

Rapporto esplicativo
Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti

del 18 aprile 2007

Compendio

Situazione iniziale

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

Il Consiglio federale si è pronunciato sull'esaurimento nel diritto dei brevetti in tre occasioni, dicendosi ogni volta contrario al sistema dell'esaurimento internazionale o regionale. Riteneva che il beneficio economico di un cambiamento di regime non ne compensasse gli svantaggi e prediligeva il sistema dell'esaurimento nazionale. Il Consiglio federale ribadì tale posizione a varie riprese, pur dicendosi favorevole a provvedimenti atti a evitare abusi nel diritto in materia di brevetti. Le proposte del caso furono concretizzate nel messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione (FF 2006 I).

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

Contenuto del progetto

Il progetto in consultazione illustra, in via globale, la questione dell'esaurimento nel diritto dei brevetti. Tale ottica d'insieme permette di raccogliere i pareri di tutti gli interessati sulla coerenza, l'opportunità e il gradimento delle possibili soluzioni e di ricavarne gli elementi decisivi per scegliere il sistema da adottare.

Partendo dagli aspetti finora esaminati dal Consiglio federale, il progetto illustra ampiamente le possibili soluzioni e valuta le varie opzioni sotto il profilo giuridico ed economico. Per tracciare un quadro completo degli argomenti in materia, nell'elenco delle possibili soluzioni sono riportate tutte le alternative valide.

Indice

Compendio	2
1 Cenni generali	5
1.1 Situazione iniziale	5
1.2 Scopo del progetto in consultazione	6
1.3 Concetti	6
1.3.1 Esaurimento	6
1.3.2 Importazione parallela	7
1.4 Dibattito sui prezzi ed esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti	8
2 Possibili soluzioni	12
2.1.1 Esaurimento nazionale	12
2.1.1.1 Opzione di base: esaurimento nazionale senza deroghe	12
2.1.1.2 Variante: deroga per beni d'investimento e mezzi di produzione agricoli (esaurimento internazionale)	14
2.1.1.3 Variante: deroga per mezzi di produzione agricola (esaurimento regionale)	16
2.1.1.4 Variante: deroghe per mercati con condizioni di commercializzazione equivalenti	17
2.1.2 Esaurimento regionale	19
2.1.2.1 Opzione di base: esaurimento regionale senza deroghe	19
2.1.2.2 Varianti	21
2.1.3 Esaurimento internazionale	22
2.1.3.1 Opzione di base: esaurimento internazionale senza deroghe	22
2.1.3.2 Variante: deroghe per mercati vincolati	24
2.1.3.3 Variante: deroghe per mercati con condizioni quadro divergenti	26
2.1.4 Riserva a favore dell'accesso al mercato secondo la legge sugli ostacoli tecnici al commercio	27
2.2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo	29
2.2.1 Diritto comparato	29
2.2.2 Rapporto con il diritto europeo	29
3 Ripercussioni	30
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni	30
3.2 Impatto economico	30
3.2.1 Necessità d'intervenire	30
3.2.2 Ripercussioni sull'economia nazionale	31
3.2.3 Ripercussioni per i singoli attori economici	32
4 Aspetti giuridici	33
4.1 Costituzionalità e legalità	33
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	34
4.3 Forma dell'atto legislativo	36
Allegato	37
Bibliografia	40

Abbreviazioni

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

Rapporto esplicativo

1 Cenni generali

1.1 Situazione iniziale

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

Il Consiglio federale si è pronunciato sull'esaurimento nel diritto dei brevetti in tre occasioni², bocciando ogni volta il sistema dell'esaurimento internazionale o regionale nel diritto dei brevetti sulla base di approfonditi studi esterni. Riteneva infatti che il beneficio economico di un tale cambiamento non ne controbilanciasse gli svantaggi e prediligeva il sistema dell'esaurimento nazionale, ribadendo tale preferenza a varie riprese, ad esempio nell'ambito della politica agricola 2011. Si disse tuttavia favorevole a provvedimenti che prevenissero gli abusi nel diritto dei brevetti; tra tali misure figura la specifica contenuta nel nuovo testo dell'articolo 3 capoverso 2 LCart³ in base a cui la legge sui cartelli si applica alle limitazioni all'importazione. Inoltre il Consiglio federale si dichiarò disposto a disciplinare nella legge sui brevetti il conflitto tra regimi di esaurimento divergenti nel caso di beni che godono di protezione multipla: nessuno doveva poter ostacolare l'importazione parallela, ammessa dall'attuale legge, di beni protetti da un diritto di marchio o d'autore aggiungendovi una componente brevettata di secondaria importanza. Le proposte del caso furono concretizzate nel messaggio del 23 novembre 2005⁴ relativo alla modifica della legge sui brevetti.

Il Consiglio nazionale entrò nel merito del progetto di modifica della legge sui brevetti senza voto contrario⁵. Decise però di non disciplinarvi la questione dell'esaurimento. La proposta del Consiglio federale di sancire l'esaurimento nazionale nella legge sui brevetti fu stralciata (art. 9a cpv. 1, 2 e 4 dLBI). Il Consiglio nazionale approvò la disciplina proposta per il problema della protezione multipla (art. 9a cpv. 3 dLBI), limitando così l'attuale regime dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti. Al contempo accolse una mozione del 3 novembre 2006⁶ della

¹ DTF 126 III 129.

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

³ FF 2003 3914.

⁴ Messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione, FF 2006 1.

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

⁶ 06.3633 Mo Chiarire possibilità e conseguenze in materia di esaurimento brevettuale (CN 20.12.2006, CAG-CN[05.082]; CSt 14.03.2007).

sua Commissione degli affari giuridici, che invitava il Consiglio federale a ritornare sulla questione dell'esaurimento dei diritti in ambito brevettuale e a proporre, entro la fine del 2007, una soluzione nel contesto di una proposta specifica all'attenzione del Parlamento. La mozione prevede che la proposta risponda in maniera esauriente a tutta una serie di quesiti ed esamini un ampio ventaglio di possibili soluzioni. Urge quindi una visione d'insieme dell'esaurimento nel diritto dei brevetti.

Il Consiglio nazionale riteneva, in maggioranza, che i vari aspetti dell'esaurimento dei diritti in ambito brevettuale andassero approfonditi prima di concordare una soluzione. Il progetto di un nuovo diritto dei brevetti che prevenisse gli abusi e istituisse condizioni quadro adeguate in particolare per le invenzioni biotecnologiche, pur essendo importante per l'economia nazionale, rischiava di subire ritardi e addirittura di fallire per la mera questione dell'esaurimento. Lo stralcio di tale punto avrebbe permesso di trattare senza indugio la protezione della proprietà intellettuale delle invenzioni biotecnologiche e di proporre il chiarimento legale da tempo atteso. Il trattamento in sede separata pareva inoltre opportuno in vista di un possibile referendum, in quanto avrebbe agevolato l'interpretazione di un eventuale responso popolare.

Il 14 marzo 2007 anche il Consiglio degli Stati adottò la mozione.

1.2 Scopo del progetto in consultazione

Il progetto in consultazione concretizza quanto chiesto dalla mozione offrendo una panoramica della complessa questione dell'esaurimento nel diritto dei brevetti. Partendo dagli aspetti finora esaminati dal Consiglio federale, il progetto illustra ampiamente le possibili soluzioni e valuta le varie opzioni sotto il profilo giuridico ed economico. Per tracciare un quadro completo degli argomenti materiali, nell'elenco delle possibili soluzioni sono riportate tutte le alternative valide.

Il Consiglio federale non si discosta tuttavia dalle posizioni sostenute in passato e, coerente con quanto sostenuto finora, ribadisce la propria preferenza per il principio dell'esaurimento nazionale.

1.3 Concetti

1.3.1 Esaurimento

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

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

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

Esaurimento nazionale

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

Esaurimento regionale

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

Esaurimento internazionale

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

1.3.2 Importazione parallela

Per «importazione parallela» in *sensu lato* si intende quella forma di commercio internazionale in cui l'importatore sfrutta il divario dei prezzi con l'estero per importare un prodotto acquistato all'estero e rivenderlo sul mercato domestico, eludendo i canali di distribuzione del produttore. L'importatore in parallelo si pone quindi in concorrenza con il produttore e i suoi concessionari. L'incentivo principale per l'importatore in parallelo consiste nella differenza tra il prezzo d'acquisto all'estero e il prezzo di vendita sul mercato domestico, conto tenuto dei tributi statali, dei costi sostenuti e del margine di guadagno. Le differenze di prezzo da sole però non bastano per indurre i privati a dedicarsi all'arbitraggio. Non vi saranno per esempio

importazioni parallele in presenza di norme statali che rendono poco smerciabile il prodotto sul piano internazionale (prescrizioni divergenti in materia di prodotti o altri ostacoli tecnici al commercio). Nei limiti della legislazione sui cartelli si rivela-no d'intralcio anche i sistemi di distribuzione che consentono al produttore di deter-minare la cerchia dei rivenditori o di proibire alle reti di commercianti di effettuare forniture al di fuori di una zona di vendita assegnata. L'analisi e la valutazione approfondita di tali barriere commerciali non sono tuttavia oggetto del presente rapporto.

Per «importazione parallela» in *sensu stretto* si intende il commercio internazionale di prodotti coperti da diritti di protezione della proprietà intellettuale. La possibilità di importare in parallelo beni protetti nasce dal sistema di esaurimento dei relativi diritti di protezione, ma non ne dipende completamente. Sebbene l'esaurimento internazionale nel diritto dei marchi e in quello d'autore abbia contribuito a contenere i prezzi di determinati prodotti nel confronto europeo (ad es. per compact disc e automobili), non ha eliminato completamente le differenze di prezzo con l'estero per i beni protetti da un diritto di marchio o d'autore; ne sono la prova beni quali vestiti, scarpe e libri, che in Svizzera continuano a costare nettamente di più che nell'Unione europea.

La giurisprudenza statuisce che in materia di diritto brevettuale in Svizzera vige il principio dell'esaurimento nazionale. Il titolare del brevetto può pertanto opporsi all'importazione di prodotti brevettati immessi sui mercati esteri. Le importazioni parallele non sono tuttavia proibite *dalla legge*. Le restrizioni all'importazione vanno applicate dal titolare del brevetto, che al riguardo è soggetto al controllo in materia di cartelli. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in determinati casi l'importazione parallela di beni protetti da brevetto è inoltre ammessa indipendentemente dal principio dell'esaurimento nazionale.

Nel presente testo verrà evitato l'uso dell'espressione «importazioni parallele», perché dà adito alle interpretazioni più disparate e non va associata alla questione dell'esaurimento nel diritto dei brevetti.

