

05.040

**Messaggio  
concernente l'approvazione di due trattati relativi  
al sistema di brevetto europeo e la modifica  
della legge sui brevetti**

del 18 maggio 2005

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio Vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di due decreti federali concernenti l'Atto di revisione del 29 novembre 2000 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e l'Accordo del 17 ottobre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo.

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

18 maggio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

---

## Compendio

*Con il presente disegno il Consiglio federale sottopone al Parlamento, per approvazione, due trattati relativi al sistema di brevetto europeo proponendo i necessari adeguamenti legislativi.*

### Situazione iniziale

*L'avvento di nuove tecnologie e l'incorporazione del sistema economico europeo nel commercio mondiale hanno mutato profondamente le condizioni quadro del sistema di brevetto europeo. Questa evoluzione e il profilarsi dell'adesione di tutta una serie di altri Stati ne hanno reso indispensabile una riforma. L'Atto di revisione del 29 novembre 2000 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Atto di revisione CBE) e l'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo (Accordo sulle lingue CBE) rendono moderno il sistema di brevetto europeo, salvaguardandone nel contempo i fondamenti positivi. Si creano in tal modo i presupposti affinché il sistema di brevetto europeo possa soddisfare le elevate esigenze attuali e future. I trattati sono stati negoziati nel 2000 e firmati dalla Svizzera.*

### Contenuto del disegno

*Con l'Atto di revisione CBE, la Convenzione europea sul brevetto è per la prima volta sottoposta a profonda revisione e modernizzata, dopo quasi trent'anni dalla sua firma. Un gran numero delle modifiche accettate all'unanimità riguarda punti di vista e aspetti tecnici relativi alla procedura. Per quanto concerne il diritto materiale dei brevetti, va osservato che la protezione delle altre indicazioni mediche è stata sancita nella Convenzione. In tale modo è stata codificata la giurisprudenza della Camera di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e della grande maggioranza dei tribunali nazionali. Per dare maggior peso politico all'Organizzazione europea dei brevetti, la Convenzione europea sul brevetto prevede di indire a scadenze regolari conferenze dei ministri.*

*L'Accordo facoltativo sulle lingue CBE si propone di ridurre del 50 per cento i costi dei brevetti europei derivanti dalla traduzione di fascicoli di brevetti europei, costi che sono molto elevati in confronto a quelli degli Stati Uniti e del Giappone. A tale scopo gli Stati firmatari rinunciano a esigere la traduzione di un brevetto rilasciato in una lingua ufficiale dell'UEB (tedesco, francese, inglese) quando una delle lingue ufficiali dell'UEB è una lingua ufficiale nel loro Paese. Pertanto, se l'Accordo entra in vigore per la Svizzera, i brevetti europei in lingua inglese hanno effetto in Svizzera anche se non sono tradotti in una lingua nazionale. Nei procedimenti giudiziari il titolare del brevetto continua a sottostare all'obbligo di presentare una traduzione del brevetto in questione, effettuata a sue spese, in una lingua ufficiale riconosciuta.*

## **Indice**

<b>Compendio</b>	<b>3398</b>
<b>Indice delle abbreviazioni</b>	<b>3401</b>
<b>1 I trattati in grandi linee</b>	<b>3403</b>
1.1 Atto di revisione CBE	3403
1.1.1 Situazione iniziale	3403
1.1.2 Svolgimento dei negoziati	3403
1.1.3 Esito dei negoziati	3404
1.1.4 Il contenuto dell'Atto in sintesi	3404
1.1.5 Valutazione	3405
1.1.6 Esito delle consultazioni	3405
1.1.7 Urgenza	3405
1.2 Accordo sulle lingue CBE	3406
1.2.1 Situazione iniziale	3406
1.2.2 Svolgimento dei negoziati	3406
1.2.3 Esito dei negoziati	3407
1.2.4 Il contenuto dell'Accordo in sintesi	3407
1.2.5 Valutazione	3407
1.2.6 Esito delle consultazioni	3408
<b>2 Commento dei singoli articoli dei trattati</b>	<b>3408</b>
2.1 Atto di revisione CBE	3408
2.1.1 Riforme istituzionali e politiche	3408
2.1.2 Diritto materiale	3410
2.1.3 Modifiche concernenti la procedura dinanzi all'Ufficio europeo	3411
2.1.4 Cambiamenti nell'organizzazione interna dell'Ufficio	3414
2.1.5 Modifiche formali	3415
2.1.6 Riserve	3415
2.2 Accordo sulle lingue CBE	3415
<b>3 Ripercussioni</b>	<b>3417</b>
3.1 Ripercussioni per la Confederazione	3417
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	3417
3.3 Ripercussioni per l'economia e la ricerca	3417
3.4 Altre ripercussioni	3419
<b>4 Programma di legislatura</b>	<b>3420</b>
<b>5 Modifiche della legge sui brevetti</b>	<b>3420</b>
5.1 Sintesi delle modifiche in vista della ratifica dell'Atto di revisione CBE	3420
5.1.1 Richiesta di un nuovo disciplinamento	3420
5.1.2 Motivazione e valutazione della soluzione proposta	3420
5.1.3 Attuazione	3421
5.2 Sintesi delle modifiche in vista della ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE	3421
5.2.1 Richiesta di un nuovo disciplinamento	3421

5.2.2 Motivazione e valutazione della soluzione proposta	3421
5.2.3 Attuazione	3422
5.3 Commento dei singoli articoli	3422
5.3.1 Modifiche in vista della ratifica dell'Atto di revisione CBE	3422
5.3.2 Modifiche in vista della ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE	3427
<b>6 Aspetti giuridici</b>	<b>3428</b>
6.1 Costituzionalità	3428
6.2 Forma dell'atto	3429
<b>Decreto federale concernente l'approvazione dell'Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo e la modifica della legge sui brevetti (Disegno)</b>	<b>3431</b>
<b>Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei</b>	<b>3435</b>
<b>Decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e la modifica della legge sui brevetti (Disegno)</b>	<b>3473</b>
<b>Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo</b>	<b>3475</b>

## Indice delle abbreviazioni

Accordo sulle lingue CBE	Accordo del 17 ottobre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo
Accordo TRIPS	Accordo del 15 ottobre 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio); RS <i>0.632.20</i>
Atto di revisione CBE	Atto di revisione del 29 novembre 2000 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo)
CBE <sup>riv</sup>	Cfr. Atto di revisione CBE
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO); RS <i>220</i>
Convenzione sul brevetto europeo/CBE	Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo); RS <i>0.232.142.2</i>
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.); RS <i>101</i>
IPI	Istituto federale della proprietà intellettuale
Legge sui brevetti/LBI	Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI); RS <i>232.14</i>
Legge sul Parlamento/LParl	Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl), RS <i>171.10</i>
Messaggio del 1976	Messaggio del 24 marzo 1976 concernente tre accordi in materia di brevetti e la revisione della legge sui brevetti d'invenzione; FF <i>1976 II 1</i>
Messaggio del 1993	Messaggio del 18 agosto 1993 concernente una revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione nonché un decreto relativo ad una revisione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei; FF <i>1993 III 522</i>
OEB	Organizzazione europea dei brevetti
Ordinanza sui brevetti/OBI	Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI); RS <i>232.141</i>
dLBI	Modifica proposta della legge sui brevetti
Protocollo interpretativo dell'articolo 69 CBE	Protocollo relativo all'interpretazione dell'articolo 69 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei; RS <i>0.232.142.25</i>

Protocollo sull'accentramento Protocollo del 5 ottobre 1973 sull'accentramento e  
l'introduzione del sistema europeo dei brevetti  
(Protocollo sull'accentramento); RS 0.232.142.24  
UEB Ufficio europeo dei brevetti

# Messaggio

## **1 I trattati in grandi linee**

### **1.1 Atto di revisione CBE**

#### **1.1.1 Situazione iniziale**

La Convenzione sul brevetto europeo<sup>1</sup> (CBE) prevede una procedura europea centrale per la concessione dei brevetti che subentra alla procedura nazionale. In tal modo il richiedente può ottenere contemporaneamente, con una sola domanda di brevetto, la protezione della sua invenzione in un gran numero di Stati. Negli Stati contraenti che il richiedente designa a scelta, i brevetti europei producono gli stessi effetti dei brevetti nazionali e, dal momento della concessione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), sottostanno al diritto nazionale.

Finora (stato al 31.12.2004) hanno aderito alla CBE in qualità di Stati contraenti 30 Paesi, ossia gli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione della Lettonia e di Malta), la Svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Bulgaria, l'Islanda, Monaco, Cipro e la Turchia. Per la Svizzera, che figura tra i primi membri, la CBE è entrata in vigore il 7 ottobre 1977<sup>2</sup>.

Gli Stati contraenti di tale convenzione sono riuniti nell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB), che è competente per l'amministrazione e lo sviluppo della Convenzione sul brevetto europeo.

Nel corso dei quasi trent'anni trascorsi dalla firma della Convenzione sul brevetto europeo, l'avvento di nuove tecnologie e l'incorporazione del sistema economico europeo nel commercio mondiale hanno mutato profondamente le condizioni quadro del sistema di brevetto europeo. In un tale contesto caratterizzato dal progresso tecnico e da una crescente concorrenza economica internazionale, un'efficace protezione brevettuale è diventata un fattore chiave dell'innovazione. Di conseguenza, negli scorsi anni, il sistema di brevetto europeo non solo ha conosciuto esigenze più severe, ma ha dovuto far fronte a nuove necessità; anche il numero delle domande di brevetto europeo è cresciuto in modo esponenziale. Questa evoluzione e il profilarsi dell'adesione di tutta una serie di altri Stati ne hanno reso indispensabile una riforma.

#### **1.1.2 Svolgimento dei negoziati**

Il primo passo in vista di un radicale ammodernamento del sistema di brevetto europeo fu compiuto a Parigi nel giugno del 1999 da una conferenza dei Governi degli Stati contraenti dell'OEB. Il mandato di tale conferenza, che definiva le linee direttrici della revisione, nonché una proposta di fondo elaborata da comitati peritali costituirono le basi della conferenza diplomatica degli allora 20 Stati contraenti

<sup>1</sup> Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo); RS **0.232.142.2**.

<sup>2</sup> RU **1977** 1711.

dell'OEB, che si tenne a Monaco di Baviera dal 20 al 29 novembre 2000 sotto la presidenza svizzera.

I delegati dovevano decidere in merito a oltre 100 modifiche proposte. Nel corso delle trattative non emersero contrasti rilevanti, visto il carattere più che altro tecnico della maggior parte delle proposte. Non vi fu consenso unicamente sulla proposta di stralciare i programmi informatici dall'elenco degli oggetti e delle attività che non rientrano nella nozione di invenzione. Per lasciare spazio a una discussione approfondita dell'argomento, le delegazioni hanno preferito mantenere l'attuale quadro normativo, che permette di brevettare invenzioni relative a programmi informatici in applicazione delle condizioni generali con riserva di un carattere tecnico. Non figuravano all'ordine del giorno né la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche né la creazione di un brevetto comunitario (titolo di protezione valido in tutta la Comunità europea).

### **1.1.3 Esito dei negoziati**

La conferenza diplomatica indetta per rivedere la Convenzione sul brevetto europeo si concluse con l'approvazione unanime dell'Atto di revisione CBE.

### **1.1.4 Il contenuto dell'Atto in sintesi**

La revisione della Convenzione sul brevetto europeo persegue diversi obiettivi sotto il profilo del contenuto, che riguardano riforme politiche e istituzionali, modifiche materiali, modifiche nella procedura dinanzi all'UEB e nell'organizzazione dell'UEB nonché adeguamenti tecnico-giuridici nella Convenzione.

