori (concorrenza *interbrand*). Di norma i consumatori possono scegliere tra prodotti brevettati e prodotti concorrenziali analoghi di altri produttori. Vi è dunque concorrenza sia sul piano dei prezzi sia su quello innovativo. Nei casi in cui il prodotto brevettato possiede un plusvalore dato da elementi innovativi, i consumatori sono liberi di decidere se pagare il sovrapprezzo o scegliere un prodotto più conveniente di altri produttori. La concorrenza tra prodotti fungibili non esclude dunque prezzi elevati per i prodotti brevettati, ma previene le rendite di monopolio.

L'esclusività che il diritto dei brevetti conferisce a un'invenzione non implica sempre e comunque una posizione dominante sul mercato o un monopolio, ciò avviene solo se, oltre ai prodotti brevettati, in un determinato mercato non esistono prodotti fungibili. È inesatto definire per principio i brevetti come monopoli che alimentano

un distacco dalla concorrenza svantaggioso in termini macroeconomici. Se i brevetti conferissero monopoli, il mercato in questione ne risulterebbe severamente e illecitamente isolato, riducendosi all'invenzione brevettata. Gli elevati prezzi dei prodotti brevettati non sono pertanto attribuibili a un'artificiale chiusura del mercato intenzionalmente provocata per mezzo del sistema brevettuale. Essi traducono anzi tutto un vantaggio di mercato conseguito con l'innovatività e premiato dalla domanda. L'utile innovativo che ne deriva non è una rendita di monopolio. Si tratta del compenso per il lavoro svolto e contribuisce al finanziamento di altri progetti di ricerca e sviluppo. Sotto il profilo economico è difficile definire in modo conclusivo l'entità ideale di una rendita di innovazione.

La valutazione del rapporto tra prezzi diversi e diverse condizioni di mercato viene fatta in virtù del diritto della concorrenza. Con l'introduzione di sanzioni dirette (art. 49a LCart) la normativa nell'ambito della concorrenza è stata notevolmente inasprita. Essa permette inoltre di prevenire determinati abusi nell'ambito dei prezzi. In virtù della specifica della legge sui cartelli (art. 3 cpv. 2 secondo per. LCart) le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono espressamente valutate secondo le disposizioni di tale legge.

1.3.2 Origine delle differenze di prezzo

La formazione dei prezzi è strettamente correlata alla commerciabilità internazionale di un bene. I beni che non sono smerciabili su scala internazionale (quali superfici commerciali in locazione) presentano prezzi differenti in mercati geografici diversi. Le differenze di prezzo nei beni commerciabili è riconducibile a tutta una serie di fattori che ne limitano la commerciabilità. Il confronto tra la Svizzera e l'Unione europea (fig. 1 e 2 all.) mostra che le maggiori differenze di prezzo emergono proprio nei settori sottoposti a un forte influsso statale (sanità, infrastrutture, settore alimentare). Tra i fattori di origine statale che incidono sui prezzi spiccano segnatamente i tributi e gli ostacoli tecnici al commercio⁷. Sui prezzi dei beni commerciabili incidono pure le caratteristiche della piazza (prezzi dei terreni, affitti, dimensioni del mercato, plurilinguismo, parità di cambio), il costo del lavoro, le differenze qualitative e le strategie di mercato dei privati (servizio e garanzia differenziati, prodotti differenziati, introduzione scaglionata di prodotti nuovi). Il peso dei singoli fattori dipende dal tipo di prodotto e dalla struttura del mercato.

Le differenze di prezzo tra i Paesi non possono essere considerate sempre e comunque arbitrarie e contrarie alla legge sui cartelli. È al contrario normale che in Paesi diversi uno stesso bene abbia un valore diverso anche solo in ragione delle specifiche esigenze, necessità e aspettative dei consumatori.

1.3.3 Apporto dell'esaurimento nazionale

L'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti offre la possibilità di applicare prezzi differenziati a seconda del Paese di sbocco. Le risultanti differenze di prezzo rispecchiano le condizioni del mercato. Poiché in genere si può presupporre una concor-

⁷ Importazioni parallele e diritto dei brevetti: esaurimento regionale, rapporto del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale, pag. 5 segg.

renza (interbrand) intatta, le differenze di prezzo nei prodotti brevettati non significano assolutamente che i brevetti e l'esaurimento nazionale eliminano la concorrenza. Prezzi più elevati traducono una maggiore disponibilità a pagare dei consumatori.

Ciò va relativizzato per quanto concerne il mercato dei medicinali che rispetto ad altri mercati di consumo presenta diverse particolarità. È infatti caratterizzato da disfunzionamenti sia dal lato della domanda (effetti esterni, lacune dell'informativa, scarsa elasticità dei prezzi) sia da quello dell'offerta (ricerca come bene pubblico, moltiplicazione dei monopoli in determinati settori di mercato). Nel mercato dei medicinali le condizioni per un corretto funzionamento dei processi di mercato non sono pertanto date. In questo settore lo Stato è intervenuto a fini correttivi disciplinando il mercato. Accanto a quelli economici tale regolamentazione persegue fini relativi alla politica sanitaria e sociale. Gli obiettivi principali sono la sicurezza e la qualità dei farmaci, l'approvvigionamento di tutto il territorio e la garanzia di accesso ai trattamenti necessari⁸.

Un esame del rapporto tra densità brevettuale e differenze di prezzo rispetto all'estero indica che i prezzi più elevati o differenziati rispetto all'estero non si spiegano affatto in via generale o addirittura esclusiva con la protezione brevettuale. Lo dimostra l'esempio dell'industria dei beni strumentali (metallurgica, elettronica e metalmeccanica): pur richiedendo grandi sforzi in termini di ricerca e di brevetti (fig. 2 all.)⁹, i beni strumentali costano in media quanto all'estero europeo (fig. 1 all.), sebbene la scarsa standardizzazione li renda poco smerciabili e inadatti ad essere rivenduti all'estero¹⁰. La convergenza dei prezzi è probabilmente riconducibile alla forte concorrenza internazionale tra tali prodotti molto specializzati, ma comunque fungibili¹¹.

Un altro esempio ci viene dall'industria automobilistica: per quanto le automobili siano considerate beni di consumo (parzialmente) protetti da brevetto¹², in Svizzera sono ormai vendute a prezzi inferiori a quelli praticati nell'Unione europea (fig. 1 all.). Il livello dei prezzi è sceso grazie all'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio e a un inasprimento del diritto sulla concorrenza¹³. Ciò dimostra che i diritti brevettuali non sono stati usati per applicare prezzi più elevati. Il fenomeno si spiega con l'effetto preventivo risultante dall'inasprimento della legge sui cartelli: dopo la risoluzione consensuale del caso Citroën¹⁴, l'industria automobilistica deve far conto che le limitazioni all'importazione basate su diritti brevettuali possono essere considerate ostacoli alla concorrenza contrari alla legislazione sui cartelli.

In alcuni ambiti i prezzi tra la Svizzera e l'Unione europea divergono fortemente senza che tale divario possa però essere ricondotto al diritto in materia di brevetti: la protezione brevettuale è secondaria se non addirittura irrilevante per settori quali

⁸ Su quanto precede: Infras/BASYS, Auswirkungen staatlicher Eingriffe auf das Preisniveau im Bereich Humanarzneimittel, Berna 2002, pag. 32 segg.

⁹ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 84 seg. e 94 seg.

¹⁰ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 97.

¹¹ Martin Eichler et al., Preisunterschiede Schweiz – EU: Eine branchenspezifische Bestandsaufnahme, Die Volkswirtschaft, 7/2003, pag. 15; Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 100 seg.

¹² Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 86 e 96.

¹³ Elias/Balastèr 2006, pag. 50.

¹⁴ Système de distribution Citroën, RPW 2002/3, pag. 455.

l'alimentazione, l'alloggio, lo svago e la cultura (fig. 3 all.)¹⁵. Le differenze di prezzo tra la Svizzera e l'Unione europea sono particolarmente accentuate nel settore alimentare, dove derivano in primo luogo da una massiccia protezione tariffaria della produzione indigena¹⁶. Le differenze di prezzo in tali ambiti non si spiegano con il sistema dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti.

Stando a uno studio commissionato dal Consiglio federale, oltre all'industria dei beni strumentali, sviluppano una forte attività brevettuale anche l'industria chimico-farmaceutica e il settore degli strumenti e dell'elettronica¹⁷. Sono ad alta intensità brevettuale pure determinati gruppi di beni di consumo, quali in particolare macchine per ufficio, apparecchi radiofonici e televisivi, elettrodomestici e articoli fotografici. I farmaci e determinati beni di consumo soggetti a brevetto offrono un certo potenziale d'arbitraggio, che tuttavia appare ridotto rispetto alla totalità delle spese al consumo¹⁸. Per il settore dei beni di consumo va inoltre considerato che gran parte dei prodotti ritenuti ad alta intensità brevettuale non è affatto protetta da brevetto ed è quindi già smerciabile senza restrizioni brevettuali. Un cambiamento di sistema nel diritto dei brevetti non modificherebbe tale situazione¹⁹.

L'entità dei prezzi dei prodotti citati può trarre origine da tutta una serie di fattori. Alla luce delle correlazioni esistenti tra i fattori che determinano il livello del prezzo è alquanto difficile valutare in che misura l'esaurimento nazionale contribuisca a forgiare le differenze di prezzo. Perlomeno è stato possibile appurare che il divario dei prezzi con gli Stati esteri confinanti si allarga tanto più quanto più aumentano gli ostacoli tecnici al commercio²⁰. Tali norme di diritto pubblico, spesso giustificate adducendo motivazioni di politica sociale, sanitaria o ambientale, possono quindi essere individuate come cause principali dei prezzi più elevati²¹. In Svizzera non è mai stato analizzato sistematicamente a cosa sia dovuto l'elevato livello dei prezzi in un determinato settore e in che misura i singoli fattori con incidenza sul prezzo concorrano a costituire le differenze in tale ambito. Uno studio commissionato dal Consiglio federale sul cambiamento del sistema di esaurimento ha saputo quantificare soltanto in maniera approssimativa l'apporto dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti rispetto agli altri fattori che incidono sui prezzi²². Vari elementi inducono tuttavia a considerare l'esaurimento nazionale una causa accessoria delle differenze di prezzo e a individuare in altri fattori l'origine dei prezzi elevati in Svizzera²³. In generale sono varie le cause che concorrono a determinare il livello dei prezzi.

Sono già stati adottati, o sono in corso di preparazione, provvedimenti dai risvolti positivi sul livello dei prezzi in Svizzera. Il diritto dei cartelli è stato inasprito, in particolare introducendo sanzioni dirette e attribuendo a determinati accordi verticali la valenza di presunti ostacoli alla concorrenza. Nella consultazione in corso riguardo alla revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, il Consiglio federale propugna la rimozione durevole degli ostacoli di diritto pubblico che

15 Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 87.

16 Elias/Balastèr 2006, pag. 48.

17 Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 85 segg.

18 Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 84 segg.

19 Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 130.

20 Elias/Balastèr 2006, pag. 51.

21 Plaut 2004b, pag. 44.

22 Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 126 segg.

23 Plaut 2004b, pag. 44.

intralciano l'accesso al mercato svizzero. Le barriere doganali continueranno ad essere smantellate a mezzo di negoziati internazionali. In futuro le limitazioni all'importazione in virtù del diritto dei brevetti potrebbero quindi assumere un'importanza relativa, in quanto costituirebbero ostacoli residui al commercio.

In sintesi si può affermare quanto segue:

- il divario dei prezzi con l'estero è riconducibile a tutta una serie di fattori e non in primo luogo al sistema dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti. Tra le cause di origine statale spiccano i dazi doganali e gli ostacoli tecnici al commercio;
- le maggiori differenze di prezzo si registrano nei settori in cui la protezione brevettuale è secondaria se non addirittura irrilevante;
- i brevetti sono rilevanti in particolare nell'industria dei beni strumentali (metallurgica, elettronica e metalmeccanica), come pure in quella chimico-farmaceutica e nel settore degli strumenti e dell'elettronica. Presentano un'alta intensità brevettuale pure determinati gruppi di beni di consumo, quali macchine per ufficio, apparecchi radiofonici e televisivi, elettrodomestici e articoli fotografici;
- i farmaci ad alta intensità brevettuale e determinati beni di consumo soggetti a brevetto (computer, intrattenimento elettronico, elettrodomestici, automobili e orologi) offrono un certo potenziale d'arbitraggio, che tuttavia appare ridotto rispetto alla totalità delle spese al consumo;
- nei settori in cui la protezione brevettuale riveste grande importanza, le differenze di prezzo sono riconducibili a una prevalenza di fattori che fanno lievitare i prezzi, in particolare ad ostacoli tecnici al commercio, mentre l'esaurimento nazionale non è che una causa accessoria di tale fenomeno.