1.4 Dibattito sui prezzi ed esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti

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

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

I diritti di proprietà intellettuale vengono spesso annoverati tra i fattori di origine statale. Tale catalogazione appare discutibile sotto vari aspetti:

- i fattori di origine statale constano di norme di diritto pubblico, mentre la proprietà intellettuale e quindi anche il diritto brevettuale hanno per oggetto posizioni giuridiche di diritto privato. Le ingerenze statali in tali status sono limitate dalla garanzia della proprietà, proprio come accade per la proprietà reale (n. 4.1). A tale proposito va tenuto presente che i diritti effettivi conferiti dal brevetto svizzero comprendono tassativamente la messa in commercio esclusiva di prodotti brevettati, alle condizioni garantite dall'ordinamento giuridico ed economico in Svizzera⁸;
- i diritti di protezione conferiscono al titolare del brevetto la facoltà di impedire la commercializzazione di prodotti innovativi da parte della concorrenza fino allo scadere della protezione e di applicare prezzi più elevati se la domanda lo consente. Gli utili conseguiti in tal modo contribuiscono a finanziare le attività di ricerca e di sviluppo necessarie a difendere la propria posizione sul mercato. Gli utili retribuiscono le innovazioni e incentivano la competitività innovativa; sono l'essenza stessa del diritto dei brevetti. I confronti dei prezzi non tengono debito conto della competitività innovativa indotta dai brevetti, perché tendono ad ignorare completamente sia il plusvalore che i prodotti innovativi creano per i consumatori sia la ricchezza che un'industria innovativa apporta all'economia nazionale. Da tali confronti traspare l'implicita tendenza a voler circoscrivere le attività di ricerca e di sviluppo ai mercati stranieri;
- l'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti offre la possibilità di applicare prezzi differenziati a seconda del Paese di sbocco. Il titolare del brevetto può quindi adeguare e ottimizzare la sua offerta in funzione di fattori variabili, quali le condizioni quadro, le spese di commercializzazione e la domanda e l'offerta nei vari Paesi. Ne risultano prezzi e prodotti differenziati in base al mercato di sbocco. Tali differenziazioni non sono sintomo di un difetto di concorrenza dovuto ai brevetti. Ai beni brevettati si contrappongono spesso beni equivalenti di altri produttori su cui ripiegare. I brevetti non escludono la concorrenza da parte di beni fungibili (concorrenza interbrand). L'esclusività che il diritto dei brevetti conferisce a un'invenzione non implica sempre e comunque una posizione dominante sul mercato o un monopolio di durata limitata, fenomeni che alimentano un distacco dalla concorrenza svantaggioso in termini macroeconomici. I prezzi differenziati a mezzo del diritto dei brevetti non possono pertanto essere considerati *di per se* pregiudizievoli per l'economia nazionale. Rispecchiano le condizioni del mercato, facendo sì che i prodotti innovativi siano disponibili anche in Paesi dal potere d'acquisto più contenuto. In un Paese come la Svizzera, che dispone di un elevato potere d'acquisto, i prezzi differenziati provocano però un tendenziale trasferimento dei profitti dai consumatori ai produttori. Se i produttori sono insediati all'estero, i prezzi differenziati potrebbero ripercuotersi negativamente sull'economia nazionale a causa della struttura del commercio estero svizzero. Sarebbe però contrario agli obiettivi economici della protezione brevettuale voler privare, su tali basi, il titolare del brevetto della facoltà di far valere i propri diritti brevettuali e di applicare prezzi differenziati per assorbire il potere d'acquisto e riscuotere i proventi dell'innovazione.

⁸ DTF 126 III 129, consid. 8c dd.

I dati disponibili indicano che i prezzi più elevati o differenziati rispetto all'estero non si spiegano affatto in via generale o addirittura esclusiva con la protezione brevettuale. Lo dimostra l'esempio dell'industria dei beni strumentali (metallurgica, elettronica e metalmeccanica): pur richiedendo grandi sforzi in termini di ricerca e di brevetti (fig. 3 all.)⁹, i beni strumentali costano in media quanto all'estero europeo (fig. 1 all.)¹⁰, sebbene la scarsa standardizzazione li renda poco smerciabili e inadatti ad essere rivenduti all'estero¹¹. La convergenza dei prezzi è probabilmente riconducibile alla forte concorrenza internazionale tra tali prodotti molto specializzati, ma comunque fungibili¹². Chi deve imporsi sulla concorrenza estera nei mercati integrati farà pressione sui fornitori di prestazioni preliminari e beni strumentali per spuntare condizioni che non siano meno favorevoli di quelle concesse agli altri rivenditori. In questo gioco le grandi società hanno carte migliori delle piccole e medie imprese.

Un altro esempio ci viene dall'industria automobilistica: per quanto le automobili siano considerate beni di consumo (parzialmente) protetti da brevetto (fig. 4 all.)¹³, in Svizzera sono ormai vendute a prezzi inferiori a quelli praticati nell'Unione europea (fig. 1 e 2 all.)¹⁴. Il livello dei prezzi è sceso grazie all'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio e a un inasprimento del diritto sulla concorrenza¹⁵. Ciò dimostra che i diritti brevettuali non sono stati usati per applicare prezzi più elevati. Il fenomeno si spiega con l'effetto preventivo risultante dall'inasprimento della legge sui cartelli: dopo la risoluzione consensuale del caso Citroën, l'industria automobilistica deve far conto che le limitazioni all'importazione basate sui diritti brevettuali possono essere considerate ostacoli alla concorrenza contrari alla legislazione sui cartelli.

In alcuni ambiti i prezzi tra la Svizzera e l'Unione europea divergono fortemente senza che tale divario possa però essere ricondotto al diritto in materia di brevetti: la protezione brevettuale è secondaria se non addirittura irrilevante per settori quali l'alimentazione, l'alloggio, lo svago e la cultura (fig. 4 all.)¹⁶. Le differenze di prezzo tra la Svizzera e l'Unione europea sono particolarmente accentuate nel settore alimentare, dove derivano in primo luogo da una massiccia protezione tariffaria della produzione indigena¹⁷. Le differenze di prezzo in tali ambiti non si spiegano con il sistema dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti.

Stando a uno studio commissionato dal Consiglio federale, oltre all'industria dei beni strumentali, sviluppano una forte attività brevettuale anche l'industria chimico-farmaceutica e il settore degli strumenti e dell'elettronica¹⁸. Sono ad alta intensità brevettuale pure determinati gruppi di beni di consumo, quali in particolare macchine per ufficio, apparecchi radiofonici e televisivi, elettrodomestici e articoli fotografici. I farmaci e determinati beni di consumo soggetti a brevetto offrono un certo potenziale d'arbitraggio, che tuttavia appare ridotto rispetto alla totalità delle spese

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

¹⁰ Elias/Balastèr 2006, pag. 51, tavola 51.

¹¹ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 97.

¹² Eichler et al., *Preisunterschiede Schweiz – EU: Eine branchenspezifische Bestandesaufnahme, Die Volkswirtschaft*, 7/2003, pag. 15; Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 100 seg.

¹³ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 86 e 96.

¹⁴ OCSE, *Examens de l'OCDE de la réforme de la réglementation, Suisse: Saisir les opportunités de croissance*; Parigi 2006, pag. 36; Elias/Balastèr 2006, pag. 50 e 51.

¹⁵ Elias/Balastèr 2006, pag. 50.

¹⁶ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 87.

¹⁷ Elias/Balastèr 2006, pag. 48.

¹⁸ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 85 segg.

al consumo¹⁹. Per il settore dei beni di consumo va inoltre considerato che gran parte dei prodotti ritenuti ad alta intensità brevettuale non è affatto protetta da brevetto ed è quindi già smerciabile senza restrizioni brevettuali. Un cambiamento di sistema nel diritto dei brevetti non modificherebbe tale situazione²⁰.

L'entità dei prezzi dei prodotti citati può trarre origine da tutta una serie di fattori. Alla luce delle correlazioni esistenti tra i fattori che determinano il livello del prezzo è alquanto difficile valutare in che misura l'esaurimento nazionale contribuisca a forgiare le differenze di prezzo. Perlomeno è stato possibile appurare che il divario dei prezzi con gli Stati esteri confinanti si allarga tanto più quanto più aumentano gli ostacoli tecnici al commercio²¹. Tali norme di diritto pubblico, spesso giustificate adducendo motivazioni di politica sociale, sanitaria o ambientale, possono quindi essere individuate come cause principali dei prezzi più elevati²². In Svizzera non è mai stato analizzato sistematicamente a cosa sia dovuto l'elevato livello dei prezzi in un determinato settore e in che misura i singoli fattori con incidenza sul prezzo concorrano a costituire le differenze in tale ambito. Uno studio commissionato dal Consiglio federale sul cambiamento del sistema di esaurimento ha saputo quantificare soltanto in maniera approssimativa l'apporto dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti rispetto agli altri fattori che incidono sui prezzi²³. Vari elementi inducono tuttavia a considerare l'esaurimento nazionale una causa accessoria delle differenze di prezzo e a individuare in altri fattori l'origine dei prezzi elevati in Svizzera²⁴. In generale sono varie le cause che concorrono a determinare il livello dei prezzi.

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

In sintesi si può affermare quanto segue:

- il divario dei prezzi con l'estero è riconducibile a tutta una serie di fattori e non in primo luogo al sistema dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti. Tra le cause di origine statale spiccano i dazi doganali e gli ostacoli tecnici al commercio;
- le maggiori differenze di prezzo si registrano nei settori in cui la protezione brevettuale è secondaria se non addirittura irrilevante;
- i brevetti sono rilevanti in particolare nell'industria dei beni strumentali (metallurgica, elettronica e metalmeccanica), come pure in quella chimico-farmaceutica e nel settore degli strumenti e dell'elettronica. Presentano un'alta intensità

¹⁹ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 84 segg.

²⁰ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 130.

²¹ Elias/Balastèr 2006, pag. 51.

²² Plaut 2004b, pag. 44.

²³ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 126 segg.

²⁴ Plaut 2004b, pag. 44.

brevettuale pure determinati gruppi di beni di consumo, quali macchine per ufficio, apparecchi radiofonici e televisivi, elettrodomestici e articoli fotografici;

- i farmaci ad alta intensità brevettuale e determinati beni di consumo soggetti a brevetto (computer, intrattenimento elettronico, elettrodomestici, automobili e orologi) offrono un certo potenziale d'arbitraggio, che tuttavia appare ridotto rispetto alla totalità delle spese al consumo;
- nei settori in cui la protezione brevettuale riveste grande importanza, le differenze di prezzo sono riconducibili a una prevalenza di fattori che fanno lievitare i prezzi, in particolare ad ostacoli tecnici al commercio, mentre l'esaurimento nazionale non è che una causa accessoria di tale fenomeno.