Tra le riforme politiche e istituzionali va menzionata l'istituzionalizzazione delle conferenze ministeriali che mirano a sancire meglio l'organizzazione politica e a darle l'impulso per il suo sviluppo. Tra le riforme istituzionali figura anche la creazione di un meccanismo semplificato per l'adeguamento della CBE. Tale meccanismo si propone di sostituire le macchinose conferenze diplomatiche per la revisione della CBE e di garantirne in futuro un adeguamento flessibile alle condizioni quadro internazionali in costante mutamento salvaguardando i diritti di partecipazione degli organi legislativi nazionali. Va infine menzionata l'integrazione di accordi aggiuntivi facoltativi nella CBE, i quali consentono una maggiore armonizzazione tra Stati contraenti pur rispettando la loro situazione politica interna (cfr. n. 2.1.1).

Le riforme di diritto materiale si limitano al disciplinamento esplicito della protezione delle cosiddette altre indicazioni mediche di una sostanza (di una particolare forma di rivendicazione per sostanze chimiche con una limitata portata della protezione; art. 54 par. 5 CBE<sup>riv</sup>) nonché di una maggiore armonizzazione della portata della protezione conferita dai brevetti europei nel protocollo interpretativo relativo all'articolo 69 CBE (cfr. n. 2.1.2).

Un'importante novità nella procedura dinanzi all'UEB è la procedura di limitazione e di revoca (art. 105a–105c CBE<sup>riv</sup>), che consente al titolare di limitare o revocare il suo brevetto in una procedura amministrativa esplicita i suoi effetti in tutti i Paesi contraenti designati. Ciò può essere necessario ad esempio per un elemento dello stato della tecnica divenuto noto dopo il rilascio del brevetto, per contrastare

un'azione di nullità. L'articolo 138 CBE<sup>rev</sup> è stato dunque modificato così che il titolare di un brevetto europeo ha la possibilità di limitare, su richiesta, il proprio brevetto anche in una procedura di nullità dinanzi ai tribunali nazionali. Un'altra novità nella procedura è la richiesta di riesame, che introduce una procedura di revisione nella Convenzione sul brevetto europeo (art. 112a CBE<sup>rev</sup>; cfr. n. 2.1.3).

La riforma organizzativa mira a ristrutturare in modo efficace la ripartizione del lavoro, che ha origini storiche, tra la filiale dell'UEB all'Aia e la sede di Monaco di Baviera. In tal modo sono messe a disposizione capacità per far fronte all'accresciuta mole di lavoro (cfr. n. 2.1.4).

Le modifiche tecnico-giuridiche comprendono una rielaborazione redazionale e sistematica del testo della CBE (cfr. n. 2.1.5).

### **1.1.5 Valutazione**

L'Atto di revisione CBE comporta una modernizzazione del sistema europeo dei brevetti pur salvaguardando i fondamentali del diritto materiale dei brevetti e del diritto procedurale. Le modifiche apportate garantiscono condizioni quadro istituzionali per la protezione brevettuale in Europa, valide anche nel contesto di un sistema economico europeo via via più incorporato nel commercio mondiale, e assicurano la futura capacità di riforma del sistema di brevetto europeo. L'Atto di revisione CBE fornisce quindi un contributo importante alla piazza economica europea, fondamentale per la Svizzera, che vi è fortemente integrata.

### **1.1.6 Esito delle consultazioni**

La ratifica dell'Atto di revisione CBE è stata oggetto di due procedure di consultazione, svoltesi dall'11 dicembre 2001 al 30 aprile 2002 e dal 1° luglio al 31 ottobre 2004. L'istanza, in sostanza incontestata, ha raccolto i favori di una netta maggioranza dei pareri espressi.

Nell'ultima consultazione si sono detti favorevoli alla ratifica dell'Atto di revisione CBE due Cantoni, due partiti (PLR, PES), l'Unione delle città svizzera, quattro associazioni mantello (economiesuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri, Unione sindacale svizzera e Unione Svizzera dei Contadini), parte degli ambienti economici, l'industria farmaceutica, gran parte degli ambienti giuridici nonché singoli rappresentanti del mondo scientifico. PES, santésuisse e due organizzazioni per la tutela dei consumatori si sono però detti contrari a proteggere le indicazioni mediche (art. 54 cpv. 5 CBE<sup>rev</sup>). Tuttavia, la partecipazione svizzera all'Organizzazione europea dei brevetti e la prassi giuridica in Svizzera non permettono di escludere la protezione delle indicazioni mediche (cfr. n. 2.1.2 e 5.1.2).

### **1.1.7 Urgenza**

L'articolo 172 paragrafo 4 CBE<sup>rev</sup> prevede che gli Stati che non hanno ancora ratificato la versione riveduta della Convenzione sul brevetto europeo al momento della sua entrata in vigore siano esclusi dall'Organizzazione europea dei brevetti.

Tale prescrizione mira a garantire l'uniformità della procedura europea in materia di rilascio dei brevetti e delle condizioni di brevettabilità.

La versione riveduta della Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore al più tardi due anni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di adesione da parte di quindici Stati contraenti. Finora 12 Paesi hanno ratificato o hanno aderito alla CBE (stato il 31.12.2004). Si prevede che l'Atto di revisione CBE entrerà in vigore nel 2007. Se entro allora la Svizzera non dovesse aver ratificato l'Atto, la Convenzione sul brevetto europeo perde la sua validità nei confronti della Svizzera.

Tuttavia, non è possibile ratificare l'Atto di revisione CBE entro il 2007 senza svincolarlo dagli altri elementi della materia posta in consultazione. Ecco perché sottoponiamo il presente messaggio separato che approva la ratifica dell'Atto di revisione CBE. Considerato il nesso logico, abbiamo ritenuto opportuno abbinare al disegno anche la ratifica affatto incontestata dell'Accordo sulle lingue CBE.

## **1.2                    Accordo sulle lingue CBE**

### **1.2.1                Situazione iniziale**

L'articolo 65 CBE consente a ogni Stato contraente di esigere, come premessa affinché il brevetto europeo espliciti i suoi effetti, una traduzione del fascicolo del brevetto europeo in una delle sue lingue nazionali. Con particolare riguardo alla crescente globalizzazione del commercio mondiale questa riserva della traduzione si rivela essere un difetto del sistema di brevetto europeo. Infatti l'articolo 65 CBE fa sì che attualmente i costi di un brevetto europeo siano da tre a cinque volte superiori rispetto a quelli di un brevetto americano o giapponese.

L'articolo 65 CBE voleva originariamente garantire che terzi interessati potessero consultare i brevetti europei in una lingua a loro familiare. Tuttavia, la prassi mostra che la grande maggioranza delle traduzioni non è affatto consultata. Di conseguenza le traduzioni hanno un'importanza relativa, ma comportano per il titolare del brevetto elevati costi supplementari. Tale fatto invitava ad allentare considerevolmente l'obbligo di traduzione negli Stati firmatari riducendo in tal modo sensibilmente i costi dei brevetti europei. A sua volta, la riduzione dei costi intende facilitare agli inventori e alle imprese l'accesso al sistema europeo dei brevetti e migliorare il contesto economico per le imprese in Europa rispetto a quello degli Stati Uniti e del Giappone.

### **1.2.2                Svolgimento dei negoziati**

La conferenza dei Governi svoltasi il 24 e il 25 giugno 1999 a Parigi incaricò un gruppo di lavoro di presentare una proposta per un accordo aggiuntivo facoltativo alla CBE che permettesse di ottenere una riduzione di circa il 50 per cento dei costi del brevetto europeo legati alla traduzione dei fascicoli dei brevetti. In meno di un anno il gruppo di lavoro competente elaborò l'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 CBE (Accordo sulle lingue). I relativi negoziati si sono svolti senza dissensi.

### **1.2.3 Esito dei negoziati**

L'Accordo sulle lingue CBE fu presentato per la firma in occasione della seconda conferenza dei Governi degli Stati contraenti della CBE svoltasi a Londra il 16 e 17 ottobre.

### **1.2.4 Il contenuto dell'Accordo in sintesi**

La riduzione dei costi del brevetto europeo è ottenuta mediante la rinuncia degli Stati firmatari a ogni richiesta di traduzione di un brevetto concesso in una delle lingue ufficiali dell'UEB (tedesco, francese, inglese) qualora una delle lingue ufficiali dell'UEB sia anche una lingua ufficiale nazionale. Non toccato dall'Accordo resta il diritto degli Stati firmatari di esigere che, in caso di controversia giuridica, il titolare del brevetto presenti una traduzione del brevetto in questione, effettuata a sue spese, in una lingua ufficiale riconosciuta (cfr. n. 2.2).

### **1.2.5 Valutazione**

L'Accordo sulle lingue CBE consente di ridurre considerevolmente i costi dei brevetti europei, il che non solo aumenterebbe l'attrattiva del brevetto europeo, ma nel contempo rafforzerebbe il sistema europeo dei brevetti.

Se l'Accordo sulle lingue CBE entrasse in vigore per la Svizzera, l'IPI non potrebbe più esigere dal richiedente o dal titolare di un brevetto europeo pubblicato in lingua inglese la presentazione di una traduzione del fascicolo del brevetto in una lingua ufficiale svizzera.

Anche se in futuro esplicheranno i loro effetti nel nostro Paese sempre più diritti di protezione di cui è possibile comprendere contenuto e portata soltanto in base al testo inglese, vi sono tuttavia vari argomenti per giustificare la rinuncia a una traduzione in una lingua ufficiale svizzera di un brevetto europeo pubblicato in lingua inglese. L'esperienza dell'IPI mostra che in Svizzera meno dell'uno per cento delle traduzioni di brevetti europei presentate ogni anno sono effettivamente consultate: si tratta di oltre 5000 traduzioni e l'IPI ne consulta sì e no una ventina. Tali traduzioni hanno dunque una rilevanza pratica marginale, pur originando importanti costi supplementari per gli utilizzatori del sistema dei brevetti, costi che pesano in particolare modo sulle piccole e medie imprese nonché sui singoli inventori.

Già secondo il vigente articolo 65 CBE, uno Stato non può esigere una traduzione in tutte le sue lingue ufficiali. Ciò significa che la Svizzera può esigere soltanto una traduzione in una delle sue lingue ufficiali: pertanto se i fascicoli di brevetto europeo sono redatti in lingua tedesca o francese non può esigere una traduzione nelle altre lingue ufficiali. A prescindere dalle disposizioni dell'Accordo sulle lingue CBE, i brevetti europei in lingua tedesca o francese non sono comunque tradotti né in italiano, né nell'altra lingua ufficiale svizzera. Ciò corrisponde alla situazione vigente per i brevetti nazionali, che non sono tradotti in tutte le lingue ufficiali, ma sono disponibili unicamente nella lingua della procedura di rilascio. La conoscenza di tutte le lingue nazionali è quindi già oggi richiesta agli utilizzatori del sistema svizzero dei brevetti.

Vi è inoltre da rilevare la situazione privilegiata della Svizzera nei confronti di altri Stati contraenti della CBE: due delle tre lingue ufficiali dell'UEB (francese e tedesco) corrispondono infatti a nostre lingue nazionali. Anche in futuro le rivendicazioni dei fascicoli di brevetto in lingua inglese continueranno a essere pubblicate in tedesco e in francese. Con l'entrata in vigore dell'Accordo sulle lingue CBE le rivendicazioni, in quanto elementi essenziali per la determinazione dell'oggetto protetto dal brevetto, sono dunque sempre disponibili in due lingue ufficiali nazionali (cosa che non capita con i brevetti nazionali). Occorre pure sottolineare che la presente regolamentazione riguarda soltanto le esigenze in materia di traduzione di brevetti europei, e che quindi non concerne le regole relative alla lingua dei brevetti nazionali o delle domande di brevetto internazionali.

