

**Rapporto esplicativo  
concernente un decreto federale relativo a tre convenzioni  
nel campo del diritto dei brevetti e la modifica della legge  
federale sui brevetti d'invenzione**

del 29 ottobre 2001

---

---

## Compendio

*Il 20 aprile 1999, il Parlamento accolse la mozione Leumann, che invitava il Consiglio federale a uniformare il diritto svizzero in materia di brevetti alla direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Direttiva sulla biotecnologia).*

*In accordo con la mozione, il Consiglio federale propone i seguenti adeguamenti del diritto in materia di brevetti alla particolare situazione esistente nel campo della biotecnologia: innanzitutto vanno definiti più precisamente nella legge i limiti della brevettabilità ai sensi degli articoli 119 e 120 della Costituzione federale e in conformità con gli articoli 4-6 della Direttiva sulla biotecnologia. Si tratta soprattutto di concretare la riserva generale relativa all'ordine pubblico e al buon costume mediante un elenco indicativo delle invenzioni escluse dalla possibilità di brevetto. In tale contesto, il presente rapporto mostra il possibile ruolo della CENU con riferimento al diritto in materia di brevetti. Per quanto concerne gli effetti della protezione conferita da un brevetto le cui rivendicazioni riguardano materiale biologico, si precisa che la protezione di un brevetto di procedimento non si estende soltanto al materiale biologico direttamente ottenuto con l'aiuto di tale procedimento, ma anche ai prodotti ottenuti mediante un'ulteriore riproduzione. Si garantisce in questo modo che il titolare del brevetto non sia privato di una parte dei frutti del suo lavoro.*

*Come innovazione anche il principio dell'esaurimento (estingersi dei diritti conferiti dal diritto di brevetto in relazione a una merce protetta da brevetto messa in circolazione per la prima volta con il consenso del titolare del brevetto) in relazione al materiale biologico messo in circolazione va disciplinato nella legge. Nella fattispecie, si propone di estendere gli effetti dell'esaurimento dei diritti alla riproduzione del materiale biologico messo in circolazione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a condizione che tale riproduzione sia necessaria all'utilizzazione conforme allo scopo e il materiale così ottenuto non venga utilizzato esclusivamente per un'ulteriore riproduzione. Con la revisione si intende inoltre introdurre un privilegio dell'agricoltore per quanto riguarda l'utilizzazione in proprio di materiale di riproduzione di origine vegetale e animale nonché di animali. Per regolare il rapporto tra il titolare del brevetto e il titolare del diritto di varietà si propone la licenza per brevetti dipendenti. Quest'ultima è intesa a risolvere i conflitti tra la protezione conferita dal brevetto e quella conferita dal diritto di protezione delle varietà vegetali nel modo più soddisfacente possibile per tutti gli interessati. I selezionatori che non possono ottenere o sfruttare un diritto di protezione delle varietà vegetali senza violare un brevetto rilasciato anteriormente devono ottenere, a determinate condizioni, un diritto al rilascio di una licenza. Altri punti della revisione riguardano le questioni dell'obbligo di spiegare le invenzioni biotecnologiche nonché il deposito di materiale biologico. È stato osservato che le invenzioni aventi come oggetto materiale biologico spesso non si prestano ad essere descritte in un esposto, come prevede l'articolo 50 LBI. Chi richiede per un*

---

*materiale biologico la protezione conferita da un brevetto incontra spesso difficoltà notevoli o addirittura insormontabili quando, nella domanda di brevetto, deve spiegare la propria invenzione in modo tale che un esperto possa successivamente eseguirla. In questo e altri casi simili il deposito di un campione del materiale presso un centro di raccolta riconosciuto dovrebbe risolvere il problema. Si tratta di una soluzione che, per i microrganismi, figura già nell'ordinanza sui brevetti.*

*Al di là del contesto della mozione Leumann si propone di sancire nella LBI la legittimità dell'utilizzazione dell'invenzione a scopo di ricerca. Secondo il diritto vigente, anche senza un'esplicita prescrizione, l'utilizzazione dell'invenzione a scopo di ricerca non è compresa nel diritto di esclusività del titolare del brevetto e non costituisce pertanto un'utilizzazione illecita dell'invenzione brevettata. Considerato che la libertà di ricerca nel campo della biotecnologia riveste un'importanza particolare, appare opportuno migliorare, grazie a una disposizione di legge, la trasparenza e di conseguenza la certezza del diritto.*

*Nel 2000, a livello internazionale, ci si è potuto accordare su tre Convenzioni nel campo del diritto dei brevetti, Convenzioni che la Svizzera ha firmato. Si tratta dell'Atto sulla revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Atto di revisione), dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e del Trattato sul diritto dei brevetti (Patent Law Treaty, PLT). In un mondo sempre più globalizzato, queste convenzioni costituiscono un ulteriore importante passo verso un'armonizzazione internazionale e un ammodernamento del diritto dei brevetti. Con il presente avamprogetto, il Consiglio federale sottopone al Parlamento, per approvazione, le tre Convenzioni e gli propone i necessari adeguamenti della legge federale sui brevetti d'invenzione.*

*L'Atto di revisione del 29 novembre 2000 è la positiva conclusione della Conferenza diplomatica dei venti Stati membri dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB), che si è tenuta sotto la presidenza svizzera dal 20 al 29 novembre 2000 a Monaco di Baviera. Con tale Atto, la Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo, CBE) è sottoposta a profonda revisione, dopo quasi trent'anni dalla sua firma. La revisione prende in considerazione gli sviluppi tecnici e giuridici e le esperienze che sono avvenuti in tutti questi anni e rende moderno il sistema del brevetto europeo, salvaguardando nel contempo i fondamenti positivi del diritto materiale dei brevetti e del diritto di procedura. In tal modo si garantisce che l'OEB possa reagire con la dovuta flessibilità anche alle sfide future. Un gran numero delle modifiche accettate all'unanimità riguardano punti di vista e aspetti tecnici relativi alla procedura. Inoltre il testo della Convenzione è stato profondamente rielaborato sotto il profilo formale, nel senso che è stato redatto in modo più semplice e chiaro, in particolare trasferendo determinate prescrizioni procedurali della CBE nel suo regolamento di esecuzione. Per quanto riguarda il diritto materiale dei brevetti, va osservato che la protezione delle altre indicazioni mediche è stata sancita nella Convenzione: in tale modo è codificata la giurisprudenza della Camera di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti e della grande maggioranza dei tribunali nazionali. Infine occorre*

---

evidenziare un dato di fatto rilevante, vale a dire che l'OEB opera a livello politico. Di conseguenza la CBE prevede di indire a scadenze regolari conferenze dei ministri.

Già nell'ottobre del 2000, in occasione di una conferenza dei Governi degli Stati membri dell'OEB, ha potuto essere licenziato un Accordo aggiuntivo facoltativo relativo all'applicazione dell'articolo 65 CBE. L'obiettivo dell'Accordo è di ridurre del 50% i costi dei brevetti europei derivanti dalla traduzione di fascicoli di brevetti europei, costi che in confronto a quelli degli Stati Uniti e del Giappone sono molto elevati. Allo scopo gli Stati firmatari rinunciano a esigere la traduzione di un brevetto rilasciato in una lingua ufficiale (tedesco, francese, inglese) dall'Ufficio europeo dei brevetti quando una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti è una lingua ufficiale nel loro Paese. Pertanto, se l'Accordo entra in vigore per la Svizzera, i brevetti europei in lingua inglese avranno effetto in Svizzera anche se non sono tradotti in una lingua 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.

Il PLT è un nuovo Trattato internazionale nel campo delle esigenze formali del diritto dei brevetti, licenziato il 2 giugno 2000 presso la sede principale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Il PLT armonizza determinate formalità relative alla domanda e al mantenimento di un brevetto, che negli ordinamenti giuridici nazionali sono disciplinate in modo molto diverso. In particolare il Trattato definisce le condizioni per il riconoscimento della data di deposito di una domanda di brevetto, disciplina le esigenze formali per una tale domanda, stabilisce gli atti per i quali la nomina di un rappresentante non può essere prescritta, riduce l'onere della traduzione e previene la perdita del diritto dovuta all'inosservanza di un termine prescrivendo al legislatore nazionale di garantire determinati mezzi d'impugnazione. Questa armonizzazione giuridica persegue lo scopo di rendere più consone all'utente e più efficaci le procedure amministrative connesse alla protezione conferita dal brevetto. Il PLT intende pertanto facilitare a chi chiede un brevetto e ai titolari di un brevetto l'ottenimento della protezione della loro invenzione in un gran numero di Paesi.

---

## Elenco delle abbreviazioni

Regolamento di esecuzione CBE	Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei (RS 0.232.142.21)
Rapporto DFGP sulla biotecnologia	Biotecnologia e diritto dei brevetti: la brevettabilità di invenzioni concernenti gli organismi, rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia, agosto 1993 (EDMZ, n. articolo 407.761i; il rapporto può essere consultato, in francese o edesco, su Internet [ <a href="http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j140_biod.pdf">http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j140_biod.pdf</a> ] o richiesto all'Istituto federale della proprietà intellettuale, Registrazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna)
Direttiva sulla biotecnologia	Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, GUCE n. L 213 del 30 luglio 1998, pag. 13
Messaggio 1989	Messaggio del 16 agosto 1989 concernente una revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione (FF 1989 III 198)
vCost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.) (RS 101)
LDes	Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (legge sul design, LDes) (RS 232.12)
AP-LBI	Avamprogetto di modifica della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI)
CBE	Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) (RS 0.232.142.2)
LBI	Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) (RS 232.14)
OBI	Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) (RS 232.141)

---

PCT	Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 ( <i>Patent Law Treaty</i> ; RS 0.22.141.1)
PTL	Trattato sui brevetti del 1° giugno 2000 ( <i>Patent Law Treaty</i> )
CUP	Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.04)
Legge sulla protezione delle novità vegetali	Legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali (legge sulla protezione delle novità vegetali) (RS 232.16)
Accordo TRIPS	Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio) (RS 0.632.2)
Convenzione UPOV 1978	Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978 (RS 0.232.162)
Convenzione UPOV 1991	Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, conclusa a Parigi il 2 dicembre 1961, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, con sede a Ginevra ( <i>World Intellectual Property Organization</i> )

---

---

## Glossario

Protezione derivata di una sostanza	Inclusione di sostanze o di oggetti fabbricati in base a un procedimento protetto da un diritto di brevetto nel campo di protezione del brevetto di procedimento, quali prodotti diretti di tale procedimento.
DNA	Desoxyribonucleic acid (ingl.); in italiano: acido desossiribonucleico (ADN). Il DNA è una molecola molto lunga, filiforme, costituita da un numero molto elevato dei quattro nucleotidi (basi del DNA). Il DNA costituisce i cromosomi.
Gene	Segmento del DNA nel quale è contenuta l'informazione per la produzione di una proteina o di un acido ribonucleico. Grazie a tali prodotti i geni determinano sia la struttura sia l'intero metabolismo di un organismo. A ogni procreazione, riproduzione o divisione cellulare i geni sono trasmessi alla discendenza o alle cellule figlie. Tutte le cellule di un organismo hanno lo stesso numero di geni. Nei vari tipi di cellule di un organismo pluricellulare (superiore) tuttavia soltanto determinati geni sono attivi e presiedono alle funzioni specifiche della cellula.
Genoma	L'insieme del materiale genetico costituito dai cromosomi.
Clonazione	(Nell'ingegneria genetica) Collegamento di frammenti del DNA al DNA ricombinante mediante un vettore. Il DNA ricombinante è trasferito nella cellula ospite. Quando le cellule geneticamente modificate si riproducono, nascono numerosi cloni nei quali i frammenti di DNA introdotti sono replicati e, in tal modo, si moltiplicano massicciamente.
Acidi nucleici	Denominazione chimica della molecola che contiene l'informazione genetica. Il termine di acido nucleico è sovente utilizzato come sinonimo di genoma/materiale genetico/patrimonio genetico. Gli acidi nucleici sono macromolecole formate a partire da nucleotidi. Oltre agli acidi desossiribonucleici (DNA) esistono anche gli acidi ribonucleici (RNA).

---

Proteine	Albumine; sostanze polimeri che si presentano come lunghe molecole sotto forma di catena e che si formano a partire dai 20 amminoacidi costitutivi delle proteine.
Differenziazione delle cellule	Processo nel corso del quale una cellula fino ad allora senza specificità diventa una cellula specifica come, per esempio, una cellula muscolare o una cellula cerebrale (neurone). Detto processo si svolge durante l'intera fase di sviluppo di un essere vivente, ma può essere presente anche in organismi adulti. Per esempio: la formazione di cellule sanguigne a partire da cellule relativamente non differenziate.

# Rapporto esplicativo

## 1 Parte generale

### 1.1 Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

#### 1.1.1 Antefatti dell'avamprogetto

##### 1.1.1.1 Tentativo di revisione del 1989

Il 25 settembre 1986, il consigliere nazionale Felix Auer presentò una mozione nella quale invitava il Consiglio federale a rendere possibile al più presto, mediante una modifica della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI; RS 232.14), una protezione adeguata delle invenzioni nel campo della biotecnologia. Nel messaggio del 16 agosto 1989 concernente una modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione (FF 1989 III 198; in seguito: messaggio 1989), il Consiglio federale propose adeguamenti in tre settori della legislazione in materia di brevetti: l'estensione della protezione derivata di una sostanza ai prodotti ottenuti grazie alla riproduzione dei prodotti immediati del procedimento brevettato, una speciale regolamentazione per la messa in circolazione di materiale biologico riproducibile nonché la possibilità di deposito di un campione di materiale biologico presso un centro di raccolta riconosciuto.

Adducendo a motivo che era necessario aspettare vari sviluppi internazionali nel campo del diritto dei brevetti (fra gli altri Uruguay Round del GATT, cfr. Boll. uff. N 1991 1288 e S 1991 890), questa revisione parziale fu sospesa.

##### 1.1.1.2 L'iniziativa "protezione genetica" e la mozione Gen-Lex

Il 17 maggio 1992, popolo e Cantoni approvarono l'articolo 24<sup>novies</sup> della Costituzione federale del 29 maggio 1874 della Confederazione Svizzera (vCost.; art. 119 e 120 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera, Cost.; RS 101) concernente la tecnologia riproduttiva e l'ingegneria genetica (FF 1992 V 346). Il capoverso 3 di questo articolo stabilisce che la Confederazione emana prescrizioni sul trattamento del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi.

Il 25 ottobre 1993 fu presentata l'iniziativa popolare „per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica (Iniziativa protezione genetica)“ (FF 1992 II 1399, FF 1994 V 188). L'iniziativa esigeva l'introduzione nella Costituzione federale di un nuovo articolo 24<sup>decies</sup> concernente la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica. L'iniziativa era applicabile unicamente al settore non umano e si proponeva di colmare le lacune che, secondo i suoi promotori, ancora esistevano nell'articolo 24<sup>novies</sup> capoverso 3 vCost. (art. 120 Cost.). Seguendo le raccomandazioni del Consiglio federale, il 7 giugno 1998 popolo e Cantoni respinsero a netta maggioranza l'iniziativa.

In concomitanza con la trattazione dell'iniziativa "protezione genetica", nel 1997, il Parlamento trasmise al Consiglio federale la cosiddetta mozione Gen-Lex (mozione CSEC-CN 96.3363 Ingegneria genetica nel campo non umano. Legislazione) che chiedeva il miglioramento e il completamento della regolamentazione in materia di ingegneria genetica nel settore non umano e l'adempimento delle prescrizioni

dell'articolo 24<sup>novies</sup> capoversi 1 e 3 vCost. (art. 119 e 120 Cost.). Il 1° marzo 2000, il Consiglio federale licenziò all'attenzione delle Camere federali il messaggio concernente una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (FF 2000 2145), l'obiettivo della quale era quello di disciplinare l'utilizzazione dell'ingegneria genetica. Il disegno rielaborato in una legge sull'ingegneria genetica è attualmente ancora oggetto di consultazione.

La questione del brevetto di invenzioni nel campo dell'ingegneria genetica non era oggetto della mozione Gen-Lex. Il Consiglio federale non l'ha quindi inserita né nel pacchetto Gen-Lex né nel disegno per una legge sull'ingegneria genetica. Infatti una modifica della legge sui brevetti prima che fossero conclusi i relativi sviluppi a livello europeo fu ritenuta prematura. Per tale motivo, la revisione della legge sui brevetti è oggetto del presente avamprogetto separato, che – unitamente alla revisione della legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali (legge sulla protezione delle novità vegetali; RS 232.16) – sarà inviato in consultazione esterna, in un certo senso, come complemento alla nuova legge sull'ingegneria genetica.

### **1.1.1.3 La mozione Leumann**

Il 10 giugno 1998, la consigliera agli Stati Helen Leumann presentò una mozione (98.3243 mozione Leumann. Revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione) con la quale invitava il Consiglio federale a rivedere la legge sui brevetti in seguito al progetto Gen-lex e ad adeguare il diritto svizzero alla direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GUCE n. L 213 del 30 luglio 1998, pag. 13; in seguito: Direttiva sulla biotecnologia). La mozione esigeva essenzialmente l'apporto di modifiche in quattro settori: la concretazione della riserva relativa al buon costume e all'ordine pubblico mediante un elenco indicativo delle invenzioni che devono essere escluse dal brevetto; una presa di posizione sul ruolo della Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano (CENU), istituita dal Consiglio federale; la definizione degli effetti della protezione conferita da un brevetto le cui rivendicazioni riguardano materiale biologico (cosiddetta protezione derivata e regolamentazione relativa all'esaurimento dei diritti sul materiale biologico messo in circolazione) nonché l'introduzione del cosiddetto privilegio dell'agricoltore.

Il Consiglio federale che, nell'intento di conformare il diritto svizzero a quello europeo, aveva assicurato di voler esaminare, dopo l'entrata in vigore della Direttiva sulla biotecnologia, l'eventualità di riprendere nella legge sui brevetti gli elementi di detta direttiva, che si spingevano oltre rispetto al diritto svizzero, come ad esempio il privilegio dell'agricoltore, il 16 settembre 1998 si dichiarò disposto ad accogliere la mozione. Il Consiglio degli Stati decise di accogliere la mozione il 1° ottobre 1998, il Consiglio nazionale la trasmise al Consiglio federale il 20 aprile 1999.

### **1.1.2 La posizione finora assunta dal Consiglio federale**

Il Consiglio federale, nel messaggio del 1989, rileva che la biotecnologia è una tecnologia del futuro il cui sviluppo promette di fornire importanti contributi al miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita (FF 1989 III 202). Per questo

motivo il Consiglio federale, nel messaggio del 1989, si è espresso a favore di una migliore protezione delle invenzioni biotecnologiche.

Il 23 giugno 1993 il Consiglio federale, nell'ambito della politica globale sull'ingegneria genetica e riferendosi a considerazioni di diritto costituzionale, riconfermò il parere secondo cui, in base al diritto vigente, le invenzioni aventi come oggetto organismi sono per principio brevettabili (cfr. *Biotechnologie et droit des brevets*: La brevetabilité des inventions concernant les organismes, rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia, agosto 1993, 43 segg.; in seguito: rapporto DFGP sulla biotecnologia). Il rapporto fu concepito sulla scia dei negoziati internazionali, in particolare i negoziati Uruguay-Round del GATT allora in fase di svolgimento, come documento interlocutorio sulla problematica della brevettabilità della materia vivente e riporta le considerazioni alla base della presa di posizione del Consiglio federale del 23 giugno 1993. Il Consiglio federale sosteneva che la questione della brevettabilità di organismi doveva orientarsi verso un contemperamento di interessi e tendere alla concretazione della riserva relativa al buon costume e all'ordine pubblico. Di conseguenza, riteneva che si dovesse progressivamente abrogare il divieto rigido e puntuale relativo alla brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali. Un simile cambiamento della situazione giuridica esistente doveva però essere intrapreso dapprima sul piano internazionale, e segnatamente sul piano europeo.

Nel messaggio del 6 giugno 1995 concernente l'iniziativa popolare "per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica" (Iniziativa protezione genetica), il Consiglio federale ribadì la propria posizione sulla questione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche. Respinse allora fermamente la richiesta degli iniziativisti di introdurre un divieto generale di rilasciare brevetti per gli animali e i vegetali geneticamente modificati, per i loro elementi costitutivi, nonché per le procedure applicate a scopo di modificazione genetica e per i loro prodotti (FF 1995 III 1196 segg.). Nella sua presa di posizione, rammentava in particolare la funzione di divulgazione della legislazione in materia di brevetti e alle perplessità espresse in merito al brevetto di invenzioni biotecnologiche controbatteva che "non è limitando il rilascio di brevetti che si potranno prevenire i rischi ma piuttosto disciplinando severamente gli abusi nell'esercizio delle attività connesse all'ingegneria genetica". Il Consiglio federale rilevava anche le conseguenze dell'inesistenza di una protezione, riassumibili come segue: in primo luogo, la scomparsa di un incentivo allo sviluppo nel settore della biotecnologia, sviluppo promosso con un elevato dispendio di tempo e di denaro, con le conseguenti ripercussioni per la Svizzera come piazza per la ricerca, lo sviluppo e la produzione; secondariamente, la soppressione di ogni controllo da parte del pubblico sulla ricerca e lo sviluppo nel settore della biotecnologia e, di conseguenza, come terzo elemento, anche la soppressione della pubblicità delle invenzioni in questo campo della tecnologia.

Da allora il Consiglio federale ha ribadito a più riprese la sua posizione sulla questione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche [cfr. la sua risposta del 1° marzo 2000 all'interpellanza Ruth Gonseth (99.3615, Convenzione sul brevetto europeo. Reinterpretazione) e del 5 settembre 2001 all'interpellanza Hans Widmer (01.3353, Ufficio europeo dei brevetti. Reazioni della Svizzera a pratiche discutibili)].

### **1.1.3 Il trattamento delle invenzioni biotecnologiche secondo la legislazione in materia di brevetti**

#### **1.1.3.1 La situazione giuridica sul piano internazionale**

##### **1.1.3.1.1 La situazione giuridica in Europa**

A livello europeo, le prescrizioni legali relative al diritto dei brevetti figurano in primo luogo nella Direttiva sulla biotecnologia che è stata emanata dai competenti organi dell'Unione europea e ha effetto vincolante per gli Stati membri. Un'ulteriore armonizzazione del diritto dei brevetti in Europa è merito della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo; RS 0.232.142.2; in seguito CBE) della quale fanno attualmente parte come Stati contraenti 20 Paesi, vale a dire tutti gli Stati membri dell'Unione europea così come la Svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, Cipro e la Turchia. Gli Stati contraenti della Convenzione compongono l'Organizzazione europea dei brevetti, competente per l'amministrazione e l'ulteriore sviluppo della CBE.

##### **1.1.3.1.1.1 La Direttiva sulla biotecnologia**

Il 6 luglio 1998, dopo oltre un decennio di dibattiti politici, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno emanato la Direttiva sulla biotecnologia. La direttiva è entrata in vigore per gli Stati membri dell'Unione europea il 30 luglio 1998. In base all'articolo 15 della Direttiva sulla biotecnologia, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore, entro il 30 luglio 2000, le disposizioni di legislative e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. A tutt'oggi soltanto Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca e Finlandia hanno trasposto la Direttiva sulla biotecnologia nel loro diritto nazionale.

La Direttiva sulla biotecnologia prevede che alle invenzioni biotecnologiche siano applicate le condizioni generali di brevettabilità. Di conseguenza, le invenzioni che hanno per oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, oppure un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o utilizzato materiale biologico sono brevettabili purché l'invenzione sia nuova, comporti un'attività inventiva e sia suscettibile di applicazione industriale. La Direttiva sulla biotecnologia concreta tali condizioni di brevettabilità e le esclusioni dal brevetto, contiene inoltre disposizioni sulla portata e sui limiti della protezione conferita dal brevetto e definisce esigenze più severe per la pubblicazione dell'invenzione. Sugli altri contenuti della Direttiva sulla biotecnologia si ritornerà in riferimento alle fattispecie trattate.

Il 19 ottobre 1998, il Governo olandese ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee (in seguito: CGCE) con ricorso contro la Direttiva sulla biotecnologia. Italia e Norvegia, che non è membro dell'Unione europea, ma Stato contraente dello Spazio economico europeo, si sono associate a tale ricorso. Con sentenza del 9 ottobre 2001 la CGCE contrastò le argomentazioni del Governo olandese e respinse il ricorso. All'argomento del ricorrente secondo cui la direttiva contenesse termini ambigui e addirittura contraddittori e ledesse di conseguenza la certezza del diritto, la CGCE contrappose che i termini citati dall'Olanda, come l'ordine pubblico e il buon costume, sono sufficientemente chiari e che le presunte contraddizioni, in particolare per quanto concerne la brevettabilità di piante, non esistono. La CGCE

non accettò nemmeno l'argomento principale del Governo olandese secondo cui determinate prescrizioni della direttiva violassero diritti fondamentali, segnatamente la dignità dell'uomo e l'integrità della persona. Secondo il parere della CGCE la direttiva comprende il diritto di brevetto in modo talmente severo che il corpo umano rimane di fatto non disponibile e non alienabile e la dignità dell'uomo salvaguardata. La scoperta di parti integranti del corpo umano non è brevettabile. Possono essere oggetto di brevetto soltanto le invenzioni che mettono in relazione una parte naturale del corpo umano con un procedimento tecnico grazie al quale detta parte viene isolata o riprodotta in vista di un'applicazione industriale. Inoltre la protezione conferita del brevetto comprende parti integranti del corpo umano, biologicamente presenti in natura, soltanto nella misura in cui siano necessarie per l'esecuzione e lo sfruttamento di una particolare applicazione industriale.

### **1.1.3.1.1.2 La Convenzione sul brevetto europeo**

D'importanza fondamentale per il diritto europeo in materia di brevetti è la CBE che, come espressione della comune volontà politica di creare un sistema di brevetti unitario in Europa, fu licenziata nel 1973. La CBE contiene prescrizioni sulla concessione dei brevetti europei che sottostanno a un esame unificato presso l'Ufficio europeo dei brevetti, ma che dopo essere stati concessi sono gestiti dagli Stati contraenti nei quali sono destinati, nel caso specifico, a esplicare i loro effetti.

Secondo la CBE, per essere brevettabili le invenzioni biotecnologiche devono adempire le condizioni di cui all'articolo 52 capoverso 1 CBE (novità, attività inventiva, applicabilità industriale). Se adempie tali condizioni, l'invenzione è brevettabile salvo quando è dato un motivo di esclusione dalla brevettabilità. L'articolo 53 lettera b CBE prevede infatti che le razze animali e le varietà vegetali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali siano esclusi dalla brevettabilità. Sono per contro brevettabili i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante tali procedimenti. Che questa disposizione non costituisca un divieto generale della brevettabilità di invenzioni che hanno per oggetto animali o piante, è confermato dalla decisione del 20 dicembre 1999 dell'Alta Camera di ricorso (Piante transgeniche/Novartis II, Rs. G 1/98; Boll. uff. UEB 2000, 111). Con detta decisione l'Alta Camera di ricorso stabilisce che una domanda che non identifica varietà vegetali concrete non è esclusa dalla brevettabilità giusta l'articolo 53 lettera b CBE nemmeno quando vi sia la possibilità che si riferisca a varietà vegetali determinabili. Analogamente al diritto svizzero, la CBE prevede un motivo generale di esclusione per le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume (art. 53 lett. a CBE). Inoltre, – come nella LBI – sono esclusi dal brevetto i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (art. 52 cpv. 4 CBE).

In applicazione della Direttiva sulla biotecnologia, il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB) decise, il 16 giugno 1999, una modifica del regolamento di esecuzione (Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei, RS 0.232.142.21; in seguito: regolamento di esecuzione CBE). In detto regolamento è stato inserito un nuovo Capitolo VI "Invenzioni biotecnologiche" ed è stato modificato il tenore della regola 28 capoverso 6. Dette disposizioni riguardano sostanzialmente la definizione delle relative nozioni nonché la portata e i limiti della brevettabilità delle invenzioni

biotecnologiche. Il tenore delle disposizioni riprende la formulazione della Direttiva sulla biotecnologia. L'OEB non è peraltro vincolata a un obbligo diretto di applicare la Direttiva sulla biotecnologia. La decisione di adeguare il diritto europeo in materia di brevetti alla Direttiva sulla biotecnologia è tuttavia nata dall'imperativo di garantire l'uniformità dell'applicazione della CBE da parte degli esaminatori dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in conformità con il diritto europeo in materia di brevetti armonizzato. In considerazione del fatto che la modifica non va oltre il vigente tenore della CBE e neppure alla relativa prassi dell'UEB e delle sue Camere di ricorso, una modifica della Convenzione non è stata ritenuta necessaria. Per quanto riguarda la riserva dell'ordine pubblico e del buon costume di cui all'articolo 53 lettera a CBE, va osservato che la regola 23d del regolamento di esecuzione CBE, introdotta mediante decreto del Consiglio di amministrazione dell'OEB e concernente l'applicazione di tale riserva, ha portato a una maggiore certezza del diritto. Infatti, in accordo con l'articolo 6 capoverso 2 della Direttiva sulla biotecnologia, detta disposizione concreta la riserva dell'ordine pubblico mediante un'enumerazione non esaustiva delle invenzioni escluse dal brevetto. In base a tale enumerazione sono in particolare esclusi dal brevetto i procedimenti di clonazione di esseri umani, i procedimenti di modifica dell'identità genetica delle vie germinali dell'uomo, l'utilizzazione di embrioni umani a scopi industriali o commerciali, i procedimenti di modifica dell'identità genetica di animali, suscettibili di provocare sofferenze a tali animali senza vantaggi medici essenziali per l'uomo o gli animali, così come gli animali ottenuti mediante tali procedimenti. Questa concretizzazione fornisce chiare linee direttive e consente agli esaminatori una coerente applicazione dei motivi di esclusione nell'ambito della prassi sulla concessione dei brevetti.

#### **1.1.3.1.1.3 Il parere dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa**

In merito alle prescrizioni legali della Comunità europea nel campo delle invenzioni biotecnologiche, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa si è espressa nella Raccomandazione 1425 (1999) nella quale invita il Consiglio d'Europa a esaminare in modo approfondito, in collaborazione con le competenti organizzazioni specializzate, il diritto in materia di protezione dei beni immateriali per le innovazioni biotecnologiche allo scopo di migliorare la legislazione internazionale in questo settore. Il Consiglio d'Europa è parimenti invitato ad analizzare gli effetti della protezione conferita dal brevetto sia sotto il profilo del promovimento della ricerca e dello sviluppo, sia sotto quello del libero mercato, a elaborare un codice di comportamento all'attenzione degli scienziati e dei centri di ricerca attivi nel settore della biotecnologia, a considerare un sistema alternativo per la protezione della proprietà intellettuale nel campo della biotecnologia, a promuovere la firma della Convenzione del 27 novembre 1963 concernente l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione (RS 0.232.142.1), già ratificata dalla Svizzera nel 1976, e a formulare considerazioni sugli aspetti etici della brevettabilità di invenzioni che hanno per oggetto materiale biologico.

La posizione finora assunta dal Consiglio federale in merito alla questione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche riflette, nell'ambito di un approccio differenziato, i punti di vista risultanti dalle citate raccomandazioni (cfr. pto. 1.1.2 e in particolare il Rapporto DFGP sulla biotecnologia, 42 segg.). Nella sua risposta del 1° marzo 2000 all'interpellanza Gonseth (99.3615 Convenzione europea sui brevetti.

Reinterpretazione) il Consiglio federale dichiarò inoltre di ritenere importante anche la discussione pubblica dei temi rilevanti sotto il profilo etico; nella sua risposta si è pertanto già dichiarato disposto di sostenere finanziariamente, nell'ambito dei mezzi disponibili, la CENU affinché quest'ultima possa assumersi tale compito.

### **1.1.3.1.2 L'Accordo TRIPS**

In merito alla questione della brevettabilità delle invenzioni che hanno come oggetto materiale biologico, occorre infine considerare anche l'Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio; RS 0.632.2; in seguito: Accordo TRIPS). L'Assemblea federale ha approvato l'Accordo il 16 dicembre 1994, unitamente agli altri accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L'Accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995, con il deposito dello strumento di ratifica.

L'articolo 27 capoverso 1 prescrive, all'attenzione degli Stati membri dell'OMC, che possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. Questa disposizione prevede espressamente che il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al settore tecnologico. Di conseguenza, non si può imporre un divieto generale di proteggere con un brevetto le invenzioni che hanno come oggetto materiale biologico. L'esclusione dalla brevettabilità di tali invenzioni può avvenire soltanto nei limiti dell'articolo 27 capoversi 2 e 3 dell'Accordo TRIPS. L'articolo 27 capoverso 2 dell'Accordo TRIPS stabilisce che i membri dell'OMC possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali. L'articolo 27 capoverso 3 lettera b dell'Accordo TRIPS sancisce inoltre che possono essere esclusi dalla brevettabilità i vegetali e gli animali e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali. Con l'espressione „processi essenzialmente biologici“ si intende in primo luogo introdurre un'eventuale esclusione dalla brevettabilità per i processi di produzione tradizionali, ma non per i processi di ingegneria genetica o biotecnologici e per i processi microbiologici. L'articolo 27 capoverso 3 lettera b dell'Accordo TRIPS stabilisce però in modo chiaro che i microrganismi e i processi non biologici e quelli microbiologici sono brevettabili. Nel contempo, dispone che i membri dell'OMC prevedano la protezione delle varietà di vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema *sui generis* o una combinazione dei due.

### **1.1.3.2 L'attuale situazione giuridica in Svizzera in relazione alla protezione conferita dal diritto dei brevetti nel campo della natura vivente**

#### **1.1.3.2.1 Osservazioni generali**

La protezione conferita dal brevetto crea un equilibrio tra gli interessi dell'inventore, da una parte, e quelli della comunità, dall'altra: gli inventori che portano alla

comunità un progresso tecnico, sono ricompensati con un diritto esclusivo limitato nel tempo (al massimo di 20 anni), nel territorio (sul territorio del Paese di rilascio) e nel contenuto (relativo all'invenzione brevettata). Il diritto di brevetto protegge in questo modo gli investimenti effettuati per la ricerca e lo sviluppo e crea un incentivo all'innovazione. Soltanto dopo la scadenza della durata della protezione conferita dal brevetto l'invenzione potrà essere utilizzata industrialmente da chiunque, benché sia resa nota al pubblico già al momento del rilascio del brevetto. Il diritto di brevetto, proprio nei settori più delicati come la biotecnologia, adempie un'importante funzione di trasparenza e di controllo e permette un arricchimento delle conoscenze. Occorre rilevare che l'utilizzazione delle invenzioni per uso personale nonché a scopo di ricerca è consentita, nonostante la protezione conferita dal brevetto. Ciò significa che il brevetto non ostacola la ricerca ma, al contrario, la promuove.