2 Possibili soluzioni

2.1.1 Esaurimento nazionale

2.1.1.1 Opzione di base: esaurimento nazionale senza deroghe

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale²⁵, nel diritto in materia di brevetti vige il sistema dell'esaurimento nazionale. Tuttavia, il diritto dei cartelli pone un limite a tale sistema. Il Tribunale federale stesso ha dichiarato applicabile²⁶ la legge sui cartelli²⁷, il cui articolo 3 capoverso 2 è stato integrato in base a tale giurisprudenza e ora specifica che «le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge». In base a tale disposizione, il titolare del brevetto può opporsi alla rivendita transfrontaliera di beni brevettati che dall'estero giungono in Svizzera, ma – contrariamente alla tradizionale concezione giuridica – soltanto nella misura in cui la sua opposizione non limiti la concorrenza in violazione della legge sui cartelli.

Il testo proposto per sancire l'esaurimento nazionale nella legge sui brevetti è:

Art. 9a II. In particolare

¹Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nel territorio nazionale una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nel territorio nazionale, tale merce può essere utilizzata o rivenduta a titolo commerciale.

²Se ha immesso sul mercato nazionale un dispositivo che consente l'impiego di un procedimento protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati a impiegare tale procedimento.

³Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nazionale materiale biologico protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale, tale materiale può essere riprodotto nella misura necessaria all'utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione. È fatto salvo l'articolo 35a²⁸.

Il Consiglio federale continua a prediligere tale proposta.

²⁵ DTF **126** III 129.

²⁶ DTF **126** III 129, consid. 9.

²⁷ RS **251**.

²⁸ FF **2004** 3723.

Il progetto di modifica della legge sui brevetti²⁹ disciplina inoltre il conflitto tra regimi di esaurimento divergenti nel caso di beni che godono di protezione multipla: nessuno deve poter ostacolare la rivendita transfrontaliera, ammessa dalla legge attuale, di beni protetti da un diritto di marchio o d'autore aggiungendovi una componente brevettata di secondaria importanza. Il Consiglio nazionale ha accolto tale regime, che pertanto non figura né nella presente panoramica né nel testo proposto.

All'occorrenza tale disciplinamento sussidiario del problema potrà essere esteso ai casi in cui una componente brevettata riveste un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale del bene in questione. Tale estensione riprende il parere prevalente nel diritto tedesco³⁰, secondo cui il montaggio di una componente brevettata in altri prodotti non comporta l'estensione del brevetto al nuovo prodotto complessivo, purché la componente in questione ricopra una funzione tecnica irrilevante per il prodotto finale.

Argomenti a favore

- L'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti offre la possibilità di applicare prezzi differenziati a seconda del Paese di sbocco se la domanda lo consente. Il titolare del brevetto può pertanto adeguare i prezzi dei prodotti brevettati in funzione delle condizioni quadro economiche e giuridiche, che variano molto da Paese a Paese. L'applicazione di prezzi differenti in base alla situazione di mercato permette di conseguire utili che contribuiscono a finanziare l'attività di ricerca e di sviluppo, indispensabile alla difesa delle posizioni di mercato conquistate. Di conseguenza riflette i principi fondamentali del diritto in materia di concorrenza e di brevetti.
- L'esaurimento nazionale salvaguarda gli effetti positivi dei prezzi differenziati. Basti pensare alla distribuzione di prodotti innovativi in Paesi dal potere d'acquisto modesto. Gli accordi verticali sono poco indicati in alternativa ai diritti di protezione, dal momento che comportano costi di transazione troppo elevati e che vanno altresì autorizzati in base alla legislazione sui cartelli.
- Il divario dei prezzi con l'estero è riconducibile a una serie di fattori che incidono sul prezzo, e non tanto al sistema dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti. Tra i fattori di origine statale nello scambio transfrontaliero di prodotti smerciati all'estero figurano in primo luogo i dazi doganali e gli ostacoli tecnici al commercio.
- Per i beni soggetti a disciplina dei prezzi all'estero, l'esaurimento nazionale blocca la concorrenza regolamentare. Tale concorrenza non elimina le distorsioni dei prezzi, ma intacca le decisioni politiche di un Paese, che consistono nel ponderare gli interessi di politica sociale e gli stimoli in termini di politica dell'innovazione. Finché i prezzi – amministrati dallo Stato – sfuggono al libero gioco della domanda e dell'offerta e vengono fissati o controllati da enti statali, difficilmente il beneficio derivante dalle differenze di prezzo verrà riversato sul consumatore finale. Per i farmaci ciò vale in particolare se il loro costo è assunto dall'assicurazione malattia.

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

³⁰ Georg Benkard/Uwe Scharen, *Patentgesetz*, 10° ed., Monaco 2006, § 9 N 30.

- Un brevetto non conferisce sempre e comunque una posizione dominante sul mercato. In genere il mercato offre beni sostitutivi in alternativa ai prodotti brevettati, per cui la concorrenza tra tali beni fungibili resta intatta (concorrenza interbrand).
- Dopo la revisione della legge sui cartelli, la fissazione dei prezzi ad opera del titolare del brevetto è soggetta al controllo degli abusi in base al diritto della concorrenza. Il combinato disposto del nuovo articolo 5 capoverso 4 LCart e della precisazione inserita all'articolo 3 capoverso 2 LCart, come pure l'effetto preventivo delle sanzioni dirette introdotte dall'articolo 49a LCart, attenua le limitazioni anticoncorrenziali poste all'importazione in virtù del diritto in materia di brevetti. Sebbene le limitazioni all'importazione basate sul diritto dei brevetti possano essere giudicate soltanto nel caso specifico, l'effetto preventivo è considerevole.
- L'esaurimento nazionale è compatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, segnatamente con l'Accordo TRIPS. Una tesi minoritaria in dottrina sostiene addirittura che l'Accordo TRIPS imporrebbe l'esaurimento nazionale per il diritto dei brevetti pur escludendo la questione da una procedura di risoluzione delle controversie secondo tale accordo³¹. Non conviene tuttavia fondare l'esaurimento nazionale su tale tesi minoritaria.

Argomenti a sfavore

- L'esaurimento nazionale è carente sotto il profilo della politica concorrenziale e regolamentare. Con l'esaurimento nazionale, il titolare del brevetto conserva la possibilità di applicare prezzi differenziati a seconda dello sbocco geografico. I mercati di prodotti brevettati possono risultare parzialmente isolati per tutta la durata del brevetto, il che finisce per inficiare – almeno in parte – l'effetto positivo prodotto sul livello dei prezzi dalla rimozione di tutti gli altri fattori rei di spingere in alto i prezzi. Per eliminare in maniera sistematica e completa tutti i fattori che fanno lievitare i prezzi e sui quali si può agire, occorre quindi limitare l'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti o rinunciarvi del tutto.
- La differenziazione dei prezzi, agevolata dall'esaurimento nazionale, porta a un trasferimento dei profitti dai consumatori ai produttori. Vista la struttura del commercio estero svizzero, i consumatori svizzeri ne escono sconfitti, mentre i produttori esteri ne traggono utili maggiorati. Quanto detto si applica in maggior misura se si considerano soltanto i beni non soggetti a disciplina dei prezzi.
- L'efficacia della legge sui cartelli come correttivo dell'esaurimento nazionale viene messa in discussione. Per una valutazione più approfondita occorrerà attendere i rendiconti previsti per il 2008 sulla base dell'articolo 59a LCart³².

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

Una possibile variante al principio dell'esaurimento nazionale consiste nel prevedere deroghe per determinati gruppi di merci, cui applicare l'esaurimento internazionale

³¹ Christian von Kraak, *TRIPS oder Patentschutz weltweit: Zwangslizenzen, Erschöpfung, Parallelimporte*, diss. Bonn 2005, Berlino 2006, pag. 62.

³² Cfr. 06.3634 Po. Rapporto sugli accordi verticali illeciti secondo la legge sui cartelli (CN 20.12.2006, CAG-CN [05.082]; non ancora trattato nel CST).

e/o regionale. Stando a una perizia giuridica³³ commissionata dal Consiglio federale, tale sistema è conforme all'Accordo TRIPS se la differenziazione è fatta per gruppi di prodotti. La perizia esclude per contro un'ulteriore differenziazione – unilaterale – in funzione dei Paesi (cfr. in merito il n. 2.1.2).

Nell'ambito della politica agricola 2011³⁴, l'Assemblea federale ha introdotto un nuovo articolo 27b LAGr che, in deroga all'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti, prevede l'esaurimento internazionale per mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli brevettati. Il nuovo articolo 27b LAGr ha il tenore seguente:

Sezione 7: Mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli brevettati

Art. 27b

¹Un mezzo di produzione o un bene d'investimento agricolo messo in commercio in Svizzera o all'estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rivenduto o usato a titolo commerciale.

²Sono considerati agricoli i beni d'investimento destinati a un impiego preminente nell'agricoltura, quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti.

Argomenti a favore

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

³³ Straus/Katzenberger 2002, pag. 42.

³⁴ 06.038 Politica agricola 2011. Ulteriore sviluppo.

Argomenti a sfavore

- La protezione brevettuale di beni d'investimento e mezzi di produzione agricoli non fa rincarare le prestazioni preliminari dell'agricoltura. La protezione brevettuale è una causa remotissima delle differenze di prezzo riscontrate nei beni d'investimento e i mezzi di produzione agricoli. L'agricoltura è infatti uno dei settori svizzeri con la minore densità brevettuale³⁵. La protezione brevettuale è rilevante soprattutto per i prodotti fitosanitari e i medicinali veterinari, ma quest'ultimi non sono nemmeno contemplati dall'articolo 27b LAgr. I fertilizzanti sono raramente protetti da brevetto, e per le sementi è più importante la protezione delle varietà vegetali³⁶. Non sono stati condotti studi separati sui beni d'investimento agricoli, ma nulla induce a pensare che i brevetti rivestano importanza in tale ambito. La quota dei mezzi di produzione e dei beni d'investimento agricoli protetti da brevetto è comunque esigua. È quindi improbabile che l'articolo 27b LAgr porti a una netta riduzione dei costi di produzione agricola, né tanto meno a una flessione dei prezzi alla produzione o al consumo.
- L'articolo 27b LAgr non avvantaggia gli agricoltori, ma il commercio intermedio a scapito delle imprese che investono nella ricerca e nello sviluppo.
- Spesso il materiale di riproduzione vegetale (sementi) è soggetto, oltre che alla irrilevante protezione brevettuale, anche alla protezione delle varietà vegetali. La legge sulla protezione delle novità vegetali non disciplina esplicitamente l'esaurimento del diritto del titolare. Il messaggio del 23 giugno 2004³⁷ concernente l'approvazione della Convenzione internazionale riveduta per la protezione delle novità vegetali e la modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali intende colmare tale lacuna. Il Consiglio federale propone di non specificare nella legge l'ambito di validità geografica; secondo l'interpretazione conforme al diritto internazionale, si applicherebbe dunque l'esaurimento nazionale. Il titolare di un diritto di protezione di novità vegetali può pertanto far valere i suoi diritti e opporsi all'importazione di materiale di riproduzione vegetale. Aderendo alla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, nella versione riveduta del 1991, la Svizzera non potrebbe più, in virtù del diritto internazionale pubblico, passare al sistema dell'esaurimento internazionale; le deroghe all'esaurimento nazionale sono ammesse esclusivamente nell'ambito dell'appartenenza a un'organizzazione interstatale³⁸.