Il fatto che l'Accordo sulle lingue CBE sia concepito come accordo aggiuntivo facoltativo alla Convenzione consente agli Stati contraenti di scegliere il momento dell'adesione considerando la loro situazione politica interna. Agli Stati contraenti che per il momento non aderiscono all'Accordo sulle lingue CBE questa forma di trattato offre la possibilità di convincersi dell'efficacia dell'Accordo.

Oltre alla Svizzera, altri 11 Stati hanno firmato l'Accordo. Va rilevato che la Germania, la Gran Bretagna e la Francia figurano parimenti tra gli Stati firmatari. In tal modo non è soltanto soddisfatta una condizione preliminare essenziale per l'entrata in vigore dell'Accordo, bensì è anche garantita la potenziale integrazione dei Paesi con il maggior numero di designazioni nel nuovo regime linguistico.

## **1.2.6 Esito delle consultazioni**

La ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE è stata oggetto di due procedure di consultazione, svoltesi dall'11 dicembre 2001 al 30 aprile 2002 e dal 1° luglio al 31 ottobre 2004. L'istanza, in sostanza incontestata, ha raccolto i favori di tutti i pareri espressi.

I motivi addotti per l'approvazione sono in prevalenza la riduzione dei costi che ne consegue, l'armonizzazione internazionale della procedura per il rilascio del brevetto e la circostanza che già oggi l'inglese è di fatto lo standard negli ambienti tecnici. La ratifica tiene inoltre conto degli interessi delle università e delle piccole e medie imprese (PMI).

## **2 Commento dei singoli articoli dei trattati**

### **2.1 Atto di revisione CBE**

#### **2.1.1 Riforme istituzionali e politiche**

*Art. 4a* Istituzionalizzazione di conferenze ministeriali

Sulla base del mandato conferito dalla conferenza intergovernativa di Parigi, il cui terzo punto prevede la modernizzazione della procedura decisionale in seno all'OEB, in occasione della conferenza diplomatica del novembre 2000 è stato deciso di istituzionalizzare stabilmente le conferenze dei ministri degli Stati contraenti competenti per la protezione della proprietà industriale. Tali conferenze sono state convocate nonostante l'assenza di una regolamentazione espressa in tal senso

(come lo prova la convocazione della conferenza intergovernativa di Parigi nel 1999 e di quella di Londra nel 2000). Con l'istituzionalizzazione nell'articolo 4a CBE<sup>riv</sup>, è evidenziata la rivendicazione del ruolo di dirigenza politica. L'istituzione di una conferenza ministeriale non intacca le competenze degli organi dell'OEB (l'Ufficio e il Consiglio d'amministrazione). Non è dunque compito della conferenza ministeriale prendere decisioni con effetto vincolante per l'OEB. La sua funzione e il suo significato sono al contrario di natura puramente politica. Da un lato la conferenza ministeriale può, conferendo mandati o attraverso altre forme opportune, fissare all'OEB determinati obiettivi, che gli organi di quest'ultima sono tenuti a perseguire nel quadro delle loro rispettive competenze. Dall'altro può istituire una collaborazione tra Stati contraenti, al di là del campo d'applicazione della CBE. Il modello per le due forme di condotta politica è rappresentato dalla conferenza intergovernativa convocata dalla Francia nel giugno 1999, che ha conferito all'OEB mandati in vista della realizzazione di riforme e predisposto l'elaborazione di accordi tra Stati contraenti per questioni legate alle esigenze in materia di traduzione e alla composizione di controversie.

*Art. 33 e 35* Adeguamento semplificato della Convenzione sul brevetto europeo ai testi internazionali

Ai sensi dell'articolo 172 CBE la Convenzione può essere riveduta soltanto da conferenze di Stati contraenti. Tali conferenze si rivelano dispendiose in quanto a preparazione e a svolgimento. Nella loro qualità di strumenti di riforma risultano eccessivamente macchinose per garantire un adeguamento flessibile al quadro normativo in costante mutamento. Sulla base di queste considerazioni è stato introdotto un nuovo paragrafo 1 lettera b nell'articolo 33 CBE, ai sensi del quale il Consiglio d'amministrazione è competente per la modifica delle disposizioni materiali e procedurali della Convenzione, al fine di garantire la loro conformità ai trattati internazionali e alle norme comunitarie europee in materia di brevetto. Il Consiglio d'amministrazione può fare uso di tale competenza quando un trattato internazionale, una convenzione o un testo comunitario contemplano una o più disposizioni concernenti il diritto dei brevetti. Questo meccanismo semplificato di adeguamento della CBE è tuttavia sottoposto a severe condizioni (art. 35 par. 3 CBE<sup>riv</sup>): la decisione del Consiglio d'amministrazione deve fare l'unanimità degli Stati contraenti; ogni Stato contraente deve essere rappresentato nell'ambito della presa di decisione; ogni Stato contraente dispone di un termine di 12 mesi, a partire dalla data della decisione, entro il quale può dichiarare di non considerarla vincolante. Questo termine consente ai rappresentanti degli Stati contraenti in seno al Consiglio d'amministrazione di determinare, presso gli organi legislativi nazionali, se la decisione possa essere approvata. Nel corso della conferenza è stata introdotta una quarta condizione: il Consiglio d'amministrazione può prendere una decisione soltanto quando il trattato internazionale o il decreto comunitario è entrato in vigore oppure, nel caso quest'ultimo preveda un termine per la sua attuazione, trascorso tale termine. Questa condizione supplementare indebolisce notevolmente l'efficacia della nuova disposizione e riduce fortemente la flessibilità da essa introdotta rispetto alla procedura di convocazione di conferenze di revisione secondo l'articolo 172 CBE.

L'obiettivo del nuovo articolo 149a CBE<sup>rev</sup> è di creare una chiara base legale per l'Accordo sulle lingue, nonché per futuri accordi tra Stati contraenti in materia di composizione di controversie relative a brevetti europei. Tali accordi vengono esplicitamente integrati nella Convenzione al fine di rendere più chiari i rapporti reciproci tra detti accordi e la stessa CBE. Il paragrafo 2 garantisce che anche i membri delle commissioni di ricorso dell'UEB potranno in futuro fare parte di un'eventuale corte europea dei brevetti istituita in comune, e che l'UEB potrà mettere a disposizione di un futuro organo peritale in materia di brevetti, creato nel quadro di detta entità comune, i suoi locali, il personale di sostegno e l'equipaggiamento necessario per l'adempimento dei suoi compiti.

## 2.1.2 Diritto materiale

### *Art. 54 cpv. 5* Protezione per altre indicazioni mediche

Secondo la versione attuale dell'articolo 54 paragrafo 5 CBE, le sostanze o le miscele di sostanze sono considerate nuove se vengono utilizzate per la prima volta in un metodo di trattamento medico ai sensi dell'articolo 52 paragrafo 4 CBE. L'esclusione dal brevetto di metodi di trattamento medico, prevista dall'articolo 52 paragrafo 4 CBE, è quindi parzialmente compensata, al fine di impedire che brevetti esistenti ostacolino i medici nell'esercizio della loro professione. In considerazione del fatto che l'articolo 54 paragrafo 5 CBE compensa soltanto parzialmente l'esclusione di metodi di trattamento medico, la Commissione allargata di ricorso interpreta detta disposizione in modo esteso. Secondo tale interpretazione questa disposizione comprende ogni altra indicazione di ordine medico, nella misura in cui la rivendicazione in questione riveste una forma determinata: la «forma svizzera di rivendicazione». Tale forma di rivendicazione fondata sulla prassi svizzera<sup>3</sup> può essere ammessa a titolo limitato, nella misura in cui si riferisce a un'utilizzazione di una sostanza o di una miscela di sostanze atta alla fabbricazione di un medicinale destinato a una determinata nuova applicazione terapeutica. La prassi è stata ripresa dalla Commissione allargata di ricorso dell'UEB<sup>4</sup> nonché, in modo esteso, dai tribunali nazionali e dalle sezioni ricorsuali degli uffici dei brevetti degli Stati contraenti. Il tribunale distrettuale dell'Aia ha tuttavia deciso altrimenti, nella sua sentenza del 16 febbraio 2000. Detta corte aveva ritenuto che la forma svizzera di rivendicazione si riferiva in realtà a un metodo di trattamento medico, e di conseguenza non era brevettabile<sup>5</sup>. Il nuovo articolo 54 paragrafo 5 CBE<sup>rev</sup> elimina ora ogni incertezza giuridica concernente la brevettabilità di ulteriori indicazioni mediche, soprattutto in relazione alla decisione poc'anzi menzionata. In tal modo, ogni applicazione terapeutica ulteriore di una sostanza o di una miscela di sostanze, già riconosciuta come medicinale, beneficerà in futuro di una protezione mirata.

<sup>3</sup> Cfr. informazioni giuridiche del 30 maggio 1984 dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale, Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi (FBDM) 1984 I 53.

<sup>4</sup> Decisione del 5 dicembre 1984 della Commissione allargata di ricorso, in re G 5/83, GU. UEB 1985, 64.

<sup>5</sup> European Intellectual Property Review 2000, N-125.

### *Protocollo interpretativo dell'articolo 69 CBE*

Il sistema previsto dalla CBE si prefigge di garantire una protezione unitaria, conferita dal brevetto europeo in ogni Stato contraente. Ciò presuppone un'applicazione del diritto materiale dei brevetti il più uniforme possibile e soprattutto una definizione unanime dei limiti della protezione. Nei processi concernenti violazioni in materia di brevetti europei, i tribunali nazionali applicano le disposizioni della CBE, per cui può capitare che a un brevetto europeo sia riconosciuto un ambito di protezione diverso a seconda dello Stato contraente.

La CBE tratta la questione dei limiti della protezione conferita dal brevetto europeo nell'articolo 69 e nel relativo protocollo interpretativo. È tuttavia emerso che queste disposizioni non hanno raggiunto nella misura auspicata lo scopo prefissato di un'applicazione più uniforme possibile. Restano delle divergenze soprattutto in relazione al modo di trattare i cosiddetti equivalenti (ossia quei mezzi la cui utilizzazione porta essenzialmente allo stesso risultato raggiunto con i mezzi menzionati nelle rivendicazioni), e alla rilevanza per la validità del brevetto delle indicazioni precedenti, che il richiedente o il titolare del brevetto ha fornito nella domanda o nel fascicolo di brevetto, nel quadro della procedura di rilascio dinanzi all'UEB o nel corso di procedure dinanzi a tribunali. Visti la complessità della problematica e lo scarso tempo a disposizione per un dibattito approfondito in merito alla proposta recentemente avanzata, la Conferenza diplomatica ha deciso di inserire una regola minima nella CBE e di proseguire gli studi sulla questione. Ha dunque inserito la nozione di equivalenti nel Protocollo interpretativo dell'articolo 69, senza definirla.