1.4 Possibili soluzioni

1.4.1 Esaurimento nazionale

1.4.1.1 Opzione di base: esaurimento nazionale senza deroghe

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale²⁴, nel diritto in materia di brevetti vige il sistema dell'esaurimento nazionale. Tuttavia, il diritto dei cartelli pone un limite a tale sistema. Il Tribunale federale stesso ha dichiarato applicabile²⁵ la legge sui cartelli²⁶, il cui articolo 3 capoverso 2 è stato integrato in base a tale giurisprudenza e ora specifica che «le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge». In base a tale disposizione, il titolare del brevetto può opporsi alla rivendita transfrontaliera di beni brevettati che dall'estero giungono in Svizzera, ma – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – soltanto nella misura in cui la sua opposizione non limiti la concorrenza in violazione della legge sui cartelli.

²⁴ DTF 126 III 129

²⁵ DTF 126 III 129, consid. 9

²⁶ RS 251

Argomenti a favore:

- L'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti offre la possibilità di applicare prezzi differenziati a seconda del Paese di sbocco se la domanda lo consente. Il titolare del brevetto può pertanto adeguare i prezzi dei prodotti brevettati in funzione delle condizioni quadro economiche e giuridiche, che variano molto da Paese a Paese. L'applicazione di prezzi differenti in base alla situazione di mercato permette di conseguire utili che contribuiscono a finanziare l'attività di ricerca e di sviluppo, indispensabile alla difesa delle posizioni di mercato conquistate. L'esaurimento nazionale riflette di conseguenza i principi fondamentali del diritto in materia di concorrenza e di brevetti.
- L'esaurimento nazionale salvaguarda gli effetti positivi dei prezzi differenziati. Basti pensare alla distribuzione di prodotti innovativi in Paesi dal potere d'acquisto modesto. Gli accordi verticali sono poco indicati in alternativa ai diritti di protezione, dal momento che comportano costi di transazione troppo elevati e che vanno altresì autorizzati in base alla legislazione sui cartelli.
- Un esame del rapporto tra densità brevettuale e differenze di prezzo rispetto all'estero indica che la protezione brevettuale è determinante per il divario dei prezzi solo in alcuni mercati parziali. Nei settori in cui la protezione brevettuale riveste grande importanza, le differenze di prezzo sono riconducibili a una prevalenza di fattori che fanno lievitare i prezzi, in particolare ad ostacoli tecnici al commercio, mentre l'esaurimento nazionale non è che una causa accessoria di tale fenomeno.
- Nella misura in cui i prezzi vengono fissati o controllati dallo Stato e quindi sfuggono al libero gioco della domanda e dell'offerta, l'esaurimento nazionale dei brevetti contrasta la concorrenza regolamentare. Viene pertanto salvaguardata la ponderazione politica degli interessi sociali da un lato e degli incentivi innovativi dall'altro. Ciò vale segnatamente per quel segmento del mercato dei farmaci soggetto a disciplina dei prezzi.
- Un brevetto non conferisce sempre e comunque una posizione dominante sul mercato. In genere il mercato offre beni sostitutivi in alternativa ai prodotti brevettati, per cui la concorrenza tra tali beni fungibili è intatta (concorrenza interbrand) (cfr. n. 1.3.1).
- La valutazione del rapporto tra prezzi divergenti e diverse condizioni di mercato è fatta in virtù del diritto in materia di concorrenza. Dopo la revisione della legge sui cartelli, la formazione dei prezzi ad opera del titolare del brevetto è soggetta al controllo degli abusi in base al diritto della concorrenza. Il combinato disposto del nuovo articolo 5 capoverso 4 LCart e della precisazione inserita all'articolo 3 capoverso 2 LCart, come pure l'effetto preventivo delle sanzioni dirette introdotte dall'articolo 49a LCart, attenua le limitazioni anticoncorrenziali poste all'importazione in virtù del diritto in materia di brevetti. Sebbene le limitazioni all'importazione basate sul diritto dei brevetti possano essere giudicate soltanto nel caso specifico, l'effetto preventivo è considerevole.
- L'esaurimento nazionale è compatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, segnatamente con l'Accordo TRIPS. Una tesi minoritaria

in dottrina sostiene addirittura che l'Accordo TRIPS imporrebbe l'esaurimento nazionale per il diritto dei brevetti pur escludendo la questione da una procedura di risoluzione delle controversie secondo tale accordo²⁷. Non conviene tuttavia fondare l'esaurimento nazionale su tale tesi minoritaria.

Argomenti a sfavore:

- L'esaurimento nazionale è carente sotto il profilo della politica concorrenziale e regolamentare. Con l'esaurimento nazionale, il titolare del brevetto conserva la possibilità di applicare prezzi differenziati a seconda dello sbocco geografico. I mercati di prodotti brevettati possono risultare parzialmente isolati per tutta la durata del brevetto, il che finisce per inficiare – almeno in parte – l'effetto positivo prodotto sul livello dei prezzi dalla rimozione di tutti gli altri fattori rei di spingere in alto i prezzi. Per eliminare in maniera sistematica e completa tutti i fattori che fanno lievitare i prezzi e sui quali si può agire, occorre quindi limitare l'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti o rinunciarvi del tutto.
- La differenziazione dei prezzi, agevolata dall'esaurimento nazionale, porta a un trasferimento dei profitti dai consumatori ai produttori. Vista la struttura del commercio estero svizzero, i consumatori svizzeri ne escono sconfitti, mentre i produttori esteri ne traggono utili maggiorati. Quanto detto si applica in maggior misura se si considerano soltanto i beni non soggetti a disciplina dei prezzi.
- Un cambiamento di sistema non influirebbe sulla protezione dalle contraffazioni. La contraffazione e alienazione di un prodotto protetto da brevetto da parte di un concorrente sono vietate indipendentemente dal sistema di esaurimento. In caso di cambiamento di sistema i titolari di brevetto potranno pertanto continuare a chiedere un prezzo adeguato alla prestazione innovativa fornita. L'abrogazione del divieto non fa che limitare la differenziazione dei prezzi in funzione del Paese e comporta un adeguamento delle strategie internazionali di formazione dei prezzi. Il premio all'innovazione è distribuito diversamente tra i diversi mercati.
- L'efficacia della legge sui cartelli come correttivo dell'esaurimento nazionale è controversa. Per una valutazione più approfondita occorrerà attendere i rendiconti previsti per il 2008 sulla base dell'articolo 59a LCart²⁸.

1.4.1.2 Variante: deroga per beni d'investimento e mezzi di produzione agricoli (esaurimento internazionale)

Una possibile variante al principio dell'esaurimento nazionale consiste nel prevedere deroghe per determinati gruppi di merci, cui applicare l'esaurimento internazionale e/o regionale. Stando a una perizia giuridica²⁹ commissionata dal Consiglio federale, tale sistema è conforme all'Accordo TRIPS se la differenziazione è fatta per gruppi

²⁷ Christian von Kraak, TRIPS oder Patentschutz weltweit: Zwangslizenzen, Erschöpfung, Parallelimporte, diss. Bonn 2005, Berlino 2006, pag. 62.

²⁸ Cfr. 06.3634 P. Rapporto sugli accordi verticali illeciti secondo la legge sui cartelli (CN 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN [05.082]).

²⁹ Straus/Katzenberger 2002, pag. 42.

di prodotti. La perizia esclude per contro un'ulteriore differenziazione – unilaterale – in funzione dei Paesi (cfr. in merito il n. 1.4.2).

Nell'ambito della politica agricola 2011, l'Assemblea federale ha introdotto un nuovo articolo 27b LAgr³⁰ che, in deroga all'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti, prevede l'esaurimento internazionale per mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli brevettati.

Argomenti a favore:

- L'agricoltura svizzera offre un grande potenziale di riduzione dei prezzi, realizzabile attraverso l'impiego efficace di mezzi e fattori di produzione. La politica agricola 2011 intende sfruttare tale potenziale. La pressione economica che ne deriva indurrà l'agricoltura a sfruttare meglio le capacità e le economie di scala e a servirsi del progresso tecnico per ridurre i costi. È prevista una serie di misure tese a realizzare tale obiettivo; s'intende sfruttare ogni mezzo a disposizione, tra cui anche l'esaurimento internazionale per mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli protetti da brevetto. Il passaggio all'esaurimento internazionale dovrebbe, insieme alle altre misure adottate, abbassare il livello dei prezzi in Svizzera.
- Per il passaggio dell'agricoltura al sistema dell'esaurimento internazionale, le stime indicano un risparmio potenziale di massimo 25 milioni di franchi l'anno (pari allo 0,45 % delle prestazioni preliminari dell'agricoltura), così composto: 20 milioni di franchi per prodotti fitosanitari e 5 milioni di franchi per medicinali veterinari (pari al 65 % risp. al 12 % delle differenze di costo stimate rispetto all'estero; i medicinali veterinari non sono contemplati all'art. 27b LAgr). Il potenziale di risparmio per i beni d'investimento agricoli non è mai stato quantificato, ma dovrebbe risultare assai minore.
- La crescente integrazione dei mercati di prodotti agricoli sul piano europeo giustifica la richiesta di possibilità d'acquisto equivalenti per diretti concorrenti, ragion per cui i diritti della proprietà intellettuale non dovrebbero sottostare a regimi divergenti nei Paesi in questione.

Argomenti a sfavore:

- La protezione brevettuale di beni d'investimento e mezzi di produzione agricoli non fa rincarare le prestazioni preliminari dell'agricoltura. La protezione brevettuale è una causa remotissima delle differenze di prezzo riscontrate nei beni d'investimento e i mezzi di produzione agricoli. L'agricoltura è infatti uno dei settori svizzeri con la minore densità brevettuale³¹. La protezione brevettuale è rilevante soprattutto per i prodotti fitosanitari e i medicinali veterinari, ma quest'ultimi non sono nemmeno contemplati dall'articolo 27b LAgr. Il volume totale del mercato dei prodotti fitosanitari ammonta a 120 milioni di franchi, di cui 70 milioni sono riconducibili a prodotti brevettati. Rispetto a un volume del genere il conseguimento di un potenziale di riduzione dei costi di 20 milioni di franchi pare poco realistico. I fertilizzanti sono raramente protetti da brevetto, e per le sementi è più importante la pro-

³⁰ FF 2007 4213, in particolare pag. 4217

³¹ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 84.

tezione delle varietà vegetali³². Non sono stati condotti studi separati sui beni d'investimento agricoli, ma nulla induce a pensare che i brevetti rivestano importanza in tale ambito. La quota dei mezzi di produzione e dei beni d'investimento agricoli protetti da brevetto è comunque esigua. È quindi improbabile che l'articolo 27b LAgri porti a una netta riduzione dei costi di produzione agricola, né tanto meno a una flessione dei prezzi alla produzione o al consumo.

- Uno studio³³ eseguito dall'Alta scuola svizzera di agronomia su incarico dell'UFAG contraddice chi sostiene che per i prodotti brevettati le divergenze di prezzo sono maggiori rispetto a quelle per i prodotti non protetti. All'origine delle differenze di prezzo non ci sarebbe pertanto l'esercizio dei diritti di difesa conferiti dal brevetto ma altri fattori di costo specifici del mercato (dimensioni ridotte del mercato agricolo svizzero, densità del sistema consultivo, imballaggi particolari, ecc.).
- L'articolo 27b LAgri non avvantaggia gli agricoltori, ma il commercio intermedio a scapito delle imprese che investono nella ricerca e nello sviluppo.
- Spesso il materiale di riproduzione vegetale (sementi) è soggetto, oltre che alla irrilevante protezione brevettuale, anche alla protezione delle varietà vegetali. La legge sulla protezione delle novità vegetali³⁴ non disciplina esplicitamente l'esaurimento del diritto del costitutore. La legge sulla protezione delle novità vegetali nella versione riveduta del 5 ottobre 2007³⁵ e la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali nella versione riveduta del 1991³⁶ adottata dal Parlamento colmano tale lacuna. La legge non specifica l'ambito di validità geografica; secondo l'interpretazione conforme al diritto internazionale, si applicherebbe dunque l'esaurimento nazionale. Il titolare di un diritto di protezione di novità vegetali può pertanto far valere i suoi diritti e opporsi all'importazione di materiale di riproduzione vegetale. Aderendo alla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, nella versione riveduta del 1991, la Svizzera non potrebbe più, in virtù del diritto internazionale pubblico, passare al sistema dell'esaurimento internazionale; le deroghe all'esaurimento nazionale sono ammesse esclusivamente nell'ambito dell'appartenenza a un'organizzazione interstatale³⁷.