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

Nel corso dei contatti preliminari con l'Unione europea in vista di un accordo bilaterale di libero scambio per prodotti agricoli e generi alimentari, il Dipartimento federale dell'economia ha tematizzato anche l'esaurimento *regionale* per mezzi di

³⁵ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 80 seg.

³⁶ Martin Raaflaub/Marco Genoni, *Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel in der Schweiz, Schlussbericht der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL)*; Berna 2005, pag. 24.

³⁷ FF 2004 3723.

³⁸ Art. 16 cpv. 1 e 3 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, nella versione riveduta (<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2004/3769.pdf>).

produzione agricola brevettati. La Commissione ha acconsentito a discutere l'esaurimento regionale reciproco, sottolineando d'altronde che l'Unione europea prevede regimi di esaurimento uniformi nei vari ambiti del diritto dei beni immateriali. Appare quindi poco probabile che la Svizzera riesca ad aggiudicarsi l'esaurimento regionale per singoli prodotti o gruppi di prodotti brevettati. A parte i dubbi sulla fattibilità, si possono citare i vantaggi e gli svantaggi elencati per l'esaurimento internazionale applicato ai mezzi di produzione e ai beni d'investimento agricoli (n. 2.1.1.2). Oltretutto questa variante richiede negoziati con la CE, che potrebbe pretendere delle contropartite (cfr. n. 2.1.2.1). È probabile in particolare che alla Svizzera venga chiesto di passare dall'esaurimento internazionale a quello regionale anche nel diritto dei marchi e in quello d'autore, e di riprendere tutto l'acquis comunitario in materia di proprietà intellettuale. È pure ipotizzabile che la CE proponga vincoli con altre politiche. Facendo astrazione dell'articolo 27b LAgr, l'esaurimento regionale per i mezzi di produzione agricola brevettati non è comunque necessario, ragion per cui non si intende dar seguito a questa variante.

2.1.1.4 Variante: deroghe per mercati con condizioni di commercializzazione equivalenti

Nella sentenza *in re* Kodak, il Tribunale federale sostiene che la facoltà di vietare l'importazione in virtù del diritto dei brevetti conferisce al titolare del brevetto un potere giuridico eccessivo quando le condizioni giuridiche ed economiche per l'immissione del prodotto sul mercato straniero sono paragonabili a quelle in Svizzera³⁹. In questi casi il Tribunale federale, basandosi sul diritto in materia di brevetti, subordina le limitazioni all'importazione a un controllo degli abusi secondo la legislazione sui cartelli.

Questo approccio è potenziabile, in quanto il controllo degli abusi in virtù del diritto dei cartelli può essere tramutato in deroga all'esaurimento nazionale. Di conseguenza il titolare del brevetto non può opporsi all'importazione di prodotti da mercati nei quali le condizioni economiche (spec. il potere d'acquisto) e il quadro giuridico (spec. lo standard della protezione brevettuale) corrispondono al contesto svizzero.

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

Il titolare del brevetto potrebbe comunque continuare ad esercitare i suoi diritti di esclusiva se i prezzi sono fissati o controllati da enti statali nel mercato domestico o in quello estero in cui viene immesso il prodotto. Tale accorgimento permette di prevenire la distorsione dei prezzi. È improbabile che in un regime di prezzi amministrati il beneficio derivante dalle differenze di prezzo venga riversato sul consumatore finale. Il principio dell'esaurimento nazionale si applicherebbe anche qualora il titolare del brevetto non fosse riuscito, a causa di una protezione insufficiente della sua invenzione all'estero, a stabilire liberamente le condizioni di smercio di un bene brevettato. Va altresì mantenuta la protezione offerta a chi rifornisce di prodotti innovativi i Paesi che presentano un potere d'acquisto modesto. In tal modo si possono evitare danni alla reputazione aziendale. Un danno del genere potrebbe prodursi allorché un'impresa non vende beni primari in quantità sufficienti e a prezzi

³⁹ DTF 126 III 129, consid. 9.

accessibili in aree in stato di necessità, perché teme che da lì i prodotti giungano sui mercati di Paesi ad alto potere d'acquisto, da cui deve attingere i contributi a copertura delle spese di ricerca e di sviluppo.

Il testo proposto è:

Art. 9a II. In particolare

¹Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nel territorio nazionale una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nel territorio nazionale, tale merce può essere utilizzata o rivenduta a titolo commerciale.

²Se ha immesso sul mercato nazionale un dispositivo che consente l'impiego di un procedimento protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati a impiegare tale procedimento.

³Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nazionale materiale biologico protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale, tale materiale può essere riprodotto nella misura necessaria all'utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione. È fatto salvo l'articolo 35a⁴⁰.

⁴L'immissione sul mercato nazionale di merce protetta da brevetto regolarmente venduta all'estero non richiede il consenso del titolare del brevetto se

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

Argomenti a favore:

- Riguardo all'ambito d'applicazione, la deroga all'esaurimento nazionale coincide per ampi versi con la variante che prevede il regime dell'esaurimento internazionale con deroga per mercati dalle condizioni quadro divergenti. Si rimanda pertanto agli argomenti a favore di tale opzione (n. 2.1.3.3).
- La variante agevola il commercio transfrontaliero dei beni brevettati i cui prezzi si formano, in Svizzera e all'estero, sotto la spinta della concorrenza e di una protezione brevettuale equivalente a quella svizzera. In tale contesto il mercato nazionale e quello internazionale tendono a contribuire in misura analoga al ri-flusso di mezzi necessario alle attività di ricerca e di sviluppo.
- Nella misura in cui i prezzi vengono fissati o controllati dallo Stato e quindi sfuggono al libero gioco della domanda e dell'offerta, l'esaurimento nazionale dei brevetti contrasta la concorrenza regolamentare. Viene pertanto salvaguar-

⁴⁰ FF 2004 3723.

data la ponderazione politica degli interessi sociali e innovativi in presenza di prezzi amministrati. Ciò vale segnatamente per quel segmento del mercato dei farmaci soggetto a disciplina dei prezzi. Ecco perché va offerta la possibilità di impedire le importazioni parallele adducendo l'esistenza di prezzi amministrati in Svizzera.

- La variante è coerente dal punto di vista della politica regolamentare, in quanto il principio dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti viene limitato unicamente per i beni brevettati il cui prezzo si forma nel libero gioco della domanda e dell'offerta sulla base di condizioni quadro equivalenti in Svizzera e all'estero.
- In questa variante i diritti reali di proprietà dell'acquirente e la libertà economica nel commercio prevalgono sul diritto di proprietà conferito dal brevetto solo quando questo è stato indennizzato come avrebbe dovuto esserlo nel caso in cui non ci fosse stata limitazione territoriale del diritto svizzero e delle condizioni prevalenti in Svizzera.

Argomenti a sfavore:

- Riguardo all'ambito d'applicazione, la deroga all'esaurimento nazionale coincide per ampi versi con la variante che prevede il regime dell'esaurimento internazionale con deroga per mercati dalle condizioni quadro divergenti. Si rimanda pertanto agli argomenti a sfavore di tale opzione (n. 2.1.3.3).
- Il disciplinamento è complesso e indefinito al punto da pregiudicare la certezza del diritto.
- Dopo la revisione della legge sui cartelli, la fissazione dei prezzi ad opera del titolare del brevetto è soggetta al controllo degli abusi in base al diritto della concorrenza. Il combinato disposto del nuovo articolo 5 capoverso 4 LCart e della precisazione inserita all'articolo 3 capoverso 2 LCart, come pure l'effetto preventivo delle sanzioni dirette introdotte dall'articolo 49a LCart, attenua le limitazioni anticoncorrenziali poste all'importazione in virtù del diritto in materia di brevetti. Sebbene le limitazioni all'importazione basate sul diritto dei brevetti possano essere giudicate soltanto nel caso specifico, l'effetto preventivo è considerevole. Non occorre quindi inasprire il controllo degli abusi limitando l'esaurimento nazionale. Il conseguente trasferimento dell'onere della prova sul titolare del brevetto è difatti ingiustificato.

2.1.2 Esaurimento regionale

2.1.2.1 Opzione di base: esaurimento regionale senza deroghe

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

La maggioranza concorda con una perizia esterna commissionata dal Consiglio federale⁴¹, sostenendo che il sistema dell'esaurimento regionale può essere introdotto solamente sulla base della reciprocità, ossia nel quadro di un accordo. Una corrente minoritaria ritiene addirittura che, alla luce degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, l'esaurimento regionale bilaterale può essere realizzato soltanto nell'ambito di un'unione doganale⁴². Ad ogni modo la Svizzera, decretando unilateralmente l'esaurimento regionale, violerebbe – sempre secondo la maggioranza – il principio della nazione più favorita previsto dall'Accordo TRIPS (cfr. n. 4.2). Il Consiglio federale non intende trascurare preoccupazioni giuridiche di rilievo e mettere a repentaglio la reputazione svizzera di partner contrattuale affidabile. Ritiene pertanto che l'esaurimento regionale possa essere realizzato soltanto avviando negoziati con la CE e gli Stati membri dello SEE.

Nel rapporto del 3 dicembre 2004 il Consiglio federale si diceva consapevole del fatto che difficilmente la Svizzera poteva ottenere dalla CE o dagli Stati dello SEE l'esaurimento regionale nel diritto dei brevetti senza passare dall'esaurimento internazionale a quello regionale anche per i beni protetti da un diritto di marchio o d'autore e senza riprendere l'acquis comunitario in materia di proprietà intellettuale e di eventuali altre politiche orizzontali. Contatti preliminari in vista di un accordo agricolo con l'Unione europea e colloqui con la competente Direzione generale Mercato interno, effettuati nell'estate del 2006, hanno convalidato tale ipotesi. Per averne la certezza, occorrerà comunque attendere l'esito di lunghi negoziati sulle contropartite richieste.

Argomenti a favore

- Il passaggio all'esaurimento regionale dovrebbe incidere sui prezzi al consumo riducendo quelli dei beni soggetti a brevetto (farmaci, computer, intrattenimento elettronico, elettrodomestici, automobili, orologi). Le ripercussioni macroeconomiche si prospettano altrettanto favorevoli. In base a uno studio commissionato dal Dipartimento federale dell'economia, è ipotizzabile una crescita supplementare del prodotto interno lordo nella misura dello 0,0 - 0,1 per cento⁴³.
- Il titolare del brevetto viene privato della possibilità di differenziare i prezzi in virtù del diritto dei brevetti. I prezzi potranno essere differenziati unicamente sulla base di sistemi di distribuzione selettiva organizzati dal titolare stesso. I costi vanno quindi a carico della catena di valore aggiunto del titolare e non vengono scaricati sullo Stato. In combinazione con un'efficace concorrenza interbrand, ne risulta una differenziazione prezzo/utile ottimale in termini di economia nazionale. Ciò presuppone tuttavia che le autorità anticartello non intervengano contro il sistema di distribuzione selettiva e altri accordi verticali del titolare, a meno che tali intese non compromettano fortemente la concorrenza interbrand.
- Gli Stati membri della CE e dello SEE presentano condizioni quadro economiche e giuridiche simili a quelle svizzere. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, sarebbe pertanto giustificabile privare il titolare del brevetto della

⁴¹ Straus/Katzenberger 2002, pag. 43 segg.