La protezione derivante dal brevetto conferisce al titolare del brevetto il diritto di escludere terzi dall'utilizzazione industriale dell'invenzione brevettata; non gli accorda però il diritto positivo di sfruttare egli stesso in ogni caso l'invenzione brevettata. Infatti detto sfruttamento si decide in base ad altre prescrizioni – perlopiù di diritto in materia di polizia – come quelle relative ai medicinali, alla protezione della personalità, alla protezione degli animali, alla protezione dell'ambiente, al diritto sulle derrate alimentari, alla regolamentazione sulle emissioni deliberate nell'ambiente, ecc.. Ciò significa che gli sviluppi vietati dal legislatore non possono essere sfruttati in base al brevetto rilasciato. Viceversa, l'esclusione di determinati settori di ricerca e sviluppo dal brevetto non è idonea a impedire abusi nel campo della biotecnologia. Il rifiuto della protezione conferita dal brevetto costringe piuttosto a mantenere segreta la ricerca, sottraendola, in definitiva, alla sorveglianza del pubblico.

### **1.1.3.2.2 Oggetto del brevetto**

In Svizzera le conquiste in tutti i campi della tecnologia, senza distinzioni, sono brevettabili. Questa regola scaturisce dal principio costituzionale della parità di trattamento e dall'obbligo di diritto internazionale pubblico dell'articolo 27 capoverso 1 dell'Accordo TRIPS (cfr. pto. 1.1.3.1.2). Le invenzioni nel campo della natura vivente sono quindi per principio brevettabili, nella misura in cui soddisfino le condizioni generali di brevettabilità giusta l'articolo 1 LBI, vale a dire che si tratti di procedimenti o di prodotti nuovi, implicanti un'attività inventiva e atti ad avere un'applicazione industriale. Questo vale tanto più che le invenzioni aventi come oggetto materiale biologico non si differenziano, sostanzialmente, dalle invenzioni nel campo della chimica tradizionale delle sostanze naturali.

#### **1.1.3.2.2.1 La nozione di invenzione**

La protezione conferita dal brevetto va accordata unicamente per determinate prestazioni intellettuali nel campo della tecnica. Oggetto della protezione conferita dal brevetto sono unicamente le invenzioni. Un'invenzione è una dottrina per operare in modo predefinito, utilizzando sostanze naturali e forze naturali, al fine di ottenere un determinato risultato. L'invenzione implica pertanto l'applicazione pratica di una conoscenza nel campo tecnico.

Per lungo tempo si ritenne che i processi e i prodotti biologici, non essendo completamente ripetibili, non rientrassero nel campo della tecnica e che pertanto non fossero accessibili alla protezione conferita dal brevetto. Questo cambiò radicalmente con l'avvento dei moderni processi biotecnologici: oggi, i processi biotecnologici e i loro risultati tecnici sono perfettamente ripetibili. Sulla scia di questi sviluppi, anche il Tribunale federale ha ritenuto che tecnologia e biologia non sono fondamentalmente in contraddizione (cfr. DTF 121 III 125 segg.). Con questa presa di posizione, il Tribunale federale ha, per principio, ammesso la brevettabilità delle invenzioni che hanno per oggetto materiale biologico.

Sono invece escluse dalla brevettabilità le scoperte vere e proprie. Per scoperta si intende la semplice individuazione e descrizione di una cosa già esistente. La descrizione di una sequenza di acidi nucleici senza l'indicazione della sua possibile utilizzazione a fini industriali, ad esempio, non contiene nessuna dottrina per operare tecnicamente in modo predefinito e non costituisce di conseguenza un'invenzione brevettabile. Per questa ragione il Consiglio federale ha sempre sostenuto che la descrizione di geni, così come si presentano nella natura, non possa portare a un brevetto valido [cfr. Rapporto DFGP sulla biotecnologia, 18 e 42; FF 1995 III 1340; la risposta del 5 settembre 2001 del Consiglio federale all'interpellanza Hans Widmer (01.3353, Ufficio europeo dei brevetti. Reazioni della Svizzera a pratiche discutibili)]. Esiste un'invenzione brevettabile unicamente se, oltre alla semplice descrizione del gene, è illustrato come si può isolare il gene o come lo si può ottenere tecnicamente in altro modo e se, per di più, è spiegato come si può utilizzare il gene.

#### **1.1.3.2.2 Novità, attività inventiva e possibilità d'applicazione industriale**

Conformemente all'articolo 1 LBI, un'invenzione è brevettabile a condizione che sia nuova, implichi un'attività inventiva e sia atta ad avere un'applicazione industriale. È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo (art. 7 cpv. 2 LBI). Si ammette l'esistenza di un'attività inventiva, se per l'esperto l'invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Applicazione industriale significa che l'invenzione può essere utilizzata in un qualsiasi settore industriale. Un'indicazione dell'utilità non è necessaria. L'esigenza della possibilità di applicazione industriale si sovrappone al carattere specifico della ripetibilità che, come norma tecnica, è inerente alla nozione stessa di invenzione. Comporta che venga indicato almeno un metodo che permetta a un esperto di applicare la dottrina rivendicata e di ottenere il risultato descritto. Nella pratica si tiene conto del fatto che in natura il materiale biologico si modifica costantemente, limitando l'esigenza della ripetibilità ai caratteri peculiari dell'invenzione. Nel caso del materiale biologico, la ripetibilità è data nella misura in cui sono mantenute le caratteristiche per le quali è stato concesso il brevetto.

### **1.1.3.2.3 L'esclusione dal brevetto**

Qualora l'invenzione che ha per oggetto materiale biologico adempia alle suddette condizioni di brevettabilità, occorre ancora verificare che al rilascio del brevetto non si contrapponga a un motivo di esclusione legale. Sono infatti escluse dal brevetto:

le invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi (art. 2 lett. a LBI; cfr. pto. 1.1.3.2.3.1);

le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali; tuttavia, i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti sono brevettabili (art. 1a LBI; cfr. pto. 1.1.3.2.3.2);

i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (art. 2 lett. b LBI; cfr. pto. 1.1.3.2.3.3).

#### **1.1.3.2.3.1 Infrazione contro l'ordine pubblico o il buon costume**

L'esclusione generale dal brevetto delle invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria all'ordine pubblico o al buon costume riveste particolare importanza soprattutto per le invenzioni che hanno per oggetto materiale biologico. Infatti consente – in riferimento all'utilizzazione dell'invenzione – di considerare nel singolo caso aspetti etico-sociali nella ponderazione degli interessi in gioco. Occorre tuttavia precisare che un'infrazione contro l'ordine pubblico non può essere desunta dal semplice fatto che l'utilizzazione dell'invenzione è contraria a disposizioni legali o amministrative. La nozione di ordine pubblico comprende unicamente i principi direttori dell'ordinamento giuridico (FF 1976 II 71).

Nel concretare la riserva relativa all'ordine pubblico e al buon costume, il Consiglio federale, nella sua presa di posizione del 23 giugno 1993, parte dal presupposto che le invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria alla dignità dell'uomo, alla libertà personale o alla dignità della creatura o mettesse in serio pericolo l'ambiente, compresa la diversità biologica, sono escluse dal brevetto (Rapporto DFGP sulla biotecnologia, 43). L'esclusione avviene *a priori* nel caso in cui l'invenzione abbia come oggetto l'uomo in quanto tale. Sono inoltre escluse, in base a una ponderazione degli interessi in gioco, le invenzioni la cui utilizzazione arrecasse in modo ingiustificato dolori o sofferenze a un essere vivente o che comportassero inevitabilmente gravi danni per l'uomo e l'ambiente.

#### **1.1.3.2.3.2 Razze animali e varietà vegetali nonché procedimenti essenzialmente biologici**

La brevettabilità delle invenzioni in campo della natura vivente è limitata, oltre che dall'articolo 2 lettera a LBI, anche dall'articolo 1a LBI. Conformemente all'articolo 53 lettera b CBE, l'articolo 1a LBI stabilisce che non sono rilasciati brevetti d'invenzione per le varietà vegetali o le razze animali come pure per i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o di animali. Sono però brevettabili i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante tali procedimenti; fra questi, si rilevano sia l'utilizzazione di microrganismi per l'ottenimento di particolari prodotti sia la produzione di nuovi microrganismi in quanto tali (FF 1989 III 215 seg.).

Il motivo di esclusione di cui all'articolo 1a LBI riguardante le varietà vegetali e le razze animali non è stato introdotto per ragioni etiche, ma si spiega storicamente: risale all'articolo 2 lettera b della Convenzione del 27 novembre 1963 concernente l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione (RS 0.232.142.1). Questa disposizione va essenzialmente fatta risalire all'esistenza di un sistema di protezione per l'ottenimento di vegetali, che a sua volta si rifà alla comprensione tecnica del diritto dei brevetti. All'inizio del XX secolo, l'impossibilità tecnica di riprodurre i vegetali e gli animali selezionati li faceva ritenere non brevettabili (FF 1989 III 215 con rinvio al FF 1976 II 70; Rapporto DFGP sulla biotecnologia, 19 seg. e 23; FF 1995 III 1339; cfr. anche pto. 1.1.3.2.2.2). Per poter proteggere i risultati della riproduzione senza travisare la nozione di invenzione, fu creato un sistema di protezione indipendente per i vegetali selezionati. L'esclusione dal brevetto prevista nell'articolo 1a LBI e nell'articolo 53 lettera b CBE è espressione di tale sviluppo. Considera inoltre il divieto di doppia protezione di cui all'articolo 2 della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978 (RS 0.232.162; in seguito: Convenzione UPOV del 1978), che esclude il riconoscimento del diritto del costituente mediante la concessione cumulata di un brevetto e di un titolo speciale di protezione. Con l'avvento dei moderni metodi della biotecnologia, e in particolare dell'ingegneria genetica, scomparve l'ostacolo giuridico della non ripetibilità (FF 1989 III 215; Rapporto DFGP sulla biotecnologia, 19 seg. e 23; FF 1995 III 1339). Come il Consiglio federale già osservava nel messaggio del 1989, l'articolo 1a LBI è sì un impedimento alla brevettabilità di varietà vegetali e di razze animali, ma non è un divieto generale della brevettabilità di vegetali e animali (FF 1989 III 215; confermato da FF 1995 III 1339).

La portata del divieto legale di brevettabilità delle varietà vegetali o delle razze animali non è del tutto chiarito nella dottrina e nella giurisprudenza. Secondo il parere del Tribunale federale, l'articolo 1a LBI non rappresenta un divieto di principio della brevettabilità dell'essere vivente (DTF 121 III 125 segg.). Tuttavia, il Tribunale federale ha confermato che l'articolo 1a LBI esclude la concessione di un brevetto di prodotto per le varietà vegetali (DTF 121 III 125, 133). Secondo il Tribunale federale, tuttavia, il divieto di doppia protezione, rispettivamente l'articolo 1a LBI, non si contrappone alla concessione di una protezione di sostanza derivata ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 LBI. Quest'ultima si estende sia ai procedimenti corrispondenti sia ai loro prodotti immediati (DTF 121 III 125, 131 segg.). È però meno ampia della protezione conferita dal brevetto di prodotto, poiché non esclude le utilizzazioni da parte di terzi riferite a individui della stessa maggioranza di vegetali che sono ottenuti e riprodotti indipendentemente dalla procedura protetta. Inoltre, la protezione di sostanza derivata per i vegetali comprende soltanto i vegetali ottenuti direttamente mediante il procedimento brevettato, ma non le generazioni successive risultanti da una riproduzione naturale (Kathrin Klett, Die Ausnahmen von der Patentierung nach Artikel 1a schweizerisches Patentgesetz, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 1998, 215 segg., 218).

Nella dottrina e nella giurisprudenza si sostiene però anche che la nozione di varietà vegetale o di razza animale, comprende anche i vegetali e gli animali nei quali è stato inserito in maniera stabile un gene; di conseguenza, le rivendicazioni contenute in un brevetto che si riferiscono a simili vegetali o animali non sono ammissibili (cfr. Handelsgericht BE, sentenza del 16.12.1993, SMI 1995 331, 341; Peter Heinrich, LBI/CBE, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den

entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens, Zurigo 1998, Rz. 1a.04 f., con ulteriori indicazioni). Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione in relazione all'articolo 1a LBI (DTF 12/ III 125, 130). L'Alta Camera dei ricorsi dell'Ufficio del brevetto europeo nella sua decisione del 20 dicembre 1999 (Piante transgeniche/Novartis II, Rs. G 1/98; Boll. uff. UEB 2000 111) giunse alla conclusione che una domanda che non identifica varietà vegetali concrete non è esclusa dalla brevettabilità giusta l'articolo 53 lettera b CBE nemmeno quando vi sia la possibilità che si riferisca a varietà vegetali determinabili. La portata dell'esclusione dal brevetto è il rovescio della medaglia della protezione della varietà. Tale titolo di protezione fu concesso unicamente per varietà vegetali concrete, ma non per le dottrine tecniche che permettono di ottenere un numero indeterminato di varietà vegetali. Per questo motivo non è sufficiente per l'applicazione dell'esclusione dal brevetto giusta l'articolo 53 lettera b CBE qualora la domanda comprenda o possa comprendere una o più varietà vegetali. Questa decisione conferma l'interpretazione che il Consiglio federale ha dato dell'articolo 1a LBI (FF 1989 III 214) ed è conforme all'articolo 4 e ai considerandi 31 e 32 della Direttiva sulla biotecnologia.

Sono esclusi dal brevetto i tradizionali procedimenti di costituzione che sono vincolati ai limiti naturali dell'incrocio e della selezione dell'intero organismo nonché i relativi risultati del costituente. In tali casi non è infatti soddisfatta la condizione della ripetibilità che è implicita nella nozione di invenzione.

#### **1.1.3.2.3.3 Metodi di trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi**

L'esclusione dei metodi di trattamento chirurgico o terapeutico e dei metodi di diagnosi applicati all'uomo o agli animali, è motivata da considerazioni etico-sociali (FF 1976 II 70; Boll. uff. N 1976 1311). In tal modo il legislatore ha voluto garantire la massima libertà d'accesso ai metodi che hanno per oggetto la salute dell'uomo e degli animali. I prodotti, in particolare le sostanze e le miscele di sostanze utilizzate in questi procedimenti o che servono a scopo terapeutico come anche i processi di fabbricazione sono invece brevettabili. Di conseguenza, anche i prodotti dell'ingegneria genetica impiegati nell'ambito di una terapia o a scopo di diagnosi sono per principio brevettabili.

#### **1.1.3.2.3.4 Disgressione: invenzioni che hanno per oggetto l'uomo**

Il diritto in materia di brevetti va esercitato nel rispetto dei principi costituzionali che tutelano la dignità e l'integrità dell'uomo e la sua libertà personale. Da questo punto di vista, occorre sottolineare che l'uomo in quanto tale non è *a priori* brevettabile. Ponderando gli interessi in gioco dei diritti fondamentali e i principi costituzionali, non hanno accesso alla protezione conferita dal brevetto neppure le invenzioni che hanno come oggetto un intervento sulla via germinale di un essere umano. Lo stesso vale anche in riferimento al procedimento di clonazione di esseri umani. Nel diritto vigente, queste limitazioni risultano dalla disposizione relativa all'esclusione dell'utilizzazione delle invenzioni che sono contrarie all'ordine pubblico o al buon costume (art. 2 lett. a LBI). Un'invenzione che ha per oggetto un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto mediante un procedimento tecnico e che è

utilizzabile a fini industriali è invece brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale. I diritti conferiti dal brevetto non si estendono tuttavia al corpo umano e ai suoi elementi nel loro ambiente naturale (cfr. considerando 20 della Direttiva sulla biotecnologia).

## **1.2 Le tre Convenzioni nel campo del diritto dei brevetti**

### **1.2.1 L'Atto del 29 novembre 2000 sulla revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei**

La CBE fu licenziata nel 1973. Essa prevede una procedura europea centrale per la concessione dei brevetti, che subentra alla procedura nazionale. In tal modo si rende possibile al richiedente di ottenere contemporaneamente, con una sola domanda di brevetto, la protezione della sua invenzione in un gran numero di Stati. Negli Stati contraenti e in tutta una serie di cosiddetti "Stati di estensione", che il richiedente designa a scelta, i brevetti europei producono gli stessi effetti dei brevetti nazionali e, dal momento della concessione da parte dell'UEB, sottostanno per principio al diritto nazionale.

Della CBE fanno oggi parte come Stati contraenti 20 Paesi, vale a dire tutti gli Stati membri dell'Unione europea così come la Svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, Cipro e la Turchia. Per la Svizzera, che figura fra i primi Stati contraenti, la CBE è entrata in vigore il 7 ottobre 1977<sup>1</sup>.

Nel corso dei quasi trent'anni trascorsi dalla firma della CBE, 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 conferita dai brevetti è diventata un fattore chiave dell'innovazione. Di conseguenza, negli scorsi anni, il sistema europeo del brevetto 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 Stati dell'Europa centrale e orientale ne hanno reso indispensabile una riforma. Il primo passo in vista di un radicale ammodernamento del sistema europeo del brevetto fu compiuto a Parigi nel giugno del 1999 da una Conferenza dei Governi degli Stati membri dell'OEB che fece sua un'iniziativa in tal senso del Consiglio di amministrazione. Il mandato di detta Conferenza, che definiva le linee direttrici della riforma, e una proposta di base elaborata da comitati di esperti costituirono le basi della Conferenza diplomatica dei 20 Stati membri dell'OEB, che si tenne a Monaco di Baviera dal 20 al 29 novembre 2000 sotto la presidenza svizzera. La Conferenza fu coronata da successo visto che sfociò nell'accettazione dell'Atto del 29 novembre 2000 sulla revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Atto di revisione).

Un gran numero delle modifiche riguardano aspetti tecnici relativi alla procedura. Inoltre il testo della Convenzione è stato profondamente rielaborato sotto il profilo formale, nel senso che è stato redatto in modo più semplice e chiaro, in particolare

---

<sup>1</sup> RU 1977 1711.

trasferendo determinate prescrizioni procedurali della CBE nel suo regolamento di esecuzione. Per quanto riguarda il diritto materiale dei brevetti, va osservato che la protezione delle altre indicazioni mediche è stata sancita nella Convenzione (art. 54 cpv. 5 *revCBE*): in tale modo sarà codificata la giurisprudenza della Camera di ricorso dell'UEB e della grande maggioranza dei tribunali nazionali. Un'altra significativa innovazione a livello di diritto procedurale è costituita dalla procedura centrale di limitazione (art. 105*bis* – 105*quater revCBE*) e dalla procedura di revisione delle decisioni della Camere di ricorso (art. 112*bis* e 22 *revCBE*). Infine occorre evidenziare un dato di fatto rilevante, vale a dire che l'OEB opera a livello politico. Di conseguenza la CBE prevede di indire a scadenze regolari conferenze dei ministri (art. 4*bis revCBE*).

La versione riveduta della Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore due anni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di adesione di quindici Stati contraenti oppure il primo giorno del terzo mese dal deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato contraente che esplica tale formalità per ultimo fra tutti gli Stati contraenti, qualora questa data fosse anteriore a quella risultante dalla prima eventualità.

Con l'entrata in vigore della Convenzione riveduta è abrogata la versione attualmente vigente. Quest'ultima perde la sua validità anche per quegli Stati che entro tale data non avranno ancora ratificato la versione riveduta. L'articolo 172 capoverso 4 *revCBE* prevede infatti che gli Stati che non hanno ratificato la versione riveduta al momento della sua entrata in vigore cessano di far parte della CBE. Lo scopo di questa prescrizione è di garantire l'unitarietà della procedura di concessione del brevetto europeo e delle condizioni del brevetto.

La revisione considera gli sviluppi tecnici e giuridici nonché le esperienze acquisite in oltre vent'anni di prassi e apporta un avveduto ammodernamento del sistema europeo del brevetto pur salvaguardando i fondamenti del diritto materiale in materia di brevetti e del diritto procedurale, che hanno dimostrato la loro validità. In tal modo viene garantito che l'Organizzazione europea dei brevetti (OEB) possa anche in futuro, non da ultimo in vista del prossimo ampliamento a 30 Stati membri, reagire con flessibilità alle sfide. Il Consiglio federale propone pertanto al Parlamento di approvare l'Atto del 29 novembre 2000 sulla revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei e di essere autorizzato a ratificarlo. Nel presente avamprogetto figurano inoltre gli adeguamenti della legge sui brevetti d'invenzione (cfr. pti. 1.3.3 e **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) necessari alla ratifica dell'Atto di revisione.

## 1.2.2 Accordo del 17 ottobre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 65 CBE

L'articolo 65 CBE consente a ogni Stato contraente di esigere, come premessa affinché il brevetto europeo esplichi 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 europeo del brevetto. 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.

La Conferenza dei Governi degli Stati membri dell'OEB, tenutasi a Parigi nel 1999, incaricò quindi 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% dei costi del brevetto europeo legati alla traduzione dei fascicoli dei brevetti. In tal modo si faciliterebbe agli inventori e agli imprenditori l'accesso al sistema europeo del brevetto e si migliorerebbe la posizione economica degli imprenditori in Europa.

In meno di un anno il gruppo di lavoro elaborò l'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 CBE (Accordo sulle lingue) che fu presentato per la firma in occasione della seconda Conferenza dei Governi degli Stati membri dell'OEB, svoltasi a Londra il 16 e 17 ottobre 2000.

La riduzione dei costi del brevetto europeo, perseguita dall'Accordo sulle lingue, è ottenuta mediante la rinuncia degli Stati firmatari a ogni richiesta di traduzione di un brevetto concesso in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (tedesco, francese, inglese) qualora una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti 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.

In favore di una limitazione dell'obbligo della traduzione vi sono buoni motivi. Il vigente articolo 65 CBE voleva originariamente garantire che terzi interessati potessero consultare i brevetti europei in una lingua a loro familiare. La prassi mostra tuttavia che gli interessati si procurano le informazioni desiderate ricorrendo a collaboratori tecnicamente formati o ad agenti di brevetti esterni. Questi non solo conoscono perfettamente le lingue ufficiali nelle quali sono pubblicati i fascicoli europei dei brevetti (tedesco, francese o inglese), ma anche evitano di ricorrere alle traduzioni che sovente sono viziate da errori. Di fatto la grande maggioranza delle traduzioni non è affatto consultata. Di conseguenza le traduzioni hanno, sotto il profilo pratico, un'importanza relativa, ma comportano per il titolare del brevetto elevati costi supplementari. Secondo uno studio dell'UEB, i costi di traduzione di un brevetto europeo rappresentano mediamente nei singoli Stati contraenti il 39% dei costi totali della concessione del brevetto, vale a dire circa 11'500.- EUR (stato all'1.7.1999).

Giusta l'articolo 6 capoverso 1, l'Accordo sulle lingue 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 CBE, ivi compresi i tre Stati nei quali, nel 1999, ha preso effetto il maggior numero di brevetti europei. Questi tre Stati sono la Germania, la Gran Bretagna e la Francia. Oltre alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein, altri sette Stati contraenti della CBE hanno già firmato l'Accordo e depositato gli strumenti di adesione nel corso della Conferenza dei Governi a Londra, così come la Germania e la Gran Bretagna. La Francia ha firmato l'Accordo sulle lingue il 29 giugno 2001, adempiendo in tal modo una condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'Accordo.

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

Gli interessati sostengono con decisione tale semplificazione relativa all'obbligo della traduzione. In tal modo si potrebbero risparmiare notevoli costi in relazione al deposito di brevetti europei, il che non solo aumenterebbe l'attrattiva del brevetto europeo, ma nel contempo rafforzerebbe il sistema europeo dei brevetti. Il Consiglio federale propone pertanto al Parlamento di approvare l'Accordo sulle lingue e di essere autorizzato a ratificarlo. Nel presente avamprogetto figurano inoltre gli adeguamenti della legge sui brevetti necessari alla ratifica dell'Accordo sulle lingue (cfr. pti. 1.3.4 e **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

### **1.2.3 Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti**

Il Trattato sul diritto dei brevetti (Patent Law Treaty, PLT) risale a un progetto dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), inteso ad armonizzare al livello globale la protezione conferita dal brevetto. L'obiettivo era di concludere un accordo che completasse la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (RS 0.232.04; in seguito: CUP) per quanto concerne i brevetti. Tale accordo completivo fallì tuttavia nel 1995 a causa di divergenze insormontabili fra gli Stati Uniti d'America e l'Europa. Ancora nello stesso anno fu tuttavia convenuto di proseguire l'armonizzazione del diritto in materia di brevetti in relazione alle formalità nazionali e regionali delle domande di brevetto. Dopo cinque anni di lavori preliminari in comitati di esperti, si tenne a Ginevra, dall'11 maggio al 2 giugno 2000, una Conferenza diplomatica alla quale parteciparono 150 Stati nonché organizzazioni internazionali e associazioni di categoria. Il 2 giugno 2000, il PLT fu formalmente licenziato e firmato da 43 Paesi, fra i quali anche la Svizzera, con riserva della ratifica.

Il PLT armonizza tutta una serie di formalità in relazione al deposito e al mantenimento di un brevetto, formalità che sono disciplinate in modo molto diverso a livello nazionale e regionale. A titolo di esempio, il Trattato definisce le condizioni per il riconoscimento della data di deposito della domanda di brevetto, disciplina le esigenze formali di una tale domanda, stabilisce gli atti per i quali non può essere prescritta la nomina di un rappresentante, riduce i casi in cui è necessaria una traduzione e previene la perdita del diritto come conseguenza dell'innosservanza di un termine prescrivendo al legislatore nazionale di accordare determinati mezzi d'impugnazione. Il PLT formula prescrizioni massimali: le Parti al Trattato possono derogarvi per emanare disposizioni che, dal punto di vista del richiedente e del titolare del diritto, sono più vantaggiose di quelle del PLT e del suo regolamento di esecuzione (art. 2 cpv. 1 PLT). Il PLT non crea dunque un diritto procedurale in materia di brevetti unitario a livello mondiale; tuttavia comporta miglioramenti per chi deposita e per chi è titolare di un brevetto in quanto, in numerosi Paesi, assicura un livello minimo di unitarietà del diritto procedurale e facilita l'accesso alla protezione conferita dal brevetto. Anche le procedure amministrative legate alla protezione conferita dal brevetto sono concepite in modo da renderle più efficaci e più consone alle esigenze degli utenti.

Conto tenuto dell'integrazione della Svizzera nel sistema internazionale dei brevetti nonché della globalizzazione dei mercati, nell'ambito della quale il sistema dei brevetti assume una funzione chiave come garanzia degli investimenti e strumento di promovimento dell'innovazione in tutti i campi della tecnica, i miglioramenti sopra descritti per la protezione delle invenzioni sul piano internazionale non possono che suscitare consenso. Il Consiglio federale propone pertanto al Parlamento di

approvare il PLT e il Regolamento di esecuzione del PLT, comprese le dichiarazioni comuni della Conferenza diplomatica, e di essere autorizzato a ratificare il PLT. Nel presente avamprogetto figurano inoltre gli adeguamenti della legge sui brevetti necessari alla ratifica del PLT.

### **1.3 I punti essenziali della revisione**

#### **1.3.1 Nel settore della biotecnologia**

Punto centrale della presente revisione è l'armonizzazione delle disposizioni della legislazione svizzera in materia di brevetti alla Direttiva dell'Unione europea (UE) sulla biotecnologia, conformemente alle richieste formulate nella mozione Leumann. Va però rilevato che il presente adeguamento alla Direttiva sulla biotecnologia non ha come effetto l'introduzione nell'ordinamento giuridico svizzero della protezione conferita da un brevetto a invenzioni biotecnologiche. Come illustrato (pto. 1.1.3.2), la vigente legge sui brevetti riconosce già che le invenzioni tecniche nel campo della natura vivente sono brevettabili, se le condizioni generali per il rilascio del brevetto sono adempite. Tuttavia la revisione chiarisce questioni di delimitazione ed esplicita la portata della protezione conferita dal diritto dei brevetti.

In conformità con gli articoli 4-6 della Direttiva sulla biotecnologia, sono in particolare meglio definiti i limiti di brevettabilità ai sensi degli articoli 119 e 120 Cost. (art. 2 AP-LBI). Si tratta soprattutto di specificare la vigente – e che resterà tale – riserva generale relativa all'ordine pubblico e al buon costume mediante un elenco indicativo delle invenzioni escluse dalla possibilità di brevetto. Per quanto concerne gli effetti della protezione conferita da un brevetto le cui rivendicazioni riguardano materiale biologico è proposto un allineamento agli articoli 8-10 della Direttiva sulla biotecnologia: in particolare si precisa nel testo di legge che la protezione conferita da un brevetto di procedimento si estende non solo al materiale biologico ottenuto direttamente con l'aiuto di tale procedimento, ma anche al prodotto ottenuto mediante un'ulteriore riproduzione biologica di tale materiale. Anche il principio dell'esaurimento in relazione al materiale biologico messo in circolazione dal titolare del brevetto diventa oggetto di una norma legale. La revisione intende inoltre introdurre un privilegio dell'agricoltore relativo all'utilizzazione in proprio di materiale di riproduzione vegetale nonché di animali e di materiale di riproduzione animale conformemente all'articolo 11 della Direttiva sulla biotecnologia. Altri aspetti della revisione riguardano la questione dell'esposto di invenzioni biotecnologiche e il deposito di materiale biologico.

Il presente rapporto affronta anche la questione della possibile funzione della CENU con riferimento al diritto in materia di brevetti.

In aggiunta alle modifiche intese a realizzare gli obiettivi della mozione Leumann, si vuole cogliere l'occasione della presente revisione per sancire espressamente nella legge sui brevetti la legittimità dell'utilizzazione a scopo di ricerca. Anche senza un'esplicita prescrizione nel diritto svizzero, secondo il diritto vigente l'utilizzazione dell'invenzione a scopi sperimentali o di ricerca non è contemplata nel diritto di esclusività del titolare del brevetto e pertanto non costituisce un'utilizzazione illegale dell'invenzione brevettata. In considerazione della particolare importanza della libertà di ricerca nel campo della biotecnologia, l'introduzione di una relativa

disposizione legale appare indispensabile non solo per migliorare la trasparenza della legge, ma anche per garantire la certezza del diritto.

### **1.3.2 Portata della revisione nel campo della biotecnologia**

A causa del principio di territorialità, le proposte modifiche della legge sui brevetti producono effetto giuridico soltanto in Svizzera. In merito alle questioni di sapere a quali condizioni e con quali effetti le invenzioni biotecnologiche possano essere brevettabili, la revisione è pertanto determinante unicamente per i brevetti richiesti in Svizzera. Il fatto, per esempio, di sancire nella legge sui brevetti il privilegio dell'agricoltore non dà agli agricoltori che risiedono fuori dei confini nazionali svizzeri alcun diritto. Che sotto il profilo internazionale la portata della revisione della legge svizzera sui brevetti sia limitata è reso ancor più evidente dal numero dei depositi. La Svizzera è per esempio designata in oltre 3000 depositi o brevetti internazionali (per lo più europei) che hanno per oggetto sequenze di acidi nucleici; in Svizzera il numero di tali depositi o brevetti è di appena 19. Già soltanto sotto il profilo della limitata portata territoriale della revisione, le esigenze relative per esempio alla sicurezza alimentare, allo sviluppo tecnico o alla protezione dell'ambiente a livello mondiale, formulate nei dibattiti pubblici in relazione al rilascio del brevetto per le invenzioni biotecnologiche in generale e per quelle riguardanti geni in particolare, appaiono come non realizzabili. Per di più diventa evidente che una tale discussione non può essere condotta in modo isolato per la Svizzera, ma che deve svolgersi, considerando le obbligazioni internazionali della Svizzera, nei consessi internazionali competenti per le questioni giuridiche relative ai beni immateriali, vale a dire presso l'Organizzazione europea dei brevetti (OEB), l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

### **1.3.3 Adeguamento della legge sui brevetti all'Atto del 29 novembre 2000 sulla revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei**

La maggior parte delle modifiche dell'Atto del 29 novembre 2000 sulla revisione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei concerne aspetti formali e tecnici della stessa CBE nonché aspetti della procedura dell'UEB e non comporta pertanto adeguamenti della legge sui brevetti o tutt'al più rettifiche dei rinvii (come all'art. 121 lett. a e b LBI).

In seguito alla revisione dell'articolo 87 capoverso 1 CBE e per prevenire malintesi l'articolo 17 capoverso 1 LBI è rielaborato per specificare che anche i depositi in (o esplicitanti effetto in) uno Stato contraente dell'OMC danno origine al riconoscimento di un diritto di priorità.

In vista dell'iscrizione della protezione della seconda indicazione medica (cfr. art. 54 cpv. 5 revCBE) e all'introduzione di una procedura di limitazione o revoca (cfr. art. 105a – 105c revCBE) sono necessarie modifiche materiali della LBI. La modifica dell'articolo 54 capoverso 5 revCBE rende infatti indicato un corrispondente emendamento della LBI (cfr. art. 7d AP-LBI). Tale modifica è in accordo con la relativa prassi attuale svizzera. In concomitanza con l'introduzione di una procedura centrale di limitazione o revoca con effetto retroattivo sono così introdotti nella LBI

due nuovi articoli: l'articolo 28a AP-LBI per precisare che le modifiche relative all'esistenza del brevetto hanno effetto ex tunc e l'articolo 110a AP-LBI per stabilire che le modifiche relative all'esistenza del brevetto europeo hanno effetto anche in Svizzera (cfr. art. 110 LBI). Inoltre il capoverso 2 dell'articolo 24 LBI va stralciato, visto che la limitazione di una rivendicazione indipendente ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera c può essere richiesta all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI; in seguito: Istituto) una sola volta e non sarà più accolta dopo lo spirare di quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.

### **1.3.4 Adeguamento della legge sui brevetti all'Accordo del 17 ottobre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 65 CBE**

In vista della ratifica dell'Accordo sulle lingue, è proposta l'abrogazione degli articoli 112 - 116 LBI. Questi articoli concernono la traduzione di domande di brevetti europei e di brevetti europei concessi. Gli articoli 113 e 116 LBI sono da abolire in seguito agli obblighi derivanti dall'Accordo. In tal modo gli articoli 114 e 115 LBI diventano privi d'oggetto. Nel contesto di tale adeguamento anche l'articolo 112 LBI perde la sua ragione di essere.

### **1.3.5 Adeguamento della legge sui brevetti al Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti**

La ratifica del Trattato sul diritto dei brevetti implica l'adeguamento di alcune prescrizioni della legge, segnatamente dell'articolo 46 LBI concernente il proseguimento della procedura, dell'articolo 56 LBI concernente la data di deposito e dell'articolo 58 LBI che regge la modificazione degli atti tecnici. Comporterà tuttavia un'ampia rieleborazione dell'ordinanza sui brevetti. Al riguardo si rinvia a considerazioni che saranno esposte più in là (cfr. pto. 2.2.4.2).