³² Martin Raaflaub/Marco Genoni, Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel in der Schweiz, Schlussbericht der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL); Berna 2005, pag. 24.

³³ Martin Raaflaub/Marco Genoni, Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel in der Schweiz, Schlussbericht der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL); Berna 2005.

³⁴ Legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali; RS **232.16**

³⁵ FF **2007** 6553, in particolare pag. 6555

³⁶ FF **2004** 3769

³⁷ Art. 16 cpv. 1 e 3 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, nella versione riveduta (FF **2004** 3769, in particolare pag. 3776).

1.4.1.3 Variante: deroga per mezzi di produzione agricola (esaurimento regionale)

Nel corso dei contatti preliminari con l'Unione europea in vista di un accordo bilaterale di libero scambio per prodotti agricoli e generi alimentari, il Dipartimento federale dell'economia ha tematizzato anche l'esaurimento *regionale* per mezzi di produzione agricola brevettati. La Commissione europea ha acconsentito a discutere l'esaurimento regionale reciproco, sottolineando d'altronde che l'Unione europea prevede regimi di esaurimento uniformi nei vari ambiti del diritto dei beni immateriali. Appare quindi poco probabile che la Svizzera riesca ad aggiudicarsi l'esaurimento regionale per singoli prodotti o gruppi di prodotti brevettati. A parte i dubbi sulla fattibilità, si possono citare i vantaggi e gli svantaggi elencati per l'esaurimento internazionale applicato ai mezzi di produzione e ai beni d'investimento agricoli (n. 1.4.1.2). Oltretutto questa variante richiede negoziati con la CE, che potrebbe pretendere delle contropartite (cfr. n. 1.4.2.1). È possibile in particolare che alla Svizzera venga chiesto di passare dall'esaurimento internazionale a quello regionale anche nel diritto dei marchi e in quello d'autore, e di riprendere tutto l'acquis comunitario in materia di proprietà intellettuale.

1.4.1.4 Variante: deroghe per mercati con condizioni di commercializzazione equivalenti

Nella sentenza *in re* Kodak, il Tribunale federale sostiene che la facoltà di vietare l'importazione in virtù del diritto dei brevetti conferisce al titolare del brevetto un potere giuridico eccessivo quando le condizioni giuridiche ed economiche per l'immissione del prodotto sul mercato straniero sono paragonabili a quelle in Svizzera³⁸. In questi casi il Tribunale federale, basandosi sul diritto in materia di brevetti, subordina le limitazioni all'importazione a un controllo degli abusi secondo la legislazione sui cartelli.

Sviluppando questo approccio il meccanismo di controllo degli abusi sancito nel diritto dei cartelli, che prevede il disciplinamento caso per caso, può essere tramutato in una deroga astratta d'applicazione generale all'esaurimento nazionale. Il titolare del brevetto non potrebbe così opporsi all'importazione di prodotti commercializzati all'estero con il suo consenso, se:

- a. tale merce non è soggetta a disciplina dei prezzi né nel territorio nazionale né nel Paese in cui è immessa sul mercato;
- b. nel Paese in cui la merce è immessa sul mercato le invenzioni sono debitamente protette; e
- c. i prodotti non sono stati immessi sul mercato estero per soddisfare i bisogni fondamentali di strati della popolazione che dispongono di uno scarso potere d'acquisto.

Tale approccio scardina il sistema dell'esaurimento nazionale qualora i prezzi di un bene brevettato si formino nel libero gioco della domanda e dell'offerta sul mercato nazionale e internazionale.

³⁸ DTF 126 III 129, consid. 9

Il titolare del brevetto potrebbe comunque continuare ad esercitare i suoi diritti di esclusiva se i prezzi sono fissati o controllati da enti statali nel mercato domestico o in quello estero in cui viene immesso il prodotto. Tale accorgimento permette di prevenire la distorsione dei prezzi. Il principio dell'esaurimento nazionale si applicherebbe anche qualora il titolare del brevetto non fosse riuscito, a causa di una protezione insufficiente della sua invenzione all'estero, a stabilire liberamente le condizioni di smercio di un bene brevettato. Va altresì mantenuta la protezione offerta a chi rifornisce di prodotti innovativi i Paesi che presentano un potere d'acquisto modesto. In tal modo si possono evitare danni alla reputazione aziendale. Un danno del genere potrebbe prodursi allorché un'impresa non vende beni primari in quantità sufficienti e a prezzi accessibili in aree in stato di necessità, perché teme che da lì i prodotti giungano sui mercati di Paesi ad alto potere d'acquisto, da cui deve attingere i contributi a copertura delle spese di ricerca e di sviluppo.

Argomenti a favore:

- Riguardo all'ambito d'applicazione, la deroga all'esaurimento nazionale coincide per ampi versi con la variante che prevede il regime dell'esaurimento internazionale con deroga per mercati dalle condizioni quadro divergenti. Si rimanda pertanto agli argomenti a favore di tale opzione (n. 1.4.3.3).
- La variante agevola il commercio transfrontaliero dei beni brevettati i cui prezzi si formano, in Svizzera e all'estero, sotto la spinta della concorrenza e di una protezione brevettuale equivalente a quella svizzera. In tale contesto il mercato nazionale e quello internazionale tendono a contribuire in misura analoga al riflusso di mezzi necessario alle attività di ricerca e di sviluppo.
- Nella misura in cui i prezzi vengono fissati o controllati dallo Stato e quindi sfuggono al libero gioco della domanda e dell'offerta, l'esaurimento nazionale dei brevetti contrasta la concorrenza regolamentare. Viene pertanto salvaguardata la ponderazione politica degli interessi sociali da un lato e degli incentivi innovativi dall'altro. Ciò vale segnatamente per quel segmento del mercato dei farmaci soggetto a disciplina dei prezzi.
- La variante è coerente dal punto di vista della politica regolamentare, in quanto il principio dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti viene limitato unicamente per i beni brevettati il cui prezzo si forma nel libero gioco della domanda e dell'offerta sulla base di condizioni di commercializzazione equivalenti in Svizzera e all'estero.
- In questa variante i diritti reali di proprietà dell'acquirente e la libertà economica nel commercio prevalgono sul diritto di proprietà conferito dal brevetto solo quando questo è stato indennizzato come avrebbe dovuto esserlo nel caso in cui non ci fosse stata limitazione territoriale del diritto svizzero e delle condizioni prevalenti in Svizzera.

Argomenti a sfavore:

- Riguardo all'ambito d'applicazione, la deroga all'esaurimento nazionale coincide per ampi versi con la variante che prevede il regime dell'esaurimento internazionale con deroga per mercati dalle condizioni quadro divergenti. Si rimanda pertanto agli argomenti a favore di tale opzione (n. 1.4.3.3).

- Dopo la revisione della legge sui cartelli, la fissazione dei prezzi ad opera del titolare del brevetto è soggetta al controllo degli abusi in base al diritto della concorrenza. Il combinato disposto del nuovo articolo 5 capoverso 4 LCart e della precisazione inserita all'articolo 3 capoverso 2 LCart, come pure l'effetto preventivo delle sanzioni dirette introdotte dall'articolo 49a LCart, attenua le limitazioni anticoncorrenziali poste all'importazione in virtù del diritto in materia di brevetti. Sebbene le limitazioni all'importazione basate sul diritto dei brevetti possano essere giudicate soltanto nel caso specifico, l'effetto preventivo è considerevole. Non occorre quindi inasprire il controllo degli abusi limitando l'esaurimento nazionale. Il conseguente trasferimento dell'onere della prova sul titolare del brevetto è difatti ingiustificato.

1.4.2 Esaurimento regionale

1.4.2.1 Opzione di base: esaurimento regionale senza deroghe

Per la Svizzera l'esaurimento regionale pare opportuno soprattutto nei rapporti con la CE e gli Stati membri dello SEE. Oltre a rivestire una certa importanza per il commercio svizzero, tali aree economiche presentano pure condizioni quadro equivalenti sotto il profilo giuridico, il che rappresenta un altro punto a favore dell'integrazione in tali aree mediante un regime di esaurimento differenziato in funzione dei Paesi. Le considerazioni che seguono escludono pertanto l'esaurimento regionale con altri Paesi.

La maggioranza concorda con una perizia esterna commissionata dal Consiglio federale³⁹, secondo cui il sistema dell'esaurimento regionale può essere introdotto solamente sulla base della reciprocità, ossia nel quadro di un accordo. La Svizzera, decretando unilateralmente l'esaurimento regionale, violerebbe – sempre secondo la maggioranza – il principio della nazione più favorita previsto dall'Accordo TRIPS. L'esaurimento regionale può essere realizzato soltanto avviando negoziati con la CE e gli Stati membri dello SEE. Due nuove perizie giuridiche⁴⁰ mettono in discussione la posizione della maggioranza giungendo alla conclusione che un esaurimento differenziato in funzione dei Paesi potrebbe essere introdotto unilateralmente senza violare l'Accordo TRIPS e il GATT 1994. Secondo il Consiglio federale tali dichiarazioni non risolvono i dubbi relativi all'introduzione unilaterale dell'esaurimento regionale, inducendolo a restare sulle sue posizioni (n. 1.7).

Nel rapporto del 3 dicembre 2004 il Consiglio federale si diceva consapevole, ma non certo, del fatto che difficilmente la Svizzera poteva ottenere dalla CE o dagli Stati dello SEE l'esaurimento regionale nel diritto dei brevetti senza passare dall'esaurimento internazionale a quello regionale anche per i beni protetti da un diritto di marchio o d'autore e senza riprendere l'acquis comunitario in materia di proprietà intellettuale e di eventuali altre politiche orizzontali. Per averne la certezza, occorrerà comunque attendere l'esito di lunghi negoziati sulle contropartite richieste.

³⁹ Straus/Katzenberger 2002, pag. 43 segg.

⁴⁰ Andreas R. Ziegler, Regionale Erschöpfung und Meistbegünstigung im Rahmen der WTO, Ginevra 2007; Christophe Rapin, Importations parallèles et produits thérapeutiques, Ginevra 2007.

Argomenti a favore:

- Il passaggio all'esaurimento regionale dovrebbe incidere sui prezzi al consumo riducendo quelli dei beni soggetti a brevetto (farmaci, computer, intrattenimento elettronico, elettrodomestici, automobili, orologi). Gli effetti macroeconomici si prospettano altrettanto favorevoli. In base a uno studio commissionato dal Dipartimento federale dell'economia, è ipotizzabile una crescita supplementare del prodotto interno lordo nella misura dello 0,0–0,1 per cento⁴¹.
- Il titolare del brevetto viene privato della possibilità di differenziare i prezzi in virtù del diritto in materia di brevetti solo nei confronti dei Paesi membri della CE o dello SEE. Gli effetti positivi della differenziazione dei prezzi continuano a farsi sentire, dal momento che il rifornimento di prodotti innovativi dei paesi in via di sviluppo non è messo in discussione.
- Gli Stati membri della CE e dello SEE presentano condizioni quadro economiche e giuridiche simili a quelle svizzere. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, sarebbe pertanto giustificabile privare il titolare del brevetto della facoltà di opporsi al commercio transfrontaliero di prodotti brevettati provenienti da tali Stati.

Argomenti a sfavore:

- Nei settori in cui la protezione brevettuale è determinante, l'esaurimento nazionale non è che una causa accessoria delle differenze di prezzo con l'estero (n. 1.3). Tali differenze sono riconducibili a una serie di altri fattori e non tanto al sistema dell'esaurimento nazionale dei diritti brevettuali. Tra i fattori di origine statale spiccano i dazi doganali e gli ostacoli tecnici al commercio. È poco probabile che il passaggio all'esaurimento regionale abbassi il livello dei prezzi fintanto che sussistono le cause primarie, che vanno quindi eliminate per prime.
- Secondo le stime, un passaggio all'esaurimento regionale nel diritto dei brevetti produce effetti macroeconomici positivi, ma comunque modesti, benché gli studi in materia partano da volumi commerciali scelti in base a ipotesi che inducono a sopravvalutare tali volumi o le differenze di prezzo⁴². Alla luce delle difficoltà riscontrate nell'identificare le varie cause all'origine delle differenze di prezzo, sorge il timore che un passaggio all'esaurimento regionale non giovi particolarmente all'economia nazionale.
- Per mettere in atto tale opzione, occorrono negoziati con la CE e/o con gli Stati membri dello SEE.
- È probabile che, come contropartita all'esaurimento regionale, l'Unione europea chieda alla Svizzera di passare dall'esaurimento internazionale a quello regionale anche nel diritto dei marchi e in quello d'autore, il che contrasterebbe con gli impegni della Svizzera nell'ambito del GATT 1994⁴³. Un esaurimento regionale uniforme per tutti i settori dei diritti di protezione è meno conveniente, in termini economici, dell'attuale sistema che prevede

⁴¹ Plaut 2004a, pag. 48 segg.