⁴² Thomas Cottier, *Patentgesetzrevision im europäischen und globalen Kontext, Die Volkswirtschaft*, 7/8 2006, pag. 12.

⁴³ Plaut 2004a, pag. 48 segg.

facoltà di opporsi al commercio transfrontaliero di prodotti brevettati provenienti da tali Stati.

Argomenti a sfavore

- Nei settori in cui la protezione brevettuale è determinante, l'esaurimento nazionale non è che una causa accessoria delle differenze di prezzo con l'estero (n. 1.4). Tali differenze sono riconducibili a una serie di altri fattori e non tanto al sistema dell'esaurimento nazionale dei diritti brevettuali. Tra i fattori di origine statale tendono a spiccare i dazi doganali e gli ostacoli tecnici al commercio. È poco probabile che il passaggio all'esaurimento regionale abbassi il livello dei prezzi fintanto che sussistono le cause primarie. Ecco perché vanno dapprima eliminate tali cause.
- Secondo le stime, un passaggio all'esaurimento regionale nel diritto dei brevetti produce effetti macroeconomici positivi, ma comunque modesti, benché gli studi in materia partano da volumi commerciali scelti in base a ipotesi che inducono a sopravvalutare tali volumi o le differenze di prezzo⁴⁴. Alla luce delle difficoltà riscontrate nell'identificare le varie cause all'origine delle differenze di prezzo, sorge il timore che un passaggio all'esaurimento regionale non giovi particolarmente all'economia nazionale.
- Per mettere in atto tale opzione, occorrono negoziati con la CE e/o con gli Stati membri dello SEE.
- È probabile che, come contropartita all'esaurimento regionale, l'Unione europea chieda alla Svizzera di passare dall'esaurimento internazionale a quello regionale anche nel diritto dei marchi e in quello d'autore, il che contrasterebbe con gli impegni della Svizzera nell'ambito del GATT 1994⁴⁵. Un esaurimento regionale uniforme per tutti i settori dei diritti di protezione è meno conveniente, in termini economici, dell'attuale sistema che prevede l'esaurimento nazionale per i diritti brevettuali e quello internazionale per i diritti di marchio e d'autore.
- Al titolare del brevetto resta la possibilità di garantirsi il vantaggio innovativo applicando prezzi divergenti sulla base di sistemi di distribuzione selettiva, ma tale tattica implica interventi statali. In caso di controversia, infatti, i sistemi di distribuzione selettiva dovranno essere fatti valere in sede giudiziale, per cui una parte consistente dei costi è a carico dello Stato. Affinché tali accordi possano effettivamente tutelare il vantaggio innovativo nella maniera desiderata, andrebbe inoltre garantito che i costi di transazione del sistema di distribuzione non siano troppo elevati e che le autorità garanti della concorrenza ammettano accordi del genere. L'intervento delle autorità si giustificerebbe soltanto se tali intese compromettessero fortemente la concorrenza interbrand.

2.1.2.2 Varianti

Le varianti al principio dell'esaurimento regionale sotto forma di deroghe a favore dell'esaurimento nazionale per determinati gruppi di prodotti brevettati appaiono poco fattibili perché la CE prevede un regime di esaurimento uniforme per tutti i

⁴⁴ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. xiv e 159.

⁴⁵ *Importazioni parallele e diritto dei brevetti: esaurimento regionale*, rapporto del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale, pag. 17.

settori dei diritti di protezione (n. 2.2.2). Va considerato per analogia quanto esposto in merito alle varianti che prevedono l'esaurimento internazionale (n. 2.1.3.2).

2.1.3 Esaurimento internazionale

2.1.3.1 Opzione di base: esaurimento internazionale senza deroghe

Il passaggio dall'esaurimento nazionale a quello internazionale nel diritto dei brevetti può essere effettuato autonomamente. Stando alla perizia giuridica⁴⁶ commissionata dal Consiglio federale, tale passaggio è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. La perizia basa il proprio giudizio sull'opinione prevalente nella letteratura. Una minoranza ritiene che l'Accordo TRIPS imponga l'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti, pur escludendo che la questione possa essere oggetto di una procedura di risoluzione delle controversie in base a tale accordo⁴⁷.

Il testo proposto per tale opzione è:

Art. 9a II. In particolare

¹Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nel territorio nazionale o internazionale una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nel territorio nazionale o internazionale, tale merce può essere importata, utilizzata o rivenduta a titolo commerciale.

²Se ha immesso sul mercato nazionale o internazionale un dispositivo che consente l'impiego di un procedimento protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale o internazionale, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati a impiegare tale procedimento.

³Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nazionale o internazionale materiale biologico protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale o internazionale, tale materiale può essere importato e riprodotto a titolo commerciale nella misura necessaria all'utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione. È fatto salvo l'articolo 35a⁴⁸.

Argomenti a favore

- Il passaggio all'esaurimento internazionale dovrebbe incidere sui prezzi al consumo riducendo quelli dei beni soggetti a brevetto (farmaci, computer, intrattenimento elettronico, elettrodomestici, automobili, orologi). Gli effetti macroeconomici si prospettano altrettanto favorevoli. Stando a uno studio commissionato dal Consiglio federale è ipotizzabile una crescita supplementare del prodotto interno lordo nella misura dello 0,0 - 0,1 per cento⁴⁹.
- Per eliminare in maniera sistematica e completa tutti i fattori che fanno lievitare i prezzi e sui quali si può agire, occorre introdurre l'esaurimento internazionale

⁴⁶ Straus/Katzenberger 2002, pag. 38 segg.

⁴⁷ Christian von Kraak, *TRIPS oder Patentschutz weltweit: Zwangslizenzen, Erschöpfung, Parallelimporte*, diss. Bonn 2005, Berlino 2006.

⁴⁸ FF 2004 3723.

⁴⁹ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. xvi segg.

anche nel diritto dei brevetti. In questo modo il titolare del brevetto viene privato della possibilità di continuare a differenziare i prezzi in virtù del diritto in materia di brevetti. I prezzi potranno essere differenziati unicamente sulla base di sistemi di distribuzione selettiva organizzati dal titolare stesso. I costi vanno a carico della catena di valore aggiunto del titolare e non vengono scaricati sullo Stato. In combinazione con un'efficace concorrenza interbrand, ne risulta una differenziazione prezzo/utile ottimale in termini di economia nazionale.

- L'esaurimento è disciplinato in maniera uniforme per tutti i diritti della proprietà intellettuale.

Argomenti a sfavore

- Nei settori in cui la protezione brevettuale è determinante, l'esaurimento nazionale non è che una causa accessoria delle differenze di prezzo con l'estero (n. 1.4). Tali differenze sono riconducibili a una serie di altri fattori e non tanto al sistema dell'esaurimento nazionale dei diritti brevettuali. Tra i fattori di origine statale spiccano i dazi doganali e gli ostacoli tecnici al commercio. Il passaggio all'esaurimento internazionale non abbassa il livello dei prezzi finché sussistono le cause primarie, che vanno quindi eliminate per prime.
- Gli effetti stimati per un passaggio all'esaurimento internazionale nel diritto dei brevetti sono positivi, ma comunque modesti in termini macroeconomici, benché i relativi studi abbiano scelto i volumi commerciali di riferimento in base a ipotesi che tendono a gonfiare tali volumi o le differenze di prezzo⁵⁰. Alla luce delle difficoltà riscontrate nell'identificare le varie cause all'origine delle differenze di prezzo, sorge il timore che il passaggio all'esaurimento internazionale non convenga granché sotto il profilo dell'economia nazionale.
- Il passaggio al nuovo sistema gioverebbe prevalentemente ai settori orientati sul mercato domestico e sui consumi, mentre quelli indirizzati sull'esportazione e sui beni strumentali ne trarrebbero scarso beneficio.
- Verranno a cadere gli effetti positivi inerenti alla differenziazione dei prezzi (in particolare il rifornimento di Paesi in via di sviluppo con farmaci a bassissimo costo), il che indebolirebbe gli sforzi profusi dalla comunità internazionale per abbassare i prezzi dei farmaci per i Paesi in via di sviluppo.
- Resta controverso il modo in cui il passaggio all'esaurimento internazionale nel diritto dei brevetti si ripercuoterà sulla Svizzera come polo di ricerca. I dati a disposizione non permettono di avvalorare la tesi di ricadute negative sulle spese di ricerca e di sviluppo e sul polo di ricerca svizzero. Tuttavia le analisi non consentono nemmeno di escludere l'ipotesi di una correlazione. Visto quanto accade sul mercato globale, un passaggio all'esaurimento internazionale può, a lungo andare, incidere negativamente sulla ricchezza, qualora le perdite di guadagno inducano a tagliare gli investimenti nella ricerca e lo sviluppo, precludendo quindi la via dell'innovazione e dell'ottimizzazione. Può essere considerato un indizio in tal senso il fatto che nessun Paese industrializzato prevede l'esaurimento internazionale nel diritto dei brevetti.
- Al titolare del brevetto resta la possibilità di garantirsi il vantaggio innovativo applicando prezzi divergenti sulla base di sistemi di distribuzione selettiva, ma

⁵⁰ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. xiv e 159.

ciò implica interventi statali. In caso di controversia, infatti, i sistemi di distribuzione selettiva dovranno essere fatti valere in sede giudiziale, per cui una parte consistente dei costi è a carico dello Stato. Affinché tali accordi possano effettivamente tutelare il vantaggio innovativo nella maniera desiderata, andrebbe inoltre garantito che i costi di transazione del sistema di distribuzione non siano troppo elevati e che le autorità garanti della concorrenza accettano accordi del genere. L'intervento delle autorità sarebbe giustificato soltanto se tali intese compromettessero fortemente la concorrenza interbrand.