## **1.3.6 Altri punti della revisione**

### **1.3.6.1 Adeguamento alla legge sul design**

Il 5 ottobre 2001, le Camere hanno approvato la legge federale sulla protezione del design (legge sul design, LDes). Con riserva del referendum, la legge sui design entrerà in vigore il 1° luglio 2002. Nella misura in cui certi punti, nel quadro dell'elaborazione della LDes, sono stati oggetto di una regolamentazione importante per gli altri diritti immateriali, si è colto l'occasione della presente revisione per adeguare la legge sui brevetti e la legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei marchi, LPM; RS 232.11). Per contro, si è rinunciato a una modifica della legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (legge sul diritto d'autore, LDA; RS 231.1), perché questa legge è oggetto di una revisione autonoma.

### 1.3.6.1.1 Legittimazione ad agire del titolare di licenza esclusiva

Un elemento essenziale del progetto della legge sul design era il disciplinamento della legittimazione ad agire del titolare di licenza. Dopo lunghe discussioni, le Camere hanno risposto a tale preoccupazione riconoscendo al titolare di licenza esclusiva una legittimazione indipendente per le azioni d'esecuzione di una prestazione (art. 35 cpv. 4 LDes) nonché, per analogia, per chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari (art. 38 cpv. 4 LDes). La legittimazione ad agire è stata limitata al titolare di licenza esclusiva al fine di evitare, secondo un timore espresso nel corso dei dibattiti, che nel caso in cui tutti i titolari di licenza fossero legittimati ad agire, potessero sorgere conflitti su chi può far valere una violazione.

Una corrispondente regolamentazione della legittimazione ad agire del titolare di licenza esclusiva, regolamentazione che è prevista per la prima volta in un atto speciale di diritto immateriale, sarà ora introdotta anche nella legge sui brevetti e nella legge sulla protezione dei marchi (cfr. pti. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** e **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

### 1.3.6.1.2 Intervento dell'Amministrazione delle dogane

A differenza del diritto d'autore e del diritto sulla protezione dei marchi, il diritto dei brevetti non prevede al momento interventi dell'Amministrazione delle dogane. Nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo TRIPS [cfr. in proposito il messaggio del 19 settembre 1994 sui necessari adeguamenti del diritto interno per la ratifica degli accordi GATT/OMC (Uruguay-Round) (Messaggio 2 GATT), FF 1994 IV 923] si rinunciò all'introduzione di tali disposizioni essenzialmente per i motivi seguenti: in primo luogo perché il diritto delle Comunità europee non prevedeva allora un tale intervento. Il Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994<sup>2</sup> (GUCE n. L 341 del 30 dicembre 1994, pag. 8), che sostituì il Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1° dicembre 1986<sup>3</sup> (GUCE n. L 357 del 18 dicembre 1986, pag. 1), fu completato in merito al diritto dei brevetti soltanto con il Regolamento (CE) n. 241/1999 del Consiglio, del 25 gennaio 1999 (GUCE n. L 27 del 2 febbraio 1999, pag.1). A differenza del diritto d'autore e del diritto sulla protezione dei marchi, per gli Stati membri dell'OMC non vi era dunque, sulla base dell'articolo 51 capoverso 2 dell'Accordo TRIPS, nessun obbligo di introdurre misure doganali nel campo del diritto dei brevetti.

Nel quadro della ratifica dell'Accordo TRIPS, all'articolo 8 capoverso 2 LBI fu introdotto come atto di utilizzazione dell'invenzione brevettata soltanto l'importazione. Tale modifica è intesa a consentire al titolare del brevetto di difendersi già al momento dell'importazione di prodotti lesivi del diritto di brevetto, per esempio mediante provvedimenti cautelari. Tuttavia in tal modo non si approntò uno strumento che fosse atto a sostituire in modo soddisfacente l'intervento dell'Amministrazione delle dogane.

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative.

<sup>3</sup> Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1° dicembre 1986, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte.

Come nelle altre leggi sul diritto relativo ai beni immateriali, occorre pertanto disciplinare, in una nuova sezione della LBI, l'intervento dell'Amministrazione delle dogane in relazione al diritto dei brevetti. La proposta ricalca molto da vicino gli articoli 46 segg. LDes. Va messo in risalto l'articolo 86a AP-LBI il quale precisa che l'Amministrazione delle dogane può trattenere invii sospetti anche senza previa domanda del titolare del diritto. Questa disposizione non deve tuttavia costituire per l'Amministrazione delle dogane un obbligo a ricercare attivamente oggetti fabbricati illegalmente.

In concomitanza con l'introduzione dell'intervento dell'Amministrazione delle dogane nel settore del diritto dei brevetti, sarà proposto anche l'adeguamento delle prescrizioni sulla protezione dei marchi alle disposizioni della legge sul design (cfr. pto. 2.3.1.3).

### **1.3.6.2 Il promovimento dell'innovazione**

La proprietà intellettuale è assurta a importante fattore di prosperità economica. Nel valutare la forza innovativa e di conseguenza la capacità concorrenziale di un Paese, le indicazioni statistiche sui diritti di protezione, in particolare sull'attività delle sue imprese nel campo dei brevetti, hanno una rilevanza viepiù crescente. Di conseguenza il promovimento mirato della creatività, dell'attività inventiva e della rivendicazione della protezione giuridica dei beni immateriali è oggi parte integrante degli strumenti consolidati della politica economica non solo della maggior parte dei Paesi industrializzati, ma anche di molti Paesi emergenti. Fra i tanti esempi possibili, citiamo il Libro verde della Commissione europea sull'innovazione, del dicembre 1995 (KOM(95) 688 final.). Un'applicazione concreta del promovimento dell'innovazione riferito ai brevetti è, per esempio, attuata in Francia, dove l'Institut National de la Propriété Intellectuelle premia, ogni due anni, le imprese che mediante una buona strategia di protezione dei diritti hanno messo in valore prestazioni innovative. Distinzioni analoghe sono conferite in tutta una serie di Paesi europei e utilizzate nei modi più disparati per conseguire un ampio effetto. Interessanti sono anche i vari approcci nei settori dell'educazione e della formazione. A titolo di esempio la Svezia li applica in tutte le aule scolastiche della scuola elementare, l'Ufficio dei brevetti australiano offre al corpo insegnante un completo pacchetto d'insegnamento per settimane creative e molti Uffici hanno creato apposite homepage per fanciulli e giovani. Attualmente i più attivi in questo ambito sono i Danesi: infatti il loro Ufficio brevetti e marchi si è nettamente imposto come il promotore nazionale dell'innovazione.

L'Istituto, conformemente all'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 1995<sup>4</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) – segnatamente secondo la lettera b nella sua qualità di autorità d'esecuzione e secondo la lettera g nell'ambito delle sue prestazioni di servizio di diritto privato – informa già oggi sui sistemi di protezione giuridica dei beni immateriali. Per il promovimento vero e proprio dell'innovazione gli manca però una chiara base legale. Una tale base è tuttavia necessaria qualora i relativi provvedimenti debbano essere finanziati mediante tasse. È pur vero che è una caratteristica delle tasse riscosse per titoli di protezione di beni immateriali il fatto di non essere vincolate a un atto determinato dell'Istituto. Ma proprio nel settore dei

---

<sup>4</sup> RS 172.010.31

brevetti è vero il contrario: globalmente il sistema di protezione è finanziato in parte largamente preponderante da tasse annue, mentre gli emolumenti per gli esami non bastano affatto a coprire i costi degli esami. La maggior parte dei Paesi va ben oltre la Svizzera in fatto di ripartizione poiché adotta tasse annue che aumentano molto progressivamente, mentre l'Istituto incassa ogni anno tasse che restano costanti. Anche nel campo della protezione dei marchi vi è una tale ripartizione, tuttavia non in misura analoga. In questo campo la tassa di prolungamento della protezione è pari a quella di deposito, benché nel caso del prolungamento non vi sia un nuovo esame. Resta comunque fermo che globalmente gli introiti derivanti dalle tasse possono essere utilizzati unicamente per finanziare i compiti che sono assegnati all'Istituto dalla legge.

Pertanto in concomitanza con la presente modifica della legge sui brevetti si propone di introdurre il promovimento dell'innovazione nell'elenco dei compiti dell'Istituto (art. 2 cpv. 1 lett. b AP-LIPI). Questo tuttavia limitatamente alle innovazioni suscettibili di una protezione nel contesto dei beni immateriali, vale a dire che potrebbero essere oggetto di un titolo di protezione, che di norma sarà un brevetto. In tal modo è salvaguardato il nesso con la proprietà intellettuale e si evita una fiscalizzazione delle tasse. Sotto il profilo della sistematica del diritto, una tale base legale va inserita nella LIPI, anche se concerne essenzialmente il campo dei brevetti. Detta base dovrebbe consentire all'Istituto di prendere misure atte soprattutto a rafforzare l'attività legata ai brevetti in Svizzera. Tali misure potrebbero essere impiegate in uno stadio precoce, essere forse dirette a giovani con un elevato potenziale creativo, ed estendersi fino al promovimento concreto dell'attività inventiva. Le misure di promovimento non includeranno né l'erogazione di sussidi né l'alimentazione di un fondo per l'attribuzione di sussidi, ma si limiteranno ad attività promosse dall'Istituto stesso. Pertanto, anche sotto questo punto di vista, una fiscalizzazione sarà esclusa.

Il confronto con quanto avviene all'estero mostra la fattibilità di un tale progetto. Il finanziamento del promovimento dell'innovazione con le tasse sui brevetti (che per la stragrande maggioranza provengono dall'estero) è ampiamente diffuso. In tal senso le più recenti proposte della Commissione europea per un brevetto comunitario attribuiscono agli Uffici nazionali dei brevetti un ruolo guida nel futuro sistema europeo dei brevetti e prevedono che a tale scopo sia assegnata a essi una parte delle tasse annue per i brevetti comunitari. La Svizzera non dovrebbe rinunciare a una tale possibilità.

Non vi è da temere un aumento delle tasse a causa delle misure proposte. Infatti dal 1966, le tasse annue di brevetto sono già state ridotte due volte in misura significativa, l'ultima volta di circa il 20% all'inizio del 2000. A medio termine, secondo l'attuale valutazione e a condizione che il rilascio di brevetti europei con designazione della Svizzera mantenga il suo buon andamento, è possibile un'ulteriore riduzione. Almeno una parte di tale potenziale dovrebbe però essere destinato al promovimento dell'innovazione nel nostro Paese.

### **1.3.6.3 Adeguamento della legge sui brevetti al PCT**

In occasione della sua 30<sup>ma</sup> sessione dal 24 settembre al 3 ottobre 2001, l'Assemblea degli Stati membri dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti ha accettato di modificare l'articolo 22 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (PCT; RS 0.232.141.1) mediante una procedura di

revisione semplificata. Secondo l'articolo 22 capoverso 1 PCT, il depositante, entro un termine di 20 mesi a decorrere dalla data di priorità, deve compiere presso gli uffici designati tutta una serie di atti per garantire che il deposito internazionale sarà trattato dagli uffici designati. Orbene, il termine è stato prolungato a 30 mesi e reso uguale a quello previsto all'articolo 39 capoverso 1 lettera a PCT, applicabile unicamente quando il depositante esige un esame preliminare internazionale.

Lo scopo dell'emendamento è di ridurre la mole di lavoro delle autorità internazionali e di assicurare, almeno a breve termine, il buon funzionamento del sistema internazionale di deposito in considerazione del numero crescente delle domande. Si è infatti constatato che numerosi depositanti chiedevano un esame preliminare internazionale al solo scopo di poter beneficiare del termine più lungo previsto dall'articolo 39 PCT. Questo causava e causa una mole di lavoro supplementare per le autorità incaricate della redazione del rapporto sull'esame preliminare internazionale, benché non vi sia alcun interesse per il rapporto in questione. Rendendo uguali il termine di cui all'articolo 22 PCT e quello di cui all'articolo 39 PCT, ci si può attendere che un numero elevato di depositanti rinunci a chiedere l'esame preliminare internazionale e che di conseguenza diminuisca il lavoro delle competenti autorità. Ecco perché occorre procedere ai necessari adeguamenti della legge sui brevetti (cfr. pto. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Fino all'entrata in vigore di tale modifica, la Svizzera si riserva di applicare il diritto attuale.

Nell'ambito di tale adeguamento occorrerà parimenti procedere alle necessarie modifiche dell'ordinanza sui brevetti che permettono di ritirare la riserva relative alle modifiche del regolamento di esecuzione del PCT del 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.11) decise dall'Assemblea degli Stati membri dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti in occasione della sua 28<sup>ma</sup> sessione dal 13 al 17 marzo 2000. Il punto centrale di tali modifiche consiste nella possibilità per i depositanti di adempire già al momento del deposito di una domanda internazionale a tutta una serie di esigenze nazionali per quanto concerne la forma e il contenuto della domanda, autorizzate giusta l'articolo 27 PCT in relazione con la regola 51<sup>bis</sup> 1. Il depositante non è dunque obbligato a presentare i documenti richiesti dal diritto nazionale dopo che la fase nazionale è stata introdotta, ma può soddisfare a tali esigenze già al momento del deposito internazionale, mediante dichiarazioni standardizzate.

#### 1.3.6.4 Altro

Si è colta l'occasione della presente revisione per procedere ad alcuni adeguamenti senza conseguenze giuridiche materiali. Si tratta degli articoli 26, 28, 46a capoverso 4 lettere e e g, 140h capoversi 2 e 3 e 142 - 144 LBI. Inoltre, come previsto dalla CBE, in tedesco il termine „Patentfähigkeit“ è sostituito con „Patentierbarkeit“ [in italiano vi era già "brevettabilità"]. Si è infatti rivelato che una distinzione fra i due termini non può essere operata in modo conseguente.

## **2 Parte speciale**

### **2.1 Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche**

#### **2.1.1 Definizioni**

Nella legge riveduta si intende per

"materiale biologico", un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

"procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali", procedimenti di coltivazione o di allevamento di natura biologica, in cui la crescita e la riproduzione avvengono in modo naturale;

"procedimento microbiologico", qualsiasi procedimento nel quale si utilizza un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico.

Con queste definizioni il senso dei concetti contenuti nella legge riveduta si allinea a quello espresso nella direttiva sulla biotecnologia.

#### **2.1.2 Commento delle singole disposizioni**

##### **2.1.2.1 Invenzioni escluse dal brevetto (Art. 2 AP-LBI)**

*L'articolo 2 AP-LBI disciplina l'esclusione dal brevetto. Questa disposizione si fonda, mediante una serie di precisazioni, sui vigenti articoli 1a e 2 LBI. L'articolo 1a LBI si trova ora nell'articolo 2 capoverso 3 lettera a AP-LBI, mentre l'articolo 2 lettera a LBI è stato integrato nell'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI, e l'articolo 2 lettera b LBI nell'articolo 2 capoverso 3 lettera b AP-LBI.*

##### **2.1.2.1.1 Infrazione contro l'ordine pubblico e il buon costume (art. 2 cpv. 1 AP-LBI)**

###### **2.1.2.1.1.1 Le singole modifiche**

*L'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI esclude dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria all'ordine pubblico o al buon costume. Questa disposizione corrisponde nel contenuto all'articolo 2 lettera a LBI, ma in più tiene conto della mozione Leumann, concretizzando la disposizione vigente mediante un elenco indicativo, conformemente all'articolo 6 della direttiva sulla biotecnologia. Occorre tener presente che tale elenco non è esaustivo. Non è infatti possibile fare una rassegna completa di tutte le invenzioni che possono essere soggette a questo motivo di esclusione, non potendo prevedere gli sviluppi futuri nel campo della tecnica; ciò vale anche per un settore dinamico come quello della biotecnologia. A*

tal proposito bisogna però aggiungere che un'infrazione contro l'ordine pubblico non può essere desunta dal solo fatto che l'utilizzazione dell'invenzione è contraria a disposizioni legali o a prescrizioni amministrative. La nozione di ordine pubblico comprende unicamente i principi fondamentali dell'ordine giuridico (cfr. pto. 1.1.3.2.3.1). Si può quindi tralasciare di riprendere la relativa disposizione dell'articolo 6 capoverso 1 della direttiva sulla biotecnologia senza che ne risulti, dal punto di vista materiale, una differenza rispetto a quest'ultima.

L'articolo 2 capoverso 1 lettere a-d AP-LBI contempla quattro categorie di invenzioni la cui utilizzazione costituisce un'infrazione all'ordine pubblico e al buon costume. Queste quattro categorie corrispondono alle lettere a-d dell'articolo 6 capoverso 2 della direttiva sulla biotecnologia.

In base alla *lettera a* dell'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI vanno esclusi dal brevetto i procedimenti di clonazione di esseri umani. Tale motivo di esclusione corrisponde all'articolo 6 capoverso 2 lettera a della direttiva sulla biotecnologia. È inoltre in accordo con l'articolo 1 del protocollo aggiuntivo della Convenzione sulla protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano, in relazione all'applicazione della biologia e della medicina, conclusa sotto l'egida del Consiglio d'Europa il 4 giugno 1997 (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina; in seguito: Convenzione sulla bioetica), che vieta la clonazione di esseri umani. È considerato procedimento di clonazione di esseri umani ogni procedimento volto a creare un essere umano che porta nel nucleo delle sue cellule la stessa informazione genetica di un altro essere umano vivo o deceduto. Sono compresi anche i procedimenti di scissione di embrioni.

La *lettera b* dell'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI prevede che siano esclusi dal brevetto anche i procedimenti di modificazione dell'identità genetica dell'essere umano contenuta nella via germinale. Fra questi vi è in particolare la terapia genica germinale. Si tratta di un metodo per la cura di malattie basato su un intervento sul genoma di cellule della via germinale o di cellule germinali. Il genoma difettoso che si manifesta in una malattia (p. es. emofilia) viene sostituito da materiale genetico che non presenta tali anomalie. In Svizzera la terapia genica germinale è vietata dalla Costituzione (art. 119 Cost.). L'intervento volto a eliminare un difetto ereditario può però anche essere eseguito in altre cellule dell'organismo, mediante una modifica del DNA. Il DNA modificato non è in questo caso trasmesso alla progenie (cosiddetta terapia genica somatica). Simili interventi non sono vietati dalla Costituzione e neppure esclusi dal brevetto. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3 lettera b AP-LBI (cfr. pto. 2.1.2.1.4). Anche ai sensi della Convenzione sulla bioetica gli interventi sul genoma umano sono ammessi a condizione che non abbiano come conseguenza modificazioni del genoma della discendenza della persona sottoposta a tali interventi.

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 *lettera c* AP-LBI, l'utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali è esclusa dal brevetto. La nozione di embrione non include soltanto il nascituro in fase di costituzione, dal momento della fecondazione dell'ovulo fino alla settima settimana, ma anche tutti gli stadi dello sviluppo dell'ovulo fecondato. Come nella direttiva sulla biotecnologia (considerando 42), l'esclusione non concerne le invenzioni con finalità terapeutiche o diagnostiche, che si applicano e che sono utili all'embrione umano.

Infine, l'articolo 2 capoverso 1 *lettera d* AP-LBI stabilisce che sono esclusi dal brevetto i procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali, atti a provocare sofferenze in tali animali e che non comportano vantaggi essenziali per l'uomo o l'animale, nonché gli animali prodotti con l'ausilio di tali procedimenti. Questa disposizione concretizza in tal senso quanto già espresso in fase di interpretazione dell'articolo 2 lettera a della LBI vigente. Nel suo parere del 23 giugno 1993 il Consiglio federale ha ritenuto che, in ragione di una ponderazione dei beni giuridici in gioco, sono escluse dal brevetto per infrazione contro l'ordine pubblico e il buon costume quelle invenzioni la cui utilizzazione causa dolore, sofferenze o danni a esseri viventi, senza poter essere giustificate in quanto presupposti necessari al fine di lenire le sofferenze di altri animali o esseri umani, o che comportano inevitabilmente seri danni per l'uomo e per l'ambiente (rapporto sulla biotecnologia, DFGP, 35 e 43). L'articolo 2 capoverso 1 lettera d AP-LBI corrisponde nel contenuto all'articolo 6 capoverso 2 lettera d della direttiva sulla biotecnologia, ma dal punto di vista linguistico è strutturato in modo più semplice. Nel quadro dell'esame del brevetto vengono tuttavia posti dei limiti all'applicazione della presente disposizione: al momento del rilascio del brevetto non è possibile valutare in modo definitivo le possibilità di utilizzazione di un'invenzione. Un'invenzione può spesso essere utilizzata a fini encomiabili oppure riprovevoli. Anche se una tra le molte applicazioni immaginabili violasse l'articolo 2 capoverso 1 lettera d AP-LBI, la protezione data dal brevetto non potrebbe essere semplicemente negata. Nell'esame delle domande di brevetto va in particolare tenuto conto del fatto che il rilascio del brevetto non equivale a un'approvazione dell'invenzione e non implica un'autorizzazione al suo utilizzo. Se e a quali condizioni un'invenzione può essere utilizzata in un certo modo viene disciplinato da altre leggi, ad esempio una legge sull'ingegneria genetica. Non è quindi compito dell'Istituto controllare quali siano i limiti entro i quali è permesso utilizzare l'invenzione.

I motivi di esclusione ancorati nella legislazione, legati all'ordine pubblico e al buon costume, non impediscono alle autorità preposte all'applicazione della legge di negare, in singoli casi, la protezione conferita dal brevetto, interpretando e applicando i principi generali espressi dall'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI. Si pensa in tal senso a procedimenti la cui utilizzazione fosse contraria alla dignità dell'essere umano o ne violasse la libertà personale, o a quelli che ledessero la dignità della creatura o mettessero in serio pericolo l'ambiente e la diversità biologica (cfr. pto. 1.1.3.2.3.1).

#### **2.1.2.1.1.2 Commissioni d'etica**

La mozione Leumann invita il Consiglio federale, dando seguito al proposito espresso nell'articolo 7 della direttiva sulla biotecnologia, a regolamentare la funzione consultiva della Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano (CENU), istituita dal Consiglio federale il 27 aprile 1998.

La CENU consiglia il Consiglio federale e i servizi a esso subordinati in merito all'elaborazione di prescrizioni, direttive e raccomandazioni in materia di bioingegneria e ingegneria genetica nel settore non umano. Essa può inoltre

sottoporre di sua iniziativa proposte in vista dell'elaborazione della futura legislazione. Per quanto riguarda l'applicazione della legge sui brevetti, il mandato del Consiglio federale conferisce alla Commissione la possibilità di esprimersi sugli aspetti etici in casi esemplari nel settore non umano. Analogamente al Gruppo europeo per l'etica delle scienze naturali e delle nuove tecnologie della Commissione europea, menzionato dall'articolo 7 della direttiva sulla biotecnologia, la Commissione d'etica deve occuparsi della valutazione della biotecnologia sulla base dei principi etici fondamentali. La facoltà di decidere se la brevettabilità debba o no essere ammessa nei singoli casi per le invenzioni in questione sarà, in definitiva, anche in futuro riservata alle autorità competenti o, in caso di controversia, ai Tribunali; autorità e Tribunali non sono pertanto vincolati ai pareri della CENU.

L'ambito di competenza della CENU e il suo rapporto con le istituzioni amministrative e giudiziarie nel settore del diritto in materia di brevetti risultano chiaramente dall'articolo 18 del progetto di legge sull'ingegneria genetica (che sostituisce l'articolo 29*i* del progetto di revisione della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente; legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, RS 814.01); non si rivela quindi necessario disciplinare i compiti della Commissione anche nella legge sui brevetti.

Considerazioni analoghe vanno fatte anche in relazione alla Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE), istituita dal Consiglio federale sulla base dell'articolo 28 della legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (legge sulla medicina della procreazione, LPAM; RS 814.90). Compiti e condizione della CNE sono ugualmente regolati dalla legge, e più precisamente dall'articolo 28 LPAM.

#### **2.1.2.1.2 Il corpo umano (art. 2 cpv. 2 AP-LBI)**

L'articolo 2 capoverso 2 AP-LBI stabilisce che il corpo umano in quanto tale, nei singoli stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, non è brevettabile. Questa disposizione fissa per scritto ciò che finora valeva già sulla base dell'interpretazione del vigente articolo 2 lettera a LBI. Onde evitare errori d'interpretazione, si precisa inoltre che un elemento isolato del corpo umano o un tale elemento diversamente prodotto mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un'invenzione brevettabile. La condizione è che siano rispettati i criteri di brevettabilità (art. 1 LBI). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI. Anche da questo profilo il progetto riflette la vigente prassi giuridica; l'articolo 2 capoverso 2 AP-LBI rispecchia inoltre nel contenuto l'articolo 5 della direttiva sulla biotecnologia. È stato consacrato un apposito capoverso a questo motivo di esclusione dal brevetto tenendo conto delle sovrapposizioni tra la riserva relativa al rispetto dell'ordine pubblico e i limiti posti alle invenzioni brevettabili; in tal modo viene inoltre sottolineata l'importanza del motivo d'esclusione.

### **2.1.2.1.3 Le varietà vegetali e le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici (art. 2 cpv. 3 lett. a AP-LBI)**

L'articolo 2 capoverso 3 lettera a AP-LBI, come anche l'articolo 1a LBI (cfr. pto. 1.1.3.2.3.2), esclude dal brevetto le varietà vegetali, le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici.

*Nel testo tedesco: Anstelle des Begriffs der Tierart wird in Angleichung an Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Biotechnologie-Richtlinie sowie an die englisch- und französischsprachige Fassung von Artikel 53 Buchstabe b EPÜ der Begriff der Tierrasse verwendet; dieser bezeichnet eine Tiermehrheit, die taxonomisch eine Stufe tiefer liegt als eine Tierart. Damit stehen neu die von der Patentierung ausgenommenen Pflanzen- und Tiermehrsheiten begrifflich sinnvollerweise auf der taxonomisch gleichen Ebene. Eine Änderung zur bisherigen Rechtslage ist damit nicht bezweckt. Die im Bereich der biologischen Verfahren neu gewählte Formulierung „ihrem Wesen nach“ hat keine Änderung des Sinnes zur Folge, entspricht der Wirklichkeit aber besser (vgl. Definition unter Ziff. 2.1.1).*

Per quel che concerne la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di esclusione dal brevetto di varietà vegetali (DTF 121 III 125, 133; cfr. pto. 1.1.3.2.3.2) la presente revisione non comporterà alcun cambiamento. Le nuove varietà vegetali non potranno quindi essere brevettate neanche in futuro, e saranno soggette alla legge sulla protezione delle novità vegetali. Lo stesso vale per la brevettabilità delle razze di animali.

Le invenzioni riguardanti vegetali o animali sono tuttavia brevettabili a prescindere dall'articolo 2 capoverso 3 lettera a AP-LBI, se l'applicazione dell'invenzione non è limitata tecnicamente a una determinata varietà vegetale o a una razza animale (cfr. FF 1989 III 214; rapporto sulla biotecnologia DFGP, 19 seg.; decisione del 20 dicembre 1999 della Commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti, nel caso Transgene Pflanze/Novartis II, Rs. G 01/98; cfr. pto. 1.1.3.2.3.2). Questa considerazione sta anche alla base della direttiva sulla biotecnologia (art. 4 capoverso 2 e considerandi 29-32). La messa in discussione dei procedimenti di produzione di vegetali e animali non muta la situazione giuridica attuale: i processi tecnici di produzione - in particolare di bioingegneria e ingegneria genetica - sono suscettibili di protezione, che viene in seguito estesa anche ai prodotti indiretti di tali procedimenti (DTF 121 III 125, 131 segg.). Sono esclusi i processi di produzione che si basano su metodi biologici come l'incrocio o la selezione, nonché i risultati della relativa riproduzione. Questi ultimi sono soggetti alla legge sulla protezione delle novità vegetali, anch'essa attualmente in fase di revisione.

#### **2.1.2.1.4 Metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici (art. 2 cpv. 3 lett. b AP-LBI)**

Sotto il profilo del contenuto, l'*articolo 2 capoverso 3 lettera b* dell'avamprogetto è rimasto immutato rispetto all'articolo 2 lettera b della vigente legge sui brevetti. Si rinvia quindi per ogni spiegazione al commento relativo alla situazione giuridica attuale (cfr. pto. 1.1.3.2.3.3).

#### **2.1.2.2 Effetti del brevetto (art. 9 - 10a AP-LBI)**

##### **2.1.2.2.1 Protezione conferita dal brevetto relativo a un procedimento (Art. 9 AP-LBI)**

Secondo l'articolo 8 capoverso 1 LBI il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione a scopi professionali dell'invenzione protetta dal brevetto, durante il periodo di validità di quest'ultimo. Conformemente all'articolo 8 capoverso 2 LBI l'utilizzazione riservata al titolare del brevetto comprende anche l'esecuzione dell'invenzione. Sono inclusi essenzialmente la fabbricazione del prodotto brevettato e l'impiego del procedimento brevettato.

Per quanto riguarda la portata della protezione, occorre fare una distinzione tra il brevetto di prodotto e il brevetto di procedimento. I brevetti di prodotto conferiscono la protezione al relativo prodotto, indipendentemente dal fatto che esso venga fabbricato secondo il procedimento descritto negli atti del brevetto. Il sistema adottato per la produzione di un prodotto è quindi irrilevante. Se il prodotto protetto riguarda materiale biologico, la protezione si estende al materiale biologico dotato delle stesse proprietà, a prescindere dal modo e dalla forma mediante i quali è ottenuto. Nel caso dei brevetti di procedimento, l'oggetto del brevetto è un procedimento e, in virtù di una disposizione legislativa esplicita (art. 8 cpv. 3 LBI), anche i suoi prodotti immediati (cosiddetta protezione derivata). Un prodotto è il prodotto immediato di un procedimento se attraverso detto procedimento ha acquisito i suoi caratteri essenziali (DTF 70 I 194, 202 seg.). L'articolo 8 capoverso 2 LBI è integralmente ripreso nell'*articolo 9 primo periodo AP-LBI*, ed è completato da una regolamentazione relativa al materiale biologico.

Il materiale biologico, a differenza della materia inerte, ha la facoltà di riprodursi. Se la protezione brevettuale di materiale biologico prodotto secondo un procedimento protetto terminasse con la prima riproduzione, quindi ancora prima dell'introduzione di un procedimento di riproduzione successivo, la protezione verrebbe decisamente ridotta e seriamente compromessa dal profilo economico: l'acquirente di tale materiale avrebbe la possibilità di riprodurlo e di alienare in seguito i prodotti della riproduzione. Con la vendita delle generazioni seguenti entrerebbe in concorrenza con il titolare del brevetto, senza però dover sopportare i costi legati alla ricerca e allo sviluppo. L'*articolo 9 secondo periodo AP-LBI* stabilisce quindi che gli effetti del brevetto devono estendersi ai prodotti della riproduzione di materiale biologico ottenuto secondo il procedimento brevettato e dotati delle stesse proprietà. La protezione brevettuale è in altri termini conferita anche alle generazioni successive,

nella misura in cui sono ancora presenti le caratteristiche ottenute secondo il procedimento brevettato. Il termine "riproduzione" comprende sia la riproduzione per replicazione (clonazione) sia la riproduzione che porta a un differenziamento cellulare. La protezione viene accordata in presenza di uno solo o di entrambi i tipi di riproduzione, e in quest'ultimo caso a prescindere dalla loro successione. Nella creazione del prodotto derivato, la riproduzione non deve rivestire un ruolo secondario, ma anzi costituirne un fattore determinante, se non esclusivo. Occorre rammentare in proposito che la protezione di un brevetto di procedimento non può dar luogo alla protezione (derivata) di prodotti che, in base all'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI, sono esclusi dal brevetto perché contrari all'ordine pubblico o al buon costume (DTF 121 III 125, 131 seg.). Come il Tribunale federale ha osservato riferendosi all'articolo 2 lettera a LBI, questa disposizione, che corrisponde all'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI, esclude dal brevetto non soltanto i prodotti, bensì anche i procedimenti la cui utilizzazione fosse contraria all'ordine pubblico o al buon costume (DTF 121 III 125, 132). Di conseguenza, se l'utilizzazione del prodotto finale è contraria all'ordine pubblico e al buon costume, non è brevettabile neppure il procedimento utilizzato per la sua fabbricazione (DTF 121 III 125, 132). È sempre fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI, naturalmente non soltanto per quanto riguarda le invenzioni riguardanti materiale biologico.

L'articolo 9 AP-LBI permette di uniformarsi all'articolo 8 della direttiva sulla biotecnologia. L'introduzione di una disposizione corrispondente all'articolo 8 capoverso 1 della direttiva sulla biotecnologia risulta superflua in considerazione del fatto che il diritto svizzero vigente offre già in misura adeguata una protezione ai brevetti di prodotto.

#### **2.1.2.2.2 Continuazione degli effetti in relazione a materiale riproducibile biologicamente (art. 10 AP-LBI)**

Conformemente al nuovo *articolo 10 AP-LBI*, la protezione brevettuale di un prodotto che consiste in un'informazione genetica o che ne contiene, è estesa a ogni materiale nel quale detto prodotto è incorporato e in cui l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. Al fine di assicurare un'effettiva protezione brevettuale viene stabilito che quest'ultima non viene a cadere quando le caratteristiche dell'invenzione si manifestano in un altro materiale biologico. Se, attraverso un procedimento di ingegneria genetica, una pianta è stata resa resistente e se, mediante incroci con altre piante, tale resistenza viene trasmessa a un'altra varietà vegetale, la protezione conferita dal brevetto si estende anche al tipo di pianta derivata. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI.

Questo adeguamento della legge sui brevetti permette di uniformarsi all'articolo 9 della direttiva sulla biotecnologia.

#### **2.1.2.2.3 Riserva relativa alla ricerca (art. 10 a AP-LIB)**

Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LBI il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare a scopi professionali l'invenzione protetta dal brevetto,

durante il periodo di validità di quest'ultimo. L'articolo 8 capoverso 2 LBI illustra quali sono le azioni che costituiscono un'utilizzazione del brevetto. L'elenco non è esaustivo. La legge sui brevetti non contempla invece una disposizione specifica ai sensi della quale gli effetti del brevetto non si estenderebbero a determinate azioni. È però riconosciuto che azioni a fini di ricerca o a fini sperimentali non costituiscono un'utilizzo ai sensi della legge e non ledono dunque i diritti del titolare del brevetto (cosiddetto privilegio della ricerca o della sperimentazione). Vi sono vari motivi per un'eccezione a vantaggio dell'utilizzo delle invenzioni a fini di ricerca o a fini sperimentali: il diritto dei brevetti si prefigge di favorire il progresso nel campo della tecnica e delle innovazioni. La facoltà data al titolare del brevetto di vietare a terzi di attuare l'invenzione a titolo sperimentale, per studiarne le possibilità d'impiego o di sviluppo, sarebbe in contrasto con l'obiettivo della legge. L'articolo 36 LBI riconosce quindi le invenzioni dipendenti, presupponendo dunque che lo sviluppo ulteriore dell'invenzione debba essere consentito. La non attuabilità dell'invenzione da parte di un esperto costituisce infine una causa di nullità (art. 26 cpv. 1 n. 3 LBI). Ognuno deve quindi avere la possibilità di valutare gli insegnamenti derivanti da un'invenzione e la sua utilità.