⁴² Frontier Economics/Plaut 2002, pag. xiv e 159.

⁴³ Importazioni parallele e diritto dei brevetti: esaurimento regionale, rapporto del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale, pag. 18.

l'esaurimento nazionale per i diritti brevettuali e quello internazionale per i diritti di marchio e d'autore.

- L'esaurimento regionale nella CE si inserisce in uno spazio giuridico ed economico unitario (mercato interno) indispensabile per evitare che le prescrizioni divergenti producano distorsioni di mercato.

1.4.2.2 Varianti

Le varianti al principio dell'esaurimento regionale sotto forma di deroghe a favore dell'esaurimento nazionale per determinati gruppi di prodotti brevettati appaiono poco attuabili perché la CE prevede un regime di esaurimento uniforme per tutti i settori dei diritti di protezione (n. 1.8.2). Va considerato per analogia quanto esposto in merito alle varianti che prevedono l'esaurimento internazionale (n. 1.4.3.2).

1.4.3 Esaurimento internazionale

1.4.3.1 Opzione di base: esaurimento internazionale senza deroghe

Il passaggio dall'esaurimento nazionale a quello internazionale nel diritto dei brevetti può essere effettuato autonomamente. Stando alla perizia giuridica⁴⁴ commissionata dal Consiglio federale, tale passaggio è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. La perizia basa il proprio giudizio sull'opinione prevalente nella letteratura. Una minoranza ritiene che l'Accordo TRIPS imponga l'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti, pur escludendo che la questione possa essere oggetto di una procedura di risoluzione delle controversie in base a tale accordo⁴⁵.

Argomenti a favore:

- Il passaggio all'esaurimento internazionale dovrebbe incidere sui prezzi al consumo riducendo quelli dei beni soggetti a brevetto (farmaci, computer, intrattenimento elettronico, elettrodomestici, automobili, orologi). Gli effetti macroeconomici si prospettano altrettanto favorevoli. Stando a uno studio commissionato dal Consiglio federale è ipotizzabile una crescita supplementare del prodotto interno lordo nella misura dello 0,0 - 0,1 per cento⁴⁶. I costi di produzione interni potrebbero essere generalmente ridotti dal momento che impianti, apparecchi e mezzi di produzione nonché additivi e coadiuvanti tecnologici potrebbero essere tendenzialmente importati a prezzi più convenienti. Gli effetti a lungo termine sono tuttavia più importanti di quelli staticamente osservabili a breve: sul lungo periodo l'effetto dinamico dell'esaurimento internazionale influisce sulla concorrenza conducendo a riduzioni dei prezzi.
- Per eliminare in maniera sistematica e completa tutti i fattori che fanno lievitare i prezzi e sui quali si può agire, occorre introdurre l'esaurimento inter-

⁴⁴ Straus/Katzenberger 2002, pag. 38 segg.

⁴⁵ Christian von Kraak, TRIPS oder Patentschutz weltweit: Zwangslizenzen, Erschöpfung, Parallelimporte, diss. Bonn 2005, Berlino 2006.

⁴⁶ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. xvi segg.

nazionale anche nel diritto dei brevetti. In questo modo il titolare del brevetto viene privato della possibilità di continuare a differenziare i prezzi in virtù del diritto in materia di brevetti. I prezzi potranno essere differenziati unicamente sulla base di sistemi di distribuzione selettiva organizzati dal titolare stesso. In combinazione con un'efficace concorrenza interbrand, grazie alla pressione esercitata sui sistemi di produzione, ne risulta una differenziazione prezzo/utile ottimale in termini di economia nazionale.

- Non sono attesi effetti negativi sulle spese di ricerca e di sviluppo e sul ruolo della Svizzera come polo di ricerca. Questo perché il mercato svizzero genera, infatti, solo una frazione infinitesimale del giro d'affari mondiale, gli effetti di una liberalizzazione dei prezzi in Svizzera sarebbero contenuti, i fattori di localizzazione di ricerca e sviluppo sono molto più numerosi e i centri di ricerca delle imprese farmaceutiche sono già distribuiti in tutto il globo.
- Sotto il profilo giuridico il passaggio dall'esaurimento nazionale a quello internazionale non pone problemi particolari. È infatti compatibile sia con gli Accordi TRIPS sia con il GATT 1994.
- In virtù della libertà economica (art. 27 Cost.) i commercianti possono commercializzare i beni brevettati scegliendo liberamente i fornitori allo scopo di sfruttare le offerte più convenienti.
- L'esaurimento è disciplinato in maniera uniforme per tutti i diritti della proprietà intellettuale.

Argomenti a sfavore:

- Nei settori in cui la protezione brevettuale è determinante, l'esaurimento nazionale non è che una causa accessoria delle differenze di prezzo con l'estero (n. 1.3). Tali differenze sono riconducibili a una serie di altri fattori e non tanto al sistema dell'esaurimento nazionale dei diritti brevettuali. Tra i fattori di origine statale spiccano i dazi doganali e gli ostacoli tecnici al commercio. Il passaggio all'esaurimento internazionale non abbassa il livello dei prezzi finché sussistono le cause primarie, che vanno quindi eliminate per prime.
- Gli effetti stimati per un passaggio all'esaurimento internazionale nel diritto dei brevetti sono positivi, ma comunque modesti in termini macroeconomici, benché i relativi studi abbiano scelto i volumi commerciali di riferimento in base a ipotesi che tendono a gonfiare tali volumi o le differenze di prezzo⁴⁷. Alla luce delle difficoltà riscontrate nell'identificare le varie cause all'origine delle differenze di prezzo, sorge il timore che il passaggio all'esaurimento internazionale non convenga granché sotto il profilo dell'economia nazionale.
- Il passaggio al nuovo sistema gioverebbe prevalentemente ai settori orientati sul mercato domestico e sui consumi, mentre quelli indirizzati sull'esportazione e sui beni strumentali ne trarrebbero scarso beneficio.
- Verranno a cadere gli effetti positivi inerenti alla differenziazione dei prezzi (in particolare il rifornimento di Paesi in via di sviluppo con farmaci a bas-

⁴⁷ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. xiv e 159.

sissimo costo), il che indebolirebbe gli sforzi profusi dalla comunità internazionale per abbassare i prezzi dei farmaci per i Paesi in via di sviluppo.

- Resta controverso il modo in cui il passaggio all'esaurimento internazionale nel diritto dei brevetti si ripercuoterà sulla Svizzera come polo di ricerca. I dati a disposizione non permettono di avvalorare la tesi di ricadute negative sulle spese di ricerca e di sviluppo e sul polo di ricerca svizzero. Tuttavia le analisi non consentono nemmeno di escludere l'ipotesi di una correlazione. Visto quanto accade sul mercato globale, un passaggio all'esaurimento internazionale può, a lungo andare, comportare una perdita di ricchezza qualora gli investimenti nella ricerca e lo sviluppo dovessero diminuire in seguito alla flessione degli utili, precludendo quindi la via dell'innovazione e dell'ottimizzazione. Può essere considerato un indizio in tal senso il fatto che nessun Paese industrializzato prevede l'esaurimento internazionale nel diritto dei brevetti.
- Al titolare del brevetto resta la possibilità di garantirsi il vantaggio innovativo applicando prezzi divergenti sulla base di sistemi di distribuzione selettiva, ma ciò implica interventi statali. In caso di controversia, infatti, i sistemi di distribuzione selettiva dovranno essere fatti valere in sede giudiziale, per cui una parte consistente dei costi è a carico dello Stato. Affinché tali accordi possano effettivamente tutelare il vantaggio innovativo nella maniera desiderata, andrebbe inoltre garantito che i costi di transazione del sistema di distribuzione non siano troppo elevati e che le autorità garanti della concorrenza ammettano accordi del genere. L'intervento delle autorità sarebbe giustificato soltanto se tali intese compromettessero fortemente la concorrenza interbrand.
- Le imprese svizzere e straniere che dispongono di un brevetto si adegueranno alle nuove condizioni quadro dettate dall'esaurimento internazionale (ad es. differenziando maggiormente i prodotti, introducendo a scaglioni i prodotti innovati, rinunciando a esportare in determinati Paesi, optando per l'integrazione verticale). Tali strategie possono incidere fortemente sul potenziale di riduzione dei prezzi. Gli studi commissionati dalla Confederazione hanno tenuto conto di tali strategie adattive, la cui portata e incidenza non sono tuttavia quantificabili. Resta altresì incerto in che misura i rivenditori riverseranno sul prezzo i vantaggi ottenuti. È possibile che gli effetti positivi previsti in termini di prezzi e di economia nazionale non si verifichino affatto.
- Nella misura in cui i prezzi vengono fissati o controllati dallo Stato e quindi sfuggono al libero gioco della domanda e dell'offerta, l'esaurimento internazionale porta a una concorrenza dei regimi anziché dei prezzi. Viene pertanto a cadere la ponderazione politica degli interessi sociali da un lato e degli incentivi innovativi dall'altro.
- La limitazione dei diritti di protezione del titolare del brevetto costituisce un'ingerenza sproporzionata nella sua libertà economica e nella sua proprietà privata. Nonostante la concorrenza interbrand generalmente intatta, il titolare del brevetto è costretto a condividere il vantaggio di mercato conseguito e i relativi investimenti con la concorrenza o ad assicurarselo in modo meno efficiente e in fin dei conti rincarante (ad esempio con l'integrazione vertica-

le). La promozione della concorrenza intrabrand per mezzo di un cambiamento di sistema non comporta prestazioni economiche migliori.

1.4.3.2 Variante: deroghe per mercati vincolati

Dal momento che il passaggio all'esaurimento internazionale non dà luogo ad alcuna concorrenza dei prezzi sui mercati vincolati (ossia quelli soggetti a disciplina dei prezzi), è ipotizzabile una variante sotto forma di deroga per tali mercati: l'esaurimento nazionale resta applicabile ai beni brevettati i cui prezzi sono fissati o controllati dallo Stato in Svizzera o nel Paese da cui provengono. Tale deroga è importante per i farmaci soggetti a disciplina dei prezzi. Ai farmaci inseriti nell'elenco svizzero delle specialità in seguito a una domanda si applicano i prezzi massimi stabiliti dallo Stato. A causa del confronto con i prezzi esteri, tali farmaci sono già soggetti, in misura limitata, ai regimi vigenti all'estero.

Argomenti a favore:

- È probabile un calo dei prezzi dei beni di consumo soggetti a brevetto i cui prezzi non sono fissati o controllati dallo Stato né in Svizzera né all'estero. Tuttavia gli effetti positivi attesi, ossia gli ipotetici benefici macroeconomici, risulteranno inferiori a quelli realizzabili con l'opzione di base, poiché la deroga circoscrive il volume commerciale rilevante.
- Vengono rispettate le singolari peculiarità dei mercati vincolati.
- Il cambiamento di sistema non mette a repentaglio il rifornimento di Paesi in via di sviluppo con farmaci figuranti nell'elenco delle specialità.
- Per il resto si vedano gli argomenti addotti per l'opzione di base (n. 1.4.3.1).

Argomenti a sfavore:

- La deroga riguarda taluni settori del mercato farmaceutico. Il criterio della disciplina dei prezzi non tiene debito conto delle peculiarità di tale mercato, in quanto i farmaci non sono liberamente smerciabili e commercializzabili per motivi di tutela della salute. La commercializzazione è vincolata a determinate condizioni (ad es. obbligo di prescrizione) a prescindere dalla disciplina dei prezzi.
- L'applicazione pratica pone difficoltà poiché non è sempre chiaro quando il prezzo di un bene può essere considerato fissato o controllato dallo Stato.
- Per il resto valgono gli argomenti addotti per l'opzione di base (n. 1.4.3.1). Viene a cadere soltanto l'obiezione secondo cui il passaggio all'esaurimento internazionale per i beni dal prezzo amministrato all'estero non si giustifica in termini economici.