## **2.1.3 Modifiche concernenti la procedura dinanzi all'Ufficio europeo**

### *Art. 68* Effetti della revoca o della limitazione di un brevetto europeo

Con la pubblicazione, la decisione di limitazione o di revoca di un brevetto europeo produce i suoi effetti retroattivamente in tutti gli Stati contraenti, conformemente all'articolo 68 CBE*riv*. Ciò significa che il brevetto è considerato come limitato o revocato fin dall'inizio. Producono lo stesso effetto anche la nullità e la nullità parziale di un brevetto europeo. Anche in questo caso, gli effetti di un brevetto sono considerati come non essersi mai prodotti fin dall'inizio (cfr. quanto esposto in merito alla procedura di limitazione e di revoca e alla nullità dei brevetti europei nonché le considerazioni relative all'art. 28*a* dLBI, n. 5.3.1).

### *Art. 105a–105c* Procedura di limitazione e di revoca

Secondo il vigente diritto, il titolare di un brevetto europeo non ha la possibilità di limitare o di revocare il suo brevetto seguendo una procedura amministrativa centralizzata esplicante i suoi effetti in tutti gli Stati contraenti. Deve pertanto chiedere la limitazione del suo brevetto con procedura separata per ogni Stato nel quale il brevetto produce i suoi effetti. Conformemente alla proposta di estendere la procedura di revoca (art. 105*a*–105*c* CBE*riv*), il brevetto europeo, su richiesta del suo titolare, può ora essere limitato o revocato presso l'UEB con effetto retroattivo (cfr. art. 68 CBE*riv*).

La revoca o la limitazione del brevetto europeo, da effettuare mediante modificazione delle rivendicazioni, avviene su richiesta e a spese del titolare del brevetto. Una divisione di esame dell'Ufficio europeo dei brevetti è competente per trattare le richieste di limitazione o di revoca. Il possibile ricorso di un avente diritto contro il brevetto europeo ha la precedenza sulla limitazione o sulla revoca, al fine di prevenire esiti procedurali contraddittori. Per il resto, una limitazione o una revoca possono essere richieste in ogni momento (cfr. in proposito le considerazioni relative all'art. 24 cpv. 2 LBI, n. 5.3.1).

La procedura di limitazione europea non ha alcuna priorità nei confronti di procedure nazionali, in particolare di procedure per nullità. In caso di procedure parallele, il procedimento dinanzi ai tribunali civili nazionali può essere sospeso dal giudice (cfr. art. 128 dLBI nonché le considerazioni relative all'art. 127 dLBI, n. 5.3.1). Se una procedura nazionale si è già conclusa, il titolare del brevetto può, da un lato, riproporre nel quadro della procedura di limitazione europea le modificazioni delle rivendicazioni effettuate a livello nazionale, con effetto in tutti gli altri Stati contraenti. D'altro lato, una limitazione del brevetto europeo effettuata dall'UEB non si oppone a una limitazione più estesa a livello nazionale.

Dopo un esame formale, l'UEB determina se la richiesta di modifica comporta effettivamente una limitazione del brevetto e se le esigenze generali relative alla trascrizione delle rivendicazioni del brevetto sono rispettate (art. 105b par. 1 CBERiv). Non viene esaminato se il resto del brevetto è brevettabile e se è raggiunto lo scopo perseguito dalla limitazione (p. es. una delimitazione nei confronti di un determinato stato della tecnica). Un ricorso interno può essere interposto contro la decisione della divisione di esame dell'UEB nella procedura di limitazione. Insieme alla pubblicazione della limitazione, l'UEB redige un fascicolo di brevetto modificato (art. 105c CBERiv). Conformemente all'Accordo sulle lingue CBE, un fascicolo di brevetto modificato redatto in lingua inglese non deve più essere tradotto in una lingua ufficiale svizzera. (cfr. le spiegazioni relative all'Accordo sulle lingue CBE, n. 2.2).

La decisione di limitazione o di revoca di un brevetto europeo produce effetto in conformità all'articolo 68 CBERiv (cfr. quanto esposto in merito all'art. 68 CBERiv nonché le considerazioni relative all'art. 28a dLBI, n. 5.3.1).

#### *Art. 112a*                      Richiesta di revisione

Con la possibilità di chiedere la revisione delle decisioni di una delle commissioni di ricorso dell'UEB viene introdotta nella CBE una procedura di revisione (art. 112a CBERiv). Ai sensi dell'articolo 22 CBERiv, la Commissione allargata di ricorso è competente a trattare tali domande. Essa era finora chiamata a pronunciarsi su questioni giuridiche presentatele dalle commissioni di ricorso o dal presidente dell'UEB. La possibilità di respingere già in avvio di procedura le domande manifestamente irricevibili o non motivate permette alla Commissione allargata di ricorso di prevenire un sovraccarico dovuto alle richieste di revisione. A tale scopo vanno istituiti speciali comitati, abilitati a respingere le domande di revisione all'unanimità dei loro membri. L'eventuale accoglimento è sancito in forma scritta, al termine di una procedura sommaria, al fine di pervenire, nell'interesse di terzi, il più rapidamente possibile a una decisione.

La richiesta di revisione può fondarsi unicamente sui motivi enumerati all'articolo 112a paragrafo 1 CBERiv: fra gli altri, che la procedura di ricorso è stata viziata da un grave difetto di procedura o che un reato accertato avrebbe potuto incidere sulla decisione. Possono quindi essere fatte valere una violazione del diritto di essere sentito, la mancata presa in considerazione di una richiesta di un interessato che ha inciso in modo determinante sulla decisione, la partecipazione di un membro della commissione di ricorso nonostante la sua esclusione o l'incidenza di un reato sulla decisione. La Commissione allargata di ricorso non è tuttavia autorizzata a stabilire se un determinato comportamento configura un'infrazione penalmente rilevante. Di conseguenza un reato può costituire un motivo valido per presentare una richiesta di revisione soltanto dopo essere stato giuridicamente qualificato tale da una decisione passata in giudicato. Questo potere d'esame limitato permetterà di evitare che si abusì della richiesta di revisione, utilizzandola come mezzo per far esaminare l'applicazione del diritto materiale alla Commissione allargata di ricorso dell'UEB.

È legittimato a presentare una richiesta di revisione chiunque è parte della procedura e sia leso dalla decisione impugnata. La richiesta è registrata nel Registro europeo dei brevetti. In quanto rimedio giuridico straordinario, la richiesta di revisione non ha effetto sospensivo, conformemente all'articolo 112a paragrafo 3 CBERiv.

Se giudica fondata la richiesta di revisione, la Commissione allargata di ricorso annulla la decisione impugnata e ordina di riaprire la procedura davanti alle commissioni di ricorso (art. 112a par. 5 CBERiv). Ordinando la riapertura della procedura, la Commissione allargata di ricorso annulla la forza di cosa giudicata della decisione impugnata. Nel caso di un ritorno in vigore di una protezione brevettuale estinta, il paragrafo 6 contempla un diritto di proseguire l'utilizzazione a beneficio di coloro che nel frattempo hanno in buona fede utilizzato l'invenzione a scopo industriale o hanno fatto dei preparativi effettivi e seri in vista della sua utilizzazione. In tal modo è operata una compensazione tra gli interessi del titolare del brevetto e dei terzi in buona fede.

#### *Art. 124*                      Informazioni sullo stato della tecnica

Finora era possibile chiedere informazioni sullo stato della tecnica soltanto al richiedente del brevetto e in misura limitata. Secondo l'articolo 124 CBE, il richiedente del brevetto può soltanto essere invitato a indicare in quali Stati ha depositato domande di brevetto nazionale. D'ora in poi l'UEB avrà la possibilità di invitare il richiedente del brevetto a fornire informazioni sullo stato della tecnica considerato nelle corrispondenti procedure di rilascio in relazione con un'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo. Attraverso la messa a disposizione di tali informazioni da parte del richiedente, l'UEB si ripromette di accelerare la procedura europea di rilascio e di migliorare qualitativamente la ricerca e l'esame del contenuto. Le modalità saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione.

#### *Art. 134 e 134a*          Rappresentanza

Gli articoli 134 e 134a CBERiv disciplinano varie questioni inerenti ai mandatari abilitati. In ragione della sua immutata rilevanza, l'attuale articolo 163 paragrafo 6 CBE, da disposizione transitoria, è stato integrato nel paragrafo 3 dell'articolo 134. Tale paragrafo prevede che, durante il periodo di un anno a decorrere dalla data in cui prende effetto l'adesione di uno Stato alla CBE, qualsiasi persona fisica che possiede la cittadinanza di uno Stato contraente, che ha il domicilio professionale e

il posto di lavoro in uno Stato contraente e che è abilitata a rappresentare, in materia di brevetti d'invenzione, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di tale Stato, può chiedere di essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati. Qualora tale abilitazione non sia subordinata all'esigenza di una speciale qualifica professionale, la persona in questione deve aver agito correntemente in detto Stato in veste di rappresentante per almeno cinque anni. Poiché a partire dal 1° luglio 2002 otto nuovi Stati hanno aderito alla CBE, la presente disposizione è, come in precedenza, di particolare importanza.

La novità risiede nel fatto che il Consiglio d'amministrazione, sul modello del diritto americano, viene autorizzato a creare un diritto in favore del mandatario in base al quale quest'ultimo può rifiutarsi di divulgare le informazioni scambiate con il suo cliente. Tale diritto potrà essere esercitato esclusivamente nell'ambito di procedure davanti all'UEB.

#### *Art. 138* Nullità del brevetto europeo

Con la revisione dell'articolo 138 CBE si intende disciplinare la limitazione di un brevetto da parte del suo titolare, pratica riconosciuta in gran parte degli Stati contraenti, garantendo e potenziando in tal modo lo stato di armonizzazione raggiunto. In Svizzera questa forma di autolimitazione è conosciuta nella procedura di tipo contraddittorio, in relazione con la nullità parziale decretata dai tribunali nazionali conformemente all'articolo 27 LBI.

La nuova formulazione dei capoversi 2 e 3 stabilisce che la limitazione e la nullità parziale del brevetto europeo vanno sempre confermate dalla relativa modifica delle rivendicazioni brevettuali (cfr. in proposito anche le precedenti considerazioni sulla procedura di limitazione). Inoltre codifica il principio secondo il quale il titolare del brevetto, riguardo alle obiezioni sollevate contro la validità del suo brevetto, lo può limitare alle parti non toccate dalle obiezioni. Tale principio è riconosciuto anche dai tribunali svizzeri<sup>6</sup>. La nullità e la nullità parziale di un brevetto hanno effetto retroattivo (cfr. quanto esposto all'art. 68 CBE<sup>rev</sup> nonché le considerazioni relative all'art. 28a dLBI, n. 5.3.1).

## **2.1.4 Cambiamenti nell'organizzazione interna dell'Ufficio**

#### *Art. 16–18* Sezione di deposito, divisioni di ricerca e d'esame

Per ragioni storiche, le attività legate al rilascio di un brevetto europeo sono suddivise tra Paesi Bassi e Germania. La ricerca è condotta all'Aia, mentre l'esame relativo al contenuto avviene a Monaco di Baviera. Essendo oggi possibile, grazie ai mezzi elettronici, condurre ricerche ovunque, la ripartizione delle attività non è più necessaria. Quest'evoluzione è stata all'origine del programma «BEST» (*Bringing Examination and Search Together*). Riunendo ricerca ed esame del contenuto non ci si attende soltanto un incremento della produttività, ma anche un progresso in termini di qualità e di efficienza, poiché l'ispettore di ricerca è incaricato anche dell'esame relativo al contenuto. Gli articoli 16–18 CBE hanno quindi dovuto essere adattati. Il

<sup>6</sup> Tribunale di commercio ZH, sentenza del 30 giugno 1988, SMI 1991, 185; Tribunale di commercio BE, sentenza del 12 settembre 1989, SMI 1991, 179.