- Le imprese svizzere e straniere che dispongono di un brevetto si adegueranno alle nuove condizioni quadro dettate dall'esaurimento internazionale (ad es. differenziando maggiormente i prodotti, introducendo a scaglioni i prodotti innovati, rinunciando a esportare in determinati Paesi, optando per l'integrazione verticale). Tali strategie possono incidere fortemente sul potenziale di riduzione dei prezzi. Gli studi commissionati dalla Confederazione hanno tenuto conto di tali strategie adattive, la cui portata e incidenza non sono tuttavia quantificabili. Resta altresì incerto in che misura i rivenditori riverseranno sul prezzo i vantaggi ottenuti. È possibile che gli effetti positivi previsti in termini di prezzi e di economia nazionale non si verifichino affatto.
- Per i beni soggetti a disciplina dei prezzi all'estero, l'esaurimento internazionale genera una concorrenza dei regimi anziché dei prezzi. Finché i prezzi – amministrati dallo Stato – sfuggono al libero gioco della domanda e dell'offerta e vengono fissati o controllati da enti statali, difficilmente il beneficio derivante dalle differenze di prezzo verrà riversato sul consumatore finale. Per i farmaci ciò vale in particolare se il loro costo è assunto dall'assicurazione malattia.
- Alla luce degli scarsi effetti positivi attesi, la massiccia limitazione dei diritti di protezione del titolare del brevetto costituisce un'ingerenza sproporzionata nella sua proprietà privata. Le imprese svizzere ad alta intensità brevettuale potrebbero interpretare il passaggio all'esaurimento internazionale come indice di una scemante volontà politica di tutelare adeguatamente i diritti immateriali.

2.1.3.2 Variante: deroghe per mercati vincolati

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

Il testo proposto per tale variante è:

Art. 9a II. In particolare

¹Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nel territorio nazionale o internazionale una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nel territorio nazionale o internazionale, tale merce può essere importata, utilizzata o rivenduta a titolo commerciale.

²Se ha immesso sul mercato nazionale o internazionale un dispositivo che consente l'impiego di un procedimento protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale o internazionale, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati a impiegare tale procedimento.

³Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nazionale o internazionale materiale biologico protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale o internazionale, tale materiale può essere importato e riprodotto a titolo commerciale nella misura necessaria all'utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione. È fatto salvo l'articolo 35a⁵¹.

⁴A prescindere dai capoversi 1-3, l'immissione sul mercato di merce protetta da brevetto nel territorio nazionale richiede il consenso del titolare del brevetto se tale merce è soggetta a disciplina dei prezzi nel territorio nazionale o nel Paese in cui è immessa sul mercato.

Argomenti a favore

- È probabile un calo dei prezzi dei beni di consumo soggetti a brevetto i cui prezzi non sono fissati o controllati dallo Stato né in Svizzera né all'estero. Tuttavia gli effetti positivi attesi, ossia gli ipotetici benefici macroeconomici, risulteranno inferiori a quelli realizzabili con l'opzione di base, poiché la deroga circoscrive il volume commerciale rilevante.
- Vengono rispettate le singolari peculiarità dei mercati vincolati.
- Il cambiamento di sistema non mette a repentaglio il rifornimento di Paesi in via di sviluppo con farmaci figuranti nell'elenco delle specialità.
- Per il resto si vedano gli argomenti addotti per l'opzione di base (n. 2.1.3.1).

Argomenti a sfavore

- La deroga riguarda taluni settori del mercato farmaceutico. Il criterio della disciplina dei prezzi non tiene debito conto delle peculiarità di tale mercato, in quanto i farmaci non sono liberamente smerciabili e commercializzabili per motivi di tutela della salute. La commercializzazione è vincolata a determinate condizioni (ad es. obbligo di prescrizione) a prescindere dalla disciplina dei prezzi.
- L'applicazione pratica pone difficoltà poiché non è sempre chiaro quando il prezzo di un bene può essere considerato fissato o controllato dallo Stato.
- Per il resto valgono gli argomenti addotti per l'opzione di base (n. 2.1.3.1). Viene a cadere soltanto l'obiezione secondo cui il passaggio all'esaurimento internazionale per i beni dal prezzo amministrato all'estero non si giustifica in termini economici.

⁵¹ FF 2004 3723.

2.1.3.3

Variante: deroghe per mercati con condizioni quadro divergenti

Nella sentenza *in re* Kodak, il Tribunale federale sostiene che la facoltà di vietare l'importazione in virtù del diritto dei brevetti conferisce al titolare del brevetto un potere giuridico eccessivo quando le condizioni giuridiche ed economiche per l'immissione del prodotto sul mercato straniero sono paragonabili a quelle in Svizzera⁵². In questi casi il Tribunale federale, basandosi sul diritto dei brevetti, subordina le limitazioni all'importazione a un controllo degli abusi secondo la legislazione sui cartelli. Di rimando, la Corte suprema ritiene giustificati i diritti di protezione di cui il titolare del brevetto gode in presenza di condizioni giuridiche ed economiche divergenti sul mercato straniero. In questi casi, i prezzi e i prodotti differenziati in funzione dei Paesi indicano che l'offerta è stata ottimizzata in base alle condizioni quadro divergenti, nel pieno rispetto della legislazione sulla concorrenza. Tali differenziazioni appaiono altresì opportune in vista dell'approvvigionamento di Paesi a basso potere economico. Si impone pertanto una deroga all'esaurimento internazionale per i prodotti di mercati nei quali le condizioni economiche (spec. il potere d'acquisto) e il quadro giuridico (spec. lo standard della protezione brevettuale) divergono dal contesto svizzero. I dettagli potrebbero essere disciplinati in un'ordinanza.

Il testo proposto per tale variante è:

Art. 9a II. In particolare

¹Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nel territorio nazionale o internazionale una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nel territorio nazionale o internazionale, tale merce può essere importata, utilizzata o rivenduta a titolo commerciale.

²Se ha immesso sul mercato nazionale o internazionale un dispositivo che consente l'impiego di un procedimento protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale o internazionale, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati a impiegare tale procedimento.

³Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nazionale o internazionale materiale biologico protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale o internazionale, tale materiale può essere importato e riprodotto a titolo commerciale nella misura necessaria all'utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione. È fatto salvo l'articolo 35a⁵³.

⁴A prescindere dai capoversi 1-3, l'immissione sul mercato di merce protetta da brevetto nel territorio nazionale richiede il consenso del titolare del brevetto se le condizioni quadro economiche e giuridiche nel Paese in cui la merce viene immessa sul mercato, in particolare il reddito disponibile al consumo delle economie domestiche o la protezione delle invenzioni, divergono considerevolmente da quelle svizzere.

⁵² DTF 126 III 129, consid. 9.

⁵³ FF 2004 3723.

Argomenti a favore

- Permangono gli effetti positivi dei prezzi differenziati, in particolare il rifornimento di Paesi a basso potere d'acquisto con prodotti innovativi (segnatamente farmaci a bassissimo costo per Paesi in via di sviluppo).
- La deroga tiene conto del fatto che i prezzi e i prodotti differenziati in funzione dei Paesi stanno ad indicare un'ottimizzazione, conforme alla legislazione anti-concorrenziale, dell'offerta in base alle condizioni quadro divergenti e che i diritti di protezione del titolare del brevetto costituiscono uno strumento efficace per mettere in atto tali differenziazioni.
- Per il resto si vedano gli argomenti addotti per l'opzione di base (n. 2.1.3.1).

Argomenti a sfavore

- L'applicazione pratica della deroga compromette la certezza del diritto. Elaborare specifiche concrete pone complessi quesiti di delimitazione.
- I prodotti soggetti a disciplina dei prezzi non sono completamente esclusi dall'applicazione dell'esaurimento internazionale, nel cui contesto sorge una concorrenza dei regimi anziché dei prezzi. Se ne potrebbe tener conto integrando anche la variante descritta poc'anzi (n. 2.1.3.2).
- Per il resto, nell'ambito d'applicazione dell'esaurimento internazionale, valgono gli argomenti elencati per l'opzione di base (n. 2.1.3.1).

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

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

Il volume totale delle importazioni in Svizzera, pari a circa 150 miliardi di franchi, è in gran parte soggetto a rigorose disposizioni del diritto tecnico, il cui effetto di ostacolo al commercio varia a seconda dei settori. Tali cifre lasciano presumere un enorme interesse macroeconomico a rimuovere gli ostacoli ingiustificati al commercio. Le nuove disposizioni in materia di accesso al mercato contribuiscono a superare gli ostacoli ingiustificati che il diritto tecnico pone all'accesso al mercato svizzero. Nella misura in cui il principio del «Cassis de Dijon» produce effetto, viene a cadere una delle cause fondamentali all'origine dei prezzi elevati in Svizzera. Al contempo si assisterà a una convergenza delle condizioni di commercializzazione, anche se non è prevista alcuna normalizzazione delle prescrizioni tecniche.

Per quanto l'esaurimento nazionale sia una causa secondaria delle differenze di prezzo con l'estero, è ipotizzabile che mantenendolo senza deroghe si comprometta almeno in parte l'effetto positivo che la rimozione degli ostacoli tecnici al commer-

cio produce sul livello dei prezzi. Infatti gli ostacoli tecnici al commercio si trovano spesso nei settori per i quali i brevetti rivestono grande importanza in quanto diritti di protezione tecnica. Pertanto, oltre a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio introducendo il principio del «Cassis de Dijon», si potrebbe altresì impedire, ai sensi dei nuovi articoli 16a–16d LOTC, che l’accesso al mercato svizzero venga limitato o escluso sulla base di diritti brevettuali.

Il testo proposto per tale opzione è:

Art. 9b III. Accesso al mercato in virtù della LOTC

Per la merce protetta da brevetto regolarmente venduta all’estero e ammessa al mercato svizzero ai sensi degli articoli 16a–16d della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, l’accesso non può essere limitato o escluso sulla base di diritti brevettuali.

Argomenti a favore

- Le correlazioni esistenti tra i fattori che determinano il livello del prezzo rendono alquanto difficile valutare in che misura questi incidono sulle differenze di prezzo. Se non altro è stato possibile appurare che più gli ostacoli tecnici al commercio aumentano, più il divario dei prezzi con gli Stati esteri confinanti si allarga. Le prescrizioni tecniche possono pertanto essere considerate una delle cause primarie dei prezzi elevati, ragion per cui conviene dapprima rimuovere gli ostacoli ingiustificati al commercio riconducibili al diritto tecnico.
- Il principio del «Cassis de Dijon» agevolerà gli scambi, dato che in futuro le disposizioni nazionali del diritto tecnico che oggi intralciano il commercio non faranno più da ostacolo. Il provvedimento dovrebbe portare a una riduzione dei prezzi al consumo e ripercuotersi positivamente su tutta l’economia nazionale. Una deroga all’esaurimento nazionale, individuato come causa secondaria dei prezzi differenziati, si giustifica come misura collaterale. Il principio del «Cassis de Dijon» infrange in ampia misura le condizioni di commercializzazione specifiche imposte dalle varie prescrizioni tecniche nazionali. Viene pertanto a cadere anche uno degli elementi principali adottati a giustificazione dei prezzi differenziati. Limitare la protezione brevettuale a favore dell’accesso al mercato impedisce che essa possa compromettere, anche soltanto in parte, l’effetto positivo del principio del «Cassis de Dijon».
- L’applicazione pratica della deroga non pone problemi vista la congruenza con il principio del «Cassis de Dijon».