1.4.3.3

Variante: deroghe per mercati con condizioni quadro divergenti

Nella sentenza *in re* Kodak, il Tribunale federale sostiene che la facoltà di vietare l'importazione in virtù del diritto dei brevetti conferisce al titolare del brevetto un potere giuridico eccessivo quando le condizioni giuridiche ed economiche per l'immissione del prodotto sul mercato straniero sono paragonabili a quelle in Svizzera⁴⁸. In questi casi il Tribunale federale, basandosi sul diritto dei brevetti, subordina le limitazioni all'importazione a un controllo degli abusi secondo la legislazione sui cartelli. Di rimando, la Corte suprema ritiene giustificati i diritti di protezione di cui il titolare del brevetto gode in presenza di condizioni giuridiche ed economiche divergenti sul mercato straniero. In questi casi, i prezzi e i prodotti differenziati in funzione dei Paesi indicano che l'offerta è stata adeguata in base alle condizioni quadro divergenti, nel pieno rispetto della legislazione sulla concorrenza. Tali differenziazioni appaiono altresì opportune in vista dell'approvvigionamento di Paesi a basso potere economico. Si impone pertanto una deroga all'esaurimento internazionale per i prodotti di mercati nei quali le condizioni economiche (spec. il potere d'acquisto) e il quadro giuridico (spec. lo standard della protezione brevettuale) divergono dal contesto svizzero. Il titolare del brevetto potrebbe continuare ad opporsi alle importazioni da tali Paesi. I dettagli potrebbero essere disciplinati in un'ordinanza.

Argomenti a favore:

- Permangono gli effetti positivi dei prezzi differenziati, in particolare il rifornimento di Paesi a basso potere d'acquisto con prodotti innovativi (segnatamente farmaci a bassissimo costo per Paesi in via di sviluppo).
- La deroga tiene conto del fatto che i prezzi e i prodotti differenziati in funzione dei Paesi stanno ad indicare un adeguamento, conforme alla legislazione anticoncorrenziale, dell'offerta in base alle condizioni quadro divergenti e che i diritti di protezione del titolare del brevetto costituiscono uno strumento efficace per mettere in atto tali differenziazioni.
- Per il resto si vedano gli argomenti addotti per l'opzione di base (n. 1.4.3.1).

Argomenti a sfavore:

- L'applicazione pratica della deroga compromette la certezza del diritto. Elaborare specifiche concrete pone complessi quesiti di delimitazione.
- I prodotti soggetti a disciplina dei prezzi non sono completamente esclusi dall'applicazione dell'esaurimento internazionale, nel cui contesto sorge una concorrenza dei regimi anziché dei prezzi. Se ne potrebbe tener conto integrando anche la variante descritta poc'anzi (n. 1.4.3.2).
- Per il resto, nell'ambito d'applicazione dell'esaurimento internazionale, valgono gli argomenti elencati per l'opzione di base (n. 1.4.3.1).

⁴⁸ DTF 126 III 129, consid. 9

1.4.4 **Riserva a favore dell'accesso al mercato secondo la legge sugli ostacoli tecnici al commercio**

La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio stabilisce presupposti uniformi applicabili a tutti i settori di competenza della Confederazione con l'intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli. S'intende ora integrarvi disposizioni sull'accesso al mercato (principio del «Cassis de Dijon»). Una novità fondamentale a tale proposito è l'apertura *unilaterale* del mercato per prodotti che, pur non soddisfacendo le prescrizioni tecniche svizzere, sono stati regolarmente messi in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE oppure in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso accordi sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. Tali prodotti dovranno essere smerciabili in Svizzera liberamente.

Il volume totale delle importazioni in Svizzera, pari a circa 177 miliardi di franchi, è in gran parte soggetto a rigorose disposizioni del diritto tecnico, il cui effetto di ostacolo al commercio varia a seconda dei settori. Tali cifre lasciano presumere un enorme interesse macroeconomico a rimuovere gli ostacoli ingiustificati al commercio. Le nuove disposizioni in materia di accesso al mercato contribuiscono a superare gli ostacoli ingiustificati che il diritto tecnico pone all'accesso al mercato svizzero. Nella misura in cui il principio del «Cassis de Dijon» produce effetto, viene a cadere una delle cause fondamentali all'origine dei prezzi elevati in Svizzera. Al contempo si assisterà a una convergenza delle condizioni di commercializzazione, anche se non è prevista alcuna normalizzazione delle prescrizioni tecniche.

Per quanto l'esaurimento nazionale sia una causa secondaria delle differenze di prezzo con l'estero, è ipotizzabile che mantenendolo senza deroghe si comprometta almeno in parte l'effetto positivo che la rimozione degli ostacoli tecnici al commercio produce sul livello dei prezzi. Infatti gli ostacoli tecnici al commercio si trovano spesso nei settori per i quali i brevetti rivestono grande importanza in quanto diritti di protezione tecnica. Pertanto, oltre a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio introducendo il principio del «Cassis de Dijon», si potrebbe altresì impedire, ai sensi dei nuovi articoli 16a–16d del disegno di revisione della LOTC, che l'accesso al mercato svizzero venga limitato o escluso sulla base di diritti brevettuali.

Argomenti a favore:

- Le correlazioni esistenti tra i fattori che determinano il livello del prezzo rendono alquanto difficile valutare in che misura questi incidono sulle differenze di prezzo. Se non altro è stato possibile appurare che più gli ostacoli tecnici al commercio aumentano, più il divario dei prezzi con gli Stati esteri confinanti si allarga. Le prescrizioni tecniche possono pertanto essere considerate una delle cause primarie dei prezzi elevati, ragion per cui conviene dapprima rimuovere gli ostacoli ingiustificati al commercio riconducibili al diritto tecnico.
- Il principio del «Cassis de Dijon» agevolerà gli scambi, dato che in futuro le disposizioni nazionali del diritto tecnico che oggi intralciano il commercio non faranno più da ostacolo. Il provvedimento dovrebbe portare a una riduzione dei prezzi al consumo e ripercuotersi positivamente su tutta l'economia nazionale. Una deroga all'esaurimento nazionale, individuato come causa secondaria dei prezzi differenziati, si giustifica come misura collaterale. Il principio del «Cassis de Dijon» infrange in ampia misura le condizioni di

commercializzazione specifiche imposte dalle varie prescrizioni tecniche nazionali. Viene pertanto a cadere anche uno degli elementi principali addotti a giustificazione dei prezzi differenziati. Limitare la protezione brevettuale a favore dell'accesso al mercato impedisce che essa possa compromettere, anche soltanto in parte, l'effetto positivo del principio del «Cassis de Dijon».

- L'applicazione pratica della deroga non pone problemi vista la congruenza con il principio del «Cassis de Dijon».

Argomenti a sfavore:

- Sono pochi gli ambiti di applicazione del principio del «Cassis de Dijon» per i quali la protezione brevettuale è di rilievo e al contempo vi è potenziale d'arbitraggio (n. 1.3). In questi casi limitare la protezione brevettuale è eccessivo.
- Non viene più fatta alcuna distinzione tra diritti di proprietà e ostacoli al commercio di diritto pubblico; i diritti di proprietà vengono limitati. Ne possono conseguire effetti negativi sulle spese di ricerca e di sviluppo e sul ruolo della Svizzera come polo di ricerca.
- Le soluzioni adottate possono apparire arbitrarie: la protezione conferita dal brevetto dipende dall'eventuale opposizione tra norme di prevalente interesse pubblico e libero scambio del bene brevettato. Appare quindi poco opportuno correlare diritti di proprietà ed ostacoli amministrativi al commercio.

1.5 Risultati della consultazione

Esaurimento nazionale

Il sistema dell'esaurimento nazionale senza deroghe è appoggiato da 13 Cantoni, due partiti (PLR e UDC), associazioni economiche attive sul piano nazionale e regionale, imprese che operano nel settore dello sviluppo e della produzione, fornitori di prestazioni sanitarie e altre organizzazioni. Sette Cantoni, tre partiti (PPD, PS, PEV), tre associazioni mantello, organizzazioni dei consumatori e la CFC, imprese e organizzazioni attive nei settori dell'agricoltura, del commercio al dettaglio e alberghiero, la Comco e altre organizzazioni si oppongono al regime di esaurimento nazionale senza deroghe.

I fattori dell'esaurimento nazionale evidenziano l'importanza della protezione brevettuale per un'economia fondata sul sapere e sulla ricerca, sostenendo che tale regime è ormai la norma nei Paesi industriali. Esso contribuisce al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo indispensabili per la difesa delle posizioni di mercato conquistate e della concorrenzialità. Sempre secondo questo gruppo un esame del rapporto tra densità brevettuale e differenze di prezzo rispetto all'estero indica, inoltre, che l'esaurimento nazionale contribuisce solo in misura limitata al divario tra i prezzi. Rinunciare a questo principio non porterà l'auspicata riduzione del costo della vita e dei costi d'acquisizione in Svizzera, ma comporterà un'ingenerza sproporzionata nei diritti di proprietà.

Gli oppositori dell'esaurimento nazionale mettono in avanti l'importanza dei mercati aperti e del libero scambio di prodotti e servizi, adducendo che il diritto esclusivo d'importazione del titolare del brevetto ostacola le importazioni limitando la concor-

renza dei prezzi. Secondo loro l'esaurimento nazionale porta a una chiusura del mercato e a un rincaro dei prezzi. Garantisce monopoli d'importazione e le relative rendite ai titolari di brevetti. Le importazioni parallele sono una componente importante della politica economica e vanno considerate alla stregua di altre misure, già avviate o implementate, tese a consolidare la concorrenza. Permettono inoltre di ampliare l'offerta di prodotti a prezzi contenuti e si ripercuotono positivamente sull'economia nazionale, senza effetti negativi sulla Svizzera come polo di ricerca.

Le varianti dell'esaurimento nazionale, inclusa la deroga per beni d'investimento e mezzi di produzione agricoli brevettati in virtù dell'articolo 27b LAgr⁴⁹, sono state perlopiù respinte nella procedura di consultazione. Un esaurimento differenziato in funzione dei prodotti porterebbe a una discriminazione dei prodotti o delle tecnologie nonché dei rispettivi titolari di brevetti. Nella prassi questo genere di sistema porrebbe inoltre complessi quesiti di delimitazione, che esporrebbero il disciplinamento a controversie e comprometterebbero la sicurezza del diritto. Secondo i partecipanti alla consultazione l'articolo 27b LAgr è problematico anche perché non consente la realizzazione dell'auspicato potenziale di riduzione dei prezzi. La disposizione introdurrebbe un'eccezione in più a favore di un settore che già oggi beneficia di innumerevoli disciplinamenti speciali di natura politica. Tre Cantoni (ZG, SO, JU), PPD, USC e Prométerre sono favorevoli all'articolo 27b LAgr. Le cerchie favorevoli a questa misura sottolineano il suo potenziale di riduzione dei prezzi a favore dell'agricoltura svizzera. Evidenziano che la deroga a favore dei mezzi di produzione e dei beni d'investimento agricoli contribuirebbe alla strategia globale tesa a ridurre i costi di produzione in Svizzera.

Esaurimento regionale

Due Cantoni, due partiti (PPD, PEV) e altri quattro partecipanti alla consultazione sostengono l'esaurimento regionale sulla base di un accordo con la CE o i Paesi membri dello SEE. Per due Cantoni, il PS e altre tre organizzazioni l'esaurimento regionale fondato sulla reciprocità costituirebbe solo la seconda scelta; il PS considera addirittura la via unilaterale. Un Cantone, il PLR e due associazioni non escludono il passaggio all'esaurimento regionale in un altro momento. La maggioranza degli organismi consultati respinge tuttavia l'esaurimento regionale *sulla base di un accordo* con la CE o con i Paesi membri dello SEE.

I fautori dell'esaurimento regionale sostengono che, se la Svizzera adottasse questo regime con la CE o con gli Stati membri dello SEE, i Paesi dotati di condizioni quadro economiche e giuridiche comparabili beneficerebbero di un accesso limitato e controllato al mercato svizzero. Il regime dell'esaurimento regionale consentirebbe di ridurre i prezzi dei prodotti brevettati. Gli effetti macroeconomici si prospetterebbero altrettanto favorevoli. Nell'insieme verrebbe consolidata la posizione della Svizzera come polo di produzione.

Gli oppositori dell'esaurimento regionale evocano essenzialmente il fatto che in caso di trattative si dovranno far i conti con eventuali richieste di contropartite. La CE potrebbe pertanto chiedere alla Svizzera di rinunciare al regime di esaurimento internazionale nel diritto dei marchi e nel diritto d'autore per passare all'esaurimento regionale. Le possibili pretese di contropartite potrebbero toccare anche altri ambiti politici (segnatamente in materia di fiscalità del risparmio, d'imposizione e di segre-

⁴⁹ FF 2007 4213, in particolare pag. 4217

to bancario). A prescindere da questo, le possibilità di concretizzazione a breve termine sarebbero scarse.