Sono considerate compiute a fini sperimentali, e quindi autorizzate senza il consenso del titolare del brevetto, le azioni il cui fine è la verifica dell'attuabilità o dell'utilità di un'invenzione e il suo sviluppo tecnico. Il diritto svizzero non ha chiarito se il privilegio della ricerca comprende anche la ricerca a fini commerciali, in particolare le sperimentazioni compiute in vista dell'ottenimento di un'autorizzazione alla commercializzazione.

In Germania, sulla base di due decisioni della Corte suprema federale (decisione dell'11 luglio 1995, *Klinische Versuche I*, BGHZ 130, 259 segg.; decisione del 17 aprile 1997, *Klinische Versuche II*, BGHZ 135, 217 segg.), sostenute dalla Corte costituzionale federale (*Nichtannahmebeschluss* del 10 maggio 2000, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2001, 43 segg.), è consentita ogni azione atta al conseguimento di nuove conoscenze, indipendentemente dallo scopo perseguito. Il privilegio della ricerca vale quindi anche per sperimentazioni per mezzo delle quali viene verificata l'efficacia e la tollerabilità per l'uomo di un prodotto farmaceutico contenente la sostanza attiva protetta dal brevetto. Ciò vale anche nel caso in cui le prove vengono effettuate allo scopo di ottenere dati necessari all'ottenimento di un benessere alla commercializzazione di un preparato farmaceutico. Secondo l'avviso della stessa Corte suprema federale, il fatto che le prove abbiano finalità commerciali e che vi sia l'intenzione di utilizzarne i risultati ottenuti a tali fini non significa che le sperimentazioni costituiscano una violazione del brevetto. Nella sua decisione del 17 aprile 1999 la Corte suprema federale ha anche illustrato i limiti del privilegio della ricerca: non si è in presenza di sperimentazioni autorizzate se le prove non hanno alcun rapporto con la tecnica o se l'estensione dell'ambito nel quale esse vengono effettuate non è più giustificata rispetto allo scopo inizialmente prefissato, oppure se esse vengono condotte con l'intenzione di intralciare o impedire all'inventore lo smercio del prodotto.

Tale posizione della Corte suprema federale tedesca è stata sostenuta da una decisione adottata da un collegio dell'OMC, nell'ambito di una controversia tra l'Unione europea e il Canada (Canada - Protezione brevettuale per prodotti farmaceutici, decisione del 17 marzo 2000, approvata il 7 aprile 2000, WT/DS114/R). Il collegio non ha ravvisato alcuna violazione dell'Accordo TRIPS in

una disposizione del diritto canadese che, durante il periodo di validità del brevetto, autorizza la fabbricazione di medicinali generici in vista dell'ottenimento di un benessere alla commercializzazione.

In considerazione del fatto che la libertà di ricerca assume un'importanza particolare nel campo della biotecnologia, appare opportuna l'adozione di una disposizione legale, al fine di migliorare la trasparenza e quindi la certezza del diritto in relazione al privilegio della ricerca. L'articolo 10a AP-LBI riprende la formulazione del § 11 cifra 2 della legge tedesca sui brevetti e permette l'utilizzazione a scopo sperimentale dell'invenzione protetta, al fine di verificarne l'idoneità o le possibilità di sviluppo. La disposizione è formulata in modo tale da chiarire che la ricerca viene privilegiata soltanto quando l'invenzione brevettata è materia di tale ricerca, cioè quando ne costituisce l'oggetto di studio. In tali circostanze, tuttavia, le azioni effettuate a fini di ricerca beneficiano di una riserva nella misura in cui sono utili al conseguimento di nuove conoscenze, e quindi alla ricerca scientifica in relazione all'invenzione e alle sue applicazioni. Il privilegio della ricerca concerne anche le prove atte a verificare l'efficacia e la tollerabilità di un prodotto farmaceutico contenente la sostanza attiva brevettata, nell'ottica di un benessere alla commercializzazione. Il privilegio della ricerca non comprende invece l'utilizzazione di un'invenzione brevettata in quanto strumento o mezzo ausiliario destinato alla ricerca. Non deve quindi venir consentita l'utilizzazione di un'invenzione protetta nell'ambito di una sperimentazione che ha per oggetto un'altra materia.

### **2.1.2.3 Restrizioni legali ai diritti conferiti dal brevetto**

#### **2.1.2.3.1 Materiale biologico messo in circolazione (art. 35a AP-LBI)**

Il principio secondo cui i diritti conferiti dal brevetto si esauriscono relativamente a un prodotto messo in circolazione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, non è automaticamente applicabile ai casi in cui tale prodotto sia costituito da materiale biologico capace di riprodursi.

Conformemente all'articolo 10 della direttiva sulla biotecnologia, l'articolo 35a AP-LBI estende il suddetto principio di esaurimento alla riproduzione di materiale biologico messo in circolazione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, nella misura in cui ciò sia necessario all'utilizzazione conforme allo scopo e il materiale così ottenuto non sia utilizzato in seguito per un'ulteriore riproduzione. Viene quindi creata una compensazione tra l'interesse dell'acquirente, volto a poter utilizzare il prodotto acquisito conformemente alla sua destinazione, e l'interesse del titolare del brevetto a non dover tollerare una lesione del proprio brevetto, in ragione della moltiplicazione del materiale biologico da lui messo in circolazione. Per poter stabilire se una riproduzione rappresenti un'utilizzazione conforme allo scopo, occorre fondarsi su considerazioni oggettive, per cui vanno definite la natura dell'affare concluso, il prodotto stesso, il campo d'attività dell'acquirente, il volume della vendita, ecc.

Per quel che concerne la portata territoriale del principio dell'esaurimento, nel colmare una lacuna propria in materia di diritto dei brevetti il Tribunale federale ha

sancito il principio dell'esaurimento nazionale (DTF 126 III 129). Nel rapporto dell'8 maggio 2000 sulle importazioni parallele e il diritto dei brevetti, redatto a tal proposito, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la questione relativa agli effetti economici globali legati al passaggio da un sistema fondato sull'esaurimento nazionale a un sistema basato sull'esaurimento internazionale non poteva essere risolta in base alle conoscenze attuali, e che quindi non era il caso di emanare una decisione precipitosa. Il Consiglio federale ha quindi optato per la portata nazionale del principio dell'esaurimento in materia di diritto dei brevetti. Si è tuttavia dichiarato disposto a chiarire ulteriori aspetti legati alla problematica del principio dell'esaurimento. In seguito a questo rapporto, il 22 marzo 2001 il Parlamento ha trasmesso un postulato (00.3612, Importazioni parallele, Rapporto sulla questione dell'esaurimento) che incarica il Consiglio federale di procedere a tali chiarimenti. Il postulato è trattato da un gruppo di lavoro interdipartimentale sotto la direzione della Segreteria generale del DFE. Quest'ultima ha pubblicato tre studi in proposito (FUSC del 7 marzo 2001, 1720). La formulazione proposta, in considerazione dei lavori in atto, non stabilisce se gli effetti dell'esaurimento si manifestano soltanto in caso di commercializzazione interna (esaurimento nazionale) o anche in caso di commercializzazione all'estero (esaurimento internazionale). Il passaggio a un sistema di esaurimento internazionale non è pertanto un passo obbligato. Rimane per ora in vigore il principio dell'esaurimento nazionale, così come ritenuto dal Tribunale federale.

### **2.1.2.3.2 Il privilegio dell'agricoltore (art. 35b AP-LBI)**

La nozione di "privilegio dell'agricoltore" è stata usata originariamente nella legislazione sulla tutela delle varietà vegetali. In base a tale privilegio gli agricoltori possono utilizzare il prodotto ottenuto dalla coltivazione di una varietà protetta come materiale di riproduzione, per ulteriori coltivazioni nella loro azienda. L'introduzione del privilegio dell'agricoltore nella legislazione in materia di brevetti ha come conseguenza che tale privilegio sia applicabile non soltanto ai vegetali, ma anche agli animali.

Tuttavia, per quel che concerne i vegetali, il privilegio dell'agricoltore in Svizzera ha un'importanza economica secondaria: la stragrande maggioranza degli agricoltori svizzeri acquista infatti nuove sementi per ogni semina (a titolo d'esempio, ogni anno vengono nuovamente acquistati il 40 per cento delle patate coltivate e il 98 per cento del grano seminato). Essendo gli effetti della legge sui brevetti limitati alla Svizzera, la presente disposizione non ha alcuna portata al di fuori dei confini nazionali. Si tratta tuttavia di una questione politicamente rilevante, di cui il Consiglio federale tiene conto nell'attuale revisione di legge.

Ai sensi dell'*articolo 35b capoverso 1 AP-LBI* l'agricoltore può utilizzare una parte del suo raccolto, ottenuto con materiale di riproduzione brevettato, per un'ulteriore semina. Il privilegio dell'agricoltore in materia di vegetali è limitato in vari aspetti: esso vale esclusivamente per gli agricoltori; il raccolto utilizzato deve essere stato ottenuto mediante riproduzione nella propria azienda, e soltanto in essa può essere nuovamente riprodotto. Non sono permesse la vendita e ogni altra forma di consegna

del prodotto del raccolto a terzi a scopo di riproduzione. Si prevede infine di introdurre nell'ordinanza sulla protezione delle varietà una lista delle specie vegetali alle quali si applica il privilegio dell'agricoltore.

*L'articolo 35b capoverso 2 AP-LBI* autorizza gli agricoltori a far riprodurre gli animali che essi hanno ottenuto, nella propria azienda, utilizzando altri animali o materiale di riproduzione di origine animale. Gli agricoltori possono utilizzare nella loro azienda anche il materiale di riproduzione ottenuto da questi animali. La nozione di "animale" ai sensi dell'articolo 35b capoverso 2 AP-LBI definisce l'animale protetto da un brevetto in generale nonché la sua discendenza. Anche il privilegio dell'agricoltore in materia di animali è limitato in vari aspetti: vale esclusivamente per gli agricoltori; non vanno intesi come agricoltori coloro che allevano animali a fini industriali. Inoltre, gli animali utilizzati devono essere stati ottenuti mediante riproduzione nella propria azienda, e soltanto in essa possono essere nuovamente riprodotti. Ciò vale analogamente per il materiale di riproduzione di origine animale. Non sono ammesse la vendita e ogni altra forma di consegna di animali o di materiale di riproduzione di origine animale così ottenuti, allo scopo o nell'ambito di un allevamento industriale di animali. Il criterio dell'allevamento industriale di animali va precisato nell'ordinanza, sulla base dell'articolo 35b capoverso 4 AP-LBI. Contrariamente al privilegio dell'agricoltore in relazione ai vegetali, nel caso degli animali non si prevede di limitare il privilegio a determinate razze mediante una lista. Il tenore dell'articolo 35b capoverso 2 AP-LBI lascia però intendere in modo chiaro che il privilegio dell'agricoltore si applica soltanto agli animali adatti all'uso agricolo.

*L'articolo 35b capoverso 3 AP-LBI* stabilisce in modo chiaro che gli agricoltori necessitano del consenso del titolare del brevetto se intendono, a scopo di riproduzione, alienare a terzi il raccolto ottenuto, l'animale o il materiale di riproduzione di origine animale ottenuti.

Secondo *l'articolo 35b capoverso 4 AP-LBI* la competenza per la regolamentazione della portata e delle modalità del privilegio dell'agricoltore è delegata al Consiglio federale. Oltre alla legge sui brevetti, anche l'articolo 13 della riveduta legge sulla protezione delle novità vegetali e la riveduta ordinanza relativa contemplano disposizioni concernenti il privilegio dell'agricoltore. Al fine di evitare differenze tra le disposizioni della riveduta legge sui brevetti e della riveduta legge sulla protezione delle novità vegetali, il Consiglio federale ritiene opportuno uniformare le disposizioni delle due leggi. Nell'ordinanza sulla protezione delle varietà è pertanto prevista l'introduzione delle disposizioni d'esecuzione relative al privilegio dell'agricoltore per i vegetali contenute nella legislazione in materia di brevetti.

### **2.1.2.3.3 Licenza per brevetti dipendenti (art. 36a AP-LBI)**

La vigente legislazione in materia di brevetti prevede licenze obbligatorie atte a contrastare le pratiche monopolistiche, al fine di garantire interessi pubblici importanti e in vista dell'utilizzo di un'invenzione brevettata per un'ulteriore invenzione (cosiddetta licenza per brevetti dipendenti).

L'articolo 36a AP-LBI completa le attuali disposizioni sulle licenze obbligatorie, conferendo ai selezionatori che non possono ottenere o utilizzare un diritto di protezione di una varietà vegetale senza violare un brevetto rilasciato precedentemente, la possibilità di acquisire nei confronti del titolare del brevetto, a determinate condizioni, un diritto al rilascio di una licenza, nella misura necessaria al conseguimento e all'utilizzo del diritto di protezione della varietà vegetale. L'articolo 36a AP-LBI si fonda, nel contenuto e dal profilo sistematico, sull'articolo 36 LBI, che disciplina l'analoga fattispecie delle invenzioni dipendenti. L'articolo 36 LBI e l'articolo 36a AP-LBI sono dunque riuniti sotto lo stesso titolo marginale "Diritti di protezione dipendenti".

La presente regolamentazione permette di ovviare ai conflitti che possono insorgere tra i diritti di protezione di varietà vegetali e la protezione conferita dai brevetti. Nell'ambito della protezione derivata, si riconosce sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 125) che vi possono essere sovrapposizioni tra i diritti di protezione di varietà vegetali e la protezione brevettuale. Tale conflitto settoriale è destinato ad ampliarsi in seguito alle previste modifiche della legge sulla protezione delle varietà e della legge sui brevetti. Nel diritto dei brevetti, la protezione conferita da un brevetto di procedimento, secondo le modifiche proposte (art. 9 secondo periodo AP-LBI; cfr. pto. 2.1.2.2), è estesa anche ai prodotti ottenuti prevalentemente mediante la riproduzione del materiale biologico direttamente fabbricato secondo il procedimento brevettato e dotati delle stesse proprietà. L'articolo 10 AP-LBI prevede inoltre che la protezione brevettuale di un prodotto consistente in un'informazione genetica si estende a ogni materiale nel quale tale prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. Conformemente alla convenzione UPOV del 1991, la protezione delle varietà vegetali comprende anche il prodotto del raccolto ottenuto attraverso l'utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione della specie protetta. Alla luce di questi innovamenti occorre prevedere delle licenze obbligatorie in favore dei selezionatori.

Il diritto accordato al selezionatore previsto dall'articolo 36a AP-LBI è legato alla condizione che la varietà vegetale costituisca un progresso significativo e di notevole interesse economico rispetto all'invenzione brevettata. Il titolare del brevetto può quindi vincolare il rilascio della licenza alla condizione che il titolare della varietà protetta gli rilasci a sua volta una licenza per l'utilizzazione del suo diritto di protezione (cosiddetta licenza incrociata).

L'articolo 36a LBI riprende le condizioni della licenza obbligatoria prevista nell'articolo 12 capoverso 1 della direttiva sulla biotecnologia. La fattispecie inversa contemplata dall'articolo 12 capoverso 2 della direttiva sulla biotecnologia sarà disciplinata nella legge sulla protezione delle varietà vegetali. Per quanto concerne le condizioni per la rivendicazione del diritto, vi è concordanza con l'articolo 13 capoverso 3 della direttiva sulla biotecnologia. Si rinvia a titolo complementare all'articolo 40b LBI, che disciplina le disposizioni comuni di diritto procedurale per gli articoli 36 - 40a LBI. In questo caso, conformemente all'articolo 12 capoversi 3 lettera b della direttiva sulla biotecnologia, viene fissata la condizione del fallimento delle trattative (art. 40a cpv. 1 LBI) e il giudice è designato come autorità competente per il rilascio (art. 40a cpv. 7 LBI).

## **2.1.2.4 La domanda di brevetto**

### **2.1.2.4.1 La forma della domanda (art. 49 lett. f AP-LBI)**

Le richieste di protezione di tipo speculativo, con le più disparate rivendicazioni, che non danno alcuna indicazione in merito alla finalità dell'oggetto rivendicato, non possono sfociare in un brevetto valido. Una sequenza di acidi nucleici o di amminoacidi, senza l'indicazione di una funzione, non comporta alcun insegnamento di ordine tecnico e non può pertanto costituire un'invenzione brevettabile. *L'articolo 49 lettera f AP-LBI* stabilisce quindi che le domande di brevetto che riguardano una sequenza di acidi nucleici o di amminoacidi devono contenere una descrizione concreta dell'applicazione industriale della sequenza, con l'indicazione della funzione da essa svolta.

A differenza dell'articolo 5 capoverso 3 e del considerando 24 della direttiva sulla biotecnologia, nei quali è enunciata e precisata l'esigenza relativa all'indicazione dell'applicazione tecnica in materia di invenzioni biotecnologiche, nell'articolo 49 lettera f AP-LBI non si tratta semplicemente delle sequenze complete o parziali di un gene, ma più in generale di sequenze di acidi nucleici e di amminoacidi. Se per gene si intende una sequenza di acidi nucleici che codifica una proteina, il tenore della direttiva sulla biotecnologia risulta allora troppo restrittivo, poiché sono immaginabili anche invenzioni riguardanti sequenze di acidi nucleici che non fanno parte di un gene nel senso indicato. Vi sono infatti sequenze di acidi nucleici che assolvono funzioni regolative, produttive e strutturali, e che pertanto possono benissimo costituire l'oggetto di un'invenzione. Il diverso tenore rispetto alla direttiva sulla biotecnologia permette di chiarire il concetto senza causare un'alterazione del contenuto.

Il criterio dell'applicazione industriale con l'indicazione della funzione svolta dalla sequenza presuppone che nel caso dell'utilizzazione di una sequenza di acidi nucleici di un gene o di una parte di esso, per la fabbricazione di una proteina o di una parte di proteina, venga indicato quale proteina o parte di proteina viene prodotta e come essa potrà essere utilizzata. Se l'invenzione concerne una sequenza di acidi nucleici che non codifica una proteina o una parte di essa, vanno descritte concretamente la funzione biologica e le possibili applicazioni della sequenza, o in ogni caso quest'ultima. Lo stesso vale anche per il brevetto di sequenze di amminoacidi che non permettono di trarre conclusioni sul gene che codificano.

La descrizione dell'applicazione industriale con l'indicazione della funzione svolta dalla sequenza fornisce il presupposto in base al quale, nella procedura di rilascio del brevetto, è possibile limitare quest'ultimo alla parte concernente la sequenza di acidi nucleici essenziale per la funzione descritta. Con questa delimitazione del brevetto sarà possibile evitare brevetti caratterizzati da una sovrapposizione di sequenze, o perlomeno si potrà definire con più precisione il settore protetto. Occorre inoltre tener conto del considerando 25 della direttiva sulla biotecnologia, che contiene una particolare regola sulla dipendenza per sequenze parzialmente sovrapposte relative a due brevetti. Nella misura in cui si sovrappongono unicamente in sezioni non essenziali per l'invenzione, le sequenze sono quindi da

considerare come indipendenti dal punto di vista del diritto dei brevetti. In altri termini, i brevetti sono indipendenti tra loro se le sovrapposizioni delle sequenze non sono essenziali. L'essenzialità della sovrapposizione viene valutata in modo determinante sulla scorta dei dati contenuti nella domanda.

#### **2.1.2.4.2 L'esposto dell'invenzione riguardante materiale biologico (art. 50a AP-LBI)**

L'articolo 50 LBI dispone che l'invenzione, nella domanda di brevetto, deve essere spiegata in modo da poter essere attuata da una persona esperta. L'esperienza ha dimostrato che nel caso dei sistemi biologici, data la loro estrema complessità, la semplice descrizione non permette di soddisfare la disposizione relativa all'esposto secondo l'articolo 50 LBI. Chi, ad esempio, chiede la protezione del brevetto per un microrganismo in quanto tale, incontra spesso difficoltà notevoli o addirittura insormontabili quando, nella domanda di brevetto, deve illustrare la propria invenzione in modo che un esperto possa successivamente riprodurla. Una certa agevolazione è resa possibile dall'articolo 27 dell'ordinanza del 10 ottobre 1977 sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI; RS 232.141) che, in accordo con il Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (RS 0.232.145.I), consente di rimediare al fatto che l'esposto dell'invenzione sia forzatamente incompleto prevedendo il deposito presso un centro di raccolta riconosciuto di una cultura dell'organismo rivendicato. Il rilascio del brevetto rende accessibile a terzi i campioni depositati; ciò significa che, nel rispetto di determinate condizioni, i terzi possono richiedere il rilascio di un campione. In tal modo l'interesse pubblico legato alla conoscenza delle invenzioni viene considerato in modo equivalente se non addirittura superiore rispetto a quanto avviene con la semplice descrizione.

La regolamentazione relativa ai microrganismi già contenuta nell'articolo 27 capoverso 1 OBI è ripresa nel *capoverso 1* dell'articolo 50a AP-LBI e la sua applicazione sarà estesa al materiale biologico in generale. Tale possibilità complementare vale sia per i brevetti di prodotto che per i brevetti di procedimento (cfr. in merito pto. 2.1.2.2).

Affinché il deposito di campioni di materiale biologico possa adempiere la sua funzione esplicativa, il pubblico deve avere accesso ai campioni depositati. Tale accesso è garantito conformemente al diritto alla consultazione degli atti, per il tramite dell'Istituto e in principio a partire dal rilascio del brevetto, da un centro di raccolta riconosciuto (un centro internazionale di deposito secondo il Trattato di Budapest o un altro servizio riconosciuto dall'Istituto).

Per „campione di materiale biologico“ si intende, per i microrganismi, alcuni individui, e per gli esseri viventi più evoluti, alcune cellule di tale organismo. Poiché l'informazione genetica si trova in tutto l'organismo, ossia in ogni nucleo cellulare, per avere un campione rappresentativo è sufficiente disporre di alcune cellule dell'organismo in questione. Il numero degli individui o delle cellule depositati deve

garantire che il pubblico possa prendere conoscenza dell'invenzione per tutta la durata della protezione conferita dal brevetto.

La domanda di brevetto deve contenere indicazioni riguardanti le caratteristiche essenziali del materiale biologico e un rinvio al deposito.

In base all'*articolo 50a capoverso 2 AP-LBI*, l'invenzione riguardante materiale biologico è considerata esposta ai sensi dell'articolo 50 soltanto se il campione di materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto al più tardi alla data di deposito della domanda, e se la domanda di brevetto, nella sua formulazione originaria, contiene le indicazioni relative al materiale biologico e il rinvio al deposito. L'indicazione del deposito fornita dal richiedente successivamente all'atto di deposito della domanda di brevetto costituisce una modifica degli atti tecnici, non autorizzata secondo la nuova versione dell'articolo 58 capoverso 2 LBI (cfr. pto. 2.2.4.2). In tal modo viene operata un'armonizzazione con il diritto europeo dei brevetti (cfr. regola 28 CBE).

*Capoverso 3* le esigenze relative al deposito dei campioni, alle indicazioni riguardanti il materiale biologico e al rinvio al deposito nonché l'accesso ai campioni depositati (per quanto riguarda ad es. le condizioni di consegna cfr. art. 27 cpv. 6 OBI) sono disciplinate a livello di ordinanza.

Gli adeguamenti precedentemente esposti permettono di ottenere una regolamentazione conforme agli articoli 13 e 14 della direttiva sulla biotecnologia.

## **2.2 Le tre Convenzioni in materia di diritto dei brevetti**

### **2.2.1 L'Atto di revisione del 29 novembre 2000 relativo alla Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei**

#### **2.2.1.1 Riforme istituzionali e politiche**

##### **2.2.1.1.1 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 malgrado 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 la creazione di una base legale all'articolo 4a della riveduta CBE è stato evidenziato il fatto che l'OEB agisce in un contesto politico. 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, conferendo mandati o attraverso altre forme opportune, può fissare all'OEB determinati obiettivi, che gli organi di quest'ultima sono tenuti a perseguire nel quadro delle loro rispettive competenze. Dall'altro essa 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 in questioni legate alle esigenze in materia di traduzione e alla composizione di controversie.

#### **2.2.1.1.2 Adeguamento semplificato della CBE 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 per quel che concerne la loro preparazione e il loro svolgimento. In quanto strumenti preposti alle riforme risultano eccessivamente macchinosi per garantire un adeguamento flessibile al quadro normativo in costante mutamento. Sulla base di queste considerazioni è stato introdotto un nuovo capoverso 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 brevetti. 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 cpv. 3 della riveduta convenzione): (1) la decisione del Consiglio d'amministrazione deve fare l'unanimità degli Stati contraenti; (2) ogni Stato contraente deve essere rappresentato nell'ambito della presa di decisione; (3) ogni Stato contraente dispone di un termine di dodici mesi, a partire dalla data della decisione, entro il quale può dichiarare di non voler essere vincolato dalla stessa. 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 prevedesse un termine per la sua attuazione, trascorso tale termine. Questa condizione supplementare indebolisce notevolmente in termini di efficacia la nuova disposizione e riduce notevolmente la flessibilità da essa introdotta, in confronto alla procedura di convocazione di conferenze di revisione secondo l'articolo 172 CBE.

#### **2.2.1.1.3 Integrazione di ulteriori accordi nella CBE**

L'obiettivo del nuovo articolo 149a *riv*CBE 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 capoverso 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.

## **2.2.1.2 Diritto materiale**

### **2.2.1.2.1 Protezione per indicazioni mediche ulteriori**

Secondo la versione attuale dell'articolo 54 capoverso 5 CBE le sostanze o le miscele di sostanze vengono considerate nuove se vengono utilizzate per la prima volta in un metodo di trattamento medico ai sensi dell'articolo 52 capoverso 4 CBE. L'esclusione dal brevetto di metodi di trattamento medico, prevista dall'articolo 52 capoverso 4 CBE, viene 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 capoverso 5 CBE compensa soltanto parzialmente l'esclusione di metodi di trattamento medico, la commissione di ricorso allargata interpreta detta disposizione in modo esteso. Secondo tale interpretazione questa disposizione comprende ogni ulteriore 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 (cfr. informazioni giuridiche del 30 maggio 1984 dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale, FBDM 1984 I 53) può essere ammessa in forma limitata, nella misura in cui essa si riferisce a un'utilizzazione di una sostanza o una miscela di sostanze atte alla fabbricazione di un medicinale destinato a una nuova applicazione terapeutica determinata. La prassi è stata ripresa dalla commissione di ricorso allargata dell'UEB (decisione del 5 dicembre 1984 della commissione di ricorso allargata, Rs. G 5/83, GU. UEB 1985, 64) nonché, in modo esteso, dai tribunali nazionali e dalle sezioni ricorsuali degli uffici dei brevetti degli Stati contraenti della CBE. Il tribunale distrettuale dell'Aia ha tuttavia deciso in modo divergente, 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 brevattabile (EIPR 2000, N-125). Il nuovo articolo 54 capoverso 5 della riveduta CBE 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 riconosciute come medicinali, beneficerà in futuro di una protezione mirata. L'estensione della protezione accordata alle applicazioni ulteriori è equivalente a quella conferita dalla forma svizzera di rivendicazione.

### **2.2.1.2.2 Protocollo interpretativo dell'articolo 69 della riveduta 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: ciò può implicare che la tutela derivante da un brevetto europeo sia diversa a seconda dello Stato contraente che la conferisce.

La CBE tratta la questione dei limiti della protezione conferita dal brevetto europeo nell'articolo 69 e nel relativo protocollo interpretativo. Come è stato mostrato, queste disposizioni non hanno tuttavia raggiunto nella misura auspicata lo scopo prefissato di un'applicazione il 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 presente 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. Essa ha dunque inserito la nozione di equivalenti nel protocollo interpretativo dell'articolo 69, senza definirla e senza introdurre disposizioni particolari concernenti le indicazioni anteriori.

### **2.2.1.3 Modificazioni concernenti la procedura dinanzi all'Ufficio europeo**

#### **2.2.1.3.1 La procedura di limitazione e di revoca**

Fino alla revisione della CBE il titolare del brevetto non aveva la possibilità di limitare o di revocare quest'ultimo a livello europeo, ossia seguendo una procedura amministrativa centralizzata, esplicante i suoi effetti in tutti gli Stati contraenti. Il titolare del brevetto doveva quindi procedere alla limitazione del suo brevetto separatamente, in ogni Stato in cui il brevetto produceva i suoi effetti. Conformemente alla procedura estesa di revoca proposta dagli articoli 105a - 105c, il brevetto europeo, su richiesta del suo titolare, può ora venir limitato o revocato dall'UEB con effetto retroattivo (cfr. art. 68 *in* CBE).

La revoca o la limitazione del brevetto europeo, da effettuare mediante modificazione delle rivendicazioni, avvengono 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'articolo 24 capoverso 2 AP-LBI; pto. 2.2.4.1).

La procedura di limitazione europea non ha alcuna priorità nei confronti di procedure nazionali, in particolare di procedure di nullità. In caso di procedure parallele, il procedimento dinanzi ai tribunali civili nazionali può essere sospeso dal giudice (cfr. art. 128 AP-LBI nonché le considerazioni relative all'art. 127 AP-LBI, pto. 2.2.4.1). Se una procedura nazionale si è già conclusa, il titolare del brevetto può, da un lato, riproporre nel quadro della procedura europea di limitazione 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 un'ulteriore limitazione a livello nazionale.

Dopo un esame formale l'UEB determina se la richiesta di modifica comporta effettivamente una limitazione del brevetto e se sono rispettate le esigenze generali relative alla modifica delle rivendicazioni (art. 105b cpv. 1 *riv*CBE). Non viene esaminata la brevettabilità del resto del brevetto e se lo scopo perseguito dalla limitazione (p. es. una delimitazione nei confronti di un determinato stato della tecnica) è stato raggiunto. Un ricorso interno può essere interposto contro la decisione della sezione d'esame dell'UEB nella procedura di limitazione. Insieme alla pubblicazione della limitazione, l'UEB redige un fascicolo di brevetto modificato (art. 105c *riv*CBE). Conformemente all'accordo sulle lingue, un fascicolo di brevetto modificato redatto in lingua inglese non dovrà più venir tradotto in una lingua ufficiale svizzera.

Con la pubblicazione, la decisione di limitazione o di revoca di un brevetto europeo produce i suoi effetti retroattivamente in tutti gli Stati contraenti, ai sensi dell'articolo 68 *riv*CBE. Ciò significa che il brevetto è considerato come limitato o revocato fin dall'inizio (cfr. in proposito le considerazioni relative al nuovo art. 28a AP-LBI; pto. 2.2.4.1).

### **2.2.1.3.2 Richiesta di revisione**

Con la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni di una delle commissioni di ricorso dell'UEB viene introdotta nella CBE una procedura di revisione (art. 112a *riv*CBE). Ai sensi dell'articolo 22 *riv*CBE, la commissione di ricorso allargata è competente a trattare tali domande. Essa era finora chiamata a pronunciarsi su questioni giuridiche sottoposte 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 di richieste. A tale scopo è prevista l'istituzione di speciali comitati, abilitati a respingere le domande di revisione all'unanimità dei loro membri. L'eventuale accoglimento viene sancito in forma scritta, al termine di

una procedura sommaria, al fine di pervenire il più rapidamente possibile a una decisione, nel rispetto dell'interesse di terzi.

La revisione di una decisione di una commissione di ricorso dell'UEB è possibile unicamente a condizioni particolarmente severe. L'articolo 112a capoverso 1 *riv*CBE presuppone che la procedura di ricorso fosse gravemente viziata o che un reato abbia potuto influenzare la decisione. Possono quindi essere fatte valere una violazione del diritto di essere sentiti, 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'influenza di un'azione criminale sulla decisione. La commissione di ricorso allargata non è tuttavia autorizzata a stabilire se un determinato comportamento configura un'infrazione penalmente rilevante. Di conseguenza un'azione punibile può costituire un motivo valido per presentare una richiesta di revisione soltanto dopo essere stata giuridicamente qualificata in quanto tale da una decisione passata in giudicato. Questo potere di esame limitato permetterà di evitare che si abusino della richiesta di revisione, utilizzata come mezzo per chiedere alle commissioni di ricorso dell'UEB di esaminare l'applicazione del diritto materiale.

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

Se la commissione di ricorso allargata accoglie la richiesta di revisione, essa annulla la decisione impugnata e ordina la riapertura della procedura dinanzi alle commissioni di ricorso (articolo 112a capoverso 5 *riv*CBE). La decisione della commissione di ricorso allargata di riaprire la procedura annulla la forza di cosa giudicata della decisione annullata. Nel caso di un ritorno in vigore di una protezione brevettuale estinta, il capoverso 6 contempla un diritto di proseguire l'uso 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 del suo utilizzo. In tal modo viene operata una compensazione tra gli interessi del titolare del brevetto e dei terzi in buona fede.

### **2.2.1.3.3 Informazioni sullo stato della tecnica**

Il richiedente può attualmente chiedere informazioni sullo stato della tecnica soltanto in misura limitata. Ai sensi dell'articolo 124 CBE il richiedente può soltanto essere invitato a indicare in quali Stati egli ha depositato domande di brevetto nazionale. D'ora in poi l'UEB avrà la possibilità di invitare il richiedente a fornire informazioni sullo stato della tecnica considerato nelle procedure di rilascio corrispondenti, in relazione a un'invenzione che forma l'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. I dettagli saranno disciplinati nel regolamento d'esecuzione.

#### **2.2.1.3.4 La rappresentanza professionale**

Gli articoli 134 e 134a *riv*CBE disciplinano varie questioni inerenti alla rappresentanza professionale. In ragione della sua immutata rilevanza, l'attuale articolo 163 capoverso 6 CBE, da disposizione transitoria, è stato integrato nel capoverso 3 dell'articolo 134. Tale capoverso 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 degli Stati contraenti, che ha il suo domicilio professionale e il suo posto di lavoro in uno degli Stati che hanno aderito alla presente convenzione, e che è abilitata a rappresentare, in materia di brevetti d'invenzione, persone fisiche o giuridiche presso il servizio centrale della proprietà industriale di tale Stato, può chiedere di essere iscritta sulla lista dei mandatarî abilitati. Qualora tale abilitazione non fosse 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 la CBE sarà aperta all'adesione di otto Stati dell'Europa centro-orientale, la presente disposizione assumerà, come in precedenza, 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 mandatarîo, 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 dinanzi all'UEB.