Protocollo sull'accentramento è inoltre modificato in modo che l'Ufficio sia libero di ripartire geograficamente tra l'Aia e Monaco di Baviera, in funzione dei settori tecnici, le attività legate all'esame del contenuto. Al fine di dissipare le preoccupazioni dei Paesi Bassi in merito a una riduzione di posti di lavoro in seguito all'introduzione di questa procedura, viene inoltre introdotto un Protocollo sull'organico. Quest'ultimo garantisce che la quota di posti assegnata all'Aia nell'organico dell'UEB per l'anno 2000 resti sostanzialmente invariata.

### **2.1.5 Modifiche formali**

La maggior parte delle circa 100 modifiche proposte nell'ambito della revisione 2000 è costituita da modifiche formali che non comportano conseguenze dal profilo materiale. Il testo della Convenzione è quindi stato ampiamente rielaborato e reso più semplice e più chiaro, in particolare trasferendo alcune disposizioni di carattere tecnico-procedurale dalla CBE al regolamento di esecuzione. La sistematica e la trasparenza del testo sono inoltre state migliorate, per esempio riunendo determinati articoli. La terminologia utilizzata nella CBE è stata infine uniformata, sono stati operati adeguamenti a testi internazionali o alla prassi dell'UEB, e il testo è stato largamente risistemato (p. es. stralciando le disposizioni transitorie) e riformulato, al fine di renderlo più chiaro.

I seguenti articoli della CBE sono stati oggetto di modifiche: 14, 23, 37, 38, 42, 50, 51, 52, 53, 54/4, 60, 61, 65, 67, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 134 $\alpha$ , 135, 136, 137, 140, 141, 150–158, 160–163 e 164.

### **2.1.6 Riserve**

Gli Stati contraenti non sono autorizzati a presentare riserve nell'ambito della revisione. Il vigente articolo 167 CBE, stralciato in fase di revisione, offre agli Stati contraenti la possibilità, al momento della firma o del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione, di presentare determinate riserve inerenti all'applicazione della CBE. Ciò vale però soltanto per l'Atto del 1973. Secondo l'articolo 167 CBE, infatti, i nuovi Stati contraenti non possono formulare riserve; detto articolo è pertanto privo di oggetto.

## **2.2 Accordo sulle lingue CBE**

L'Accordo sulle lingue CBE del 17 ottobre 2000 comprende 11 articoli, dei quali soltanto i primi due di diritto materiale. Le altre disposizioni vertono su aspetti formali dell'Accordo (firma, adesione, esclusione di riserve, periodo di validità ecc.). Si rinuncia al commento di queste ultime disposizioni, visto che il testo dell'Accordo parla da sé.

#### *Art. 1* Rinuncia alle esigenze in materia di traduzione

Secondo l'articolo 1 paragrafo 1 dell'Accordo sulle lingue CBE, ogni Stato contraente che ha una lingua ufficiale in comune con una lingua ufficiale dell'UEB (inglese, francese e tedesco) rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all'articolo 65 CBE. Resta inalterato l'articolo 14 paragrafo 7 CBE, ai sensi del quale i fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni brevettuali nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB. Secondo l'articolo 1 paragrafo 2 dell'Accordo sulle lingue CBE, ogni Stato contraente con una lingua ufficiale diversa dalle lingue ufficiali dell'UEB rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all'articolo 65 CBE, se il brevetto europeo è stato rilasciato nella lingua ufficiale dell'UEB scelta dallo Stato in questione (quindi sempre inglese, francese o tedesco) oppure tradotto in questa lingua e depositato nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 65 CBE. Secondo l'articolo 1 paragrafo 3 dell'Accordo sulle lingue CBE, gli Stati di cui al paragrafo 2 mantengono soltanto il diritto di esigere che una traduzione delle rivendicazioni (ma non dell'integralità del fascicolo) venga resa in una delle loro lingue ufficiali, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 65 CBE. Se, per esempio, l'Italia indica il francese come lingua della procedura, può esigere una traduzione del relativo fascicolo in francese e una traduzione delle rivendicazioni in italiano affinché il brevetto europeo redatto in inglese o in tedesco espliciti i suoi effetti; a condizione ovviamente che l'Italia aderisca all'Accordo sulle lingue CBE.

#### *Art. 2* Traduzioni in caso di controversia

L'Accordo non pregiudica il diritto degli Stati parte di obbligare il titolare del brevetto, in caso di controversie giudiziarie, a fornire a proprie spese una traduzione del brevetto controverso in una lingua ufficiale riconosciuta (art. 2 Accordo sulle lingue CBE).

I tribunali svizzeri mantengono pertanto la facoltà di obbligare il titolare di un brevetto europeo, in caso di controversie concernenti il brevetto, a fornire a proprie spese una traduzione completa in una lingua ufficiale svizzera.

#### *Art. 6* Entrata in vigore

L'Accordo sulle lingue CBE, secondo il suo articolo 6 paragrafo 1, entra in vigore il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di adesione di otto Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo, ivi compresi i tre Stati in cui nel 1999 ha preso effetto il maggior numero di brevetti europei (Germania, Gran Bretagna e Francia). Finora tre Stati hanno ratificato la Convenzione. La Germania ha approvato una legge che attua la trasposizione dell'Accordo nella legislazione nazionale a distanza di tre mesi dalla sua entrata in vigore (stato al 31.12.2004).

### **3 Ripercussioni**

#### **3.1 Ripercussioni per la Confederazione**

L'approvazione dell'Atto di revisione e dell'Accordo sulle lingue non comporta ripercussioni sul piano del personale e delle finanze. L'esecuzione dell'Atto di revisione CBE compete per lo più all'Ufficio europeo dei brevetti, che si finanzia attraverso gli emolumenti riscossi, di modo che le finanze federali non ne risentono. L'attuazione dell'Accordo sulle lingue CBE, che comporta una semplificazione dell'esecuzione in Svizzera, compete all'IPI. Non si ripercuoterà quindi sulle finanze della Confederazione poiché l'IPI è del tutto autonomo dal profilo economico.

#### **3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Il disegno non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.

#### **3.3 Ripercussioni per l'economia e la ricerca**

##### **Necessità e possibilità di un intervento statale**

Le questioni inerenti alla protezione della proprietà intellettuale vanno esaminate nel contesto internazionale. Le aziende ritengono che l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco dei diritti della proprietà intellettuale siano i fattori cruciali del commercio internazionale. Le aziende svizzere sono confrontate a una concorrenza internazionale sempre più agguerrita. Un efficace sistema di protezione brevettuale e l'adozione di chiare norme che favoriscano il regolare funzionamento del mercato internazionale sono i fattori chiave dell'innovazione e, nel contempo, la premessa indispensabile per poter competere a livello internazionale.

L'innovazione è una fonte primaria di crescita economica e il sistema dei brevetti costituisce uno dei principali strumenti per incentivare l'innovazione. Le differenze tra le varie nazioni per quanto concerne i diritti della proprietà intellettuale, il grado di protezione garantito da tali diritti e la possibilità di affermarli in sede giudiziaria possono costituire ostacoli non tariffari al commercio<sup>7</sup>. La creazione di un sistema dei brevetti efficace nell'interesse dei concorrenti presuppone inoltre che il quadro normativo possa essere adeguato con la dovuta flessibilità alle mutevoli esigenze e necessità del commercio internazionale. La CBE costituisce uno strumento fondamentale per armonizzare la protezione brevettuale in Europa tenendo conto del contesto economico e politico in continua evoluzione. Pertanto l'approvazione dell'Atto di revisione e dell'Accordo sulle lingue riveste grande importanza per l'industria svizzera e il suo inserimento nell'Europa.

I provvedimenti regolatori non sono tanto intesi a ripristinare un mancato funzionamento del mercato, quanto a rendere più efficace e meno costoso il quadro normativo internazionale. Non producono alcun effetto sull'accesso ai mercati tecnologici rilevanti in quanto tali, ma ottimizzano la procedura per il rilascio del brevetto sul piano paneuropeo. Il disegno di revisione propone sostanzialmente provvedimenti

<sup>7</sup> Keith Maskus, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Washington 2000, pag. 110 segg.

atti a ridurre i costi per gli utenti del sistema svizzero dei brevetti e a rendere più efficace il sistema stesso.

Lo scopo dei provvedimenti previsti è in primo luogo la ratifica tempestiva dell'Atto di revisione CBE da parte della Svizzera. La mancata ratifica comporterebbe l'esclusione dalla Convenzione e quindi da un sistema giuridico europeo funzionante, con effetti negativi sull'integrazione dell'economia svizzera in Europa. Per l'Accordo sulle lingue CBE, la necessità è data dalla rivalutazione della piazza economica europea nei confronti degli Stati Uniti e del Giappone, da cui nasce l'esigenza di ridurre i costi per la protezione dell'innovazione.

### **Ripercussioni per le diverse categorie sociali**

La revisione della Convenzione sul brevetto europeo garantisce al richiedente l'espletazione rapida, efficiente e trasparente della procedura dinanzi all'UEB nel pieno mantenimento degli elevati criteri di qualità riconosciuti. Sono nell'interesse del richiedente in particolare l'ulteriore ampliamento dei rimedi giuridici per la procedura dinanzi all'UEB e l'introduzione di una procedura di limitazione centralizzata per i brevetti europei.

L'Accordo sulle lingue CBE consente agli utenti del sistema di brevetto europeo di risparmiare sui costi della traduzione. L'Accordo è finalizzato a ridurre mediamente del 50 per cento i costi finora sopportati per la traduzione dei brevetti europei e a ridurre gli svantaggi competitivi che ne risultano per le imprese attive nella ricerca.

Si rimprovera spesso al sistema dei brevetti di non essere abbastanza accessibile alle piccole medie imprese PMI, soprattutto per mancanza di fondi, di esperienza e di conoscenze tecniche necessarie. Tale situazione è alquanto deplorabile perché proprio le ditte di piccole e medie dimensioni presentano un potenziale innovativo piuttosto elevato<sup>8</sup>. La promozione delle PMI dovrebbe pertanto essere parte integrante di una politica d'innovazione di ampio respiro. L'approvazione dell'Atto di revisione e dell'Accordo sulle lingue consente in particolare alle PMI di accedere con maggiore facilità, sul piano finanziario e procedurale, a un sistema di protezione efficace per le innovazioni. La revisione non comporta costi d'esecuzione supplementari per gli enti statali.

Ratificando l'Accordo facoltativo sulle lingue, la Svizzera lancia un segnale ad altri Stati firmatari, inducendoli a trasporre il regime linguistico nella loro legislazione nazionale e a ratificare l'Accordo. Ciò costituisce un altro passo verso l'integrazione in materia di brevetti nell'interesse degli utenti. Nel caso ideale infatti, un richiedente potrà beneficiare della protezione brevettuale in tutta l'Europa facendo tradurre la descrizione in due lingue al massimo. Restano quindi da tradurre in tutte le lingue ufficiali soltanto le rivendicazioni di brevetto.

### **Ripercussioni sull'economia**

I provvedimenti regolatori in materia di brevetti sono tesi a promuovere l'attività di ricerca e l'innovazione. Il diritto in materia di brevetti si prefigge di incentivare gli investimenti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, incrementando quindi la forza innovatrice. L'innovazione crea posti di lavoro, favorisce la crescita e contri-

<sup>8</sup> Misurato sotto forma di densità dei brevetti, vale a dire di numero di brevetti per ogni collaboratore operante nella ricerca e nello sviluppo, cfr. *Research and Patenting in Biotechnology, A Survey in Switzerland*, Berna 2003, pag. 20.

buisce ad accrescere l'attrattiva della piazza economica svizzera. Il reale impatto economico delle singole misure previste in materia di brevetti non può essere misurato, in particolare poiché innovazione e protezione brevettuale non sono anelli di una catena causale lineare, bensì dipendono dall'interazione di vari fattori<sup>9</sup> del processo di innovazione.