Esaurimento internazionale

Quattro Cantoni, il PS, Travail Suisse, alcune organizzazioni di consumatori, alcune imprese e organizzazioni attive nei settori dell'agricoltura, del commercio al dettaglio e alberghiero appoggiano l'esaurimento internazionale senza deroghe. A lungo termine la Comco sarebbe favorevole al passaggio a questo regime pur chiedendo inizialmente una deroga per i mercati con condizioni quadro divergenti. Due Cantoni, il PEV, due associazioni mantello e la CFC si esprimono a favore di diverse deroghe al regime dell'esaurimento internazionale respingendo pertanto l'esaurimento internazionale senza deroghe. Nove Cantoni, due partiti (PLR, UDC), associazioni economiche attive sul piano nazionale e regionale, imprese che operano nel settore dello sviluppo e della produzione e altre organizzazioni respingono l'esaurimento internazionale senza deroghe.

Chi si esprime a favore attira l'attenzione sul fatto che il passaggio all'esaurimento internazionale comporterebbe una riduzione dei prezzi al consumo tra il 6 e l'11 % per un volume commerciale che si situa tra i 2,7 e i 4,5 miliardi di franchi. Si ridurrebbero inoltre i costi di produzione interni dal momento che impianti, apparecchi e mezzi di produzione, nonché additivi e coadiuvanti tecnologici potrebbero essere importati a prezzi più convenienti. Secondo i fautori dell'esaurimento internazionale, non sono attesi effetti negativi sulle spese di ricerca e di sviluppo e sul ruolo della Svizzera come polo di ricerca. Anche sotto il profilo giuridico il passaggio dall'esaurimento nazionale a quello internazionale non porrebbe problemi particolari.

Chi è contrario all'esaurimento internazionale sostiene invece che nulla lascia presupporre che l'introduzione di tale regime porterebbe a una riduzione significativa del costo della vita. Rispetto all'effetto moltiplicatore degli investimenti in prodotti ad alto valore aggiunto, il semplice prelievo dei margini commerciali e gli eventuali risparmi per il consumatore, l'aumento di benessere sarebbe minore. Un cambiamento di regime comporterebbe un indebolimento rilevante della proprietà intellettuale che è di vitale importanza per la piazza economica Svizzera.

Solo una parte dei partecipanti alla consultazione si è espressa sulle varianti.

Due Cantoni, il PEV, tre associazioni mantello, il commercio al dettaglio e altre organizzazioni accolgono con favore l'esaurimento internazionale con deroghe per i mercati vincolati. Il PS, due organizzazioni di consumatori e un altro partecipante alla consultazione respingono l'idea di escludere i prodotti soggetti a disciplina dei prezzi (farmaci) dall'ambito d'applicazione dell'esaurimento internazionale. Due Cantoni, il PLR, associazioni economiche e imprese che operano nel settore dello sviluppo e della produzione respingono questa variante per lo più indicando gli svantaggi presentati dall'esaurimento internazionale o complessivamente con altre deroghe e varianti alle opzioni di base.

Tre Cantoni, un'associazione mantello, il commercio al dettaglio, la Comco e altre organizzazioni sono favorevoli a una deroga all'esaurimento internazionale per i mercati con condizioni quadro divergenti, mentre il PS e tre organizzazioni vi si oppongono. Un Cantone, il PLR, associazioni economiche e imprese che operano nel settore dello sviluppo e della produzione respingono questa variante per lo più indicando gli svantaggi presentati dall'esaurimento internazionale o complessivamente con altre deroghe e varianti alle opzioni di base.

Riserva a favore dell'accesso al mercato secondo la legge sugli ostacoli tecnici al commercio

Solo un numero limitato di partecipanti alla consultazione si è espresso su questa opzione respinta da tutti con un'unica eccezione. L'opinione generale è che questa soluzione porterebbe a una rinuncia della distinzione tra diritti di proprietà privata e gli ostacoli tecnici al commercio a livello statale. Norme di diritto pubblico determinerebbero se e in quale misura un prodotto brevettato può essere importato. Si respinge dunque l'idea che diritti privati siano limitati da norme di diritto pubblico.

Altre soluzioni

Due Cantoni, tre partiti (PPD, PS, PEV), un'organizzazione di consumatori, aziende attive nel settore del commercio al dettaglio e altre organizzazioni prendono in considerazione la possibilità di introdurre l'esaurimento regionale *unilaterale* con la CE o i Paesi membri dello SEE. Alla luce di due nuove perizie giuridiche⁵⁰ che evidenziano la compatibilità di questa soluzione con gli impegni internazionali della Svizzera (in particolare quelli nell'ambito dell'OMC), i partecipanti alla consultazione chiedono un approfondimento di questa possibilità.

Numerosi partecipanti alla consultazione chiedono un sistema di esaurimento internazionale limitato a una cerchia chiaramente definita di Stati.

Il PPD e altre organizzazioni propongono infine di migliorare il disciplinamento del problema previsto nell'articolo 9a della legge sui brevetti nella versione del 22 giugno 2007⁵¹ estendendolo ai casi in cui una componente brevettata riveste un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale del bene in questione e accompagnandolo con una serie di norme che regolino l'onere della prova.

1.6 Soluzione proposta

Esaurimento nazionale

Il Consiglio federale ribadisce la propria preferenza per il principio dell'esaurimento nazionale, e propone di sancirlo nella legge sui brevetti.

Per quel che concerne il settore dell'agricoltura, adottando l'articolo 27b LAgr nella sua versione del 22 giugno 2007⁵² il Parlamento si è espresso a favore di una deroga al principio di esaurimento nazionale. Per rispetto della volontà del legislatore, il Consiglio federale propone di non ritornare su questa decisione malgrado la critica formulata a questa eccezione nell'ambito della consultazione.

Estensione del campo d'applicazione del disciplinamento dei conflitti tra regimi di esaurimento

Durante la revisione della legge sui brevetti le Camere federali hanno accolto la proposta del Consiglio federale di disciplinare nella legge il conflitto tra regimi di esaurimento divergenti nel caso di beni che godono di protezione multipla (art. 9a

⁵⁰ Andreas R. Ziegler, Regionale Erschöpfung und Meistbegünstigung im Rahmen der WTO, Ginevra 2007; Christophe Rapin, Importations parallèles et produits thérapeutiques, Ginevra 2007.

⁵¹ FF 2007 4213, in particolare pag. 4217

⁵² FF 2007 4297, in particolare pag. 4299

LBI nella versione del 22 giugno 2007⁵³). In virtù di tale disposizione, nessuno può ostacolare la rivendita transfrontaliera, ammessa dalla legge attuale, di beni protetti da un diritto di marchio o d'autore aggiungendovi una componente brevettata di secondaria importanza. Il Consiglio federale prevede di estendere tale disciplinamento sussidiario del problema ai casi in cui una componente brevettata riveste un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale del bene in questione. Per migliorare l'efficacia di tale disciplinamento propone inoltre un'inversione e un alleviamento dell'onere della prova: il titolare del brevetto deve rendere verosimile che la componente brevettata non riveste un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale del bene in questione.

1.7 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Esaurimento nazionale

Senza innovazione non c'è vantaggio di concorrenza e l'innovazione presuppone che l'innovatore possa assicurarsi la proprietà del frutto del suo lavoro. Deve pertanto essere possibile escludere i terzi dall'uso delle innovazioni ai cui costi di produzione non hanno partecipato. In tale contesto la protezione brevettuale è uno strumento essenziale e indispensabile per la promozione dell'attività inventiva.

Il diritto conferito al titolare del brevetto di vietare le importazioni e il principio dell'esaurimento nazionale non rappresentano un ostacolo per una concorrenza intatta che solitamente interessa beni fungibili di diversi produttori e avviene sia sul piano dei prezzi sia su quello dell'innovazione. Nella formazione dei prezzi il titolare del brevetto non può sottrarsi al libero gioco della domanda e dell'offerta e ignorare gli altri operatori economici. Nel contesto di una concorrenza interbrand intatta non può del resto nemmeno generare prezzi artificialmente elevati in Svizzera senza fornire una contropartita. Prezzi più elevati presuppongono una maggiore disponibilità a pagare dei consumatori.

I detrattori del principio in questione ritengono a torto che il diritto del titolare del brevetto di vietare le importazioni e l'esaurimento nazionale conferiscano automaticamente una posizione di dominio sul mercato, o addirittura un monopolio (n. 1.3.1). Si tratta di un'ipotesi sbagliata che, poiché su di essa si fondano tutte le argomentazioni a sfavore dell'esaurimento nazionale, fa crollare anche tutte le deduzioni derivanti. Lo Stato non conferisce ai titolari di brevetti nessun monopolio d'importazione, né tramite il diritto di vietare le importazioni né tramite l'esaurimento nazionale dei loro diritti. Non si può dunque rimproverare allo Stato di provocare distorsioni del mercato e ancor meno chiedergli di cessare di intervenire.

Rispetto al commercio l'esaurimento nazionale dà la precedenza alle imprese attive nell'ambito della ricerca e dello sviluppo facendo sì che non siano costrette a condividere con il commercio il vantaggio conseguito in termini di competitività e innovazione dato da un prodotto brevettato. Questo metodo è coerente perché l'utilizzo commerciale dell'invenzione dovrebbe restare riservato al titolare del brevetto, ma anche legittimo alla luce del fatto che il commercio assorbirebbe, almeno in parte, il profitto da innovazione senza investire nella ricerca e nello sviluppo. Il passaggio a un altro sistema di esaurimento comporterebbe una redistribuzione forzata dei pro-

⁵³ FF 2007 4213, in particolare pag. 4217

venti dell'innovazione dai produttori al commercio e ai consumatori, senza garantire un migliore sfruttamento del potenziale innovativo. La promozione della concorrenza intrabrand per mezzo di un passaggio a un altro sistema di esaurimento non comporterebbe prestazioni economiche migliori. Inciterebbe al contrario gli innovatori ad assicurare i loro investimenti in modo meno efficiente e quindi rincarante (ad esempio con l'integrazione verticale).

Dalla sua revisione, la legge sui cartelli prevede che le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale siano espressamente valutate secondo le disposizioni del diritto sui cartelli. Questo approccio per contrastare gli abusi in virtù del diritto dei cartelli è coerente dal punto di vista della politica regolamentare. Non spetta allo Stato, per mezzo della sua politica della concorrenza, intervenire direttamente sul meccanismo di formazione dei prezzi per renderli adeguati o giusti. È invece compito suo promuovere l'esistenza di una sana concorrenza che consenta la formazione dei prezzi tramite il gioco della domanda e dell'offerta. Una concorrenza di questo tipo non è compromessa né dal diritto del titolare di un brevetto di vietare le importazioni né dall'esaurimento nazionale. Un cambiamento di sistema di esaurimento non si giustifica pertanto neppure in virtù del diritto della concorrenza.

È vero che il correttivo previsto dalla legge sui cartelli richiede, per ogni caso, un'analisi approfondita dei criteri d'intervento e le decisioni sono rese solo alla fine di una lunga procedura. Ciò nonostante le misure correttive adottate per una fattispecie possono avere effetti più generali. Le decisioni di riferimento possono in ogni caso esercitare un effetto preventivo. Una decisione della Comco sul prezzo dei farmaci⁵⁴ illustra chiaramente che il controllo esercitato dai titolari di brevetti sulla formazione dei prezzi in virtù del diritto dei cartelli non è semplice teoria. Dimostra inoltre che i prezzi elevati non possono essere considerati sempre e comunque arbitrari e contrari alla legge sui cartelli.

Un esame del rapporto tra densità brevettuale e differenze di prezzo rispetto all'estero indica che la protezione brevettuale è determinante per il divario dei prezzi solo in alcuni mercati parziali. Nei settori in cui la protezione brevettuale riveste grande importanza, le differenze di prezzo sono riconducibili a una prevalenza di fattori che fanno lievitare i prezzi, in particolare ad ostacoli tecnici al commercio, mentre l'esaurimento nazionale non è che una causa accessoria di tale fenomeno. Se la Svizzera si limitasse a cambiare sistema di esaurimento, la riduzione dei prezzi interesserebbe, nella migliore delle ipotesi, un numero ristretto di beni di consumo. Non si assisterebbe invece all'auspicata riduzione generalizzata dei prezzi, segnatamente dei beni di uso quotidiano. Per rispondere al legittimo desiderio dell'economia nazionale di ridurre il costo della vita e i costi d'acquisizione in Svizzera, è dunque necessario eliminare le barriere doganali e gli ostacoli tecnici al commercio e non indebolire la protezione conferita dai brevetti.