#### **2.2.1.3.5 La nullità dei brevetti europei**

Con la revisione dell'articolo 138 CBE si intende regolamentare 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 alla nullità parziale decretata dai tribunali nazionali conformemente all'articolo 27 LBI.

Secondo la nuova formulazione dei capoversi 2 e 3 viene da un lato stabilito che la limitazione e la nullità parziale del brevetto europeo sono sempre da manifestare attraverso una relativa modifica delle rivendicazioni brevettuali (cfr. in proposito anche le considerazioni relative alla procedura di limitazione, pto. 2.2.1.3.1). D'altro lato viene codificato il principio secondo il quale il titolare del brevetto, riguardo alle obiezioni sollevate contro la validità del suo brevetto, può limitare quest'ultimo

nelle parti non toccate dalle obiezioni. Tale principio è riconosciuto anche dai tribunali svizzeri (Tribunale commerciale di Zurigo, decisione del 30 giugno 1988, SMI 1991, 185 e Tribunale commerciale di Berna, decisione del 12 settembre 1989, SMI 1991, 179). Per il resto l'articolo 68 *riv*CBE stabilisce che la nullità e la nullità parziale di un brevetto hanno effetto retroattivo. Gli effetti di un brevetto sono quindi considerati come non essersi mai prodotti fin dall'inizio (cfr. in merito le considerazioni relative alla procedura di limitazione e al nuovo articolo 28a AP-LBI, pti. 2.2.1.3.1 e 2.2.4.1).

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

Per ragioni di ordine storico le attività legate al rilascio di un brevetto europeo vengono suddivise tra Olanda e Germania. La ricerca viene condotta all'Aia, mentre l'esame relativo al contenuto avviene a Monaco di Baviera. Essendo oggi possibile, grazie alle strumentazioni elettroniche, condurre ricerche ovunque, la spartizione 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 viene incaricato anche dell'esame relativo al contenuto. Gli articoli 16-18 CBE hanno dovuto quindi venir adeguati. Il Protocollo sull'accentramento viene 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 dell'Olanda, relative a una riduzione di posti di lavoro in seguito all'avvio di questa procedura, viene inoltre introdotto un protocollo sulla situazione del personale. Quest'ultimo garantisce che la quota di posti assegnata all'Aia nell'organico dell'UEB per l'anno 2000 resti sostanzialmente invariata.

#### **2.2.1.5 Modifiche formali**

La maggior parte delle circa 100 proposte di modifica avanzate nel quadro della revisione 2000 è costituita da modifiche formali che non comportano conseguenze dal profilo materiale. In tal senso il testo della convenzione è stato ampiamente rielaborato e reso più chiaro, in particolare attraverso il trasferimento di alcune disposizioni di carattere tecnico-procedurale dalla CBE al regolamento d'esecuzione. La sistematica e la trasparenza del testo sono inoltre state migliorate, per esempio mediante la riunione di 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. mediante lo stralcio delle disposizioni transitorie) e riformulato, al fine di renderlo più chiaro.

I seguenti articoli 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, 134a, 135, 136, 137, 140, 141, 150-158, 160-163 e 164 CBE.

### **2.2.1.6 Riserve**

Nel quadro della revisione 2000 gli Stati contraenti non sono autorizzati a presentare riserve. 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. La presentazione di riserve ai sensi dell'articolo 167 CBE non è neppure permessa ai nuovi Stati contraenti; il suddetto articolo è quindi divenuto privo di oggetto.

## **2.2.2 L'Accordo del 17 ottobre 2000 sull'applicazione dell'articolo 65 CBE**

L'Accordo 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.). Per il loro commento si rinvia al testo dell'accordo.

L'Accordo sulle lingue prevede al suo articolo 1 capoverso 1 che ogni Stato contraente che abbia una lingua ufficiale in comune con una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (inglese, francese o tedesco) rinuncia alla traduzione prevista dall'articolo 65 CBE. Resta inalterato l'articolo 14 capoverso 7 CBE, ai sensi del quale la pubblicazione di fascicoli di brevetto europeo comporta una traduzione delle rivendicazioni brevettuali nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB che non erano lingue procedurali. Se uno Stato contraente non ha una lingua ufficiale in comune con una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, tale Stato rinuncia, sulla base dell'accordo, alle esigenze in materia di traduzione previste dall'articolo 65 CBE, a condizione che il brevetto europeo sia stato rilasciato nella lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti prescritta da detto Stato (quindi nuovamente inglese, francese o tedesco), o tradotto in questa lingua, e che la traduzione sia stata presentata a norma dell'articolo 65 CBE (art. 1 cpv. 2 dell'accordo sulle lingue). Secondo il capoverso 3 dell'articolo 1 dell'accordo, tale Stato mantiene soltanto il diritto di esigere una traduzione delle rivendicazioni brevettuali (ma non dell'integralità del fascicolo) in una delle sue lingue ufficiali. Se

per esempio l'Italia prescrivesse il francese come lingua di procedura, affinché il brevetto europeo redatto in inglese o in tedesco espliciti i suoi effetti potrebbe esigere una traduzione del relativo fascicolo in francese e una traduzione delle rivendicazioni brevettuali in italiano; a condizione naturalmente che l'Italia aderisca all'accordo sulle lingue. L'accordo non altera il diritto degli Stati contraenti di obbligare il titolare del brevetto, in caso di controversie giudiziarie, a fornire a proprie spese una traduzione del brevetto controverso in una delle lingue ufficiali riconosciute (art. 2 dell'accordo).

In base all'accordo sulle lingue, se esso entrasse in vigore per la Svizzera, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) non potrebbe più esigere dal richiedente o dal titolare del brevetto l'inoltro di una traduzione del fascicolo in una lingua ufficiale svizzera, se un brevetto europeo viene pubblicato in lingua inglese (cfr. art. 113 LBI). La ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo sulle lingue rendono quindi necessaria una revisione degli articoli 112-116 LBI.

La rinuncia a una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, in caso di pubblicazione di un brevetto europeo in lingua inglese, si giustifica sulla scorta di diverse riflessioni: nel nostro Paese in futuro esplicheranno i loro effetti diritti di protezione di cui sarà possibile comprendere contenuto e portata soltanto in base al testo inglese. L'esperienza dell'Istituto dimostra però che in Svizzera meno dell'uno per cento delle traduzioni di brevetti europei inoltrate ogni anno vengono effettivamente consultate. Delle oltre 5000 traduzioni di brevetti europei inoltrate annualmente all'Istituto ne vengono consultate circa venti. Tali traduzioni hanno dunque una rilevanza pratica marginale, originano importanti costi supplementari agli utenti del sistema dei brevetti, danneggiando in particolar modo le piccole e medie imprese nonché i singoli inventori.

Occorre inoltre rilevare che, già sulla base del vigente articolo 65 CBE, non è possibile esigere una traduzione in tutte le lingue ufficiali di uno Stato. Per quel che concerne la Svizzera, ciò significa che può essere pretesa soltanto la traduzione in una delle lingue ufficiali. Per i fascicoli di brevetto europeo in lingua tedesca o francese non possono quindi essere pretese traduzioni nelle altre lingue ufficiali. A prescindere dalle disposizioni dell'accordo sulle lingue, i brevetti europei in lingua tedesca o francese non vengono di conseguenza tradotti né in italiano, né nell'altra lingua ufficiale svizzera. Ciò corrisponde alla situazione vigente per i brevetti nazionali, che non vengono tradotti in tutte le lingue ufficiali, ma sono unicamente disponibili nella lingua determinante per la procedura di rilascio. La conoscenza di tutte le lingue nazionali viene quindi già oggi richiesta agli utenti del sistema svizzero dei brevetti.

Vi è inoltre da rilevare la situazione privilegiata della Svizzera nei confronti di altri Stati facenti parte della CBE: due delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (francese e tedesco) corrispondono infatti alle nostre lingue nazionali. Le rivendicazioni brevettuali dei fascicoli in lingua inglese verranno inoltre anche in futuro regolarmente pubblicate in tedesco e in francese. Con l'entrata in vigore dell'accordo sulle lingue le rivendicazioni brevettuali, in quanto elementi essenziali per la determinazione dell'oggetto protetto dal brevetto, sono dunque sempre disponibili in due lingue ufficiali. 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 alle richieste internazionali.

Il presente accordo aggiuntivo non altera la facoltà conferita ai tribunali svizzeri di obbligare il titolare del brevetto, in caso di controversie relative a un brevetto europeo, a fornire a proprie spese una traduzione completa in una lingua ufficiale svizzera.

## **2.2.3 Il Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti**

### **2.2.3.1 Campo d'applicazione**

Il PLT armonizza determinate formalità della procedura in materia di brevetti. Il diritto materiale dei brevetti è escluso dalla regolamentazione (art. 2 capoverso 2 PLT). Il sistema di protezione minima garantita a livello internazionale rimane ancorato all'accordo TRIPS e alla CBE.

Il PLT concerne unicamente la procedura dinanzi agli uffici nazionali e regionali, che si occupano della concessione e del mantenimento dei brevetti. Il PLT non viene applicato a livello di procedura giudiziaria e sotto questo aspetto non comporta di conseguenza restrizioni della sovranità legislativa delle Parti contraenti. Ciò risulta dalla dichiarazione congiunta in relazione alla nozione di "procedura dinanzi all'Ufficio". Essa chiarisce inoltre che il compito di stabilire quali procedure siano da considerare giudiziarie è lasciato al diritto nazionale (cfr. n. 1 delle dichiarazioni comuni concernente l'art. 1 cifra xiv PLT). In tal modo viene indirettamente delimitata anche la nozione di ufficio.

Un'eccezione al principio secondo il quale detto accordo non è applicabile alla procedura giudiziaria è costituita dall'articolo 10 PLT, che dispone che l'inosservanza di determinate prescrizioni formali nel corso della procedura di rilascio non comporta la revoca o l'annullamento del brevetto concesso, a prescindere da quale organo sia competente secondo il diritto applicabile. Un'ulteriore eccezione emerge dalla regola 4 capoverso 4 PLT. Tale disposizione offre la possibilità, oltre che all'ufficio, anche ad altre autorità competenti di esigere una traduzione in una lingua ufficiale di una domanda anteriore, se la validità della rivendicazione di priorità è importante per la valutazione della brevettabilità dell'invenzione in questione (cfr. regola 4 capoverso 4, in relazione con art. 6 cpv. 5 e regola 4 cpv. 1 PLT). Sulla base della genesi legislativa non è tuttavia garantito che i tribunali corrispondano senz'altro alla nozione di "altra autorità competente", come risulta dal commento dell'Ufficio internazionale riguardo alla presente disposizione (note esplicative relative all'accordo sui brevetti e sul regolamento d'esecuzione dell'accordo sul diritto dei brevetti [in seguito: note esplicative], documento OMPI PCT/DC/48, N. R4.05). Nella misura in cui la regola 4 capoverso 4 PLT viene applicata alle autorità giudiziarie, essa limita la loro possibilità di esigere una traduzione della domanda anteriore. Una simile limitazione può essere tuttavia accettata. Non è infatti chiaro per quale motivo sarebbe necessario produrre una traduzione, se la domanda anteriore fosse irrilevante per la valutazione della brevettabilità. In ogni caso questa disposizione non comporta alcuna modifica dell'articolo 26 capoverso 2 LBI e mantiene intatta la possibilità per i tribunali di

esigere la traduzione di una domanda anteriore, nella misura in cui quest'ultima è determinante per l'esito della procedura.

Per quel che concerne il campo d'applicazione materiale, l'articolo 3 capoverso 1 lettera a PLT dispone che le domande nazionali o regionali per brevetti d'invenzione o per brevetti di addizione sottostanno al trattato. La nazionalità dell'autore della domanda è irrilevante (note esplicative, n. 3.01). La nozione di "ufficio" comprende sia gli uffici nazionali che quelli regionali (art. 1 cifra i, note esplicative, n. 1.01), poiché non soltanto gli Stati, ma anche le organizzazioni internazionali (in particolare le organizzazioni regionali dei brevetti) possono aderire al trattato, alle condizioni contemplate dall'articolo 20 PLT. L'espressione "depositate presso l'ufficio, o per l'ufficio, di una Parte contraente" tiene conto del fatto che gli Stati membri di un'organizzazione internazionale e l'organizzazione stessa possono ratificare il PLT. Il PLT viene quindi applicato alle domande che sono state esaminate dall'ufficio di una Parte contraente per la quale il trattato è in vigore. Ciò vale anche se il brevetto concesso produrrà i suoi effetti in uno Stato che non ha ratificato il PLT (note esplicative, n. 3.02).

L'espressione "domande di brevetto d'invenzione e di brevetto di addizione" ha lo stesso significato contenuto nel Trattato del 19 giugno 1970 di cooperazione in materia di brevetti (PCT; *RS 0.232.141.1*) (vedi art. 2 cifra i PCT; note esplicative, n. 3.03). Il PLT si applica unicamente alle domande che possono essere depositate come domande internazionali ai sensi del PCT (art. 3 cpv. 1 lett. a cifra i PLT), fra le quali le domande divisionali (art. 3 cpv. 1 lett. a cifra ii PLT). Tra queste non sono comprese, per esempio, le domande di certificati protettivi complementari ai sensi degli articoli 140a e seguenti LBI (cfr. note esplicative, n. 3.05).

Conformemente al suo articolo 3 capoverso 1 lettera b, il PLT si applica anche alle domande internazionali secondo il PCT, fin dall'inizio della cosiddetta fase nazionale. Il PLT viene inoltre applicato alle domande internazionali ai sensi del PCT, per quanto concerne i termini fissati negli articoli 22 e 39 capoverso 1 PCT (art. 3 cpv. 1 lett. b cifra i PLT). Di conseguenza, le Parti contraenti sono in particolare tenute a garantire il ripristino dei termini per l'introduzione della procedura nazionale, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 12 PLT (note esplicative, n. 3.08). Tale requisito è già contemplato dal diritto svizzero (vedi art. 47 LBI), che si spinge persino oltre: è infatti possibile richiedere il proseguimento della procedura (art. 46a LBI) non soltanto in relazione ai termini fissati dall'Istituto, ma anche per quelli legali, mentre il PLT prevede tale possibilità unicamente in relazione ai termini fissati dall'ufficio (cfr. art. 11 cpv. 2 PLT).

Oltre a ciò il campo d'applicazione del PLT si estende anche ai brevetti d'invenzione nazionali o regionali, nonché ai brevetti di addizione, concessi con effetto per una Parte contraente (art. 3 cpv. 2 PLT; cfr. note esplicative, n. 3.10-3.12). Occorre rilevare che i brevetti concessi soggiacciono al PLT anche se la domanda non rientra nel settore regolamentato da detto trattato (note esplicative, n. 3.12). Ciò non vale tuttavia per quel che concerne i certificati protettivi complementari secondo la concezione europea che, in quanto titoli di protezione *sui generis*, non possono venir inclusi nel concetto di brevetto d'invenzione o di addizione. Le Parti contraenti sono comunque libere di applicare le disposizioni del PLT per quel che concerne brevetti e domande che non soggiacciono a detto trattato.

### **2.2.3.2 Disposizioni generali (art. 1-4 e regola 1 PLT)**

Gli articoli 1-4 PLT costituiscono disposizioni di carattere generale.

L'articolo 1 e la regola 1 PLT, alla guisa di altri trattati moderni, definiscono le nozioni che vengono utilizzate nel trattato e nelle regole. Si rinvia direttamente al contenuto di queste disposizioni.

Come già rilevato, l'articolo 2 PLT stabilisce innanzitutto il principio secondo cui le Parti contraenti hanno la possibilità di prevedere prescrizioni che, dal punto di vista del richiedente e del titolare, sono più favorevoli di quelle del PLT e delle sue disposizioni d'esecuzione (art. 2 capv. 1 PLT). Tale possibilità è esclusa per l'articolo 5 PLT, che stabilisce la data di deposito di una domanda. In tal modo si evita che requisiti nazionali divergenti riguardanti la data di deposito limitino l'effetto di armonizzazione perseguito dal trattato. L'articolo 2 capoverso 2 PLT sancisce l'ulteriore principio generale secondo cui il PLT non disciplina in alcun modo il diritto dei brevetti dal profilo materiale (cfr. pto. 2.2.3.1).

L'articolo 3 PLT definisce il campo d'applicazione materiale del PLT. Questa disposizione è già stata oggetto di commento (cfr. pto. 2.2.3.1).

L'articolo 4 PLT prevede una riserva relativa agli interessi di una Parte contraente in materia di sicurezza.

### **2.2.3.3 Data di deposito (art. 5 e regola 2 PLT)**

L'articolo 5 armonizza i requisiti per l'attribuzione della data di deposito (cfr. per le eccezioni art. 5 cpv. 8 e regola 2 cpv. 6 PLT). Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a PLT la domanda deve a tale scopo contenere gli elementi seguenti: un'indicazione esplicita o implicita secondo la quale gli elementi prodotti possono essere considerati costitutivi della domanda (cifra i), indicazioni che permettano di stabilire l'identità del richiedente o di entrare in contatto con lo stesso (cifra ii), e una parte che a prima vista può essere considerata una descrizione (cifra iii). L'articolo 5 capoverso 1 lettera c PLT conferisce la possibilità alle Parti contraenti, in relazione alla cifra ii, di esigere, cumulativamente o alternativamente, sia le indicazioni che permettono di stabilire l'identità del richiedente, sia le informazioni che permettono di entrare in contatto con lo stesso. Inoltre, invece di una descrizione, può essere accettato anche un disegno (art. 5 cpv. 1 lett. b PLT).

Per l'attribuzione della data di deposito gli uffici nazionali devono accettare la parte che a prima vista può essere considerata come una descrizione, indipendentemente dalla lingua in cui è stata redatta (art. 5 cpv. 2 lett. b PLT). Nel prosieguo della procedura è possibile esigere la traduzione di detta parte in una lingua ufficiale (art. 6 cpv. 3 PLT); è fatto tuttavia divieto alle Parti contraenti di attribuire la data di

deposito in funzione dell'inoltro della suddetta traduzione oppure di non attribuire la data di deposito in mancanza di una traduzione (note esplicative, n. 5.13).

Il richiedente è formalmente libero di scegliere se depositare la sua domanda su carta o in un altro modo ammesso dall'ufficio (p. es. in forma elettronica via internet). Anche se una Parte contraente, sulla base della regola 8 capoverso 1 PLT, dovesse escludere totalmente le comunicazioni in forma cartacea con l'ufficio dopo il 2 giugno 2005, a una domanda presentata in tale forma dovrebbe comunque essere attribuita una data di deposito. Per il trattamento ulteriore della domanda è certamente possibile esigere che questa venga inoltrata nella forma prescritta dall'ufficio (art. 8 cpv. 1 e 7, e regola 8 PLT, note esplicative, n. 5.06).

L'articolo 5 PLT stabilisce in modo esaustivo le condizioni per l'attribuzione della data di deposito. Le Parti contraenti non possono quindi far dipendere l'attribuzione della data di deposito dal rispetto di ulteriori condizioni. Non è per esempio permesso esigere, per l'attribuzione della data di deposito, che la domanda contenga una o più rivendicazioni brevettuali. È vero che una Parte contraente può esigere, sulla base dell'articolo 6 capoverso 1 cifra i, in relazione con l'articolo 6 capoverso 7 PLT, che le rivendicazioni brevettuali vengano presentate entro il termine fissato dalla regola 6 capoverso 1 PLT. Il fatto che il richiedente non soddisfi questa condizione non comporta la perdita della data di deposito attribuita, anche quando la domanda viene respinta in virtù dell'articolo 6 capoverso 8 lettera b PLT o viene considerata come ritirata (note esplicative, n. 5.02; vedi anche n. 5.15). L'attribuzione di una data di deposito non può nemmeno essere fatta dipendere dal pagamento di una tassa. Sulla base dell'articolo 6 capoverso 4 PLT alle Parti contraenti è tuttavia consentito riscuotere ulteriormente una tassa per la domanda. Il mancato pagamento di tali tasse non deve comunque comportare la perdita della data di deposito, ma unicamente il rifiuto della richiesta (note esplicative, n. 5.02, 6.16 e 6.22-6.24).

La data di deposito secondo il PLT è la data in cui l'ufficio ha ricevuto tutti gli elementi costitutivi della domanda ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a PLT. Per gli invii postali è determinante la data in cui essi sono stati consegnati alla Posta, così come previsto dall'articolo 56 capoverso 2 LBI in relazione con l'articolo 2 dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI; RS 232.141; note esplicative, n. 5.05).

L'articolo 5 capoverso 3 PLT prescrive agli uffici di notificare tempestivamente al richiedente l'eventuale mancato rispetto di una delle condizioni previste dall'articolo 5 capoversi 1 e 2 PLT per l'attribuzione di una data di deposito (sulla notificazione cfr. anche pto. 2.2.3.7). Al richiedente deve essere concessa l'opportunità di perfezionare la propria domanda e di presentare osservazioni entro un termine di almeno due mesi (regola 2 capoverso 1 PLT). In mancanza di indicazioni per mezzo delle quali è possibile mettersi in contatto con il richiedente, il termine di due mesi decorre a partire dal momento della ricezione della domanda da parte dell'ufficio (regola 2 cpv. 2 PLT). Come data di deposito vale il momento in cui tutte le condizioni necessarie per l'attribuzione della data di deposito sono ulteriormente soddisfatte (art. 5 cpv. 4 PLT). Se vizi eventualmente constatati non vengono eliminati entro i termini previsti, il diritto nazionale può prevedere che la domanda viene considerata come non inoltrata. In tal caso l'ufficio lo comunica al richiedente e gliene illustra i motivi.

Un corrispondente obbligo di notificazione è contemplato dall'articolo 5 capoverso 5 PLT, nel caso in cui, nel determinare la data di deposito, risultano mancanti una parte della descrizione o un disegno. In tal caso la data di deposito è la data in cui l'ufficio riceve la parte mancante della descrizione o il disegno mancante, nella misura in cui tutte le ulteriori indicazioni sono incluse (art. 5 cpv. 6 lett. a PLT). Se la parte mancante di una descrizione o il disegno mancante sono contenuti in una domanda precedente, di cui viene rivendicata la priorità con l'inoltro della domanda incompleta successiva, su proposta del richiedente tali elementi devono essere riuniti agli atti della domanda, senza pregiudizio per la data di deposito e nella misura in cui le condizioni previste dalla regola 2 capoverso 4 PLT sono soddisfatte (cfr. art. 5 cpv. 6 lett. b PLT; note esplicative, n. 5.21 nonché R2.03 e R2.04). Sulla base della lettera c dell'articolo 5 capoverso 6 PLT il richiedente può ritirare una parte mancante della descrizione o un disegno mancante, al fine di evitare che la data posteriore dell'inoltro successivo valga come data di deposito.

Occorre infine rilevare che una Parte contraente, in virtù dell'articolo 5 capoverso 7 lettera a PLT e ai fini dell'attribuzione della data di deposito, è tenuta ad accettare che il rinvio a una domanda depositata anteriormente sostituisca la descrizione e i disegni. È possibile esigere che descrizione e disegni siano inoltrati ulteriormente (art. 6 cpv. 7 in relazione con regola 6 cpv. 1 PLT). La regola 2 cpv. 5 PLT disciplina le condizioni di un rinvio. Esse devono essere soddisfatte al momento dell'introduzione della domanda (vedi Commento, n. 5.24). Se le condizioni non sono soddisfatte, il diritto nazionale può prevedere che la domanda è considerata non inoltrata. Ciò deve essere comunicato al richiedente (art. 5 cpv. 7 lett. b PLT).

#### **2.2.3.4 Disposizioni relative alla forma e al contenuto di domande di brevetto (art. 6 e regole 4-6 PLT)**

Per quel che concerne la forma e il contenuto di una domanda di brevetto l'articolo 6 capoverso 1 PLT, attraverso un rinvio generale, riprende i requisiti per le domande ai sensi del PCT, a livello di procedura internazionale e nazionale. Si tratta di standard massimi. La regola 3 capoverso 1 PLT menziona infine ulteriori esigenze relative a forma e contenuto che le Parti contraenti hanno la possibilità di prevedere. L'articolo 6 capoverso 1 PLT non concerne disposizioni del diritto materiale dei brevetti (art. 2 cpv. 2 PLT; note esplicative, n. 6.02 e 6.03). In relazione al principio dell'unità dell'invenzione (vedi regola 13 PCT), l'articolo 23 capoverso 1 PLT permette la formulazione di riserve (cfr. pto. 2.2.3.12.5).

Il rinvio al PCT permette di evitare di trascrivere le singole disposizioni relative alla forma e al contenuto e garantisce la conformità delle due regolamentazioni. Conformemente alla definizione contenuta nell'articolo 1 cifra xvii PLT, il rinvio include le future modifiche del PCT, il suo regolamento d'esecuzione nonché le sue istruzioni amministrative. Le future modifiche del PCT non vincolano tuttavia automaticamente le Parti contraenti del PLT: per tali emendamenti sarà necessario il consenso della loro Assemblea (vedi n. 2.2.3.12.2).

L'articolo 6 capoverso 2 PLT prevede la possibilità di esigere che una domanda sia presentata su di un modulo di richiesta definito. Gli uffici delle Parti contraenti sono tuttavia tenuti ad accettare la presentazione del contenuto di un modulo di richiesta che soddisfi i requisiti contemplati dalla regola 3 capoverso 2 PLT. Si tratta sostanzialmente di un modulo di richiesta per una domanda internazionale secondo il PCT, modificata sotto certi suoi aspetti (cfr. note esplicative, n. R3.02 e R3.03; cfr. anche regola 20 cpv. 2 PLT). Sono fatte salve le prescrizioni concernenti le comunicazioni con l'ufficio (art. 8 PLT), in particolare la possibilità di prescrivere, dopo il 2 giugno 2002, il deposito di comunicazioni in forma elettronica (regola 8 capv. 1 lett. a PLT). A una domanda presentata su carta va comunque sempre attribuita una data di deposito (art. 5 cpv. 1; note esplicative, n. 5.06 e 6.12).

L'articolo 6 capoverso 3 primo periodo PLT permette alle Parti contraenti di esigere la traduzione delle parti della domanda che non sono presentate in una lingua accettata dall'ufficio. Conformemente alla definizione contenuta nell'articolo 1 cifra xiii PLT, è possibile esigere di volta in volta la traduzione soltanto in una delle diverse lingue ufficiali, come già avviene per esempio in Svizzera o in Canada. Il secondo periodo dell'articolo 6 capoverso 3 PLT, in relazione con la regola 3 capoverso 3 PLT, allenta questo principio e consente alle Parti contraenti di esigere una traduzione del titolo, delle rivendicazioni e del riassunto in una qualsiasi altra lingua ufficiale. In tal modo l'articolo 14 capoverso 7 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo, CBE; RS 0.232.142.2) che, riguardo alla pubblicazione di una domanda di brevetto europeo, prevede una traduzione delle rivendicazioni brevettuali in tutte le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (tedesco, francese e inglese), è conforme all'articolo 6 capoverso 3 PLT. In futuro la regola 3 capoverso 3 PLT potrebbe anche essere abrogata, a condizione che vi sia unanimità in tal senso (regola 21 cifra iii PLT).

Sulla base dell'articolo 6 capoverso 5 PLT è possibile esigere anche la traduzione di una domanda anteriore di cui è rivendicata la priorità. La regola 4 disciplina i dettagli. È possibile esigere una traduzione soltanto quando la domanda anteriore non è stata redatta in una delle lingue accettate dall'ufficio e quando la validità della rivendicazione di priorità è importante per la valutazione della brevettabilità dell'invenzione (regola 4 cpv. 4 PLT; cfr. pto. 2.2.3.1; note esplicative, n. R4.05). Per quel che concerne i primi depositi e le domande depositate anteriormente secondo la regola 2 capoverso 5 lettera b PLT, la regola 4 capoverso 3 PLT esclude l'obbligo di presentare e di autenticare le copie di detti documenti nei casi in cui ciò si rivela inutile. Viene inoltre anticipata la creazione di una banca dati digitale per lo scambio di tali documenti, alla quale gli uffici possono collegarsi (cfr. note esplicative, n. R4.03 e R4.04 nonché n. 3 della dichiarazione comune concernente l'art. 6 cpv. 5 e art. 13 cpv. 3 nonché regola 4 e 14 PLT).

L'articolo 6 capoverso 4 prevede la possibilità di riscuotere una tassa per la domanda e permette alle Parti contraenti di applicare le prescrizioni del PCT in relazione al versamento di tasse (art. 14 cpv. 3 nonché regola 15.4 e regola 16<sup>bis</sup> PCT; note esplicative, n. 6.23 e 24). Il PLT non disciplina tuttavia le modalità per la riscossione di tasse e non impone nemmeno una struttura in tal senso (vedi note esplicative, n. 6.15 e 6.16). In ogni caso l'attribuzione di una data di deposito non può essere negata o revocata in caso di mancato versamento della tassa (art. 6 cpv. 8 lett. a in relazione con art. 5 cpv. 1 PLT; note esplicative, n. 5.02 e 6.16). Analogamente un pagamento

non effettuato non può costituire un motivo per la revoca di un brevetto (art. 6 cpv. 8 lett. a in relazione con art. 10 PLT; note esplicative, n. 6.25).

L'articolo 6 capoverso 6 PLT introduce un'agevolazione in favore del richiedente: nel corso della trattazione della domanda, esso limita infatti la possibilità degli uffici di esigere, oltre alle parti costitutive di una domanda, prove relative a indicazioni o a traduzioni alle quali è fatto riferimento in una domanda o in una dichiarazione di priorità, o prove relative a traduzioni. Siffatte prove possono essere richieste unicamente in presenza di dubbi relativi all'attendibilità delle indicazioni in questione o all'affidabilità di una traduzione. Se un richiedente, a titolo di esempio, rivendicasse la priorità secondo l'articolo 3 CUP e se vi fossero fondati dubbi relativi all'indicazione della sua nazionalità, un ufficio potrebbe esigere che il richiedente fornisca le opportune prove. L'ufficio deve indicare nella sua comunicazione i motivi per i quali dubita dell'esattezza dei dati (regola 5 PLT; cfr. note esplicative, n. 6.18). Il capoverso 6 non viene applicato alle prove che possono essere richieste sulla base del diritto materiale dei brevetti. Le Parti contraenti possono di conseguenza esigere ulteriori prove, nella misura in cui concernono il diritto materiale dei brevetti, come in caso di indicazioni relative a divulgazioni non opponibili (note esplicative, n. 6.19).

Come già in relazione alla data di deposito, il PLT stabilisce, per quel che concerne le prescrizioni relative alla forma e al contenuto della domanda, l'obbligo degli uffici nazionali di notificare ai richiedenti l'eventuale non conformità delle indicazioni da loro fornite con i requisiti formali contemplati dall'accordo (cfr. in merito alla notificazione anche il pto. 2.2.3.7). Nello stesso tempo deve essere accordata loro l'opportunità di presentare osservazioni e di adempiere alle condizioni (art. 6 cpv. 7 PLT). La regola 6 fissa i relativi termini. L'articolo 6 capoverso 8 PLT stabilisce le possibili sanzioni in caso di inosservanza delle condizioni.

### **2.2.3.5 Rappresentanza e rappresentanza obbligatoria (art. 7 e regola 7 PLT)**

L'articolo 7 PLT tratta diversi aspetti della rappresentanza. Le esigenze formali sono disciplinate esaurientemente (art. 7 cpv. 4 PLT). L'articolo 7 capoverso 1 lettera a PLT concede tuttavia a ogni Parte contraente la possibilità di disciplinare nella legislazione nazionale il diritto all'esercizio delle funzioni di mandatario in una procedura dinanzi all'ufficio (in merito a questa nozione cfr. art. 1 cifra xiv PLT). A titolo di esempio, la rappresentanza può essere subordinata a un'abilitazione a esercitare del mandatario (note esplicative, n. 7.03). Il diritto nazionale stabilisce anche chi può essere mandatario. Ogni Parte contraente può così stabilire se possono agire come mandatari soltanto gli avvocati o anche gli agenti di brevetti, e se una società semplice può essere considerata mandataria (note esplicative, n. 1.08). Ogni Parte contraente può inoltre esigere che il mandatario abbia un indirizzo (ma non il domicilio o la sede) nel territorio da essa designato. L'articolo 7 capoverso 3 nonché la regola 7 capoversi 2 e 3 regolano la comunicazione della costituzione di un

mandatario. Il PLT non disciplina però la fine della rappresentanza (note esplicative, n. 7.01).

La lettera b dell'articolo 7 capoverso 1 PLT sancisce il principio secondo cui gli atti compiuti da un mandatario o nei confronti di quest'ultimo vincolano coloro che hanno nominato il mandatario in questione. La lettera c prevede inoltre che ogni Parte contraente può stabilire che in caso di revoca di una procura la firma di un mandatario non ha lo stesso effetto della firma del rappresentato. Il PLT non prescrive però che le comunicazioni di un ufficio ai sensi degli articoli 5 capoverso 3 o 6 capoverso 7 PLT siano obbligatoriamente da notificare al mandatario (note esplicative, n. 7.05).

L'articolo 7 capoverso 2 PLT permette alle Parti contraenti di rendere obbligatoria la costituzione di un mandatario. In relazione con la regola 7 capoverso 1 PLT, l'articolo 7 capoverso 2 prevede anche i casi in cui eccezionalmente la costituzione di un mandatario non può essere resa obbligatoria. I seguenti atti possono essere compiuti anche senza mandatario: il deposito di una domanda ai fini dell'attribuzione di una data di deposito, il pagamento di una tassa, la consegna di una copia di una domanda anteriore ai sensi della regola 2 capoverso 4 PLT, la consegna di una copia di una domanda anteriore ai sensi della regola 2 capoverso 5 lettera b PLT nonché la ricezione di una notificazione o di una ricevuta dell'ufficio. La costituzione di un mandatario può invece essere imposta per quel che riguarda l'inoltro di traduzioni.

Il diritto svizzero prevede per le persone che non hanno domicilio in Svizzera la costituzione obbligatoria di un mandatario per procedure dinanzi ad autorità amministrative e dinanzi al giudice (art. 13 LBI; cfr. anche art. 133 cpv. 3 LBI). Il pagamento di tasse non necessita di alcuna rappresentazione, e neppure l'inoltro di una domanda, di una traduzione, di un'istanza di modifica o di una richiesta di continuazione della procedura. Un obbligo di costituire un mandatario esiste, per i richiedenti non domiciliati in Svizzera, subito dopo l'attribuzione della data di deposito (art. 46 in relazione con art. 48 LBI). In caso di domande internazionali, secondo l'articolo 124 capoversi 2 e 2bis OBI l'inoltro dei documenti menzionati nell'articolo 138 LBI non deve necessariamente essere operato da un mandatario. Il diritto vigente è quindi già conforme al PLT.