Nel valutare le ripercussioni del progetto sull'economia occorre considerare il fatto che le misure previste si limitano a ritoccare leggermente il sistema brevettuale esistente, cercando di aggiornarlo pian piano per adeguarlo agli sviluppi tecnici e giuridici correnti in Europa.

La riduzione dei costi accresce in particolare le possibilità delle PMI di aderire al sistema dei brevetti, promuovendo quindi la competitività innovativa.

Nel complesso, un sistema dei brevetti più economico e ben inserito nel quadro normativo europeo dovrebbe contribuire ad accrescere l'attrattiva della piazza svizzera.

### **3.4 Altre ripercussioni**

#### **Regolamentazioni alternative**

Se la Svizzera rinunciaste a ratificare l'Atto di revisione CBE, la Convenzione sul brevetto europeo perderebbe la sua validità per il nostro Paese, dove, di conseguenza, la protezione brevettuale di un'invenzione potrebbe essere ottenuta soltanto espletando una procedura di rilascio nazionale. Paragonata alla procedura per il rilascio del brevetto europeo, la procedura svizzera è rudimentale. Mentre l'UEB esamina tutte le condizioni, comprese quelle relative alla novità e all'attività inventiva (cosiddetto esame completo), in virtù di un'esplicita prescrizione (art. 59 cpv. 4 LBI), l'IPI non esamina, nelle domande di brevetto nazionali, né se l'invenzione è nuova né se risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Pertanto l'esame si limita essenzialmente ai seguenti punti: l'esistenza di un'invenzione, la mancanza di un motivo d'esclusione dal brevetto, la possibilità di applicazione commerciale, la chiarezza delle rivendicazioni e la presenza di un esposto sufficiente. L'introduzione di un esame completo una volta cessati gli effetti della Convenzione in Svizzera farebbe sì che il rilascio di un brevetto svizzero costerebbe più del rilascio di un brevetto europeo; ecco perché è poco probabile che venga introdotto tale esame.

#### **Applicazione adeguata**

Gli adeguamenti del quadro legale proposti dal progetto incrementano la certezza del diritto e consentono un'applicazione semplice e prevedibile. In particolare la concretizzazione della protezione per le indicazioni mediche crea chiare condizioni quadro per l'applicazione del diritto. L'Atto di revisione CBE e l'Accordo sulle lingue CBE si propongono principalmente di semplificare la procedura di rilascio europea, di accrescere la trasparenza e di ampliare i rimedi giuridici nella procedura. Le modifiche della legge sui brevetti necessarie alla ratifica dei trattati ottimizzano l'applicazione del diritto in materia di brevetto ad opera dell'IPI e dei tribunali svizzeri.

<sup>9</sup> Cfr. il modello di Stephen Kline / Nathan Rosenberg, *An Overview of Innovation*, Washington 1986, pag. 275–305.

## **4 Programma di legislatura**

Il disegno figura nel programma di legislatura 2003–2007 (FF 2004 982 1012).

## **5 Modifiche della legge sui brevetti**

### **5.1 Sintesi delle modifiche in vista della ratifica dell'Atto di revisione CBE**

#### **5.1.1 Richiesta di un nuovo disciplinamento**

Le modifiche della legge sui brevetti in vista della ratifica dell'Atto di revisione CBE sono necessarie in primo luogo in vista dell'integrazione della protezione delle indicazioni mediche secondarie e dell'introduzione di una procedura di limitazione e di revoca. Tali procedure rendono necessario adeguare taluni aspetti, quali la rinuncia parziale, gli effetti della modifica sull'esistenza del brevetto nazionale o europeo, la presentazione di traduzioni nonché i rapporti che intercorrono tra le procedure svizzere e quelle europee (cfr. n. 5.3.1).

#### **5.1.2 Motivazione e valutazione della soluzione proposta**

Le modifiche proposte conformano la legge sui brevetti all'Atto di revisione CBE permettendone l'approvazione. Il responso di entrambe le consultazioni in merito è stato nel complesso positivo.

Abbiamo già segnalato che la protezione brevettuale per nuove indicazioni mediche di sostanze chimiche conosciute è stata in parte respinta in occasione della seconda consultazione (n. 1.1.5). Tale protezione risulta da un'interpretazione specifica della novità quale condizione di brevettabilità e compensa l'esclusione di metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e di metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (cfr. n. 5.3.1). La protezione brevettuale per l'indicazione medica primaria è sancita da trent'anni nel diritto in materia di brevetti (cfr. art. 7c LBI, in vigore dal 1° gennaio 1978<sup>10</sup>, e l'art. 54 par. 4 CBE), mentre per le altre indicazioni mediche la protezione risulta da una prassi giuridica consolidata (cfr. n. 5.3.1). Tali circostanze, ma anche la necessità di ratificare l'Atto di revisione CBE non permettono di stralciare la disposizione come chiesto in consultazione. Le preoccupazioni espresse in merito all'articolo 7d dLBI sono tuttavia state prese in considerazione e sono sfociate in un adeguamento redazionale. Il nuovo tenore rispecchia meglio l'intento prevalente perseguito dagli Stati contraenti, vale a dire la trasposizione, nell'articolo 54 paragrafo 5 CBE<sup>rev</sup>, della prassi giuridica esistente, che tratta in modo diverso l'invenzione dell'indicazione primaria e quella di altre indicazioni per quanto riguarda la portata delle rivendicazioni brevettuali conferibili.

Le altre modifiche proposte nella consultazione riguardavano gli effetti della nullità iniziale di un diritto protetto licenziato. Alcuni interpellati hanno chiesto di inserire una disposizione secondo cui l'annullamento di un brevetto rilasciato autorizza il titolare della licenza a disdire il contratto di licenza con effetto immediato. Non è

<sup>10</sup> RU 1977 1997.

stato possibile soddisfare tale richiesta. Certo, nell'interesse della certezza del diritto è auspicabile una specificazione sul piano legale e il disciplinamento posto in consultazione non raggiunge del tutto lo scopo (n. 5.3.1). Disciplinare tale argomento significherebbe difatti estendere la materia compresa nel presente disegno, il che appare problematico dal momento che manca un nesso diretto e il tempo stringe.

### **5.1.3 Attuazione**

Le modifiche proposte richiedono adeguamenti minimi dell'ordinanza e non producono ripercussioni rilevanti sull'attuale esecuzione della legge sui brevetti da parte dell'IPI e dei tribunali. La procedura di limitazione centralizzata dinanzi all'UEB dovrebbe comportare una diminuzione del numero di procedure di rinuncia parziale secondo l'articolo 24 LBI.

## **5.2 Sintesi delle modifiche in vista della ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE**

### **5.2.1 Richiesta di un nuovo disciplinamento**

Per la ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE è proposto di sopprimere gli articoli 112–116 LBI in quanto conseguenza immediata degli obblighi derivanti dall'Accordo (cfr. n. 5.3.2).

L'esigenza in materia di traduzione va tuttavia abolita con l'entrata in vigore dell'Accordo sulle lingue CBE in Svizzera (cfr. n. 2.2) affinché il nostro Paese non fornisca unilateralmente prestazioni anticipate. Aboliremo pertanto gli articoli 112–116 LBI ponendo in vigore la disposizione transitoria (art. 148 dLBI) soltanto alla data in cui entra in vigore l'Accordo sulle lingue CBE, in base all'autorizzazione richiesta al fine di determinare il momento dell'entrata in vigore.

In tal modo teniamo conto delle preoccupazioni espresse da parte degli ambienti giuridici specializzati, che temevano, nel caso l'esigenza in materia di traduzione venisse abolita subito, una discriminazione unilaterale dell'economia svizzera fin tanto che gli altri Stati firmatari non avrebbero attuato l'Accordo sulle lingue.

### **5.2.2 Motivazione e valutazione della soluzione proposta**

La riduzione dei costi della procedura per il rilascio del brevetto europeo derivante dall'Accordo sulle lingue CBE e i necessari adeguamenti legislativi sono stati accolti favorevolmente in sede di consultazione.

Alcuni partecipanti alla consultazione suggeriscono di ammettere l'inglese anche per le domande di brevetto nazionali al fine di soddisfare un'esigenza da tempo sentita negli ambienti industriali e legali e di contrastare la disparità di trattamento tra domande di brevetto nazionale ed europeo risultante dalla ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE. *De facto*, oggi l'inglese funge da standard in quasi tutti i settori tecnici e le dispendiose traduzioni creano più insicurezza di quanto non accrescano la certezza del diritto. Nella misura in cui tale richiesta porta unicamente sul riconoscimento della data di deposito di una domanda di brevetto in lingua inglese, essa va

esaminata nell'ambito dell'attuazione del Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti (*Patent Law Treaty, PLT*), e segnatamente dell'articolo 5 PLT, che armonizza le condizioni per il riconoscimento della data di deposito. Se per contro la richiesta contempla un titolo di protezione nazionale in lingua inglese, è doveroso far notare che l'assunzione degli specialisti necessari per la procedura di rilascio causerebbe un rincaro sproporzionato dei titoli di protezione. Non viene pertanto dato seguito all'istanza.

### **5.2.3 Attuazione**

Le modifiche proposte richiedono adeguamenti minimi dell'ordinanza e non producono ripercussioni rilevanti sull'attuale esecuzione della legge sui brevetti da parte dell'IPI e dei tribunali.

## **5.3 Commento dei singoli articoli**

### **5.3.1 Modifiche in vista della ratifica dell'Atto di revisione CBE**

*Art. 7c e 7d* Nuova utilizzazione di sostanze conosciute

Allo scopo di non ostacolare i medici nell'esercizio della loro professione, l'articolo 2 capoverso 2 della legge sui brevetti (e il corrispondente art. 53 lett. c CBE*riv*) esclude la brevettabilità di metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale. Per compensare almeno parzialmente tale esclusione, l'articolo 7c LBI viene integrato nella legge sui brevetti come *pendant* nazionale della regolamentazione prevista all'articolo 54 capoverso 5 CBE e all'articolo 54 capoverso 4 CBE*riv*. L'articolo 7c LBI fonda una nozione di brevettabilità della novità che permette di qualificare come brevettabili sostanze o miscele di sostanze certamente già note in quanto tali, ma considerate novità in relazione alla loro utilizzazione in un metodo di cui all'articolo 2 capoverso 2 LBI. L'inventore deve però essere in grado di definire, nelle rivendicazioni, la sostanza con la nuova applicazione, in particolare rivendicando una protezione della sostanza limitata al suo campo d'applicazione. Il campo d'applicazione del presente articolo è in principio limitato alla prima applicazione terapeutica di una sostanza o di una miscela di sostanze, poiché spesso non è più possibile rivendicare la novità di un'ulteriore applicazione nel campo della terapia o della diagnosi<sup>11</sup>. La prassi ammette tuttavia la brevettabilità di ulteriori applicazioni, nei limiti di una protezione vincolata allo scopo, nella forma equivalente di «metodo per la produzione di un medicinale contro ...» (cosiddetta forma svizzera di rivendicazione).