Argomenti a sfavore

- Sono pochi gli ambiti di applicazione del principio del «Cassis de Dijon» per i quali la protezione brevettuale è di rilievo e al contempo vi è potenziale d’arbitraggio (n. 1.4). In questi casi limitare la protezione brevettuale è eccessivo.
- Non viene più fatta alcuna distinzione tra diritti di proprietà e ostacoli al commercio di diritto pubblico; i diritti di proprietà vengono limitati. Ne possono conseguire effetti negativi sulle spese di ricerca e di sviluppo e sul ruolo della Svizzera come polo di ricerca.

- Le soluzioni adottate possono apparire arbitrarie: la protezione conferita dal brevetto dipende dall'eventuale opposizione tra norme di prevalente interesse pubblico e libero scambio del bene brevettato. Appare quindi poco opportuno correlare diritti di proprietà ed ostacoli amministrativi al commercio.

2.2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

2.2.1 Diritto comparato

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

Il regime dell'esaurimento nazionale è applicato negli Stati dell'Europa continentale, come pure in Brasile, Messico, Corea e Hong Kong. L'esaurimento internazionale è per contro diffuso in vari Stati latinoamericani (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perù, Venezuela, Argentina, Paraguay e Uruguay) e asiatici (Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, Singapore e Thailandia). Altri Stati non conoscono il principio dell'esaurimento: il Regno Unito applica la dottrina della licenza implicita (n. 1.3.1), che lascia al titolare del brevetto la facoltà di escludere le importazioni parallele e che quindi equivale all'esaurimento nazionale⁵⁴. Un sistema paragonabile è diffuso pure in Giappone. Negli Stati Uniti vige una dottrina analoga, detta *first sale*, che consente al titolare del brevetto di avversare le importazioni parallele strutturando la vendita e i contratti. Nell'insieme prevale quindi l'esaurimento nazionale⁵⁵.

L'esaurimento nazionale applicato dagli Stati dell'Europa continentale si trasforma in esaurimento regionale in seno all'Unione europea (e allo SEE). La base giuridica è costituita dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE riguardanti la libera circolazione delle merci nel mercato comune. Anche la dottrina della licenza implicita adottata dal Regno Unito non produce effetto nei confronti degli altri Stati dell'Unione europea (e dello SEE) poiché il principio dell'esaurimento regionale nel diritto dei brevetti ha la precedenza. L'esaurimento regionale non è previsto nell'ambito di accordi di libero scambio⁵⁶.

2.2.2 Rapporto con il diritto europeo

La Corte di Giustizia della Comunità Europea (CGCE) ha sviluppato il principio dell'esaurimento dei diritti immateriali nell'Unione europea nella sua giurisprudenza sulla libera circolazione delle merci. Stando a tale giurisprudenza, il titolare di un diritto di protezione non può impedire che una merce protetta dal diritto dei beni immateriali venga distribuita in uno Stato membro se è già stata immessa sul mercato di un altro Stato membro⁵⁷. Il titolare del diritto di protezione può per contro opporsi all'importazione di tali prodotti da Stati terzi in cui li ha immessi sul mercato⁵⁸. Vige pertanto il sistema dell'esaurimento regionale, valido per tutta l'Europa.

⁵⁴ Straus/Katzenberger 2002, pag. 14 segg.

⁵⁵ Straus/Katzenberger 2002, pag. 29 seg.

⁵⁶ Straus/Katzenberger 2002, pag. 16 segg.

⁵⁷ Sentenza *in re* Centrafarm c. Sterling Drug, causa 15/74, racc. 1974, pag. 1147.

⁵⁸ Sentenza *in re* Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, causa C-355/96, racc. 1998, pag. I-4799.

La CGCE ha specificato che l'esaurimento regionale si applica pure ai settori soggetti a disciplina dei prezzi⁵⁹.

Il principio dell'esaurimento regionale nei vari settori dei diritti di protezione si riflette pure nel diritto comunitario secondario⁶⁰. Per il diritto in materia di brevetti, il principio dell'esaurimento nazionale è sancito nella direttiva sulla biotecnologia⁶¹ e nella proposta di regolamento sul brevetto comunitario⁶².

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La proposta di legge non istituisce nuovi compiti esecutivi, per cui non ha ripercussioni dirette per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3.2 Impatto economico

3.2.1 Necessità d'intervenire

Vari indizi fanno pensare che il sistema dell'esaurimento nazionale dei diritti brevettuali sia, nel complesso, una causa accessoria dell'elevato livello dei prezzi in Svizzera, riconducibile essenzialmente ad altri fattori che incidono sui prezzi (n. 1.4).

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

Si potrebbe obiettare che l'eliminazione sistematica e completa di tutti i fattori che fanno lievitare i prezzi e sui quali si può agire richiede la rinuncia all'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti.

Sono già stati adottati, o sono in corso di preparazione, provvedimenti dai risvolti positivi sul livello dei prezzi in Svizzera. Il diritto dei cartelli è stato inasprito, in particolare introducendo sanzioni dirette e attribuendo a determinati accordi verticali la valenza di presunti ostacoli alla concorrenza. Nella consultazione in corso riguar-

⁵⁹ CGCE, cause riunite C-267/95 e C-268/95, Merck/Primecrown, racc. 1996, 6371.

⁶⁰ Art. 7 della Prima direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 del 11.02.1989, pag. 1); art. 13 del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.01.1994, pag. 1); art. 4 par. 2 della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.06.2001, pag. 10); art. 9 par. 2 della Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61); art. 4 lett. c secondo periodo della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.05.1991 pag. 42); art. 15 della Direttiva 98/71/CE del 13.10.1998 relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28); art. 8 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12.12.2001 su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 05.01.2002, pag. 1).

⁶¹ Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.07.1998, pag. 13).

⁶² Consiglio dell'Unione europea, Proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario, 8 marzo 2004 (n. 7119/04): <http://register.consilium.eu.int/pdf/it/04/st07/st07119.it04.pdf>

do alla revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, il Consiglio federale propugna la rimozione durevole degli ostacoli di diritto pubblico che intralciano l'accesso al mercato svizzero. Le barriere doganali continueranno ad essere smantellate a mezzo di negoziati internazionali. Anche nel sistema sanitario, che comprende il settore ad alta intensità brevettuale dei prodotti farmaceutici, sono state avviate o prospettate riforme che, a prescindere dalla scelta del sistema di esaurimento, promettono risvolti positivi sul livello dei prezzi. In futuro le limitazioni all'importazione in virtù del diritto dei brevetti potrebbero quindi assumere importanza relativa, in quanto costituirebbero ostacoli residui al commercio.

3.2.2 Ripercussioni sull'economia nazionale

Cenni preliminari

Per la Svizzera l'impatto economico in seguito a un eventuale passaggio al sistema dell'esaurimento internazionale o regionale nel diritto dei brevetti è stato analizzato nell'ambito di due studi econometrici⁶³. In entrambi i casi lo *status quo* ha funto da scenario di riferimento.

La validità dei risultati di tali studi dipende in sostanza dall'attendibilità del sistema scelto per quantificare i volumi commerciali rilevanti per i diritti brevettuali, le differenze di prezzo per tali volumi e la misura in cui i singoli fattori sovrapposti incidenti sul prezzo concorrono a costituire le differenze di prezzo. Lo studio sull'impatto economico di un eventuale cambiamento di sistema e, di riflesso, anche il secondo studio hanno basato il modello di calcolo su ipotesi che portano a sopravvalutare gli effetti di tale cambiamento.

In entrambi gli studi le stime indicano effetti macroeconomici positivi, ma comunque modesti, a seguito di un passaggio all'esaurimento internazionale nel diritto dei brevetti. Alla luce delle incognite insite nelle ipotesi scelte non è da escludere che gli effetti attesi in termini di prezzi e di economia non si verifichino affatto. Senza rimuovere gli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio sarà altresì impossibile sfruttare il volume commerciale rilevante massimo in termini teorici⁶⁴.

Le analisi effettuate finora hanno fatto astrazione delle implicazioni di un passaggio all'esaurimento internazionale nei principali Stati industrializzati in risposta (ipotetica) a un segnale ben preciso della Svizzera. Visto quanto accade sul mercato globale, un passaggio all'esaurimento internazionale può, a lungo andare, comportare una perdita di ricchezza qualora gli investimenti nella ricerca e lo sviluppo dovessero diminuire in seguito alla flessione degli utili, precludendo quindi la via dell'innovazione e dell'ottimizzazione.

Va infine rilevato che le analisi economiche non confermano l'ipotesi secondo cui l'esaurimento regionale applicato a tutti i diritti della proprietà intellettuale in seno alla CE sia preferibile, in termini economici, al sistema attualmente vigente in Svizzera che prevede l'esaurimento nazionale per i diritti brevettuali e quello internazionale per i diritti di marchio e d'autore.

Seguono i risultati degli studi citati, suddivisi – per quanto possibile – in base alle singole varianti.

⁶³ Frontier Economics/Plaut 2002; Plaut 2004a.

⁶⁴ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 164.

Passaggio all'esaurimento internazionale

Partendo dalle ipotesi menzionate, lo studio sull'impatto economico di un eventuale cambiamento di sistema giunge alle seguenti stime: per i beni di consumo soggetti a brevetto (farmaci, computer, intrattenimento elettronico, elettrodomestici, automobili e orologi), che raggiungono un volume commerciale complessivo tra i 2,7 miliardi e i 4,5 miliardi di franchi svizzeri, il passaggio all'esaurimento internazionale comporta in media un calo dei prezzi del 6 - 11 per cento. I prezzi dovrebbero scendere dell'8 - 18 per cento per i farmaci, e del 2 - 4 per cento per gli altri beni di consumo soggetti a brevetto. Lo studio prevede risvolti positivi per l'economia nazionale, ipotizzando una crescita supplementare del prodotto interno lordo nella misura dello 0,0 - 0,1 per cento⁶⁵.

Nella *variante* che prevede una deroga per i mercati vincolati (n. 2.1.3.2), il volume commerciale rilevante si riduce di un importo situabile tra gli 1,6 miliardi e i 2,3 miliardi di franchi, attestandosi a un livello compreso tra gli 1,1 miliardi e i 2,2 miliardi di franchi. È possibile un calo dei prezzi nella misura del 2 - 4 per cento⁶⁶.

Nella *variante* che prevede una deroga per i mercati con condizioni quadro divergenti (n. 2.1.3.3), le analisi finora effettuate non permettono di specificare il volume commerciale rilevante e le eventuali ripercussioni sui prezzi, che comunque saranno nettamente inferiori a quelli calcolati per l'opzione di base.