Anche per quel che concerne le prescrizioni formali relative alla rappresentanza, in base al PLT gli uffici nazionali sono tenuti a comunicare agli interessati l'eventuale mancata conformità dei dati da loro forniti con i requisiti formali previsti dal trattato (cfr. anche pto. 2.2.3.7). Deve ugualmente essere data loro l'opportunità di presentare osservazioni e di adempiere le condizioni mancanti (art. 7 cpv. 5 PLT). I relativi termini sono fissati dall'articolo 7 capoverso 5 PLT. L'articolo 7 capoverso 6 PLT disciplina le conseguenze di un'inosservanza.

### **2.2.3.6 Comunicazioni (art. 8 e regole 8-11 PLT)**

L'armonizzazione perseguita dal PLT concerne anche la forma e le modalità delle comunicazioni tra un richiedente o il titolare di un brevetto e un ufficio. L'articolo 8 PLT e le regole 8-10 PLT disciplinano diversi aspetti della comunicazione.

Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 PLT ogni Parte contraente può esigere che la comunicazione con l'ufficio si svolga in una lingua accettata da quest'ultimo. È fatto salvo l'articolo 5 capoverso 2 lettera b PLT, ai sensi del quale la parte della domanda che a prima vista sembra costituire una descrizione, ai fini dell'attribuzione della data di deposito può essere redatta in qualsiasi lingua.

In virtù dell'articolo 8 capoverso 3 PLT una Parte contraente è inoltre tenuta ad accettare una domanda presentata su un modulo che corrisponde a un modulo internazionale tipo, allestito in base all'articolo 14 capoverso 1 lettera c e alla regola 20 PLT. Le Parti contraenti che anche in futuro intendono accettare unicamente comunicazioni su carta non possono, sulla base di questa disposizione, essere tenute ad accettare comunicazioni in forma elettronica (note esplicative, n. 8.07). In principio nessuna Parte contraente è in particolare tenuta ad accettare richieste che non siano redatte su carta (art. 8 cpv. 1 lett. b PLT). Dopo il 2 giugno 2005 le Parti contraenti saranno tuttavia libere di adottare un sistema di comunicazione elettronico e di rifiutare domande su carta (regola 8 capoverso 1 lettera a PLT). Inoltre, qualora l'inoltro o l'esame di una domanda su carta fosse ritenuto irrealizzabile per ragioni legate al tipo di domanda o alla sua estensione (p. es. una domanda relativa a un'invenzione nel campo della biotecnologia, con una lista di sequenze di svariate migliaia di pagine), prima del 2 giugno 2005 le Parti contraenti hanno la possibilità di esigere che tale comunicazione sia inoltrata in un'altra forma o con altri mezzi (regola 8 capoverso 1 lettera d PLT). A prescindere da queste possibilità, a una domanda presentata su carta deve essere attribuita una data di deposito, se i requisiti dell'articolo 5 PLT sono soddisfatti (vedi anche n. 2.2.3.3). Un ufficio che prescrive la forma elettronica delle domande può esigere, sulla base dell'articolo 8 capoverso 7 PLT, che entro il termine fissato dalla regola 11 PLT sia inoltrata una domanda che soddisfi i requisiti stabiliti. In caso di omissione il richiedente non perde tuttavia la data di deposito, una volta che questa è stata attribuita, anche se la richiesta viene respinta in base all'articolo 8 capoverso 8. In virtù del rinvio all'articolo 10 le Parti contraenti non possono in principio nemmeno revocare un brevetto concesso malgrado il mancato rispetto delle condizioni di forma (note esplicative, n. 5.02, 8.02 e 8.18). Ogni Parte contraente è inoltre tenuta ad accettare comunicazioni su carta, inoltrate al fine di rispettare un termine (art. 8 cpv. 1 lett. d PLT). Qualora un richiedente o un titolare di brevetto inoltrassero una domanda redatta su carta presso un ufficio che accetta unicamente, secondo il diritto applicabile, comunicazioni in forma elettronica, si verificherebbe un vizio di forma. L'ufficio è tenuto a informare in merito detto richiedente o titolare di brevetto conformemente all'articolo 8 capoverso 7 PLT e a concedergli l'opportunità di correggere la sua domanda (note esplicative, n. 8.05). Queste riserve in favore della forma su carta consentono a richiedenti e titolari di brevetti di Paesi che non dispongono delle infrastrutture tecniche proprie degli Stati industrializzati di salvaguardare adeguatamente i loro diritti in caso di inoltro di domande redatte su carta (vedi in proposito anche il n. 4 delle dichiarazioni comuni concernenti la regola 8 cpv. 1 lett. a PLT).

Nella misura in cui una Parte contraente permette l'inoltro di comunicazioni presso il proprio ufficio in forma elettronica o mediante sistemi di trasmissione elettronica (compresi telegrafo, telescrivente, fax o altri sistemi di trasmissione equivalenti), è tenuta ad accettare una comunicazione che soddisfi le rispettive prescrizioni del PCT. A prescindere da ciò, ogni Parte contraente è libera di stabilire autonomamente le condizioni relative a questo tipo di comunicazioni (art. 8 cpv. 2 PLT, note esplicative, n. R8.05).

L'articolo 8 capoverso 4 PLT disciplina, in relazione con la regola 9 PLT e per quel che riguarda la comunicazione su carta e in forma elettronica, le esigenze relative alla firma, e determina quando quest'ultima va autenticata o certificata secondo un'altra forma. Gli uffici possono in principio esigere ulteriori prove unicamente in presenza di fondati dubbi legati all'autenticità della firma. Non esiste alcuna restrizione per procedure giudiziarie e procedure comparabili. Indipendentemente dalle indicazioni allegate alla firma, la regola 9 PLT definisce innanzitutto le esigenze relative alla firma su carta. La regola 9 capoverso 3 PLT obbliga le Parti contraenti ad accettare una firma autografa, ma consente loro nello stesso tempo di ammettere altre forme di firma (p. es. una firma stampata o un timbro). Per quel che concerne le firme elettroniche, il PLT opera una distinzione tra firme consistenti in una rappresentazione grafica della firma, e firme che non sono riprodotte mediante tale rappresentazione. Valgono in particolare i principi seguenti: se una Parte contraente permette l'inoltro di comunicazioni in forma elettronica o trasmesse in forma elettronica, è tenuta ad accettare tali comunicazioni come firmate, qualora contengano una rappresentazione grafica di una delle firme autografe da lei accettate. Ciò concerne, per esempio, una comunicazione trasmessa via fax, e ricevuta su un apparecchio fax o sul terminale di un computer. In tali casi, conformemente alla regola 8 capoverso 2 lettera c PLT, una Parte contraente può tuttavia esigere che l'originale della comunicazione venga inoltrato successivamente con firma autografa (note esplicative, n. R9.02). In tutti gli altri casi ogni Parte contraente può definire autonomamente le esigenze relative alla firma, fatta salva una futura applicazione delle disposizioni del PCT.

L'articolo 8 capoverso 5 PLT descrive le indicazioni che possono essere pretese dal richiedente o dal titolare del brevetto in ogni comunicazione. Si tratta di indicazioni quali il nome e l'indirizzo del richiedente o del titolare del brevetto, oppure il numero della domanda o del brevetto. Si rinvia in proposito alla regola 10 capoverso 1 PLT. L'articolo 8 capoverso 6 PLT stabilisce che una Parte contraente può esigere che il richiedente, il titolare del brevetto o un altro interessato indichi, in ogni comunicazione, un indirizzo postale, un domicilio scelto e/o ogni altro indirizzo previsto nel regolamento d'esecuzione.

Il PLT, come era già stato il caso in altri ambiti, al suo articolo 8 prescrive agli uffici nazionali di notificare alle persone interessate l'eventuale non conformità delle loro indicazioni con i requisiti formali contemplati dal trattato (cfr. anche pto. 2.2.3.7). Deve essere data loro ugualmente la possibilità di presentare eventuali osservazioni e di adempiere le condizioni (art. 8 cpv. 7 PLT). Occorre osservare che vanno informati unicamente i richiedenti o i titolari di brevetto che hanno redatto la comunicazione (note esplicative, n. 8.17). La regola 11 capoverso 1 PLT fissa i relativi termini, l'articolo 8 capoverso 8 regola le conseguenze in caso di inosservanza.

L'attuazione di queste prescrizioni implica degli adeguamenti di poca importanza dell'ordinanza sui brevetti. Tali adeguamenti saranno invece più significativi in occasione della futura introduzione della domanda di brevetto e della comunicazione elettronica.

### **2.2.3.7 Notificazioni (art. 9 PLT)**

In precedenza è stato più volte posto l'accento sull'obbligo fatto alle Parti contraenti di notificare alle persone interessate l'eventuale inosservanza di una delle esigenze formali previste dal presente trattato. L'articolo 9 PLT contempla disposizioni comuni per tali forme di notificazione. Alle Parti contraenti è lasciata la scelta di una vasta gamma di modalità. In tal senso il trattato non definisce né il mezzo con il quale avviene la notificazione (p. es. invio postale normale o raccomandato, pubblicazione in un foglio ufficiale), né il momento a partire dal quale decorrono i termini legati alla notificazione (p. es. data dell'invio o di ricezione; note esplicative, n. 9.01).

Ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 PLT, è ritenuta sufficiente una notificazione inviata all'indirizzo postale o al domicilio definito secondo l'articolo 8 capoverso 6. In mancanza di queste indicazioni, la notificazione a un altro indirizzo indicato dalla persona interessata può essere considerata dalle Parti contraenti come una notificazione esplicitante gli stessi effetti giuridici (p. es. indicazioni secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. a cifra ii e l'art. 5 cpv. 1 lett. c PLT). In considerazione della libertà di scelta riguardo al mezzo di pubblicazione (note esplicative, n. 9.01), si parte tuttavia dal presupposto che la pubblicazione in un foglio ufficiale non può essere concepita unicamente come un surrogato di una notificazione all'indirizzo postale o al domicilio scelto. Viceversa non esiste alcun obbligo di inviare una notificazione al richiedente, al titolare del brevetto o a un'altra persona interessata, se all'ufficio non è stata trasmessa alcuna indicazione utile al raggiungimento di tale persona (art. 9 cpv. 2 PLT).

Se l'ufficio omette di notificare al richiedente, al titolare del brevetto o a un'altra persona interessata, il mancato adempimento di determinate condizioni del trattato o del suo regolamento d'esecuzione, la persona in questione non è liberata dall'obbligo di adempiere dette condizioni. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 1 PLT. I termini per un adempimento successivo delle condizioni vanno tuttavia calcolati a partire dalla notificazione alla persona in questione; prima di ciò essi non decorrono. Fanno eccezione i casi in cui non è avvenuta alcuna notificazione, in mancanza di indicazioni sufficienti fornite all'ufficio, utili al raggiungimento delle persone interessate (regole 2 cpv. 2, 6 cpv. 2, 7 cpv. 6, 11 cpv. 2 e 15 cpv. 7 lett. b cifra ii PLT). A prescindere da una notificazione secondo l'articolo 5 capoverso 5 PLT, il termine decorre anche per l'inoltro della parte di descrizione o di un disegno mancanti al momento della domanda (cfr. regola 2 cpv. 2 PLT; note esplicative, n. 9.04): l'ufficio non è infatti tenuto a constatare la mancanza di tali elementi, parti integranti della domanda.

### **2.2.3.8 Validità e revoca di un brevetto (art. 10 PLT)**

L'articolo 10 PLT sancisce diversi principi che, sotto un duplice aspetto, vanno oltre il campo d'applicazione del trattato (cfr. pto. 2.2.3.1): in primo luogo non concernono unicamente procedure dinanzi ad autorità incaricate di concedere e di registrare brevetti, ma anche procedure giudiziarie. In secondo luogo detti principi sono da correlare più al diritto materiale che agli aspetti formali del diritto dei brevetti. Ciò vale in particolare per l'articolo 10 capoverso 1 PLT, ai sensi del quale l'inosservanza di uno o più requisiti formali dell'articolo 6 capoversi 1, 2, 4 e 5 nonché dell'articolo 8 capoversi 1-4 PLT non costituisce un motivo per una revoca totale o parziale o per un annullamento del brevetto, a meno che l'inosservanza della condizione formale sia legata a un'intenzione fraudolenta. Tale disposizione va rispettata da ogni autorità di una Parte contraente, e in particolare dai suoi tribunali (note esplicative, n. 10.01). L'inosservanza delle esigenze formali, tali una mancata notificazione da parte di un ufficio o un mancato seguito dato a una notificazione, è irrilevante ai fini dell'applicazione di questa disposizione. Il divieto di revocare un brevetto è tuttavia materialmente limitato a quei requisiti formali contemplati dalle disposizioni del PLT sopra menzionate. Si tratta di requisiti formali non soddisfatti in relazione a una domanda di brevetto. Le Parti contraenti sono quindi libere di prevedere la revoca o l'annullamento del brevetto in caso d'inosservanza di formalità diverse da quelle menzionate nel trattato (note esplicative, n. 10.02). Lo stesso vale per l'inosservanza di esigenze di forma in relazione a brevetti concessi (note esplicative, n. 10.04), così come in relazione al mancato rispetto di prescrizioni di diritto materiale (note esplicative, n. 10.03).

Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 PLT, inoltre, le Parti contraenti sono tenute a concedere alle persone interessate la possibilità di presentare osservazioni o di effettuare modifiche o rettifiche, quando sono presi in considerazione la revoca o l'annullamento di un brevetto. Modifiche o rettifiche vanno tuttavia permesse conformemente al diritto applicabile. Le Parti contraenti non sono quindi tenute ad accordare modifiche o rettifiche in ogni caso (note esplicative, n. 10.06). Ogni Parte contraente sarà in seguito libera di stabilire se le osservazioni sono da inoltrare per scritto od oralmente. L'articolo 10 capoverso 2 PLT si applica a ogni procedura che ha per oggetto la revoca o l'annullamento di un brevetto. Può trattarsi quindi di una procedura dinanzi all'ufficio o dinanzi a un tribunale. Il fondamento giuridico alla base della revoca o dell'annullamento è irrilevante. L'articolo 10 capoverso 2 PLT va dunque rispettato pure nel quadro di procedure che vertono sulla revoca o sull'annullamento per inosservanza di prescrizioni di diritto materiale (note esplicative, n. 10.07).

Non esiste alcun obbligo per le Parti contraenti di prevedere una procedura speciale per la revoca (art. 10 cpv. 3 PLT).

### **2.2.3.9 Proroga dei termini, proseguimento della procedura, ripristino dei diritti (art. 11 e 12 nonché regola 12 e 13 PLT)**

Gli articoli 11 e 12 PLT prescrivono alle Parti contraenti di prevedere un regime minimo di rimedi giuridici per ovviare alle conseguenze di un'inosservanza di termini. In tal modo il richiedente e il titolare di brevetto sono maggiormente tutelati in caso di perdita involontaria dei loro diritti. Tale perdita può verificarsi in caso di inosservanza da parte del richiedente o del titolare del brevetto (o dei loro mandatari) di un termine entro il quale deve essere compiuto un atto necessario al conseguimento o all'ottenimento di un brevetto.

L'articolo 11 PLT esige che venga concesso un correttivo, qualora un termine stabilito dall'ufficio non potesse essere rispettato. Il PLT lascia alle Parti contraenti la scelta tra due possibili correttivi equivalenti tra loro: o consentire una proroga del termine, che a differenza della proroga (facoltativa) ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 cifra i PLT può essere richiesta dopo la scadenza del termine originario (art. 11 cpv. 1 cifra ii PLT), oppure prevedere il proseguimento della procedura conformemente al modello contemplato dall'articolo 46a LBI (art. 11 cpv. 2 PLT).

Né per la proroga dei termini secondo l'articolo 11 capoverso 1 cifra ii PLT, né per il proseguimento della procedura è necessario provare di aver dimostrato la diligenza richiasta o l'assenza di intenzionalità nell'inosservanza. Al ritardatario può unicamente venir chiesto di inoltrare una richiesta conformemente ai requisiti dell'articolo 11 capoversi 1 e 2 nonché della regola 12 PLT, e di eventualmente pagare una tassa (cfr. art. 11 cpv. 5 PLT; note esplicative, n. 11.01). In relazione al proseguimento della procedura è da rilevare che il diritto nazionale può esigere che l'atto omesso venga successivamente compiuto entro il termine per la richiesta. La regola 12 PLT regola i dettagli relativi ai due rimedi.

La proroga dei termini e il proseguimento della procedura vanno unicamente accordati in relazione a termini che un ufficio ha stabilito nell'ambito di una procedura. Non vi è alcun obbligo corrispondente per quel che concerne i termini fissati nella legge o stabiliti da un tribunale (note esplicative, n. 11.02). La regola 12 capoverso 5 PLT contiene inoltre una lista di termini per i quali le Parti contraenti non sono tenute ad accordare una proroga o il proseguimento della procedura. È da rilevare che tale lista di eccezioni include i termini per il pagamento di tasse annuali.

L'articolo 11 capoverso 6 PLT garantisce ai ritardatari dei diritti procedurali minimi: una richiesta di proroga dei termini o di proseguimento della procedura non può essere respinta senza che al richiedente o al titolare del brevetto sia concessa la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, osservazioni in merito al previsto rifiuto.

Oltre alla proroga dei termini e al proseguimento della procedura l'articolo 12 PLT prevede una possibilità di ripristino dei diritti (reintegrazione nello stato anteriore). A differenza del proseguimento della procedura, per il ripristino dei diritti va provato che l'inosservanza del termine si è verificata nonostante vi sia stata la diligenza richiesta oppure - alternativamente - che il ritardo non era intenzionale (art. 12 cpv. 1 cifra iv PLT). Il presente rimedio viene inoltre applicato anche ai termini stabiliti dalla legge (note esplicative, n. 13.01). Per quel che riguarda le condizioni del ripristino, si rinvia all'articolo 13 capoverso 1 e alla regola 13 capoversi 1 e 2 PLT. La regola 13 capoverso 3 PLT esclude determinati termini dalla possibilità di

ripristino. Gli effetti dell'armonizzazione perseguita dal trattato non si estendono agli eventuali diritti di terzi di utilizzare l'invenzione, esercitati in buona fede nel periodo tra la perdita dei diritti e il loro ripristino (note esplicative, n. 12.10).

In relazione all'articolo 12 PLT va trattato anche l'articolo 13 capoverso 2 PLT, che prescrive alle Parti contraenti di prevedere il ripristino del diritto di priorità secondo l'articolo 4 CUP (art. 13 cpv. 2 PLT). Le condizioni corrispondono a quelle del ripristino ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 PLT.

Anche in relazione al ripristino il PLT stabilisce diritti procedurali minimi: una richiesta di ripristino non può essere respinta senza che al richiedente o al titolare del brevetto sia data la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, osservazioni in merito al rifiuto previsto (art. 12 cpv. 5 e art. 13 cpv. 6 PLT).

Il diritto svizzero già oggi rispetta ampiamente i requisiti del PLT. Il campo d'applicazione del proseguimento della procedura secondo l'articolo 46a LBI è nel diritto svizzero perfino più esteso rispetto a quanto previsto nel PLT: il proseguimento può infatti essere richiesto in caso di inosservanza non soltanto di un termine stabilito dall'ufficio, ma anche di un termine fissato dalla legge. Adeguamenti sono necessari unicamente per quel che concerne il momento da cui decorre il termine per l'inoltro di una richiesta di proseguimento della procedura e in relazione alla possibilità di presentare osservazioni (cfr. pto. 2.2.4.2). Non si impongono adeguamenti dell'articolo 47 LBI concernente la reintegrazione nello stato anteriore. Il diritto svizzero prevede già il ripristino del termine di priorità. Nell'ordinanza sui brevetti viene tenuto conto dell'articolo 12 capoverso 5 PLT.

### **2.2.3.10 Correzione o aggiunta di una richiesta di priorità; ripristino del diritto di priorità (art. 13 e regola 14 PLT)**

L'articolo 13 capoverso 1 PLT, ricalcato sul modello della regola 26bis.1 PCT, permette al richiedente di correggere una rivendicazione di priorità (una dichiarazione di priorità) o di completarla. L'articolo 13 capoverso 1, in relazione con la regola 14 capoversi 2 e 3 PLT, stabilisce le condizioni per una correzione o un'aggiunta di una rivendicazione di priorità. È da rilevare che la data di deposito della domanda ulteriore non deve essere posteriore alla scadenza del termine di priorità ai sensi della CUP, che decorre a partire dal deposito della domanda più remota, di cui viene rivendicata la priorità (art. 13 cpv. 1 cifra iii PLT). Se la data di deposito della domanda ulteriore è posteriore alla data di scadenza del termine di priorità, può essere preso in considerazione unicamente un ripristino del diritto di priorità secondo l'articolo 13 capoverso 2 PLT (cfr. pto. 2.2.3.9).

L'articolo 13 capoverso 3 PLT fornisce un aiuto al richiedente nei casi in cui un diritto di priorità viene perso perché l'ufficio, presso il quale la domanda più remota era stata inoltrata, non ha tempestivamente emesso una copia della domanda, necessaria in quanto certificato di priorità. In seguito a tale mancanza, il richiedente si trova quindi impossibilitato a osservare i termini applicabili secondo l'articolo 6 capoverso 5 PLT, nonostante avesse preteso per tempo la produzione di una copia. Per quel che riguarda le condizioni per il ripristino del diritto di priorità, si rinvia

all'articolo 13 capoverso 3 e alla regola 14 capoversi 6 e 7 PLT. Si impone quindi una regolamentazione particolare del ripristino del diritto di priorità: il termine per la presentazione del certificato di priorità viene infatti stabilito in principio nella legislazione nazionale o in accordi regionali, e non fissato dall'ufficio, per cui le Parti contraenti non sarebbero in questi casi tenute ad accordare al richiedente una proroga dei termini o il proseguimento della procedura ai sensi dell'articolo 11 PLT.

La correzione e l'aggiunta di una rivendicazione di priorità, così come il ripristino del diritto di priorità secondo l'articolo 13 capoverso 3 PLT, comportano un adeguamento dell'ordinanza sui brevetti (art. 39 segg. OBI). D'altronde il ripristino del diritto di priorità ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 PLT è già realizzato dall'articolo 47 LBI (cfr. pto. 2.2.3.9).

Come gli articoli 11 e 12 PLT, l'articolo 13 capoverso 6 PLT contempla diritti procedurali minimi: una richiesta di correzione o di aggiunta di una rivendicazione di priorità, o di ripristino del diritto di priorità, non può essere respinta senza che venga data al richiedente o al titolare del brevetto la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, osservazioni in merito al rifiuto previsto.

### **2.2.3.11 Modifiche e iscrizioni nel registro dei brevetti (regole 15-17 PLT)**

Nelle disposizioni d'esecuzione il PLT contempla anche le seguenti modifiche o iscrizioni nel registro dei brevetti:

- l'iscrizione del cambiamento di nome o di indirizzo (regola 15 PLT),
- l'iscrizione di un cambiamento concernente la persona del richiedente o del titolare del brevetto (regola 16 PLT),
- l'iscrizione di un contratto di licenza (regola 17 PLT) e
- la rettificazione di errori (regola 18 PLT).

La regola 15 unifica la procedura riguardante la richiesta di iscrizione di un cambiamento di nome o di indirizzo del richiedente o del titolare del brevetto, nella misura in cui non si tratta di un cambiamento concernente la persona del richiedente o del titolare del brevetto. Ci si riferisce per esempio a un cambiamento di nome in seguito al matrimonio del titolare del brevetto, o a un cambiamento di indirizzo della ditta che ha depositato una domanda di brevetto per un'invenzione. I cambiamenti concernenti la persona del richiedente o del titolare del brevetto vengono disciplinati dalla regola 16 PLT. La regola 15 limita le condizioni che possono essere poste per una richiesta di cambiamento di nome o di indirizzo (regola 15 cpv. 5 PLT). Qualora una o più condizioni non venissero soddisfatte entro i termini stabiliti, una Parte contraente può prevedere, a titolo di sanzione, il rifiuto della richiesta. Non possono essere applicate sanzioni più severe (regola 15 cpv. 7 PLT). Conformemente al capoverso 8 tali prescrizioni si applicano anche in caso di cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario o in caso di cambiamento di indirizzo per la corrispondenza o del domicilio scelto. Per quel che concerne la nomina di un nuovo mandatario non

vi è alcuna disposizione uniforme. Spetta piuttosto alle Parti contraenti trovare una regolamentazione in merito (note esplicative, n. 7.01).

La regola 16 PLT uniforma le condizioni applicabili a una richiesta di iscrizione di un cambiamento concernente la persona del richiedente e del titolare del brevetto, in particolare in relazione a una trasmissione della domanda o del brevetto. Viene quindi operata una distinzione, a seconda che il cambiamento concernente la persona del richiedente o del titolare del brevetto sia da ricondurre a un contratto (regola 16 cpv. 2 lett. a PLT), a una ristrutturazione di un'impresa (regola 16 cpv. 2 lett. b PLT) o a un altro motivo (regola 16 cpv. 2 lett. c PLT). Qualora una domanda o un brevetto fosse legato a più corichiedenti o cotitolari, e il cambiamento concernesse una o più di tali persone, ma non tutte, una Parte contraente può esigere che sia fornita all'ufficio la prova che tutti i corichiedenti o i cotitolari acconsentano al cambiamento (regola 16 cpv. 2 lett. d PLT). Inoltre, secondo la regola 16 capoverso 5 PLT, una richiesta unica è sufficiente anche se il cambiamento concerne diverse domande e/o brevetti della medesima persona, a condizione che il cambiamento sia lo stesso per ogni domanda o brevetto e che i numeri delle domande e dei brevetti figurino nella richiesta. Una Parte contraente può tuttavia esigere che venga presentata una copia della richiesta per ogni domanda e per ogni brevetto a cui essa si riferisce. Le Parti contraenti non possono far dipendere da ulteriori condizioni una richiesta di iscrizione di cambiamento concernente la persona del richiedente e del titolare del brevetto (regola 16 cpv. 7 PLT). Non possono neppure prevedere sanzioni più severe del rifiuto della richiesta (regola 16 cpv. 8 in relazione con regola 15 cpv. 7 PLT). Poiché il PLT non uniforma le condizioni materiali richieste affinché il trasferimento sia legalmente valido (art. 2 cpv. 2 PLT), le Parti contraenti restano libere di subordinare quest'ultimo a ulteriori condizioni, come sarebbe pensabile in caso di successione o di realizzazione forzata nell'ambito di una procedura di esecuzione e fallimento (note esplicative, n. R16.17).

La regola 17 contempla disposizioni uniformi concernenti l'iscrizione di contratti di licenza e (in ragione del rinvio del cpv. 8) di garanzie relative a domande e brevetti. Il diritto di volta in volta applicabile determina se e quali contratti di licenza o garanzie possono venir iscritti nel registro dei brevetti; la regolamentazione spetta quindi alle Parti contraenti (note esplicative, n. R17.01 e R17.11). In ogni caso, nella misura in cui le relative iscrizioni sono possibili, la trattazione di richieste di iscrizione di contratti di licenza e di garanzie è disciplinata secondo le disposizioni della regola 17 PLT. A tal proposito va menzionato che la regola 17 capoverso 2 PLT uniforma le condizioni relative ai giustificativi da addurre a sostegno di una licenza. Val la pena sottolineare che, nel caso in cui la licenza costituisca un accordo liberamente concluso, occorre lasciare al richiedente la scelta del giustificativo: l'annessione alla richiesta di una copia dell'accordo oppure un semplice estratto dello stesso, che comprenda la parte di accordo relativa ai diritti ceduti e alla loro portata (regola 17 cpv. 2 lett. a PLT).

Le regole 15-17 comportano l'adeguamento degli articoli 105 e 106 LBI.

La regola 18 PLT contempla disposizioni unificate relative alle esigenze formali e alla procedura, per quel che riguarda la rettificazione di errori nel registro e in pubblicazioni dell'ufficio. Le Parti contraenti possono però determinare a quali condizioni materiali è ammissibile la correzione di un errore. Il diritto applicabile può per esempio stabilire in che misura la rettificazione richiesta può essere applicata ad altre indicazioni (note esplicative, n. R18.01). Il diritto applicabile

determina inoltre quali errori possono venir rettificati (note esplicative, n. R18.02). Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente disposizione le rettificazioni della domanda, in particolare modifiche relative alle rivendicazioni, alla descrizione e ai disegni, intervenute in seguito a un rapporto d'esame o nel corso dell'esame di detta domanda (note esplicative, n. R18.01).

### **2.2.3.12 Disposizioni contrattuali e amministrative**

Una serie di disposizioni (art. 14-26 nonché regole 20 e 21 PLT) concernono questioni contrattuali e di carattere amministrativo. Verranno qui di seguito commentate le disposizioni più importanti.

#### **2.2.3.12.1 Rapporti con la Convenzione di Parigi (art. 15 PLT)**

L'articolo 15 capoverso 1 PLT obbliga le Parti contraenti a conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi concernenti i brevetti. Si tratta degli articoli 2-5*quater*, nonché degli articoli 11 e 12 CUP.

Il capoverso 2 dell'articolo 15 PLT stabilisce che il PLT e il suo regolamento d'esecuzione non comportano modifiche inerenti agli obblighi delle Parti contraenti o ai diritti di cui godono i richiedenti e i titolari di brevetti derivanti dalla Convenzione di Parigi.

#### **2.2.3.12.2 Effetto delle revisioni e modifiche del PCT (art. 16 PLT)**

In considerazione delle relazioni tra il PLT e il PCT riguardo alle prescrizioni formali e al contenuto delle domande (cfr. pto. 2.2.3.4), l'articolo 16 PLT riveste un'importanza particolare: detta norma disciplina infatti le ripercussioni sul PLT delle revisioni e delle modifiche del PCT e delle sue disposizioni d'esecuzione.

In principio le revisioni e le modifiche del PCT, delle sue disposizioni d'esecuzione o amministrative effettuate dopo il 2 giugno 2000 e compatibili con le disposizioni del PLT, sono applicabili nel quadro di quest'ultimo se l'Assemblea del PLT dà la sua approvazione, alla maggioranza dei tre quarti dei voti espressi (art. 16 cpv. 1 e art. 17 cpv. 2 cifra v PLT). In quest'occasione l'Assemblea del PLT si pronuncerà sulla possibilità per le Parti contraenti di presentare le riserve che esse hanno fatto nel quadro del PCT (vedi n. 2 delle dichiarazioni comuni concernenti l'art. 1 cifra xvii, gli art. 16 e 17 cpv. 2 cifra v PLT). In principio, però, le riserve fatte nel quadro

del PCT non hanno validità nel quadro del PLT (art. 16 cpv. 2 PLT). Al fine di evitare un dispendio amministrativo e finanziario sproporzionato, in futuro le Assemblee di Stati e Parti contraenti di PCT e PLT dovranno, se necessario, svolgersi congiuntamente (vedi n. 2 delle dichiarazioni comuni concernenti l'art. 1 cifra xvii, gli art. 16 e 17 cpv. 2 cifra v PLT).

### **2.2.3.12.3 Assemblea delle Parti contraenti (art. 17 PLT)**

L'articolo 17 disciplina la composizione, le funzioni, il quorum, la presa di decisioni, le maggioranze nonché le sessioni dell'Assemblea delle Parti contraenti del PLT. Le decisioni dell'Assemblea vengono in principio prese alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Sono fatti salvi gli articoli 14 capoversi 2 e 3 (modifica del regolamento d'esecuzione), l'articolo 16 capoverso 1 (applicabilità delle revisioni e modifiche del PCT) e l'articolo 19 capoverso 3 PLT (revisione di determinati articoli del PLT). Va rilevato che ogni Parte contraente, nella sua qualità di organizzazione intergovernativa, può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri, con un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri partecipi al trattato. Ma appena uno Stato membro fa uso del suo diritto di voto, l'organizzazione intergovernativa non partecipa più alla votazione. Essa non vi partecipa nemmeno nel caso in cui uno dei suoi Stati membri fa parte di un'altra organizzazione intergovernativa che, a sua volta, partecipa al voto. Qualora le Comunità europee aderissero al PLT ed esercitassero il loro diritto di voto al posto dei loro Stati membri, l'Organizzazione europea dei brevetti non potrebbe più votare al posto dei suoi Stati membri. Gli Stati membri dell'Organizzazione europea dei brevetti che non sono nello stesso tempo membri delle Comunità europee possono invece esercitare autonomamente il loro diritto di voto.

### **2.2.3.12.4 Entrata in vigore e denuncia del trattato (art. 21 e 24 PLT)**

Il PLT entra in vigore tre mesi dopo il deposito presso il Direttore generale di dieci strumenti di ratifica o di adesione da parte di Stati (art. 21 cpv. 1 PLT). I primi dieci Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica o di adesione sono legati al PLT a partire dalla sua entrata in vigore (art. 21 cpv. 2 cifra i PLT). Per gli altri Stati il PLT produrrà i suoi effetti tre mesi dopo il deposito da parte di uno Stato dei suoi strumenti di ratifica o di adesione presso il Direttore generale, oppure a partire da una data ulteriore, indicata in detti strumenti, ma al più tardi sei mesi dopo il deposito degli strumenti (art. 21 cpv. 2 cifra ii PLT). Per quel che concerne l'adesione di organizzazioni internazionali, il PLT prevede una regolamentazione distinta (art. 21 cpv. 2 cifre iii e iv PLT). L'Organizzazione europea dei brevetti, l'Organizzazione eurasiatica dei brevetti e l'Organizzazione regionale africana della proprietà industriale possono tuttavia depositare uno strumento di ratifica o di

adesione prima dell'entrata in vigore del PLT. In tal caso dette organizzazioni sono legate al PLT tre mesi dopo la sua entrata in vigore (art. 21 cpv. 2 cifra iii PLT).

Ogni Parte contraente può denunciare il PLT mediante notificazione indirizzata al Direttore generale (art. 24 cpv. 1 PLT). La denuncia produce i suoi effetti un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione, o a una data ulteriore indicata nella notificazione. A partire dal momento in cui produce i suoi effetti essa non ha alcuna incidenza sull'applicazione del PLT alle domande in giacenza o ai brevetti in vigore (art. 24 cpv. 2 PLT).

#### **2.2.3.12.5 Applicazione del trattato alle domande in giacenza e ai brevetti in vigore (art. 22 PLT)**

L'articolo 22 PLT garantisce innanzitutto la non retroattività del PLT per quel che concerne le situazioni prodottesi prima che questo vincolasse la Parte contraente in questione. La presente disposizione intende inoltre evitare che una Parte contraente sia costretta ad applicare norme diverse a seconda che debba trattare domande pendenti o brevetti in vigore al momento in cui essa inizia a essere vincolata dal trattato, o domande inoltrate o brevetti concessi dopo tale momento (note esplicative, n. 22.01).