In adeguamento all'articolo 54 paragrafo 5 CBE*riv* (cfr. n. 2.1.2), l'articolo 7d crea la base legale per l'ulteriore indicazione medica, codificando la prassi esistente e fuggendo le incertezze in merito agli effetti della protezione conferita dalla cosiddetta «forma svizzera di rivendicazione».

<sup>11</sup> Messaggio del 1976, FF 1976 II 1 73–74.

#### Art. 17 Condizioni ed effetti della priorità

In conformità con l'articolo 87 capoverso 1 CBERiv, l'articolo 17 capoverso 1 LBI sancisce il principio secondo cui una domanda depositata (o esplicante i suoi effetti) in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), per quel che riguarda il riconoscimento di diritti di priorità produce lo stesso effetto di una domanda depositata (o esplicante i suoi effetti) in uno Stato parte alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. In base all'articolo 2 capoverso 1 e agli articoli 3 e 4 dell'Accordo TRIPS<sup>12</sup> la Svizzera è già oggi tenuta ad accordare il diritto di priorità a tutti gli Stati membri dell'OMC<sup>13</sup>. Nel quadro degli adeguamenti legislativi all'Accordo GATT/OMC sono state proposte esclusivamente le modifiche essenziali per la ratifica di tale accordo. Per tali motivi, allora era stato rinunciato a una revisione dell'articolo 17 LBI. Per rendere la legge più chiara e comprensibile, l'articolo 17 capoverso 1 viene ora precisato nel senso esplicito.

#### Art. 24 Rinuncia parziale

L'articolo 24 capoverso 2 LBI consente al titolare del brevetto, entro un termine limitato, di correggere errori di valutazione commessi in occasione della formulazione delle rivendicazioni. Il titolare che intende limitare una rivendicazione senza sopprimerla o senza riunire una rivendicazione indipendente con una o più rivendicazioni che ne dipendono (art. 24 cpv. 1 lett. a e b LBI), deve rispettare due condizioni. In primo luogo, tale limitazione può essere effettuata soltanto una volta, e in secondo luogo è esclusa trascorso un periodo di quattro anni dal rilascio del brevetto. Per contro, la procedura di limitazione recentemente introdotta nella CBE (cfr. in proposito le considerazioni relative agli art. 105a–105c CBERiv, n. 2.1.3) ammette una richiesta di limitazione di un brevetto europeo in ogni momento, quindi senza restrizioni temporali. Pertanto non appare più opportuno mantenere la norma peculiare svizzera al capoverso 2. Si può certamente sostenere che una rinuncia parziale in relazione a un brevetto nazionale o a un brevetto europeo esplicante i suoi effetti in Svizzera sia possibile malgrado una procedura di limitazione centralizzata, e che tale opzione possa quindi essere senz'altro mantenuta; sono però evidenti le possibilità di elusione, per quel che riguarda i brevetti europei, derivanti da una regolamentazione differenziata sul piano nazionale ed europeo. Ne risulterebbe inoltre una disparità di trattamento tra titolari di brevetti nazionali e titolari di brevetti europei. Appare quindi opportuno abrogare il capoverso 2 dell'articolo 24 LBI.

#### Art. 28a Effetti della modifica sull'esistenza del brevetto

Secondo l'articolo 28a dLBI, le modifiche ulteriori apportate al brevetto producono i loro effetti *ex tunc*, ossia sin dall'inizio. Ciò non vale unicamente in caso di nullità constatata dal giudice o di nullità parziale, ma anche in caso di rinuncia parziale da parte del titolare del brevetto ai sensi dell'articolo 24 LBI. L'introduzione del presente articolo, da un lato, codifica la giurisprudenza del Tribunale federale in relazione alle decisioni di nullità e, dall'altro, conforma l'effetto di una rinuncia parziale dinanzi all'Istituto a quello prodotto da un brevetto limitato o revocato dall'UEB.

<sup>12</sup> Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1.C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio); RS **0.632.2**.

<sup>13</sup> Cfr. Messaggio del 19 settembre 1994 sull'approvazione dell'Accordo GATT/OMC (Uruguay-Round; Messaggio 1 GATT); FF **1994** IV 1; n. 2.4.4.2 e 2.4.8.1.

Conformemente all'articolo 68 CBERiv, una decisione di limitazione o di revoca di un brevetto europeo produce i suoi effetti retroattivamente a partire dalla data della pubblicazione del brevetto per tutti gli Stati contraenti in questione. Per quel che concerne la rinuncia parziale così come concepita in Svizzera, ciò implica un allontanamento dalla prassi vigente, secondo cui gli effetti risalgono al momento in cui la decisione è passata in giudicato (effetto *ex nunc*). L'effetto *ex tunc* della rinuncia parziale di cui all'articolo 24 LBI ne adempie lo scopo in modo migliore. La limitazione volontaria permette di mantenere un brevetto che sin dall'inizio non esisteva di buon diritto a causa di un errore di valutazione commesso in occasione della formulazione delle rivendicazioni. Conformando la normativa nazionale all'articolo 69 CBERiv, si evita inoltre l'insorgere di titoli di protezione la cui validità temporale varia a seconda della procedura scelta (svizzera o europea).

Considerata la giurisprudenza del Tribunale federale in merito agli effetti della nullità di un diritto immateriale, non appare necessario prevedere una normativa che permetta al titolare del brevetto di rinunciare alle rivendicazioni di brevetto anche *ex nunc*. È possibile far valere le rivendicazioni giustificate basate sulla parte del brevetto a cui è stato rinunciato anche nel caso di una rinuncia parziale con effetto *ex tunc*<sup>14</sup>. Un tribunale può poi esaminare l'ammissibilità della rinuncia parziale nell'ambito di un'azione di nullità o di violazione e, se del caso, decretarne la nullità<sup>15</sup>. Nell'interesse della certezza del diritto, l'articolo 28a dLBI statuisce pertanto che anche la rinuncia parziale produce effetto *ex tunc*.

In rapporto con l'effetto retroattivo della rinuncia o della nullità di un brevetto constatata da un giudice, si pone la questione relativa agli emolumenti annuali o ai diritti di licenza già versati. Gli emolumenti annuali, anche in caso di soppressione di un brevetto con effetto retroattivo, non sono rimborsati. L'effetto retroattivo non cancella infatti il titolo giuridico esistente al momento del pagamento degli emolumenti. Per quel che concerne i contratti di licenza è tuttavia applicata una soluzione differenziata: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale<sup>16</sup> l'esistenza della protezione di un diritto costituisce regolarmente un fondamento del contratto di licenza. Se il diritto messo a disposizione del titolare della licenza si rivela privo di fondamento, secondo l'opinione dominante verrebbe a cadere anche il contratto di licenza. Sulla motivazione giuridica di tali interpretazioni, la dottrina e la giurisprudenza offrono spunti diversi. Prevale l'opinione che la nullità del diritto protetto renda oggettivamente impossibile la prestazione del licenziante, e che pertanto il contratto sia nullo ai sensi dell'articolo 20 del Codice delle obbligazioni. Altri ritengono che il titolare della licenza possa fare valere un errore concernente un necessario elemento del contratto (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). È altresì ipotizzabile la risoluzione del contratto di licenza per un motivo grave, come previsto dalla legge per altri rapporti obbligatori di durata<sup>17</sup>. Eliminare l'incertezza del diritto in merito alla base giuridica per la cessazione del contratto di licenza non può però rientrare nel presente disegno finalizzato ad adeguare la legge sui brevetti in vista della ratifica dell'Atto di revisione CBE. A tal fine, nell'interesse della certezza del diritto occorrerebbe piuttosto introdurre una normativa comunemente valida che integri i vari diritti protetti.

<sup>14</sup> DTF 116 II 195 seg.

<sup>15</sup> Cfr. Tribunale di commercio ZH 4.6.1973, SMI 1974, 93.

<sup>16</sup> DTF 85 II 38; cfr. pure DTF 116 II 191.

<sup>17</sup> DTF 116 II 191, consid. 3a.

Secondo la concezione del Tribunale federale, occorre tuttavia considerare che un diritto protetto registrato, sebbene nullo, in virtù della sua esistenza apparente comporta effetti reali che ostacolano la concorrenza e procurano al titolare della licenza, durante un periodo determinato, gli stessi vantaggi di un diritto valido; pertanto un totale annullamento retroattivo del contratto spesso non si giustifica<sup>18</sup>. Ecco perché i diritti di licenza riscossi senza titolo giuridico in genere non sono rimborsati per intero. Tuttavia, l'obbligo di pagare diritti di licenza diventa privo di fondamento al più tardi quando gli effetti reali del diritto apparente vengono a cadere, ad esempio se viene formalmente dichiarato nullo o i concorrenti non lo rispettano più<sup>19</sup>.

*Art. 46a* Proseguimento della procedura

La soppressione dell'articolo 24 capoverso 2 LBI comporta logicamente lo stralcio della lettera e del capoverso 4 dell'articolo 46a LBI, che enumera i termini la cui inosservanza non comporta il proseguimento della procedura.

*Art. 110a* Modificazione relativa all'esistenza del brevetto

Giusta l'articolo 110 LBI le domande di brevetto europeo e il brevetto europeo esplicano effetti equivalenti alle domande di brevetto e ai brevetti nazionali (cfr. art. 66 e art. 2 par. 2 CBE). Poiché nella CBE vi è un'analogia tra gli effetti della procedura di opposizione e quelli della procedura centralizzata di limitazione e di revoca su richiesta del titolare del brevetto all'indirizzo dell'UEB (cfr. art. 105b par. 3 CBERiv), l'articolo 110a dLBI si propone di fissare nella legge sui brevetti un principio corrispondente per modifiche inerenti all'esistenza del brevetto europeo.

*Art. 113* Riserva della traduzione

La procedura di limitazione introdotta agli articoli 105a-105c CBERiv richiede un'aggiunta all'articolo 113 capoverso 2 LBI. Nel caso di una procedura di limitazione, il termine per presentare la traduzione del fascicolo del brevetto scatta con la pubblicazione della menzione della limitazione del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti.

*Art. 121* Motivi della trasformazione

In seguito allo stralcio dell'articolo 162 CBE, l'articolo 135 paragrafo 1 lettera a CBERiv contempla un solo caso di ritiro di domanda di brevetto europeo. Il rimando di cui all'articolo 121 lettera a LBI è pertanto cancellato. L'articolo 121 capoverso 1 lettera c LBI contiene un altro rimando che va adeguato in ragione dello stralcio dell'attuale articolo 54 paragrafo 4 CBE.

*Art. 127 e 128* Limitazione della rinuncia parziale e sospensione della procedura

L'articolo 110 LBI stabilisce che dopo il loro rilascio in Svizzera i brevetti europei esplicano in linea di principio i medesimi effetti di un brevetto nazionale (cfr. art. 2 par. 2 CBE). Ciò implica a sua volta che il titolare del brevetto può, dal momento in cui il rilascio del brevetto prende effetto giuridico, far valere mediante azione le

<sup>18</sup> DTF **85** II 38, consid. 6 a e b; DTF **116** II 191, consid. 3a e b.

<sup>19</sup> DTF **116** II 191, consid. 3a.

rivendicazioni che gli spettano a norma di legge (art. 66 segg. LBI) e che terzi possono intentare nei suoi confronti un'azione per nullità tendente all'annullamento del brevetto europeo (art. 26 LBI). Da tale momento e a determinate condizioni, il titolare può inoltre, previa domanda all'IPI, rinunciare totalmente o parzialmente al suo brevetto.