Sulla base di queste considerazioni il Consiglio federale ritiene che un cambiamento di sistema di esaurimento costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nei diritti di proprietà dei titolari di brevetti.

⁵⁴ Medikamentenpreis Thalidomid, RPW 2006/3, pag. 433.

Estensione del campo d'applicazione del disciplinamento dei conflitti tra regimi di esaurimento

Dalla consultazione è giustamente emerso che l'efficacia del correttivo dell'esaurimento nazionale previsto dall'articolo 9a della legge sui brevetti nella versione del 22 giugno 2007⁵⁵ e auspicato dal Consiglio federale è migliorabile con l'estensione circoscritta del suo campo d'applicazione. Il Consiglio federale adempie così anche la mozione del 5 ottobre 2007⁵⁶ del Consigliere nazionale Thomas Müller.

Rifiuto di passare all'esaurimento regionale unilaterale

Alla luce di due nuove perizie giuridiche⁵⁷ diversi partecipanti alla consultazione hanno nuovamente posto sul tavolo delle discussioni la soluzione dell'esaurimento regionale *unilaterale* (con la CE, con gli Stati membri dello SEE o con altri paesi industriali con cui la Svizzera intrattiene rapporti commerciali). Il Consiglio federale respinge questo approccio sulla base di una perizia esterna⁵⁸ dalla quale emerge che, secondo la maggioranza degli esperti, il sistema dell'esaurimento regionale può essere introdotto solamente sulla base della reciprocità, ossia nel quadro di un accordo. Il rinnovo del dibattito sulla compatibilità dell'esaurimento regionale unilaterale con il diritto dell'OMC ha spinto l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a commissionare a sua volta una perizia dalla quale⁵⁹ è emerso che l'introduzione unilaterale dell'esaurimento regionale è impugnabile in virtù del diritto dell'OMC e comporta pertanto rischi sul piano della politica economica estera. Secondo la perizia, l'esaurimento regionale unilaterale non è compatibile con l'Accordo TRIPS, ciononostante un'impugnazione da parte della CE è inverosimile. Pare invece non vi siano problemi di compatibilità con il GATT 1994, ma non è chiaro se i tribunali dell'OMC adotterebbero l'argomentazione.

Data l'impossibilità di forzare l'OMC a chiarire la questione giuridica e visto il disaccordo degli esperti, restano seri dubbi circa la compatibilità della soluzione con gli impegni internazionali della Svizzera. Il Consiglio federale non è disposto a trascurare preoccupazioni giuridiche di rilievo e mettere a repentaglio la reputazione svizzera di partner contrattuale affidabile. Rifiuta pertanto di continuare ad impegnarsi nella direzione dell'esaurimento regionale unilaterale.

Alle considerazioni di ordine giuridico si aggiungono inoltre obiezioni di natura materiale: l'esaurimento regionale nella CE si inserisce in uno spazio giuridico ed economico unitario (mercato interno) indispensabile per evitare che le prescrizioni divergenti producano distorsioni di mercato.

⁵⁵ FF 2007 4213, in particolare pag. 4217

⁵⁶ 07.3752 M Impedire gli abusi nel diritto in materia di brevetti (non ancora trattato nel CN, Müller Thomas, non ancora trattato nel CSt).

⁵⁷ Andreas R. Ziegler, Regionale Erschöpfung und Meistbegünstigung im Rahmen der WTO, Ginevra 2007; Christophe Rapin, Importations parallèles et produits thérapeutiques, Ginevra 2007.

⁵⁸ Straus/Katzenberger 2002, pag. 43 segg.

⁵⁹ Thomas Cottier / Rachel Liechti, Ist die einseitig statuierte regionale Erschöpfung im schweizerischen Patentrecht mit dem WTO-Recht vereinbar?, Berna 2007.

1.8 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

1.8.1 Diritto comparato

Su scala internazionale, nel diritto dei brevetti prevale l'esaurimento nazionale. Soltanto nell'America latina e nell'Est asiatico spicca una netta e crescente tendenza a favorire l'esaurimento internazionale, che nessuno Stato industrializzato ha finora introdotto nel proprio ordinamento giuridico.

Il regime dell'esaurimento nazionale è applicato negli Stati dell'Europa continentale, come pure in Brasile, Messico, Corea e Hong Kong. L'esaurimento internazionale è per contro diffuso in vari Stati latinoamericani (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perù, Venezuela, Argentina, Paraguay e Uruguay) e asiatici (Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, Singapore e Thailandia). Altri Stati non conoscono il principio dell'esaurimento: il Regno Unito applica la dottrina della licenza implicita (n. 1.2.1), che lascia al titolare del brevetto la facoltà di escludere le importazioni parallele e che quindi equivale all'esaurimento nazionale⁶⁰. Un sistema paragonabile è diffuso pure in Giappone. Negli Stati Uniti vige una dottrina analoga, detta *first sale*, che consente al titolare del brevetto di avversare le importazioni parallele strutturando la vendita e i contratti. Nell'insieme prevale quindi l'esaurimento nazionale⁶¹.

L'esaurimento nazionale applicato dagli Stati dell'Europa continentale si trasforma in esaurimento regionale in seno all'Unione europea (e allo SEE). La base giuridica è costituita dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE riguardanti la libera circolazione delle merci nel mercato comune. Anche la dottrina della licenza implicita adottata dal Regno Unito non produce effetto nei confronti degli altri Stati dell'Unione europea (e dello SEE) poiché il principio dell'esaurimento regionale nel diritto dei brevetti ha la precedenza. L'esaurimento regionale non è previsto nell'ambito di accordi di libero scambio⁶².

1.8.2 Rapporto con il diritto europeo

La Corte di Giustizia della Comunità Europea (CGCE) ha sviluppato il principio dell'esaurimento dei diritti immateriali nella Comunità europea nella sua giurisprudenza sulla libera circolazione delle merci. Stando a tale giurisprudenza, il titolare di un diritto di protezione non può impedire che una merce protetta dal diritto dei beni immateriali venga distribuita in uno Stato membro se è già stata immessa sul mercato di un altro Stato membro⁶³. Il titolare del diritto di protezione può per contro opporsi all'importazione di tali prodotti da Stati terzi in cui li ha immessi sul mercato⁶⁴. Vige pertanto il sistema dell'esaurimento regionale, valido per tutta la Comunità europea. La CGCE ha specificato che l'esaurimento regionale si applica pure ai settori soggetti a disciplina dei prezzi⁶⁵.

⁶⁰ Straus/Katzenberger 2002, pag. 14 segg.

⁶¹ Straus/Katzenberger 2002, pag. 29 seg.

⁶² Straus/Katzenberger 2002, pag. 16 segg.

⁶³ Sentenza della Corte del 31 ottobre 1974, Centrafarm B.V. ed Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc., causa 15/74, racc. 1974, pag. 1147.

⁶⁴ Sentenza della Corte del 16 luglio 1998, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, causa C-355/96, racc. 1998, pag. I-4799.

⁶⁵ Sentenza della Corte del 5 dicembre 1996, Merck & Co. Inc. et al. c. Primecrown Ltd. et al., cause riunite C-267/95 e C-268/95, racc. 1996, 6285.

Il principio dell'esaurimento regionale nei vari settori dei diritti di protezione si riflette pure nel diritto comunitario secondario⁶⁶. Per il diritto in materia di brevetti, il principio dell'esaurimento nazionale è sancito nella direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998⁶⁷ e nella proposta di regolamento sul brevetto comunitario⁶⁸.

1.9 Stralcio di interventi parlamentari

La mozione 06.3633 (Commissione degli affari giuridici CN [05.082])⁶⁹ chiede al Consiglio federale di riesaminare la questione dell'esaurimento brevettuale in un messaggio specifico a destinazione del Parlamento entro la fine del 2007. Si chiede al Consiglio federale di rispondere a una serie di interrogativi. Con il presente disegno di modifica di legge il Consiglio federale chiede di sancire l'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti. Questo messaggio presenta le diverse opinioni e le varianti esaminate, e risponde alle questioni sollevate nella mozione (n. 1.4). Il Consiglio federale risponde così a tutti gli interrogativi posti nella mozione, che può pertanto essere stralciata.

2 Commento ai singoli articoli

L'*articolo 9a capoverso 1* sancisce l'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti. Tale principio non si applica tuttavia in maniera assoluta. L'esercizio dei diritti di difesa conferiti dal brevetto continua, in effetti, ad essere valutato in virtù delle disposizioni della legge sui cartelli, segnatamente l'articolo 3 capoverso 2 secondo periodo della legge sui cartelli⁷⁰.

L'*articolo 9a capoverso 2* regola il caso in cui un dispositivo che permette di effettuare un procedimento protetto da brevetto è immesso sul mercato nazionale dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Alienando il dispositivo *in Svizzera* il titolare del brevetto cede all'acquirente il diritto di utilizzare il procedimento brevettato. Qualora il dispositivo non sia né prodotto né immesso sul mercato dal titolare

⁶⁶ Art. 7 della Prima direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 del 11.02.1989, pag. 1); art. 13 del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.01.1994, pag. 1); art. 4 par. 2 della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.06.2001, pag. 10); art. 9 cpv. 2 della Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61); art. 4 lett. c secondo periodo della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.05.1991 pag. 42); art. 15 della Direttiva 98/71/CE del 13.10.1998 relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28); art. 8 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12.12.2001 su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 05.01.2002, pag. 1).

⁶⁷ GU L 213 del 30.07.1998, pag. 13

⁶⁸ Consiglio dell'Unione europea, Proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario, 8 marzo 2004: <http://register.consilium.eu.int/pdf/it/04/st07/st07119.it04.pdf>

⁶⁹ 06.3633 M Chiarire possibilità e conseguenze in materia di esaurimento brevettuale (CN 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN [05.082]; CS 14.03.07).

⁷⁰ RS 251

del procedimento brevettato, quest'ultimo non potrà essere utilizzato neppure se il dispositivo stesso non è protetto.

In conformità con l'articolo 10 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche⁷¹, l'*articolo 9a capoverso 3* permette la riproduzione di materiale biologico protetto immesso sul mercato *nazionale* dal titolare del brevetto o con il suo consenso, sempre che la riproduzione sia necessaria allo scopo dell'utilizzazione e il materiale così ottenuto non sia successivamente utilizzato per altre riproduzioni. L'*articolo 9a capoverso 3* va dunque inteso come eccezione alla competenza riservata al titolare di un brevetto di prodotto o di procedimento di fabbricazione (articolo *8a* nella versione del 22 giugno 2007⁷²) di vietare la riproduzione del materiale biologico protetto. L'*articolo 9a capoverso 3* prevede inoltre una limitazione dei diritti di esclusiva ai sensi dell'*articolo 8b* nella versione del 22 giugno 2007⁷³. Le relative riserve sono definite negli articoli *8a* e *8b* nella versione del 22 giugno 2007⁷⁴.

Il *capoverso 4* dell'*articolo 9a* ammette l'importazione di prodotti brevettati immessi sul mercato *estero* dal titolare del brevetto o con il suo consenso, se la protezione brevettuale riveste un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale del bene in questione. Tale disciplinamento riprende il parere prevalente nel diritto tedesco⁷⁵, secondo cui il montaggio di una componente brevettata in altri prodotti non comporta l'estensione del brevetto al nuovo prodotto complessivo, purché la componente in questione ricopra una funzione tecnica irrilevante per il prodotto finale. Il PPD ha proposto un'estensione del disciplinamento dei conflitti tra regimi di esaurimento prevista nell'*articolo 9a* nella versione del 22 giugno 2007⁷⁶ in sede di consultazione, e anche la mozione 07.3752 (Müller Thomas)⁷⁷ propone la modifica.

Dalla consultazione è emerso che, in virtù delle regole generali relative all'onere della prova, spetta all'importatore – che si appella a una deroga al principio dell'esaurimento nazionale – dimostrare che la protezione brevettuale riveste un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale del bene importato. Ciò potrebbe rendere meno efficace il disciplinamento se, per dimostrare i fatti, l'importatore dipendesse da informazioni a lui non disponibili. Un'inversione dell'onere della prova potrebbe tuttavia comportare un'inasprimento delle condizioni secondo cui il titolare del brevetto può chiedere l'applicazione di misure cautelari. Il Consiglio federale propone inoltre un'alleviamento dell'onere della prova. Il titolare del brevetto che, nel quadro di una decisione sulla messa in vigore di misure cautelari o di una procedura principale, fa valere la violazione dei diritti conferitigli dal brevetto da parte dell'importatore di beni brevettati, deve rendere verosimile che il brevetto rivendicato non riveste un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale del bene, se l'importatore si oppone alla domanda di misure cautelari o di risarcimento in virtù del *capoverso 4*. Se il titolare riesce a rendere verosimile la sua posizione, all'importatore resta aperta la via della prova contraria.