L'articolo 22 capoverso 1 PLT sancisce il principio secondo cui le disposizioni del PLT e il suo regolamento d'esecuzione vanno applicati da una Parte contraente riguardo a domande pendenti e a brevetti in vigore a partire dal momento in cui la Parte contraente in questione è vincolata ai sensi dell'articolo 21 PLT. Ma poiché le prescrizioni dell'articolo 6 capoversi 1, 2, 4 e 5 nonché dell'articolo 8 capoversi 1 e 4 PLT non erano applicabili ai brevetti in vigore prima che la Parte contraente fosse legata al PLT, non vi è neppure alcun obbligo delle Parti contraenti di applicare a tali brevetti l'articolo 10 capoverso 1 PLT (note esplicative, n. 22.02).

Al fine di escludere un effetto retroattivo del PLT, l'articolo 22 capoverso 1 PLT esclude l'applicazione alle domande pendenti e ai brevetti in vigore dell'articolo 5 PLT concernente la data di deposito (cfr. pto. 2.2.3.3), l'articolo 6 capoversi 1 e 2 PLT concernente la forma, il contenuto e la rappresentazione della domanda (cfr. pto. 2.2.3.4) e le rispettive regole. Secondo l'articolo 22 capoverso 2 PLT non vi è inoltre alcun obbligo di applicare le disposizioni del PLT e del suo regolamento d'esecuzione a richieste relative a domande pendenti e a brevetti in vigore, nella misura in cui tali richieste risalgono a una data anteriore al momento in cui il PLT è entrato in vigore per la Parte contraente in questione (art. 21 PLT).

#### **2.2.3.12.6 Riserve (art. 23 PLT)**

Il PLT permette alle Parti contraenti di presentare una sola riserva: ai sensi dell'articolo 23 PLT ogni Parte contraente può dichiarare mediante una riserva che le disposizioni dell'articolo 6 capoverso 1 PLT non si applicano all'esigenza d'unità dell'invenzione applicabile conformemente al PCT. Poiché l'articolo 23 PLT è esaustivo (cfr. art. 23 cpv. 4 PLT e commenti, n. 23.01), ci si può chiedere fino a che punto sia effettiva la possibilità di esclusione prevista dalla regola 18 capoverso 7.

## **2.2.4 Le singole disposizioni relative all'adeguamento della legge sui brevetti ai tre accordi in materia di diritto dei brevetti**

### **2.2.4.1 Adeguamento della legge sui brevetti all'Atto del 29 novembre 2000 relativo alla revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei, nonché all'Accordo del 17 ottobre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 65 CBE**

#### *Articoli 7c e 7d Nuova utilizzazione di sostanze conosciute*

Allo scopo di non ostacolare i medici nell'esercizio della loro professione, l'articolo 2 lettera b della legge sui brevetti (e il corrispondente art. 53 lettera c della riveduta CBE) esclude la brevettabilità di metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. b AP-LBI). 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 *riv*CBE. 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 lettera b LBI. L'inventore deve però essere in grado di definire, nelle rivendicazioni, la sostanza con la nuova applicazione, e più precisamente 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 per la novità un'ulteriore applicazione nel campo della terapia o della diagnosi (FF 1976 II 74). La prassi ammette tuttavia la brevettabilità di ulteriori applicazioni, nei limiti di una protezione mirata, nella forma equivalente di un "metodo per la produzione di un medicinale contro..." (cosiddetta forma svizzera di rivendicazione).

Si propone di adeguare la legge sui brevetti al nuovo articolo 54 capoverso 5 *riv*CBE (cfr. pto. 2.2.1.2) e di creare una base legale per l'ulteriore indicazione medica. È quindi prevista l'aggiunta di un articolo 7d nella legge sui brevetti, che regoli la protezione di indicazioni mediche ulteriori. L'obiettivo dell'adeguamento è di concretizzare dal punto di vista legislativo la prassi attuale.

#### *Articolo 17 Condizioni ed effetti della priorità*

In conformità con l'articolo 87 capoverso 1 *riv*CBE, l'articolo 17 capoverso 1 LBI sancisce il principio secondo cui una domanda depositata in uno Stato (o esplicitante 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 in uno Stato (o esplicitante 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, la Svizzera è già oggi tenuta ad accordare il diritto di priorità a tutti gli Stati membri dell'OMC (cfr. Messaggio 1 sul GATT, n. 2.4.4.4.2 e 2.4.8.1, FF 1994 IV 1, 267, 286). Nel quadro degli adeguamenti legislativi all'Accordo GATT/OMC sono state proposte esclusivamente le modifiche essenziali per la ratifica dell'accordo. Per tali motivi si era rinunciato allora a una revisione dell'articolo 17 LBI. Per rendere la legge più chiara e comprensibile, nel quadro della presente revisione è stato proposto di interpretare l'articolo 17 capoverso 1 nel senso esplicito.

#### *Articolo 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. Se una rivendicazione deve venir limitata in un modo che non consiste nella sua soppressione o nella riunione di una rivendicazione indipendente con una o più rivendicazioni da essa dipendenti (art. 24 cpv. 1 lett. a e b LBI), il titolare deve rispettare due condizioni. In primo luogo egli può effettuare tale limitazione soltanto una volta, e in secondo luogo tale limitazione è esclusa trascorso un periodo di quattro anni dal rilascio del brevetto. La procedura di limitazione recentemente introdotta nella CBE (cfr. in proposito le considerazioni relative agli art. 105a-105c *riv*CBE, pto. 2.2.1.3.1) ammette invece in ogni momento, quindi senza restrizioni temporali, una richiesta di limitazione di un brevetto europeo. Un mantenimento della norma peculiare svizzera al capoverso 2 non appare quindi più opportuna. Si può certamente sostenere che una rinuncia parziale, in relazione a un brevetto nazionale o a un brevetto europeo esplicitante i suoi effetti in Svizzera, sarà possibile malgrado una procedura di limitazione centralizzata, e tale possibilità può quindi essere senz'altro mantenuta; sono però evidenti le possibilità di aggiramento, per quel che riguarda i brevetti europei, derivanti da una regolamentazione differenziata sul piano nazionale e su quello europeo. Vi sarebbe inoltre un'ineguaglianza di trattamento nei confronti di titolari di brevetti nazionali e di brevetti europei. Appare quindi opportuno sopprimere il capoverso 2 dell'articolo 24 LBI.

#### *Articolo 28a                      Effetti della modifica sull'esistenza del brevetto*

Secondo l'articolo 28a AP-LBI, le modifiche ulteriori apportate al brevetto producono i loro effetti *ex tunc*, ossia a partire dalla data di rilascio del brevetto. 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. Con l'introduzione del presente articolo viene da un lato codificata la giurisprudenza del Tribunale federale in relazione alle decisioni di

nullità, e dall'altro viene conformato l'effetto di una rinuncia parziale dinanzi all'Istituto a quello di un brevetto limitato o revocato dall'UEB. Conformemente all'articolo 68 *riv*CBE, 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 la quale gli effetti risalgono al momento in cui la decisione è passata in giudicato (effetto *ex nunc*).

In relazione all'effetto retroattivo di una decisione di nullità di un brevetto o di una rinuncia, si pone la questione relativa alle tasse annuali o ai diritti di licenza già versati. Le tasse annuali, anche in caso di soppressione di un brevetto con effetto retroattivo, non vengono rimborsate. L'effetto retroattivo non cancella infatti il titolo giuridico esistente al momento del pagamento delle tasse. Per quel che concerne i contratti di licenza viene tuttavia applicata una soluzione differenziata: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 85 II 38; cfr. anche DTF 116 II 191) l'esistenza della protezione di un diritto costituisce in principio un fondamento del contratto di licenza. Qualora il diritto messo a disposizione del licenziatario si rivelasse nullo, secondo un'opinione dominante verrebbe quindi a cadere anche il contratto di licenza. In una certa misura, secondo la concezione del Tribunale federale, occorre tener conto che un diritto protetto registrato, malgrado la sua nullità, in seguito alla sua esistenza apparente comporta effetti reali, che ostacolano la concorrenza e procurano al licenziatario durante un periodo determinato un vantaggio equivalente a un diritto valido; un annullamento retroattivo del contratto quindi spesso non si giustificerebbe (DTF 85 II 38, cons. 6a e b; DTF 116 II 191, cons. 3a e b).

#### *Articolo 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.

#### *Articolo 110a      Modificazioni relative all'esistenza del diritto*

Ai sensi dell'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 cpv. 2 CBE). Poiché nella CBE vi è un'analogia tra gli effetti della procedura d'opposizione e quelli della procedura centralizzata di limitazione e di revoca su richiesta del titolare del brevetto all'indirizzo dell'UEB (cfr. art. 105b cpv. 3 *riv*CBE), si propone di fissare nella legge sui brevetti un principio corrispondente per modifiche inerenti all'esistenza del brevetto europeo.

Se una domanda di brevetto europeo non viene pubblicata in una lingua ufficiale svizzera (ossia se viene pubblicata in inglese), ai sensi 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 in una lingua ufficiale svizzera o l'ha resa accessibile al pubblico per il tramite dell'Istituto. In occasione dell'introduzione del presente articolo il legislatore è partito dal presupposto che non si poteva imporre la lingua inglese all'utente svizzero (FF 1976 II 106). Tale concezione non è oggi 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 vengano pubblicati in inglese. Inoltre, già in base alla regolamentazione vigente, vengono pretese dagli utenti vaste conoscenze linguistiche: ai sensi dell'articolo 112 LBI vanno infatti tradotte in una lingua ufficiale svizzera unicamente le rivendicazioni, ma non l'integralità della domanda di brevetto europeo. Tenendo conto del mutamento di circostanze e della necessità, nel quadro della ratifica dell'accordo sulle lingue, di sopprimere l'articolo 113 LBI, così come nella preoccupazione di ridurre i costi legati alle traduzioni, si propone di stralciare l'articolo 112 LBI. Da un punto di vista sistematico risulta che la condizione che determina il momento a partire dal quale si può intentare l'azione per risarcimento di danni ai sensi dell'articolo 111 capoverso 2 LBI, ossia la conoscenza del contenuto della domanda di brevetto europeo, è comunque rispettata se il convenuto è a conoscenza delle rivendicazioni. La soppressione 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.

Secondo l'articolo 113 LBI una traduzione in una lingua ufficiale del fascicolo del brevetto deve essere presentata all'Istituto, se un brevetto europeo pubblicato in inglese produce i suoi effetti in Svizzera. La ratifica dell'Accordo sulle lingue comporta la soppressione dell'articolo 113 LBI. Conformemente all'articolo 1 dell'Accordo sulle lingue 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 (pto. 2.2.2).

Finora l'articolo 114 LBI consentiva al richiedente e al titolare del brevetto di rettificare le traduzioni inoltrate all'Istituto. In ragione dello stralcio degli articoli 112 e 113 LBI questa disposizione diviene superflua e può quindi venir soppressa a sua volta (cfr. tuttavia in merito le considerazioni relative al nuovo art. 148 AP-LBI).

Anche lo stralcio dell'articolo 116 LBI è una conseguenza degli obblighi derivanti dall'Accordo sulle lingue. Finora i terzi potevano invocare, nei confronti del titolare

del brevetto, la traduzione prevista dalla CBE, quando l'estensione della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo o dal brevetto europeo era più ristretta in base a tale versione rispetto alla versione redatta nella lingua della procedura. Poiché si propone di rinunciare alla traduzione di brevetti redatti in inglese, anche questa disposizione non si rivela più necessaria (cfr. in merito tuttavia le considerazioni relative al nuovo art. 148 AP-LBI). È previsto conseguentemente anche lo stralcio dell'articolo 115, introdotto nel 1976 unicamente in quanto eccezione all'articolo 116 LBI (vedi FF 1976 II 107). Rimane tuttavia inalterato il principio sancito dall'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 dal brevetto europeo: tale principio risulta già dall'articolo 70 capoverso 1 CBE.

#### *Articolo 121          Motivi della trasformazione*

In seguito allo stralcio dell'articolo 162 CBE, l'articolo 135 capoverso 1 lettera a *ri*vCBE contemplerà d'ora in poi soltanto un caso di ritiro di domanda di brevetto europeo. Il rinvio contenuto nell'articolo 121 lettera a LBI verrà quindi conseguentemente soppresso. L'articolo 121 capoverso 1 lettera c LBI contiene un altro rinvio che andrà adeguato, in ragione dello stralcio dell'attuale articolo 54 capoverso 4 CBE.

#### *Articoli 127 e 128    Limitazione della rinuncia parziale e sospensione della procedura*

Le disposizioni degli articoli 127 e 128 LBI si inseriscono nei contesti della procedura amministrativa di rinuncia parziale dinanzi all'Istituto e della procedura civile cantonale. L'articolo 110 LBI stabilisce che dopo il loro rilascio in Svizzera i brevetti europei esplicano in principio i medesimi effetti di un brevetto nazionale (cfr. art. 2 cpv. 2 CBE). Ciò implica d'altro canto che il titolare del brevetto può far valere mediante azione le rivendicazioni che, in seguito al rilascio del brevetto, gli spettano a norma di legge (art. 66 segg. LBI), e che terzi possono intentare nei suoi confronti un'azione tendente all'annullamento del brevetto europeo (art. 26 LBI). Dopo il rilascio in Svizzera del brevetto il titolare dello stesso può inoltre rinunciare totalmente o parzialmente, a determinate condizioni e su relativa richiesta all'Istituto.

In relazione alla procedura di opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, già all'epoca dell'introduzione dell'articolo 128 LBI ci si è chiesti, nel caso in cui una procedura d'opposizione fosse pendente parallelamente a una procedura relativa a un brevetto dinanzi a un tribunale svizzero, se la procedura nazionale andasse sospesa fino alla conclusione definitiva della procedura d'opposizione. A tale domanda è stato risposto in modo affermativo, al fine di evitare sentenze divergenti. Nello

stesso tempo si è tuttavia ritenuto che la sospensione non fosse obbligatoria e, di conseguenza, è stato deciso di lasciare 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 una rinuncia parziale non può assolutamente essere richiesta in relazione al brevetto europeo, nella misura in cui sia possibile inoltrare un'opposizione presso l'UEB o se nell'ambito di una procedura corrispondente non si è ancora giunti a una decisione passata in giudicato. Questo perché l'opposizione ai sensi dell'articolo 68 *riv*CBE 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.

Se è vero che la procedura europea di limitazione e di revoca non è prioritaria rispetto a procedure nazionali, in particolare di nullità, le considerazioni precedenti valgono anche per quel che concerne la nuova procedura di limitazione e di revoca, così come riguardo alla domanda di riesame (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 a una delle commissioni di ricorso allargate può inoltre rivelarsi necessaria la sospensione di una procedura civile nazionale parallela. Tuttavia, poiché un riesame non deve necessariamente concernere la validità del brevetto, sarà possibile presentare una richiesta di rinuncia parziale anche nel quadro della trattazione di una domanda di riesame. L'Istituto ha beninteso sempre la possibilità di sospendere una procedura di rinuncia parziale, nella misura in cui l'UEB esamina questioni che sono parimenti oggetto di tale procedura.

#### *Articolo 148      Riserva concernente le traduzioni; lingue facenti fede*

Conformemente all'*articolo 148 capoverso 1 AP-LBI*, 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, avvenga prima che siano trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In virtù del vigente articolo 113 capoverso 2 LBI, la traduzione in una lingua ufficiale svizzera va presentata entro tre mesi dalla pubblicazione in inglese del brevetto europeo. Nella prospettiva di una regolamentazione più favorevole all'utente, che nello stesso tempo garantisca la certezza del diritto, appare quindi opportuno sopprimere il suddetto obbligo di presentare una traduzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge riveduta.

Il capoverso 2 chiarisce che l'applicazione si estende sia alla rettificazione di traduzioni ai sensi dell'articolo 114 LBI, che alla facoltà data ai terzi di invocare le traduzioni e ai relativi effetti secondo l'articolo 116 LBI, nella misura in cui le traduzioni, conformemente all'articolo 112 LBI, vanno consegnate al convenuto o

rese accessibili al pubblico per il tramite dell'Istituto, o vanno presentate all'Istituto secondo l'articolo 113 LBI.

### **2.2.4.2 Adeguamento della legge sui brevetti al Trattato sul diritto dei brevetti**

#### *Articolo 46a Proseguimento della procedura*

Il termine relativo per la presentazione di una richiesta di proseguimento della procedura, ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 LBI, è di due mesi a partire dal momento in cui il richiedente o il titolare del brevetto ha ricevuto la notificazione relativa all'inosservanza del termine. Per la decorrenza del termine sono determinanti la notificazione della comunicazione con la quale l'Istituto informa l'interessato dell'inosservanza del termine o i dati di fatto parificati a quest'ultima; una presa di conoscenza effettiva non è necessaria, come nel caso di una lettera raccomandata non ritirata entro il termine previsto. È fatto salvo il caso in cui il richiedente o il titolare del brevetto ha avuto precedentemente conoscenza dell'omissione. La presa di conoscenza da parte del mandatario comporta quella del richiedente o del titolare del brevetto, nella loro qualità di mandanti (Messaggio del 18 agosto 1993 concernente una revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione nonché un decreto federale relativo ad una revisione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei, FF 1993 III 522, 543).

Secondo la regola 12 capoverso 4 PLT il termine di due mesi per la presentazione di una richiesta di proseguimento della procedura (art. 11 cpv. 2 cifra ii PLT, pto. 2.2.3.9) decorre a partire dalla notificazione da parte dell'ufficio del fatto che il richiedente o il titolare del brevetto non ha rispettato il termine impartito. Non viene preso in considerazione il caso in cui il richiedente o il titolare del brevetto ha avuto conoscenza dell'inosservanza del termine prima di tale notificazione. L'articolo 46a capoverso 1 viene conseguentemente adeguato. Il termine relativo di due mesi decorre quindi a partire dalla ricezione della notificazione dell'Istituto che informa il richiedente dell'inosservanza del termine. Una tale notificazione avviene soprattutto mediante la comunicazione per mezzo della quale si informa il richiedente che la domanda di brevetto, in ragione dell'inosservanza di un termine, viene respinta o è considerata ritirata, oppure decade in ragione dell'omissione di un atto da compiersi entro un certo termine. Il fatto che il richiedente o il titolare del brevetto potessero essere venuti precedentemente a conoscenza dell'inosservanza del termine, che nella prassi assumeva rilevanza soltanto in caso di informazioni raccolte dalle persone interessate o dai loro mandatari, non comporta più la decorrenza del termine per la richiesta di proseguimento della procedura.

La lista di eccezioni contemplata dall'articolo 46a capoverso 4 LBI non richiede alcun adeguamento (cfr. comunque pto. 1.3.6.3). Sulla base della regola 12 capoverso 5 PLT, i termini per l'inosservanza dei quali è escluso il proseguimento della procedura, in ogni caso non contemplati dall'articolo 11 PLT, nella misura in cui non sono termini legali possono venir mantenuti. L'articolo 14 dell'ordinanza sui brevetti va quindi conseguentemente adeguato in determinati punti.

Nell'ordinanza sui brevetti deve essere prevista una disposizione che tenga conto dell'articolo 11 capoverso 6 PLT: al richiedente va infatti data la possibilità, entro un termine fissato dall'Istituto, di presentare osservazioni in merito al previsto rifiuto della sua domanda.

#### *Articolo 56                      Data di deposito*

Con la modifica proposta nell'*articolo 56 AP-LBI*, le esigenze per l'attribuzione della data di deposito vengono adeguate all'articolo 5 capoverso 1 PLT (vedi n. 2.2.3.3). Tali esigenze verranno d'ora in poi elencate espressamente, e non più, come fino ad ora, stabilite mediante un rinvio. In tal modo verrà anche tenuto conto del fatto che secondo l'articolo 46 capoverso 2 OBI la data di deposito è da attribuire anche quando la documentazione richiesta non soddisfa integralmente la legge o l'ordinanza. L'articolo 49 LBI, al quale l'attuale primo capoverso dell'articolo 56 LBI rinvia, non necessita adeguamenti. L'articolo 5 PLT non regola la forma e il contenuto di una domanda, già disciplinati dall'articolo 6 PLT. Quest'ultima disposizione non implica alcun adeguamento dell'articolo 49 LBI. In considerazione dell'articolo 5 capoverso 8 cifra i PLT, non vi è la necessità di un adeguamento neppure per l'articolo 57 LBI.

Il deposito di un elemento costitutivo che a prima vista può essere considerato una descrizione (art. 56 cpv. 1 lett. c AP-LBI) non costituisce una domanda tacita di brevetto ai sensi dell'*articolo 56 capoverso 1 lettera a AP-LBI*. È invece necessaria una dichiarazione distinta, dalla quale risulti la volontà di richiedere la protezione brevettuale di un'invenzione.

In questo caso viene fatto uso della possibilità di scelta contemplata dall'articolo 5 capoverso 1 lettera c PLT, purché siano fornite almeno le indicazioni di cui all'articolo 56 capoverso 1 lettera b AP-LBI, in base alle quali è possibile stabilire l'identità del richiedente. L'attribuzione a una persona determinata di una domanda presentata all'Istituto è un'importante condizione perché tale domanda possa continuare a essere trattata. Ciò permette di facilitare il compito: le indicazioni che consentono all'Istituto di contattare il richiedente saranno nella maggior parte sufficienti per poterlo identificare.

I dettagli contemplati dall'articolo 5 capoversi 2-7 PLT dovranno essere disciplinati a livello di ordinanza, come era stato il caso finora per l'articolo 46 OBI. L'articolo 56 capoverso 3 contiene una delega legislativa, che indica a titolo esemplare gli ambiti che il Consiglio federale ha il compito di regolamentare. Nel quadro dell'attuazione dell'articolo 5 e della regola 2 PLT occorrerà adeguare gli articoli 21, 22 e 46 OBI.

L'articolo 5 PLT vieta di modificare successivamente una data di deposito già attribuita. Si rivela quindi necessario adeguare l'articolo 58 LBI. A ciò si aggiunge il fatto che, nella pratica, tale disposizione ha sollevato problemi. L'Istituto ha infatti dovuto confrontarsi sempre più frequentemente, fin dall'inizio della procedura di esame, con molteplici modifiche degli atti tecnici.

Viene proposta una regolamentazione fondata sull'articolo 123 CBE. Al richiedente va concessa almeno una volta la possibilità di modificare gli atti tecnici prima della conclusione della procedura di esame. La domanda non può essere modificata in modo che il suo oggetto vada oltre il contenuto della domanda inoltrata in origine. Una tale domanda di modifica verrebbe respinta. I dettagli saranno regolati a livello di ordinanza.

## **2.3 Altri punti della revisione**

### **2.3.1 Adeguamenti alla legge sul design**

#### **2.3.1.1 Qualità per agire del titolare di licenza**

*Articolo 73a*      *Qualità per agire del titolare di licenza esclusiva*

Per il titolare di licenza, la violazione di un brevetto da parte di un terzo può costituire una minaccia esistenziale. Egli ha quindi spesso un interesse vitale a intentare azione nei confronti dell'autore della violazione. L'interesse del titolare di licenza esclusiva è particolarmente importante, poiché la licenza esclusiva procura una situazione giuridica molto vicina a quella del titolare del brevetto. L'*articolo 73a AP-LBI* prende in considerazione tale circostanza. Conformemente all'articolo 35 capoverso 4 LDes il titolare di licenza esclusiva è abilitato a intentare azioni d'esecuzione di una prestazione. Per poter agire il titolare deve aver ottenuto la licenza esclusiva, con validità svizzera o mondiale, e la qualità per agire non deve essere espressamente esclusa nel contratto di licenza. Non è necessario che la licenza sia iscritta nel registro.

Nel corso dei dibattiti relativi alla legge sul design si è rinunciato ad accordare la qualità per agire a ogni titolare di licenza: ciò al fine di evitare che, dovendo decidere chi era abilitato a intentare azione, sorgessero conflitti tra titolari di licenze. L'*articolo 73a* prevede tuttavia che ogni titolare di licenza esclusiva può intervenire in un'azione per contraffazione per far valere i propri danni.

*Articolo 77*      *Provvedimenti cautelari*

L'*articolo 77 capoverso 5 AP-LBI* riprende per il diritto dei brevetti il contenuto dell'articolo 38 capoverso 4 LDes. In base a tale disposizione il titolare di licenza esclusiva è abilitato a richiedere provvedimenti cautelari.

### 2.3.1.2 Intervento dell'Amministrazione delle dogane

#### *Articolo 86a Denuncia di invii manifestamente illeciti*

Ai sensi dell'*articolo 86a AP-LBI* l'Amministrazione delle dogane può attirare l'attenzione del titolare del brevetto su determinati invii, anche senza una richiesta di quest'ultimo in tal senso, quando sia manifesta l'imminente importazione, esportazione o transito di oggetti fabbricati illecitamente (cfr. art. 8 LBI). La presente disposizione crea la base legale per l'informazione del titolare da parte delle autorità doganali. La comunicazione deve consentire al titolare del brevetto di adottare i provvedimenti necessari (richiesta, prova della plausibilità dell'illiceità) al fine di salvaguardare i propri diritti. Il criterio dell'evidenza non autorizza il titolare del brevetto a pretendere che le autorità doganali siano a conoscenza dei brevetti in questione. Dette autorità non sono nemmeno tenute a ricercare sistematicamente invii sospetti o a procedere a controlli. Nella prassi l'Amministrazione delle dogane entra in azione di sua iniziativa soltanto in via eccezionale; la legge le mette a disposizione un fondamento giuridico per poter intervenire in un caso di manifesta illiceità.

Il *capoverso 2* conferisce all'Amministrazione delle dogane la facoltà di impartire un termine di tre giorni feriali al titolare del brevetto, affinché questi possa inoltrare una domanda di ritenuta degli oggetti in questione. Durante tale periodo di tempo l'Amministrazione è autorizzata a trattenere gli oggetti sospetti. Questi resteranno sotto controllo doganale al massimo per tre giorni, purché non venga inoltrata una domanda ai sensi dell'*articolo 86b AP-LBI*. Il termine decorre dalla ricezione della comunicazione. Tale comunicazione può essere inviata anche in modo informale, quindi ad esempio anche per fax o per posta elettronica.

#### *Articolo 86b Domanda d'intervento*

In presenza di indizi concreti relativi all'importazione, esportazione o transito di oggetti fabbricati illecitamente - sia in seguito a indagini private, sia in base a una comunicazione da parte dell'Amministrazione delle dogane - il titolare del brevetto può richiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo degli oggetti (*art. 86b cpv. 1 AP-LBI*). La possibilità di inoltrare una richiesta scritta in tal senso all'Amministrazione delle dogane è estesa anche ai titolari di licenze.

Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni di cui dispone e che si rivelano necessarie all'Amministrazione delle dogane per poter prendere una decisione; il richiedente è in particolare tenuto a fornire una descrizione precisa degli oggetti (*cpv. 2*).

L'intervento dell'Amministrazione delle dogane mira a dare al richiedente il tempo necessario per ottenere dal foro civile i provvedimenti cautelari, nel quadro di una procedura possibilmente rapida e semplice. Una procedura ricorsuale non si presterebbe a tale scopo, poiché un ricorso potrebbe impedire all'Amministrazione delle dogane di intervenire tempestivamente. L'Amministrazione delle dogane decide quindi definitivamente in merito alla richiesta di ritenzione degli oggetti in questione. Essa può riscuotere una tassa per la copertura delle spese amministrative (*cpv. 3*).

### *Articolo 86c Ritenzione degli oggetti*

Se l'Amministrazione delle dogane decide di trattenere gli oggetti in questione, essa lo comunica al richiedente e alla persona autorizzata a disporre di detti oggetti (*art. 86c cpv. 1 AP-LBI*).

Ai sensi del *capoverso 2* l'Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti in questione fino a dieci giorni feriali a partire dalla data della comunicazione, affinché il richiedente possa ottenere provvedimenti cautelari.

Secondo il *capoverso 3* l'Amministrazione delle dogane, in casi motivati, può trattenere gli oggetti in questione durante ulteriori dieci giorni feriali al massimo.

### *Articolo 86d Prestazione di garanzia e risarcimento dei danni*

L'*articolo 86d AP-LBI* disciplina la prestazione di garanzia e il risarcimento dei danni in caso di provvedimenti cautelari non ordinati o rivelatisi infondati. Si tratta dei principi generali applicabili ai provvedimenti cautelari. È evidente che soltanto colui che ha inoltrato una domanda di ritenzione può essere tenuto a risarcire gli eventuali danni che ne conseguono.

## **2.3.1.3 Adeguamento della legge sulla protezione dei marchi**

### *Articolo 41*

Secondo il vigente articolo 41 LPM una richiesta di proseguimento della procedura può essere presentata se l'Istituto ha respinto una domanda in materia di marchi. L'Istituto, attraverso un'interpretazione liberale della disposizione, ammette tuttavia una richiesta di proseguimento della procedura anche in assenza di una decisione di rifiuto: per esempio quando il titolare del marchio non ha osservato un termine e se ne rende conto prima che l'Istituto abbia emanato una decisione di rifiuto. Al fine di armonizzare l'articolo 41 LPM con la pratica, si propone di adeguarne il *capoverso 1*. Una richiesta di proseguimento della procedura non dovrebbe quindi più essere subordinata a una decisione di rifiuto di una domanda in materia di marchi. L'articolo 41 *capoverso 1 AP-LPM* riprende la formulazione dell'articolo 31 *capoverso 1 LDes*, conforme a sua volta alla regolamentazione in materia di brevetti.

### *Articoli 55, 59 e 78bis*

Con la proposta di aggiungere un nuovo *capoverso 4* all'articolo 55 LPM si prevede di introdurre anche nel diritto dei marchi, in conformità con l'articolo 35 *capoverso 4 LDes*, il diritto del titolare di una licenza esclusiva di intentare un'azione giudiziaria, e la possibilità per ogni titolare di aderire all'azione. Si rinvia quindi alle precedenti considerazioni in materia di diritto dei brevetti (cfr. pto. 2.3.1.1). L'articolo 38

capoverso 4 LDes viene ripreso nell'articolo 59 capoverso 5 AP-LPM, mentre l'articolo 52 LDes è ripreso nell'articolo 78bis AP-LPM.

#### *Articolo 60bis*

Viene proposta l'introduzione di un nuovo *articolo 60bis AP-LPM*, in conformità con l'articolo 40 LDes, ai sensi del quale un'autorità giudiziaria comunica all'Istituto una sentenza passata in giudicato, con conseguente modifica di un'iscrizione nel Registro. Non essendogli sistematicamente comunicate le decisioni passate in giudicato, e aventi quindi ripercussioni sulle iscrizioni nel Registro, l'Istituto non è sempre necessariamente aggiornato sulla situazione giuridica effettiva. La LBI prevede una regolamentazione simile all'articolo 60 capoverso 3.

#### *Articoli 70-72*

L'*articolo 70 capoverso 1 AP-LPM* costituisce una base legale per l'informazione da parte delle autorità doganali diretta al titolare di marche, all'avente diritto a un'indicazione di provenienza, o a un'associazione professionale o economica avente diritto d'azione secondo l'articolo 56 LPM. Da tale disposizione non va tuttavia dedotto un obbligo dell'Amministrazione delle dogane di condurre indagini al fine di scoprire oggetti fabbricati illecitamente. Il *capoverso 2* precisa che l'Amministrazione delle dogane può trattenere invii sospetti anche in assenza di una precedente richiesta del titolare. Si rimanda per analogia a quanto esposto in merito all'articolo 86a AP-LBI.

Le modifiche proposte per gli articoli 71 capoverso 1 e 72 capoverso 1 LPM permettono di adeguare gli articoli 47 capoverso 1 e 48 capoverso 1 LDMI. Si rinvia in proposito al testo di legge.

### **2.3.2 Promovimento dell'innovazione**

Il promovimento delle innovazioni suscettibili di protezione secondo il diritto della proprietà intellettuale deve espressamente figurare all'articolo 2 capoverso 1 lettera b LIPI in quanto compito dell'Istituto. Il primo segnale che rivela che il promovimento delle innovazioni costituisce un'attività finanziata per mezzo di tasse è il nesso con l'esecuzione della legislazione speciale previsto alla lettera b. Ciò è confermato dalla proposta di completamento dell'articolo 13 capoverso 2 LIPI, che sancisce l'applicazione del principio della copertura dei costi mediante tasse anche per quel che riguarda il promovimento delle innovazioni. Per la giustificazione del finanziamento mediante la riscossione di tasse si rinvia innanzitutto alla parte generale (pto. 1.3.6.2). Nella pratica i mezzi proverranno in primo luogo dalle tasse annue riscosse per i brevetti europei. Le misure adottate dall'Istituto per il promovimento delle innovazioni dovrebbero esplicitare i loro effetti essenzialmente nel campo dei brevetti, e anche in caso di una loro riduzione, a medio e a corto termine tali tasse saranno inoltre fonte di entrate: non sarà quindi necessario utilizzare la totalità degli introiti per il finanziamento del sistema dei brevetti in senso stretto. Ciò si giustifica anche in considerazione di una possibile partecipazione della Svizzera al futuro brevetto comunitario: come già menzionato al pto. 1.3.6.2, ci si attende infatti una partecipazione degli uffici nazionali alle tasse annuali per brevetti europei. I relativi introiti non vanno quindi fiscalizzati, bensì

impiegati nel contesto del sistema dei brevetti, in particolare in vista di misure di sensibilizzazione e di promozione. Come già rilevato, l'attribuzione di sussidi resta esclusa.

L'Istituto svolgerà il suo nuovo compito tenendo conto del fabbisogno e adottando misure efficaci. Sono immaginabili i seguenti provvedimenti:

- apertura di un punto d'incontro non virtuale destinato agli inventori indipendenti, nel quale promotori industriali, ma anche associazioni di inventori ed esperti in materia di brevetti saranno a turno disponibili per una consulenza gratuita;
- istituzione di una piattaforma virtuale per le attività dei promotori di innovazioni e per l'assistenza puntuale per quel che riguarda il finanziamento di concorsi e le premiazioni;
- offerta di una home page improntata sulla creatività, destinata ai fanciulli, ai giovani e agli insegnanti;
- organizzazione di "campi-creatività" per i giovani, con progetti sostenuti dall'industria privata;
- coordinamento e organizzazione di azioni di sensibilizzazione a livello regionale e nazionale, su temi quali la creatività e l'attuazione di idee.