Già all'epoca dell'introduzione dell'articolo 128 LBI sorse, in relazione con la procedura di opposizione dinanzi all'UEB, la domanda sulla necessità di sospendere la procedura nazionale fino alla conclusione definitiva della procedura di opposizione, nel caso in cui davanti a un tribunale svizzero fossero contemporaneamente pendenti una procedura di opposizione e una procedura relativa allo stesso brevetto che ne contesta la validità. La risposta fu affermativa, perché in tal modo si evitavano sentenze divergenti. Nello stesso tempo si è tuttavia ritenuto che la sospensione non dovesse essere obbligatoria e, di conseguenza, fu lasciato al giudice il compito di decidere se sospendere o no la procedura. Per quel che concerne la procedura di rinuncia parziale, il legislatore si è spinto oltre, ritenendo che la rinuncia parziale a un brevetto europeo non può assolutamente essere chiesta fintanto che sia possibile proporre un'opposizione dinanzi all'UEB o che, nell'ambito di una procedura corrispondente, la decisione non sia ancora cresciuta in giudicato. Questo perché l'opposizione ai sensi dell'articolo 68 CBE<sup>rev</sup> può condurre a una limitazione retroattiva del brevetto europeo; inoltre potrebbe essere eluso il principio secondo il quale l'opposizione include il brevetto europeo, con effetti in ogni Stato contraente designato.

Se è vero che nemmeno la procedura europea di limitazione e di revoca è prioritaria rispetto alle procedure nazionali, in particolare a quelle di nullità, le considerazioni precedenti valgono comunque per la nuova procedura di limitazione e di revoca, così come per la domanda di riesame di una decisione della commissione di ricorso da parte della Commissione allargata di ricorso (revisione). Poiché le procedure di limitazione e di revoca ricalcano il sistema della procedura di opposizione, appare senz'altro opportuno includere entrambe le procedure negli articoli 127 e 128 LBI. A seconda del contenuto della procedura, in caso di trasmissione di una domanda di riesame alla Commissione allargata di ricorso può inoltre rivelarsi necessaria la sospensione di una procedura civile nazionale parallela. Tuttavia, poiché un riesame non deve necessariamente concernere la validità del brevetto, è possibile presentare una richiesta di rinuncia parziale anche nel quadro del trattamento di una domanda di riesame. L'IPI ha beninteso sempre la possibilità di sospendere una procedura di rinuncia parziale qualora l'UEB esamini questioni che sono parimenti oggetto di tale procedura.

#### *Adeguamenti redazionali*

Nella versione in lingua tedesca, il termine «*Patentfähigkeit*» (brevettabilità) è sostituito nella legge con quello di «*Patentierbarkeit*» (brevettabilità) utilizzato nell'Atto di revisione CBE. Nella prassi è infatti risultato molto difficile fare una distinzione coerente fra i due termini. L'adeguamento, che riguarda soltanto la versione in lingua tedesca, concerne l'articolo 1 capoverso 2 e il marginale, l'articolo 1a nonché l'articolo 26 capoverso 1 numero 1.

Sempre nella versione tedesca, il termine «*Tierarten*» (specie animali) è sostituito, nell'articolo 1a della legge, con quello di «*Tierrassen*» (razze animali), utilizzato nell'Atto di revisione in ossequio alla regola 23c lettera b CBE.

### 5.3.2

### Modifiche in vista della ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE

#### *Art. 112–116* Abrogazione

Se una domanda di brevetto europeo non è stata pubblicata in una lingua ufficiale svizzera (e quindi presumibilmente in inglese), in virtù dell'articolo 112 LBI il giorno determinante per reclamare un risarcimento di danni è quello in cui il richiedente ha consegnato al convenuto una traduzione delle rivendicazioni del brevetto in una lingua ufficiale svizzera o l'ha resa accessibile al pubblico per il tramite dell'IPI. Al momento dell'introduzione di tale articolo, il legislatore partì dal presupposto che non si poteva imporre la lingua inglese all'utente svizzero<sup>20</sup>. Tale concezione oggi non è più attuale. Si può infatti presupporre che un utente del sistema europeo dei brevetti disponga di sufficienti conoscenze della lingua inglese. A sostegno di tale tesi vi è il fatto che, nella prassi, le traduzioni sono raramente consultate, nonostante più della metà delle domande di brevetto europeo e dei brevetti siano pubblicati in inglese. Inoltre, già in base alla regolamentazione vigente, si pretende da terzi una buona conoscenza delle lingue: in virtù dell'articolo 112 LBI vanno infatti tradotte in una lingua ufficiale svizzera unicamente le rivendicazioni del brevetto, ma non l'integralità della domanda di brevetto europeo. In considerazione delle circostanze mutate e della necessità, nel quadro della ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE, di abrogare l'articolo 113 LBI, così come nella preoccupazione di ridurre i costi legati alle traduzioni, l'articolo 112 LBI va stralciato. Dal contesto sistematico risulta che la conoscenza del contenuto della domanda di brevetto europeo, presupposta dall'articolo 111 capoverso 2 LBI per determinare il momento a partire dal quale si può intentare l'azione per risarcimento di danni, sussiste perlomeno qualora il convenuto sia a conoscenza delle rivendicazioni. L'abrogazione dell'articolo 112 LBI non mira a rendere più severe le condizioni per intentare l'azione prevista all'articolo 111 capoverso 2 LBI; lo stralcio è piuttosto da ricondurre alla ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE.

L'articolo 113 LBI prevede che una traduzione del fascicolo del brevetto in una lingua ufficiale deve essere presentata all'IPI se il brevetto europeo pubblicato in inglese produce i suoi effetti in Svizzera. La ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE comporta la soppressione dell'articolo 113 LBI. Conformemente all'articolo 1 dell'Accordo sulle lingue CBE, ogni Stato firmatario si impegna infatti a rinunciare alle esigenze in materia di traduzione previste all'articolo 65 CBE, a condizione che abbia una lingua ufficiale in comune con l'UEB. Per gli altri motivi alla base della soppressione del presente articolo, si rinvia alle considerazioni espresse in merito all'Accordo sulle lingue CBE (n. 2.2).

Finora l'articolo 114 LBI consentiva al richiedente e al titolare del brevetto di rettificare le traduzioni inoltrate all'IPI. In ragione dello stralcio degli articoli 112 e 113 LBI, questa disposizione diviene superflua e può quindi essere a sua volta soppressa (cfr. le considerazioni relative all'art. 148 dLBI).

Anche lo stralcio dell'articolo 116 LBI è una conseguenza degli obblighi derivanti dall'Accordo sulle lingue CBE. Finora i terzi potevano invocare, nei confronti del titolare del brevetto, la traduzione prevista dalla CBE, quando la portata materiale

<sup>20</sup> Messaggio del 1976, FF 1976 II 1 105–106.

della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo era più ristretta secondo tale versione rispetto alla versione redatta nella lingua della procedura. Poiché con l'entrata in vigore dell'Accordo sulle lingue CBE si rinuncia alla traduzione dei brevetti redatti in inglese, anche questa disposizione non è più necessaria (cfr. le considerazioni relative all'art. 148 dLBI). Di conseguenza va stralciato anche l'articolo 115 LBI, introdotto nel 1976 unicamente in quanto eccezione all'articolo 116 LBI<sup>21</sup>. Rimane tuttavia inalterato il principio sancito all'articolo 115 LBI, secondo cui il testo del fascicolo redatto nella lingua della procedura dinanzi all'UEB è determinante per misurare l'estensione oggettiva della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo e dal brevetto europeo: tale principio risulta già dall'articolo 70 paragrafo 1 CBE.

*Art. 148* Riserva concernente le traduzioni e le lingue facenti fede

Conformemente all'articolo 148 capoverso 1 dLBI, per i brevetti europei che non sono stati pubblicati in una lingua ufficiale svizzera, non è più necessario presentare una traduzione del fascicolo del brevetto secondo l'articolo 113 capoverso 1 LBI, a condizione che la pubblicazione della menzione di rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti o, se il brevetto è stato mantenuto ma la sua estensione è stata modificata, la pubblicazione della menzione della decisione su opposizione oppure, in caso di limitazione del brevetto, la pubblicazione della menzione della limitazione, avvenga prima che siano trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Finora, in virtù dell'articolo 113 capoverso 2 LBI, c'erano tre mesi di tempo dalla pubblicazione in inglese del brevetto europeo per presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera. Ai sensi di una regolamentazione più favorevole all'utente, che nello stesso tempo garantisca la certezza del diritto, appare quindi opportuno, a tre mesi dall'entrata in vigore della revisione della legge, sopprimere il suddetto obbligo di presentare una traduzione.

Il capoverso 2 precisa che, anche una volta entrato in vigore l'Accordo sulle lingue CBE, l'applicazione si estende sia alla rettifica di traduzioni ai sensi dell'articolo 114 LBI, sia alla facoltà data ai terzi di invocare una traduzione e ai relativi effetti secondo l'articolo 116 LBI, sempre che una traduzione, conformemente all'articolo 112 LBI, vada consegnata al convenuto o resa accessibile al pubblico per il tramite dell'IPI o vada presentata all'IPI secondo l'articolo 113 LBI.

## **6 Aspetti giuridici**

### **6.1 Costituzionalità**

La competenza della Confederazione nell'ambito degli affari esteri risulta dagli articoli 54 capoverso 1 e 184 Cost.

La competenza della Confederazione in materia di brevetti d'invenzione risulta dall'articolo 122 Cost., che abilita la Confederazione a legiferare nel campo del diritto civile. Tale competenza porta pure sulle modifiche della legge sui brevetti.

<sup>21</sup> Messaggio del 1976, FF 1976 II 1 107.

La competenza dell'Assemblea federale ad approvare l'Atto di revisione CBE e l'Accordo sulle lingue CBE discende dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Occorre inoltre esaminare se i decreti di approvazione dell'Assemblea federale siano soggetti al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. Sottostanno infatti al referendum facoltativo i trattati di durata indeterminata e indenunciabili (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 Cost.), quelli prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.) e quelli comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

I due trattati sono denunciabili in qualsiasi momento (cfr. art. 24 PLT, art. 174 CBERiv e art. 8 Accordo sulle lingue CBE). Dal momento che la Svizzera è già Stato contraente della Convenzione sul brevetto europeo, la ratifica dell'Atto di revisione CBE non costituisce la sua prima adesione all'Organizzazione europea dei brevetti. Anche la ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE non comporta l'adesione a un'organizzazione internazionale di cui la Svizzera non fa ancora parte.

Resta pertanto da chiarire se i trattati comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Giusta l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento<sup>22</sup>, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Nel diritto interno, sono ritenute importanti le disposizioni che secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale.

L'Atto di revisione CBE comporta la revisione totale della Convenzione sul brevetto europeo sul piano formale, ma dal profilo materiale si tratta di una revisione parziale (cfr. n. 1.1.4). È difficile valutare il contenuto: da un lato, la revisione comprende un gran numero di modifiche giuridiche e procedurali e la concretizzazione della prassi comprovata. Dall'altro, alcuni punti della revisione vanno considerati rilevanti, quali ad esempio l'istituzionalizzazione delle conferenze ministeriali o l'introduzione della procedura di limitazione, di revoca e di revisione. Tuttavia non occorre appurare se tali modifiche costituiscono disposizioni importanti contenenti norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso d numero 3 Cost. La ratifica dell'Atto di revisione CBE richiede in ogni caso la loro attuazione in una legge. Ne consegue che il decreto federale per l'approvazione dell'Atto di revisione CBE sottostà al referendum in materia di trattati internazionali. Lo stesso vale per l'approvazione dell'Accordo sulle lingue CBE.

<sup>22</sup> Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale; RS 171.10.