⁷¹ GU L 213 del 30.07.1998, pag.13.

⁷² FF 2007 4213, in particolare pag. 4217

⁷³ FF 2007 4213, in particolare pag. 4217

⁷⁴ FF 2007 4213, in particolare pag. 4217

⁷⁵ Georg Benkard/Uwe Scharen, Patentgesetz, 10^o ed., Monaco 2006, § 9 N 30.

⁷⁶ FF 2007 4213, in particolare pag. 4217

⁷⁷ 07.3752 M Impedire gli abusi nel diritto in materia di brevetti (non ancora trattato nel CN, Müller Thomas, non ancora trattato nel CST).

L'articolo 9a capoverso 4 LBI, che prevede una deroga di diritto civile al principio dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti, lascia invariata la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000⁷⁸ (LATER). Segnatamente l'articolo 9a capoverso 4 LBI non introduce condizioni diverse da quelle previste dall'articolo 14 capoversi 2 e 3 LATER in vigore per l'immissione in commercio di preparati originali ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LATER. La rispettiva omologazione continuerà dunque a essere rilasciata a condizione che il medicamento da importare non sia più protetto da brevetto. Incombe al titolare del brevetto rendere verosimile la protezione brevettuale. Nell'applicazione dell'articolo 14 capoverso 3 LATER, e a differenza dell'articolo 9a capoverso 4 LBI, non è rilevante il valore per il medicamento della protezione brevettuale. È invece determinante che il preparato originale in questione sia ancora protetto da un brevetto. Dalla riserva formulata nell'ultima frase dell'articolo 9a capoverso 4 LBI emerge che tale disposizione non ha la precedenza sull'articolo 14 capoverso 3 primo periodo LATER e che non deve essere inteso neppure come deroga all'articolo stesso. È piuttosto vero che l'articolo 9a capoverso 4 LBI e l'articolo 14 capoverso 3 primo periodo LATER esistono parallelamente con lo stesso valore. La riserva formulata non implica pertanto né una limitazione supplementare dell'importazione di preparati originali rispetto all'articolo 14 capoverso 3 primo periodo LATER in vigore, né tanto meno condizioni di omologazione più limitative per i medicinali generici o i dispositivi medici.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La proposta di legge non istituisce nuovi compiti esecutivi, per cui non ha ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Del carico di lavoro supplementare generato dall'intervento dell'Amministrazione delle dogane e della derivante necessità di potenziare l'organico si è tenuto conto nel messaggio del 23 novembre 2005⁷⁹ relativo alla modifica della legge sui brevetti. Per la creazione dei nuovi posti di lavoro sarà necessario tenere conto della scelta del sistema di esaurimento.

3.2 Impatto economico

Vari indizi fanno pensare che il sistema dell'esaurimento nazionale dei diritti brevettuali sia, nel complesso, una causa accessoria dell'elevato livello dei prezzi in Svizzera, riconducibile essenzialmente ad altri fattori che incidono sui prezzi (n. 1.3).

Rinunciare all'esaurimento nazionale dei diritti brevettuali non può dunque costituire un obiettivo primario. Un cambiamento di sistema attuato in via solitaria rischia inoltre di non ripercuotersi nel modo sperato sui prezzi e l'economia. Per abbassare il livello dei prezzi in modo mirato, vanno dapprima eliminati i fattori che incidono maggiormente sui prezzi di un determinato settore.

⁷⁸ RS 812.21

⁷⁹ FF 2006 I, in particolare pag. 131

Sono già stati adottati, o sono in corso di preparazione, provvedimenti dai risvolti positivi sul livello dei prezzi in Svizzera. Il diritto dei cartelli è stato inasprito, in particolare introducendo sanzioni dirette e attribuendo a determinati accordi verticali la valenza di presunti ostacoli alla concorrenza. Nella consultazione in corso riguardo alla revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, il Consiglio federale propugna la rimozione durevole degli ostacoli di diritto pubblico che intralciano l'accesso al mercato svizzero. Le barriere doganali continueranno ad essere smantellate a mezzo di negoziati internazionali. Anche nel sistema sanitario, che comprende il settore ad alta intensità brevettuale dei prodotti farmaceutici, sono state avviate o prospettate riforme che, a prescindere dalla scelta del sistema di esaurimento, promettono risvolti positivi sul livello dei prezzi. In futuro le limitazioni all'importazione in virtù del diritto dei brevetti potrebbero quindi assumere importanza relativa, in quanto costituirebbero ostacoli residui al commercio.

4 Programma di legislatura

Nel rapporto sul programma di legislatura 2003–2007⁸⁰ il disegno non è inserito esplicitamente, ma come parte della revisione della legge sui brevetti⁸¹. L'incarico di elaborare un messaggio separato è scaturito dalle deliberazioni parlamentari sulla revisione della legge sui brevetti e dall'adozione della mozione della Commissione degli affari giuridici del consiglio nazionale del 3 novembre 2006⁸² (n. 1.1).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Fondamento giuridico

La base costituzionale del presente disegno di legge è l'articolo 122 Cost.

Compatibilità con i diritti fondamentali

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la proprietà intellettuale è tutelata dalla garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.)⁸³. Disciplinando l'esaurimento si intacca la posizione giuridica del titolare del brevetto. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo (art. 36 Cost.).

Dal punto di vista dell'interesse pubblico e della proporzionalità dell'intervento va considerato che l'esaurimento genera un conflitto tra diritti fondamentali: quando il titolare di un brevetto aliena un prodotto brevettato, i suoi diritti di esclusiva derivanti dal diritto in materia di brevetti contrastano con i poteri che la proprietà reale conferisce all'acquirente (n. 1.2.1). La garanzia della proprietà è quindi incompleta sia per il titolare del brevetto sia per l'acquirente. Con il commercio (transfrontaliero) di beni protetti da brevetto entra inoltre in gioco la libertà economica (art. 27

⁸⁰ FF 2004 969

⁸¹ FF 2004 969, in particolare pagg. 982 e 1012

⁸² 06.3633 M Chiarire possibilità e conseguenze in materia di esaurimento brevettuale (CN 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN [05.082]; CSt 14.03.07).

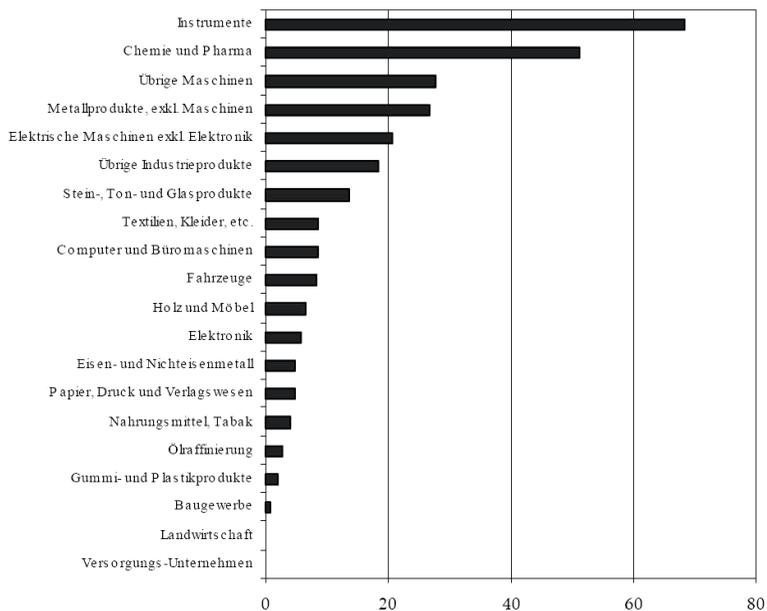
⁸³ DTF 126 III 129, consid. 8a con ulteriori rinvii

Raffronto dell'indice del livello dei prezzi (EU15=100)

	1995	2005
Generi alimentari e bevande analcoliche	146.3	138.2
Generi alimentari	149.4	141.5
– Pane e cereali	138.8	138.2
– Carni	190.1	180.4
– Pesci	147.5	147.5
– Latte, formaggi e uova	144.5	126.1
– Oli e grassi	169.6	170.9
– Frutta, verdura, patate	137.9	122
– Altri generi alimentari	127.4	131.8
Bevande analcoliche	116.9	106.7
Bevande alcoliche, tabacco e stupefacenti	115.4	90.6
Bevande alcoliche	136.3	95.6
Tabacco	99.1	93.4
Indumenti e scarpe	112.2	117.5
Alloggio, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	187.3	158.1
Mobili, articoli e servizi per la casa	122.2	115.6
Salute	153.8	135.7
Trasporti	119.5	107.3
Mezzi di trasporto privati	95.3	91.2
Comunicazione	127.7	124.1
Tempo libero e cultura	134.7	118.9
Istruzione	181.1	143
Alberghi e pubblici esercizi	143.6	120.9
Altri beni e servizi	147.5	131.1
Macchine e apparecchi	114.3	101.6
Costruzione	151.6	144.8

Fonte: EUROSTAT 2007

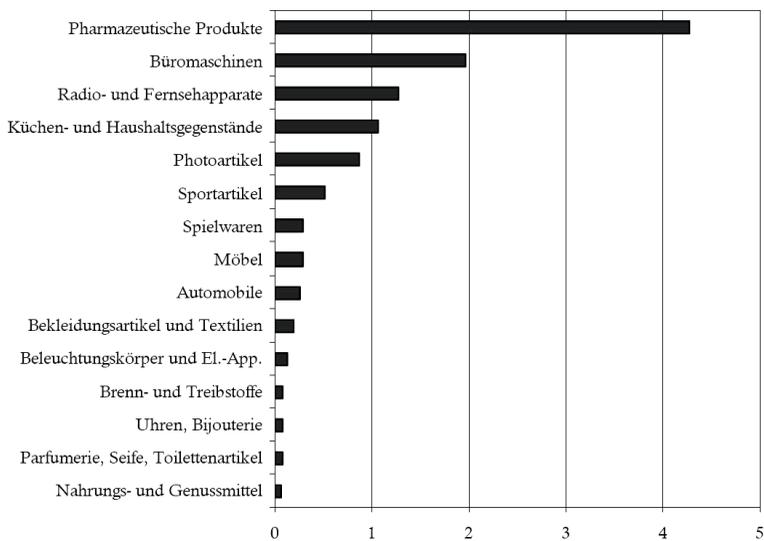
Densità brevettuale nei diversi settori in relazione al valore aggiunto (1999-2000)



Bemerkung: Patentintensität definiert als Anzahl Patente mit Wirkung in der Schweiz (Stand 1.1.2000) im Verhältnis zur aggregierten Wertschöpfung in den Ländern Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Japan, Schweiz und USA im Jahr 1999, in Mrd. CHF, zu Preisen von 1995.

Fonte: Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 84

Densità brevettuale dei beni di consumo in Svizzera (2000)



Bemerkung: Patentintensität definiert als Anzahl Patente mit Wirkung in der Schweiz (Stand 1.1.2000) im Verhältnis zum Detailhandelsumsatz in der Schweiz im Jahr 2000 in Mio. CHF.

Fonte: Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 85

Bibliografia

- Elias/Balastèr 2006 Elias, Jiri/Balastèr, Peter, Staatliche Einflüsse auf die Preisbildung im Detailhandel, *Die Volkswirtschaft*, 10/2006, pag. 48 segg.
- Frontier Economics/Plaut 2002 Frontier Economics/Plaut, Erschöpfung von Eigentumsrechten: Auswirkungen eines Systemwechsels auf die Schweizer Volkswirtschaft, Berna 2002
- Plaut 2004a Plaut, Auswirkungen eines Wechsels zur regionalen Erschöpfung im Patentrecht, Berna 2004
- Plaut 2004b Plaut, Warum erodieren Parallelimporte die Preisinsel Schweiz nicht stärker? Ermittlung der Rolle der geistigen Schutzrechte anhand exploratorischer Expertengespräche, Berna 2004
- Straus/Katzenberger 2002 Straus, Joseph/Katzenberger, Paul, Rechtsgrundlagen zur Erschöpfung im Patentrecht, Berna 2002