È ancora presto per sbilanciarsi sull'ordine di grandezza degli importi che saranno necessari per la concretizzazione di questo nuovo compito. Tali somme dipenderanno non da ultimo da un'eventuale partecipazione della Svizzera al futuro brevetto europeo e dagli introiti che ne deriverebbero. Senza una tale partecipazione il margine di manovra sarebbe decisamente limitato dall'ammontare delle tasse annuali per i brevetti europei e svizzeri, stabilito dal Consiglio dell'Istituto su riserva dell'approvazione del Consiglio federale. Come già rilevato, non ci si attende un aumento di dette tasse, ma tutt'al più una minor diminuzione in futuro. Sarà inoltre importante l'evoluzione della chiave di ripartizione tra l'Ufficio europeo dei brevetti e gli uffici nazionali, per quel che concerne gli introiti provenienti dalle tasse. Tale chiave di ripartizione è attualmente del 50 per cento, ma può essere liberamente modificata dal Consiglio d'amministrazione, purché la quota riservata agli uffici nazionali non scenda sotto il 25 per cento.

### **2.3.3 Adeguamento della legge sui brevetti al PCT**

La modifica dell'articolo 22 PCT comporta un adeguamento dell'articolo 138 LBI. In ragione dell'armonizzazione dei termini degli articoli 22 capoverso 1 e 39 capoverso 1 lettera a PCT, per il rispetto dei requisiti formali dell'articolo 138 capoverso 1 lettere a-c LBI va osservato un termine unico di 30 mesi. L'articolo 138 capoverso 1 AP-LBI fissa quindi un nuovo termine di 30 mesi a partire dalla data di deposito o di priorità. L'articolo 138 capoverso 2 LBI può essere abrogato, tanto più che la norma speciale relativa alla scadenza della terza tassa annuale contenuta nel secondo periodo non è stata soppressa in seguito alla revisione del 1995. Dal 1995 le tasse annuali sono dovute soltanto a partire dal quinto anno.

### **2.3.4 Altro**

#### *Articolo 26 Azione di nullità; cause di nullità*

Le cifre del presente articolo avranno una nuova numerazione.

#### *Articolo 28 Diritto di azione*

L'articolo 26 capoverso 1 cifra 6 diviene la cifra 4 del presente articolo. Il rinvio dell'articolo 28 LBI va adeguato conseguentemente.

#### *Articolo 46a Proseguimento della procedura*

L'articolo 46a capoverso 4 LBI contempla una serie di termini per l'inosservanza dei quali il proseguimento della procedura è escluso. La lettera g menziona il termine per l'elezione secondo l'articolo 138 capoverso 2 LBI. Poiché tale termine non deve essere osservato nei confronti dell'Istituto, esso rientra già nel campo d'applicazione della lettera a. La lettera g va quindi soppressa. Tale stralcio è ininfluenza sulla situazione giuridica attuale, secondo la quale il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza del termine per l'elezione.

#### *Articolo 140h Tasse*

In considerazione della probabile abolizione della soprattassa si propone di sopprimere i capoversi 2 e 3 dell'articolo 140h e di trasferirli nell'ordinanza sui brevetti. Ciò sarebbe conforme alla situazione vigente nel campo dei brevetti, secondo la quale la durata dei termini non viene fissata nella legge ma a livello di ordinanza. Il primo periodo dell'articolo 140h capoverso 2 LBI viene mantenuto, per chiarire che le tasse annuali non vanno versate una volta all'anno, ma una sola volta per la durata complessiva del certificato.

#### *Articolo 142 Passaggio dal vecchio al nuovo diritto: brevetti*

Viene mantenuto il principio secondo cui i brevetti non ancora estinti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti, a decorrere da tale data, dal nuovo diritto (art. 142 cpv. 1 LBI). I capoversi 2 e 3 dell'articolo 142 LBI non sono

quindi più necessari. Essi si riferiscono a brevetti rilasciati ancora prima dell'entrata in vigore della legge riveduta nel 1978. Dalla revisione sono trascorsi più di 20 anni e poiché in occasione degli ultimi adeguamenti della LBI nessun punto menzionato nei capoversi 2 o 3 è stato toccato, non esistono più brevetti ai quali possono essere applicati i suddetti capoversi.

#### *Articolo 143 Domande di brevetto pendenti*

Anche per quanto concerne le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge va confermato il principio sancito dal capoverso 1, secondo cui tali domande sono rette dal nuovo diritto. Le lettere a e d del capoverso 2 e il capoverso 3 dell'articolo 143 LBI vanno tuttavia soppressi. Per le spiegazioni relative al capoverso 2 lettera a e al capoverso 3 si rinvia ai commenti inerenti all'articolo 142 capoversi 2 e 3 LBI. Appare tuttavia giustificato il mantenimento dell'articolo 143 capoverso 2 lettere b e c LBI. Si fa riferimento a due ambiti che non hanno subito modifiche nel corso della presente revisione, ma che sono stati adeguati in occasione di quella del 1995. Queste disposizioni vengono quindi mantenute. La lettera b sarà tuttavia adeguata dal profilo redazionale.

#### *Articolo 144 Brevettabilità*

La revisione del 1978 delle norme sulla brevettabilità delle invenzioni ha reso necessaria l'introduzione di una disposizione transitoria particolare per domande di brevetto pendenti le quali, al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto, si riferivano a invenzioni brevettabili secondo il vecchio diritto, ma non secondo quello nuovo. Nel frattempo anche questa norma è divenuta priva di oggetto e può essere senz'altro stralciata. Il mantenimento del presente articolo non potrebbe inoltre essere giustificato neanche sulla base dell'ultimo adeguamento del 1995 in relazione alla ratifica dell'Accordo TRIPS concernente la brevettabilità di invenzioni.

### **3 Ripercussioni**

#### **3.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché sull'informatica**

Considerato che nei settori finanze, personale e informatica, l'Istituto federale della proprietà intellettuale è autonomo, il presente avamprogetto non comporta ripercussioni in detti campi né per il bilancio della Confederazione né per quelli dei Cantoni o dei Comuni.

## **3.2 Ripercussioni sull'economia pubblica**

### **3.2.1 Protezione giuridica di invenzioni biotecnologiche**

Per le imprese attive nel settore della biotecnologia, che sono sottoposte a una crescente concorrenza economica internazionale, una protezione efficace del brevetto e prescrizioni chiare si rivelano come un fattore chiave dell'innovazione e come una condizione preliminare per poter continuare a esistere nel commercio mondiale. Infatti gli investimenti necessari alla ricerca e allo sviluppo nel settore della biotecnologia sono più importanti e più rischiosi che in molti settori tradizionali della tecnica. Una effettiva protezione conferita dal brevetto alle invenzioni biotecnologiche e una certezza del diritto che duri nel tempo sono indispensabili affinché si possa proseguire la ricerca e lo sviluppo in questa tecnologia del futuro. In quanto diritto di esclusività, il brevetto dà la possibilità di recuperare il denaro investito per arrivare all'invenzione. Senza una tale protezione non sarebbe possibile evitare che terzi, estranei alla ricerca e allo sviluppo, ne possano sfruttare economicamente il risultato. L'incentivo a investire nella ricerca e nello sviluppo andrebbe perso.

Il fatto che grazie al brevetto le invenzioni biotecnologiche possano beneficiare di un'efficace protezione non concerne unicamente le grandi ditte farmaceutiche che operano su scala mondiale. Le piccole imprese che si occupano della ricerca di punta nel campo della biotecnologia sono tributarie dell'apporto di capitali esterni per coprire i loro costi di ricerca e sviluppo. Dal canto loro gli investitori sono disposti a correre rischi soltanto se i prodotti o i procedimenti suscettibili di profitto sono brevettabili e se per i brevetti vi è certezza del diritto. Considerando inoltre che non sempre le piccole imprese dispongono dei necessari mezzi finanziari per rendere i prodotti della loro ricerca economicamente sfruttabili, tali imprese sono spesso interessate a una cooperazione con altre ditte. La protezione conferita dal brevetto garantisce i risultati della ricerca e offre una buona posizione negoziale quando si tratta di trovare un potenziale partner per la cooperazione. La non brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche toglierebbe alle piccole imprese attive nel campo della ricerca in questo campo ogni possibilità di esistenza. Questi principi valgono non solo per le imprese private, ma anche per gli enti e gli istituti di ricerca pubblici che intendono sfruttare industrialmente le loro invenzioni allo scopo di poter finanziare future applicazioni della ricerca.

Sulla base della vigente prassi giuridica, il presente avamprogetto consolida la protezione conferita dal brevetto alle invenzioni nel campo della natura vivente e chiarisce alcune questioni relative ai limiti della ricerca stessa. Le modifiche proposte assicurano un'adeguata protezione delle invenzioni biotecnologiche, determinante ai fini della capacità concorrenziale delle imprese che si occupano di biotecnologia in Svizzera, e crea la certezza del diritto, indispensabile per le decisioni relative agli investimenti in questo settore tecnologico. L'avamprogetto contribuisce pertanto a valorizzare la piazza economica Svizzera e concorre in modo rilevante a prevenire la fuga della ricerca e dello sviluppo in questo settore verso un Paese che offre migliori condizioni quadro in relazione al diritto dei brevetti.

## **3.2.2 Le tre Convenzioni nel campo del diritto dei brevetti**

La Svizzera in quanto Stato contraente della CUP, dell'Accordo TRIPS, del PCT e della CBE è fortemente integrata nel sistema internazionale dei brevetti. Lo testimonia anche la presenza economica nel contesto internazionale. Nella globalizzazione in atto dei mercati, nella quale il brevetto svolge una funzione chiave in quanto mezzo per tutelare gli investimenti e strumento di promovimento dell'innovazione in tutti i campi della tecnica, il sistema internazionale dei brevetti acquista viepiù rilevanza rispetto alla procedura di brevetto nazionale. Questo spiega perché i depositi nazionali sono in continuo regresso, mentre aumentano sempre più i depositi nel quadro del PCT e della CBE con designazione della Svizzera.

Grazie all'Atto di revisione della CBE e all'Accordo sulle lingue, l'efficienza del sistema europeo dei brevetti sarà decisamente migliorata. L'Atto di revisione della CBE semplifica la procedura d'esame dell'UEB e migliora la sicurezza per gli utenti. Prevede inoltre provvedimenti per far fronte ai depositi di brevetti, aumentati a dismisura negli ultimi anni. L'Accordo sulle lingue, riducendo i costi derivanti dalla traduzione, agevola in modo determinante l'accesso al brevetto europeo. Conto tenuto della grande importanza del diritto dei brevetti in relazione all'innovazione, alla crescita economica e all'occupazione nell'intera Europa, si può senz'altro affermare che la riforma del sistema europeo dei brevetti, e la conseguente maggiore capacità concorrenziale nei confronti degli Stati Uniti d'America e del Giappone, valorizzano la piazza economica Europa. Si possono pertanto prevedere ripercussioni positive anche per le imprese che operano in Svizzera.

Anche il PLT porta notevoli miglioramenti per i richiedenti e i titolari di un brevetto. Assicura infatti un minimo di armonizzazione della procedura giuridica e semplifica l'ottenimento della protezione conferita dal brevetto in una moltitudine di Paesi. Le procedure amministrative legate alla protezione conferita dal brevetto sono rese più efficaci e più consone alle esigenze dell'utente. Semplificando l'onere amministrativo per l'utente del sistema di brevetti, il PLT dovrebbe contribuire anche alla riduzione dei costi per un brevetto che protegga a livello mondiale. Questi miglioramenti sono di grande importanza per l'economia svizzera orientata all'esportazione, il cui successo dipende in modo determinante dalla protezione delle innovazioni in campo tecnico che stanno alla base dei prodotti. Detti miglioramenti assicurano alle imprese svizzere un minimo di armonizzazione della procedura giuridica e facilitano l'ottenimento all'estero della protezione conferita dal brevetto alle loro invenzioni. In tal modo si creano i presupposti per meglio accettare i rischi connessi agli investimenti.

## **3.3 Altre ripercussioni**

### **3.3.1 Ripercussioni sulla ricerca e sul libero mercato**

Per la sua stessa natura, il brevetto è un incentivo essenziale per promuovere investimenti in progetti di ricerca e di sviluppo che, come si sa, sono estremamente costosi e richiedono tempo. L'obbligo di pubblicare l'invenzione nella domanda di brevetto provvede alla diffusione del nuovo stato delle conoscenze e permette ad altri ricercatori, fondandosi su tali conoscenze, di far progredire lo sviluppo tecnico e scientifico. Infatti la riserva relativa alla ricerca, che è già parte integrante del vigente diritto in materia di brevetti, ma che ora sarà esplicitamente sancita nella legge, permette di utilizzare a scopi di ricerca l'invenzione protetta. Ne consegue che

il titolare del brevetto può vietare a terzi l'utilizzazione industriale dell'invenzione protetta, ma non la ricerca che si avvale dell'invenzione protetta dal brevetto. Il brevetto è dunque uno strumento importante e consolidato per promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnici.

Per quanto concerne il settore della biotecnologia non vi è alcun motivo che possa giustificare il timore che le modifiche proposte per adeguare il diritto svizzero in materia di brevetti alla Direttiva sulla biotecnologia limitino o addirittura impediscano la ricerca e lo sviluppo in detto settore. La riserva relativa alla ricerca lascia un ampio spazio sia alla ricerca fondamentale sia alla ricerca applicata poiché in ultima analisi sottopone al diritto di brevetto unicamente lo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca. Inoltre nella presente revisione figura tutta una serie di proposte che tutelano l'obiettivo inerente al sistema dei brevetti, vale a dire il promovimento della ricerca e dello sviluppo: a titolo di esempio citiamo la definizione della nozione di invenzione e la concretizzazione delle premesse di applicabilità industriale mediante l'esigenza della descrizione concreta dell'applicabilità industriale di una sequenza di acidi nucleici, indicando nella descrizione la loro funzione e la relativa dipendenza nel caso in cui le sequenze di acidi nucleici si sovrappongano. A causa di tali limiti accuratamente ponderati della protezione conferita dal brevetto non ci si deve aspettare nessuna ripercussione negativa sul libero mercato. In proposito non va ignorato che rispetto alla vigente situazione di diritto il rilascio di brevetti che hanno per oggetto invenzioni biotecnologiche non viene né facilitato né ampliato. Con la condizione della descrizione dell'applicabilità industriale di una sequenza di acidi nucleici indicando la loro funzione si vogliono impedire unicamente le domande di brevetto a carattere speculativo.

### **3.3.2 Ripercussioni per il Principato del Liechtenstein**

In base al Trattato del 22 dicembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione (RS 0.232.149.514; in seguito: Trattato sui brevetti), alla Convenzione d'esecuzione del 10 dicembre 1979 del Trattato tra la Svizzera e il Liechtenstein sui brevetti (RS 0.232.149.514.1) e alla Convenzione complementare del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativa al Trattato sui brevetti (RS 0.232.149.514.0), la Svizzera e il Principato del Liechtenstein formano un territorio unitario di protezione per i brevetti d'invenzione. Nel territorio unitario di protezione è applicabile il diritto federale in vigore (art. 5 Trattato sui brevetti).

In quanto membro dello Spazio economico europeo, il Principato del Liechtenstein ha l'obbligo, nell'ambito dell'assunzione dell'"acquis communautaire", di emanare le necessarie prescrizioni legali e amministrative per adempire alla Direttiva sulla biotecnologia. Questo implica una modifica della legislazione svizzera sui brevetti, cosa compiuta con il presente avamprogetto. In merito alla compatibilità del presente avamprogetto con la Direttiva sulla biotecnologia, si veda oltre (pto. 5).

## **4 Programma di legislatura**

L'avamprogetto figura nel rapporto sul programma di legislatura 1999 – 2003 (FF 2000 2037).

## 5 Rapporto con il diritto europeo e internazionale

Come intento principale, il presente avamprogetto di revisione si prefigge l'adeguamento della legge sui brevetti alla Direttiva sulla biotecnologia. In conformità a detto obiettivo, il testo della Direttiva sulla biotecnologia è stato preso come base per l'elaborazione dell'avamprogetto di revisione e, nella misura in cui ciò era possibile e opportuno, ripreso. Con il presente avamprogetto l'eurocompatibilità della protezione conferita dai brevetti svizzeri alle invenzioni che hanno per oggetto materiale biologico è pertanto garantita. La conformità con la Direttiva sulla biotecnologia è già stata analizzata in relazione al commento delle singole disposizioni; in questa sede si può quindi rinviare alle relative spiegazioni.

Il presente avamprogetto tiene conto anche dei Trattati internazionali esistenti e delle obbligazioni che ne risultano per la Svizzera nel settore del diritto in materia di brevetti (cfr. in merito pto. 1.1.3.1).

I proposti adeguamenti della legge sui brevetti alla Direttiva sulla biotecnologia sono parimenti conformi alla Convenzione del 5 giugno 1992 delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (Convenzione sulla biodiversità; RS 0.451.43), i cui obiettivi sono la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti nonché la ripartizione dei benefici che ne derivano. La Convenzione sulla biodiversità prevede fra l'altro che i Paesi d'origine ricevano un'indennizzo per i benefici economici che derivano dall'utilizzazione delle loro risorse genetiche. Tuttavia non è imposto nessun modello determinato per la ripartizione dei benefici. In una dichiarazione interpretativa la Svizzera ha ribadito l'importanza dei principi e delle regole per la protezione della proprietà intellettuale segnatamente in settori di alta tecnologia come la biotecnologia.

Nel considerando 27, la Direttiva sulla biotecnologia stabilisce che, in relazione con un'invenzione che ha per oggetto materiale biologico di origine vegetale o animale o che lo utilizza, la domanda di brevetto dovrebbe contenere indicazioni sul luogo geografico di origine del materiale in questione, nel caso in cui tale luogo sia noto. Nel contempo si specifica che ciò non incide né sull'esame della domanda di brevetto né sui diritti derivanti dal brevetto rilasciato. Nel presente avamprogetto di revisione si fa astrazione da tale regola per i motivi seguenti: le questioni relative all'accesso alle risorse genetiche o al sapere tradizionale di comunità indigene e locali e la ripartizione dei benefici economici derivanti dalla loro utilizzazione (la cosiddetta problematica „access and benefit sharing“), sono attualmente oggetto di dibattiti in varie sedi internazionali. In primo luogo vi sono l'OMPI, in particolare i suoi Comitati interstatali per il diritto dei beni immateriali e per le risorse genetiche, sapere tradizionale e folclore, varie sedi nell'ambito della Convenzione sulla biodiversità e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite, in particolare la sua Commissione per le risorse genetiche, l'alimentazione e l'agricoltura. Per risolvere la problematica „access and benefit sharing“ sono in discussione varie soluzioni, senza tuttavia che vi siano già risultati concreti. Introducendo una regola ai sensi del considerando 27 della Direttiva sulla biotecnologia, il quale non è vincolante nemmeno per gli Stati membri della CE, si precorrerebbe lo sviluppo internazionale e si limiterebbe non solo la ricerca creativa di opzioni ma anche il margine di manovra della Svizzera. È pertanto indicato attendere i risultati delle trattative internazionali. Se sul piano internazionale si dovessero trovare soluzioni che hanno ripercussioni sul diritto dei brevetti, si proterà sempre tenerne conto in un'ulteriore revisione della legge sui brevetti.

Gli altri adeguamenti della legge sui brevetti, segnatamente quelli proposti in vista della ratifica dell'Atto di revisione, dell'Accordo sulle lingue e del Trattato sul diritto dei brevetti, sono conformi alle obbligazioni internazionali della Svizzera. Va notato che gli articoli 86a-86d AP-LBI concernenti l'intervento dell'Amministrazione delle dogane corrispondono per contenuto agli articoli 51-60 dell'Accordo TRIPS e alle rispettive prescrizioni delle Comunità Europee.

## **6 Basi giuridiche**

### **6.1 Costituzionalità**

#### **6.1.1 Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche**

La base costituzionale del presente atto di modifica, come della stessa legge sui brevetti, è data dagli articoli 122 e 123 Cost. (art. 64 e 64*bis* vCost.). La concretazione della riserva relativa all'ordine pubblico e al buon costume si fonda sugli articoli 119 e 120 Cost. (art. 24*novies* vCost.) ed è sancita all'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI.

#### **6.1.2 Le tre Convenzioni nel campo del diritto dei brevetti**

Come la vigente legge, l'avamprogetto si fonda sugli articoli 122 e 123 Cost. La base costituzionale per la proposta di ratificare le tre Convenzioni nel campo del diritto dei brevetti è l'articolo 54 capoverso 1 Cost. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Resta da esaminare se il decreto d'approvazione dell'Assemblea federale sia da sottoporre a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. Infatti tale possibilità esiste per i trattati internazionali che sono di durata indeterminata e indenunciabili (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 Cost.), per quelli prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.) o per quelli implicanti un'unificazione multilaterale del diritto (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). Le tre Convenzioni internazionali in questione sono denunciabili in ogni momento (cfr. art. 24 PLT, art. 174 CBE e art. 8 dell'Accordo sulle lingue). È pur vero che la ratifica del Trattato sul diritto dei brevetti presuppone l'adesione all'OMPI o l'essere membro della CUP (art. 20 PLT). Tuttavia non si tratta di decidere di aderire o di diventare membro nell'ambito della presente ratifica: la Svizzera ha già aderito all'OMPI il 26 aprile 1970 ed è già membro della CUP dal lontano 7 luglio 1884. Secondo prassi costante costituiscono un'unificazione multilaterale del diritto, ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., soltanto gli accordi che contengono diritto unificato risultante da negoziati, che sostituiscono immediatamente il diritto interno, o quanto meno lo completano, e che sono direttamente applicabili per quanto concerne l'insieme del loro contenuto essenziale (*self-executing*). Questo nuovo diritto uniforme così creato deve disciplinare in modo esauriente un ambito giuridico ben delimitato, ossia deve, quale legge uniforme sgorgante dal diritto internazionale, presentare un'estensione sostanziale o formale minima, tale da giustificare anche alla stregua del diritto interno la creazione di una legge a sé stante (FF 1986 II 573). In quanto trattato per disciplinare formalità nel diritto dei brevetti, il PLT contiene soprattutto disposizioni amministrative per il deposito e il mantenimento di un brevetto a livello

internazionale. La protezione ottenuta negli Stati membri da un deposito internazionale continua però a essere retta dalla rispettiva legislazione nazionale. In merito agli effetti della protezione e alle procedure del deposito nazionale il PLT ha pertanto un influsso limitato a pochi singoli punti. Il Trattato sul diritto dei brevetti non ha dunque come effetto un'unificazione materiale multilaterale del diritto. Nemmeno le modifiche alla CBE, apportate nell'ambito della sua revisione, e tantomeno le innovazioni derivanti dall'Accordo sulle lingue presentano l'estensione sostanziale o formale minima di cui sopra.

In occasione dell'approvazione dei Protocolli n. 6, 7 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e di diverse convenzioni internazionali relative alla navigazione marittima (FF 1987 I 845 segg.), l'Assemblea federale ha precisato tale prassi stabilendo che in casi particolari potrebbe sussistere unificazione multilaterale del diritto, anche se le norme internazionali in questione sono poco numerose, a causa della portata e della natura di tali norme o della presenza di organi internazionali di controllo. Il Consiglio federale ha preso atto delle osservazioni fatte dalle Camere federali ed esaminerà di volta in volta l'opportunità o meno di concretarle, nel rispetto dell'ordine costituzionale svizzero (FF 1988 II 801). Il Trattato sul diritto dei brevetti contiene unicamente prescrizioni formali che mirano a un'armonizzazione globale delle formalità relative alla procedura di brevetto; il diritto materiale dei brevetti non è assolutamente toccato. Il Trattato sul diritto dei brevetti non tange dunque la competenza di legiferare degli Stati contraenti in relazione al diritto materiale dei brevetti (art. 2 cpv. 2 PLT). Le modifiche della CBE riguardano soprattutto aspetti tecnici. I pochi punti che concernono il diritto materiale non costituiscono questioni di principio tali da intaccare la competenza di legiferare degli Stati contraenti. Infine l'Accordo sulle lingue prevede unicamente che gli Stati che vi aderiscono rinuncino in avvenire alla traduzione nella loro lingua nazionale dei brevetti rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti in tedesco, francese o inglese. Dalle considerazioni di cui sopra risulta chiaramente che le tre Convenzioni non adempiono le necessarie condizioni di un'unificazione materiale multilaterale del diritto. Dette Convenzioni non sottostanno pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

## **6.2 Delega di competenze di legiferare**

All'articolo 35b capoverso 3 AP-LBI è previsto di delegare al Consiglio federale una competenza di legiferare, che va oltre la competenza generale di emanare una legislazione d'esecuzione. La disposizione autorizza infatti il Consiglio federale a disciplinare la portata e le modalità del privilegio dell'agricoltore per i vegetali e gli animali. Si tratta, ad esempio, di definire le varietà vegetali che possono essere riprodotte nelle colture agricole. Il privilegio dell'agricoltore dovrebbe inoltre avere lo stesso contenuto sia nella legge sui brevetti sia nella legge sulla protezione delle novità vegetali; di conseguenza le modalità di tale privilegio saranno disciplinate nell'ordinanza sulla protezione delle varietà che sarà applicabile ad entrambi i settori.

Un'altra delega della competenza di legiferare al Consiglio federale è prevista dall'articolo 50 capoverso 3 AP-LBI. Questa delega autorizza il Consiglio federale a disciplinare unicamente le modalità relative al deposito di campioni e all'accesso ai campioni depositati. Le relative regole figurano già all'articolo 27 OBI. Tuttavia, non saranno più applicabili esclusivamente alle invenzioni nel campo della

microbiologia, ma anche a tutte le invenzioni aventi come oggetto materiale biologico. Lo stesso vale per l'articolo 56 capoverso 3 AP-LBI che autorizza il Consiglio federale a disciplinare in modo circostanziato nell'OBI il riconoscimento della data di deposito in conformità all'articolo 5 PLT. Già attualmente l'articolo 46 OBI contiene disposizioni d'esecuzione al riguardo.

## Indice

<b>1</b>	<b>Parte generale</b>	<b>9</b>
1.1	Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche	9
1.1.1	Antefatti dell'avamprogetto	9
1.1.1.1	Tentativo di revisione del 1989	9
1.1.1.2	L'iniziativa "protezione genetica" e la mozione Gen-Lex	9
1.1.1.3	La mozione Leumann	10
1.1.2	La posizione finora assunta dal Consiglio federale	10
1.1.3	Il trattamento delle invenzioni biotecnologiche secondo la legislazione in materia di brevetti	12
1.1.3.1	La situazione giuridica sul piano internazionale	12
1.1.3.1.1	La situazione giuridica in Europa	12
1.1.3.1.2	L'Accordo TRIPS	15
1.1.3.2	L'attuale situazione giuridica in Svizzera in relazione alla protezione conferita dal diritto dei brevetti nel campo della natura vivente	15
1.1.3.2.1	Osservazioni generali	15
1.1.3.2.2	Oggetto del brevetto	16
1.1.3.2.3	L'esclusione dal brevetto	18
1.2	Le tre Convenzioni nel campo del diritto dei brevetti	21
1.2.1	L'Atto del 29 novembre 2000 sulla revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei	21
1.2.2	Accordo del 17 ottobre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 65 CBE	22
1.2.3	Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti	24
1.3	I punti essenziali della revisione	25
1.3.1	Nel settore della biotecnologia	25
1.3.2	Portata della revisione nel campo della biotecnologia	26
1.3.3	Adeguamento della legge sui brevetti all'Atto del 29 novembre 2000 sulla revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei	26
1.3.4	Adeguamento della legge sui brevetti all'Accordo del 17 ottobre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 65 CBE	27
1.3.5	Adeguamento della legge sui brevetti al Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti	27
1.3.6	Altri punti della revisione	27
1.3.6.1	Adeguamento alla legge sul design	27
1.3.6.1.1	Legittimazione ad agire del titolare di licenza esclusiva	28
1.3.6.1.2	Intervento dell'Amministrazione delle dogane	28
1.3.6.2	Il promovimento dell'innovazione	29
1.3.6.3	Adeguamento della legge sui brevetti al PCT	30
1.3.6.4	Altro	31
<b>2</b>	<b>Parte speciale</b>	<b>32</b>

2.1	Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche	32
2.1.1	Definizioni	32
2.1.2	Commento delle singole disposizioni	32
2.1.2.1	Invenzioni escluse dal brevetto (Art. 2 AP-LBI)	32
2.1.2.1.1	Infrazione contro l'ordine pubblico e il buon costume (art. 2 cpv. 1 AP-LBI)	32
2.1.2.1.2	Il corpo umano (art. 2 cpv. 2 AP-LBI)	35
2.1.2.1.3	Le varietà vegetali e le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici (art. 2 cpv. 3 lett. a AP-LBI)	36
2.1.2.1.4	Metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici (art. 2 cpv. 3 lett. b AP-LBI)	37
2.1.2.2	Effetti del brevetto (art. 9 - 10a AP-LBI)	37
2.1.2.2.1	Protezione conferita dal brevetto relativo a un procedimento (Art. 9 AP-LBI)	37
2.1.2.2.2	Continuazione degli effetti in relazione a materiale riproducibile biologicamente (art. 10 AP-LBI)	38
2.1.2.2.3	Riserva relativa alla ricerca (art. 10 a AP-LIB)	38
2.1.2.3	Restrizioni legali ai diritti conferiti dal brevetto	40
2.1.2.3.1	Materiale biologico messo in circolazione (art. 35a AP-LBI)	40
2.1.2.3.2	Il privilegio dell'agricoltore (art. 35b AP-LBI)	41
2.1.2.3.3	Licenza per brevetti dipendenti (art. 36a AP-LBI)	42
2.1.2.4	La domanda di brevetto	44
2.1.2.4.1	La forma della domanda (art. 49 lett. f AP-LBI)	44
2.1.2.4.2	L'esposto dell'invenzione riguardante materiale biologico (art. 50a AP-LBI)	45
2.2	Le tre Convenzioni in materia di diritto dei brevetti	46
2.2.1	L'Atto di revisione del 29 novembre 2000 relativo alla Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei	46
2.2.1.1	Riforme istituzionali e politiche	46
2.2.1.1.1	Istituzionalizzazione di conferenze ministeriali	46
2.2.1.1.2	Adeguamento semplificato della CBE ai testi internazionali	47
2.2.1.1.3	Integrazione di ulteriori accordi nella CBE	47
2.2.1.2	Diritto materiale	48
2.2.1.2.1	Protezione per indicazioni mediche ulteriori	48
2.2.1.2.2	Protocollo interpretativo dell'articolo 69 della riveduta CBE	49

2.2.1.3	Modificazioni concernenti la procedura dinanzi all'Ufficio europeo	49
2.2.1.3.1	La procedura di limitazione e di revoca	49
2.2.1.3.2	Richiesta di revisione	50
2.2.1.3.3	Informazioni sullo stato della tecnica	51
2.2.1.3.4	La rappresentanza professionale	52
2.2.1.3.5	La nullità dei brevetti europei	52
2.2.1.4	Cambiamenti nell'organizzazione interna dell'Ufficio	53
2.2.1.5	Modifiche formali	53
2.2.1.6	Riserve	54
2.2.2	L'Accordo del 17 ottobre 2000 sull'applicazione dell'articolo 65 CBE	54
2.2.3	Il Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti	56
2.2.3.1	Campo d'applicazione	56
2.2.3.2	Disposizioni generali (art. 1-4 e regola 1 PLT)	58
2.2.3.3	Data di deposito (art. 5 e regola 2 PLT)	58
2.2.3.4	Disposizioni relative alla forma e al contenuto di domande di brevetto (art. 6 e regole 4-6 PLT)	60
2.2.3.5	Rappresentanza e rappresentanza obbligatoria (art. 7 e regola 7 PLT)	62
2.2.3.6	Comunicazioni (art. 8 e regole 8-11 PLT)	64
2.2.3.7	Notificazioni (art. 9 PLT)	66
2.2.3.8	Validità e revoca di un brevetto (art. 10 PLT)	67
2.2.3.9	Proroga dei termini, proseguimento della procedura, ripristino dei diritti (art. 11 e 12 nonché regola 12 e 13 PLT)	68
2.2.3.10	Correzione o aggiunta di una richiesta di priorità; ripristino del diritto di priorità (art. 13 e regola 14 PLT)	69
2.2.3.11	Modifiche e iscrizioni nel registro dei brevetti (regole 15-17 PLT)	70
2.2.3.12	Disposizioni contrattuali e amministrative	72
2.2.3.12.1	Rapporti con la Convenzione di Parigi (art. 15 PLT)	72
2.2.3.12.2	Effetto delle revisioni e modifiche del PCT (art. 16 PLT)	72
2.2.3.12.3	Assemblea delle Parti contraenti (art. 17 PLT)	73
2.2.3.12.4	Entrata in vigore e denuncia del trattato (art. 21 e 24 PLT)	73
2.2.3.12.5	Applicazione del trattato alle domande in giacenza e ai brevetti in vigore (art. 22 PLT)	74
2.2.3.12.6	Riserve (art. 23 PLT)	74
2.2.4	Le singole disposizioni relative all'adeguamento della legge sui brevetti ai tre accordi in materia di diritto dei brevetti	75
2.2.4.1	Adeguamento della legge sui brevetti all'Atto del 29 novembre 2000 relativo alla revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di	

	brevetti europei, nonché all'Accordo del 17 ottobre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 65 CBE	75
2.2.4.2	Adeguamento della legge sui brevetti al Trattato sul diritto dei brevetti	81
2.3	Altri punti della revisione	83
2.3.1	Adeguamenti alla legge sul design	83
2.3.1.1	Qualità per agire del titolare di licenza	83
2.3.1.2	Intervento dell'Amministrazione delle dogane	84
2.3.1.3	Adeguamento della legge sulla protezione dei marchi	85
2.3.2	Promovimento dell'innovazione	86
2.3.3	Adeguamento della legge sui brevetti al PCT	87
2.3.4	Altro	88
<b>3</b>	<b>Ripercussioni</b>	<b>89</b>
3.1	Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché sull'informatica	89
3.2	Ripercussioni sull'economia pubblica	90
3.2.1	Protezione giuridica di invenzioni biotecnologiche	90
3.2.2	Le tre Convenzioni nel campo del diritto dei brevetti	91
3.3	Altre ripercussioni	91
3.3.1	Ripercussioni sulla ricerca e sul libero mercato	91
3.3.2	Ripercussioni per il Principato del Liechtenstein	92
<b>4</b>	<b>Programma di legislatura</b>	<b>92</b>
<b>5</b>	<b>Rapporto con il diritto europeo e internazionale</b>	<b>93</b>
<b>6</b>	<b>Basi giuridiche</b>	<b>94</b>
6.1	Costituzionalità	94
6.1.1	Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche	94
6.1.2	Le tre Convenzioni nel campo del diritto dei brevetti	94
6.2	Delega di competenze di legiferare	95