Passaggio all'esaurimento regionale

Stando ai risultati di un secondo studio, gli effetti pronosticati poc'anzi per un passaggio all'esaurimento internazionale dovrebbero prodursi nella stessa misura anche nel caso di un passaggio all'esaurimento regionale⁶⁷. Per i beni di consumo soggetti a brevetto (farmaci, computer, intrattenimento elettronico, elettrodomestici, automobili e orologi), che raggiungono un volume commerciale complessivo tra gli 1,8 miliardi e i 5 miliardi di franchi, il passaggio all'esaurimento regionale comporterebbe in media un calo dei prezzi del 3,5 - 7,5 per cento. I prezzi dovrebbero scendere del 5 - 11,5 per cento per i farmaci, e del 2,5 - 6 per cento per gli altri beni di consumo soggetti a brevetto.

3.2.3 Ripercussioni per i singoli attori economici

Passaggio all'esaurimento internazionale

Nella misura in cui i pronostici illustrati (n. 3.2.2) si avverano, lo studio sull'impatto economico di un eventuale cambiamento di sistema prevede le ripercussioni seguenti per i singoli attori economici⁶⁸:

- le economie domestiche dispongono di un reddito reale più elevato grazie alla riduzione dei prezzi al consumo e all'importazione. Il volume rilevante è comunque modesto, per cui tale effetto e, di rimando, pure tutti gli altri effetti elencati qui di seguito risultano attenuati;

⁶⁵ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. xvi segg. e 150.

⁶⁶ Cfr. Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 137.

⁶⁷ Plaut 2004a, pag. 48 segg.

⁶⁸ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 151.

- l'espansione del reddito disponibile spinge leggermente in alto i consumi privati, che nel complesso supereranno il livello dettato dalle conseguenze dirette della domanda. Grazie allo stimolo proveniente dai bassi prezzi all'importazione, un'abbondante parte di tali consumi supplementari sarà soddisfatta da beni importati. Comunque aumenterà pure il consumo dei beni prodotti in Svizzera, determinando una leggera crescita del prodotto interno lordo. A breve scadenza il surplus di produzione svizzero gioverà soprattutto alle imprese, che si vedranno aumentare gli utili aziendali, mentre a media e lunga scadenza la domanda aggiuntiva di consumi porterà a un incremento della produzione, tutto a vantaggio dell'occupazione e degli stipendi;
- in una chiave di lettura settoriale, un cambiamento di sistema va soprattutto a vantaggio dei settori orientati sul mercato domestico e sui consumi, sfavorendo le industrie impiegate sull'esportazione e sui beni strumentali. In altre parole, i principali beneficiari del nuovo sistema sarebbero il commercio all'ingrosso e quello al minuto, mentre le imprese ad alta intensità di ricerca ne trarrebbero scarso beneficio⁶⁹;
- il cambiamento va a scapito dei produttori stranieri, e la misura delle «perdite» dipenderà da quanto sia importante per loro la Svizzera come mercato di sbocco.

Nella *variante* che prevede una deroga per i mercati vincolati (n. 2.1.3.2), le ripercussioni illustrate per i vari attori risultano attenuate. Il cambiamento di sistema non riguarda l'industria farmaceutica, che quindi non deve temere conseguenze negative. Comunque anche con questa variante si favoriscono gli interessi del commercio a scapito dei settori ad alta intensità di ricerca, ad eccezione di quello farmaceutico.

Nella *variante* che prevede una deroga per i mercati con condizioni quadro divergenti (n. 2.1.3.3), un cambiamento di sistema avvantaggia smodatamente i settori orientati sul mercato domestico e sui consumi. Le riserve poste all'esaurimento internazionale rivalutano tuttavia gli interessi dei settori ad alta intensità di ricerca e permettono di evitare un trattamento disuguale tra tali settori.

Passaggio all'esaurimento regionale

Per le ripercussioni sui singoli attori economici si rimanda a quanto illustrato in precedenza per il passaggio all'esaurimento internazionale.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità e legalità

Fondamento giuridico

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

Compatibilità con i diritti fondamentali

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la proprietà intellettuale è tutelata dalla garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.)⁷⁰. Disciplinando l'esaurimento si intacca la posizione giuridica del titolare del brevetto. Le restrizioni dei diritti fon-

⁶⁹ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 150 e 151.

⁷⁰ DTF 126 III 129, consid. 8a con ulteriori rinvii.

damentali devono avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo (art. 36 Cost.).

Dal punto di vista dell'interesse pubblico e della proporzionalità dell'intervento va considerato che l'esaurimento genera un conflitto tra diritti fondamentali: quando il titolare di un brevetto aliena un prodotto brevettato, i suoi diritti di esclusiva derivanti dal diritto in materia di brevetti contrastano con i poteri che la proprietà reale conferisce all'acquirente (n. 1.3.1). La garanzia della proprietà è quindi incompleta sia per il titolare del brevetto sia per l'acquirente. Con il commercio (transfrontaliero) di beni protetti da brevetto entra inoltre in gioco la libertà economica (art. 27 Cost.). Il titolare del brevetto, in veste di produttore, può far valere il suo diritto di adeguare l'offerta alle differenti condizioni di commercializzazione. Il commerciante può per contro invocare il diritto di commercializzare i beni brevettati scegliendo liberamente i fornitori allo scopo di sfruttare le offerte più convenienti. Va pure garantita la protezione dei consumatori (art. 97 Cost.), tutelando al contempo gli interessi generali dell'economia nazionale svizzera e della libertà di concorrenza. I vari interessi in gioco vanno ponderati; alla fine i valori sanciti dalle norme costituzionali vanno conciliati al meglio. Se e in quale misura le varianti proposte rispondono a tale obiettivo e giustificano l'ingerenza nella garanzia della proprietà, dipende in maniera decisiva da come vengono valutate le relazioni e correlazioni economiche. Vari studi svizzeri ed europei si sono chinati sul problema, giungendo a risultati divergenti. La complessità delle correlazioni macroeconomiche, la difficoltà a riprodurle e la costante lacunosità dei dati non permettono di trarre conclusioni sicure e definitive sui risvolti di un passaggio all'esaurimento internazionale o regionale nel diritto dei brevetti. Pertanto anche il giudizio sulla costituzionalità dipende, in ultima analisi, dalla plausibilità e dall'apprezzamento dei pronostici.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La perizia giuridica commissionata dal Consiglio federale conclude che l'esaurimento va disciplinato considerando in particolare la conformità con l'Accordo TRIPS⁷¹ e il GATT 1994⁷². Gli altri accordi⁷³ esaminati nell'ambito della perizia non vincolano la Svizzera a un determinato sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti.

L'articolo 6 dell'Accordo TRIPS preclude agli Stati contraenti la facoltà di fare della questione dell'esaurimento l'oggetto di una procedura di risoluzione delle controversie in base a tale accordo. Gli Stati contraenti sono pertanto liberi nel gestire la

⁷¹ L'art. 6 TRIPS recita: «Ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 nessuna disposizione del presente Accordo può essere utilizzata in relazione alla questione dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.»

⁷² Straus/Katzenberger 2002.

⁷³ Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, RS **0.232.04**; Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT), RS **0.232.141.1**; Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo), RS **0.232.142.2**; Trattato del 22 dicembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione (Trattato sui brevetti), RS **0.232.149.514**; Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), RS **0.632.31**; Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE, RS **0.632.401**; Accordo di libero scambio tra l'AELS e la Polonia; Accordo di libero scambio tra l'AELS e il Messico.

questione. L'articolo 6 dell'Accordo TRIPS formula però una riserva a favore dei principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita (art. 3 risp. art. 4 TRIPS). L'esaurimento regionale opera una distinzione tra relazioni interne ed esterne. Sorge pertanto la domanda se tale sistema è compatibile con la riserva formulata all'articolo 6 dell'Accordo TRIPS.

In base al principio del trattamento nazionale, ciascuno Stato membro dell'OMC accorda ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale. È pertanto considerato un trattamento più favorevole soltanto quello che protegge meglio il titolare di un diritto di protezione. Col passaggio dall'esaurimento nazionale a quello regionale o internazionale, il titolare di un diritto di protezione non beneficerebbe di un trattamento migliore, in quanto avrebbe meno diritti di prima. In proposito va osservato che la questione dell'esaurimento dipende dal luogo della prima messa in commercio di una merce protetta dal diritto dei beni immateriali, non dalla nazionalità del titolare del diritto. Il passaggio all'esaurimento regionale o internazionale non discriminerebbe gli stranieri rispetto agli svizzeri titolari di un brevetto. I vari sistemi di esaurimento sono pertanto compatibili con il principio del trattamento nazionale.

Il principio della nazione più favorita prevede che tutti i vantaggi accordati da uno Stato membro dell'OMC ai cittadini di qualsiasi altro Paese siano estesi ai cittadini di tutti gli altri Stati membri dell'OMC. Tale principio si fonda sulla nazionalità del titolare del diritto immateriale. Siccome l'esaurimento si basa sul luogo della prima messa in commercio e non sulla nazionalità del titolare del diritto, il passaggio all'esaurimento internazionale o a quello regionale con l'Unione europea non costituirebbe una violazione diretta della clausola della nazione più favorita secondo l'Accordo TRIPS, perché il cambiamento riguarderebbe tutti i titolari di brevetti, indipendentemente dalla nazionalità. L'esaurimento regionale presenta comunque un elemento indiretto di discriminazione, se si parte dal principio che i titolari di un brevetto tendono a immettere i prodotti brevettati prima di tutto sul proprio mercato domestico. Il passaggio all'esaurimento regionale avvantaggerebbe le imprese insediate in uno Stato terzo (ad es. una ditta statunitense) rispetto a quelle con sede nell'Unione europea o nello SEE (ad es. una ditta tedesca). La ditta statunitense che immette sul mercato domestico un bene protetto anche da un brevetto svizzero potrebbe opporsi all'importazione parallela di tale bene in Svizzera, quella tedesca invece no. L'introduzione unilaterale dell'esaurimento regionale violerebbe quindi il principio della nazione più favorita secondo l'Accordo TRIPS a scapito degli Stati membri dell'Unione europea e dello SEE, in quanto tutelerebbe di meno i titolari di un brevetto che mettono in commercio il loro prodotto partendo da tale area, formante il loro mercato domestico. Stando alla perizia⁷⁴ commissionata dal Consiglio federale, il sistema dell'esaurimento regionale può essere introdotto soltanto sulla base della reciprocità, vale a dire nell'ambito di un accordo (qualificato) con l'Unione europea o gli Stati membri dello SEE. La discriminazione delle imprese europee rispetto a quelle di Stati terzi non verrebbe comunque a cadere, ma la violazione del principio della nazione più favorita si giustificerebbe in virtù del diritto internazionale pubblico, secondo cui il consenso dello Stato interessato legittima un

⁷⁴ Straus/Katzenberger 2002, pag. 43 segg.

atto altrimenti proibito⁷⁵. Una minoranza ritiene che l'esaurimento regionale bilaterale sia possibile soltanto nel quadro di un'unione doganale⁷⁶.

L'introduzione unilaterale dell'esaurimento regionale dei diritti brevettuali costituirebbe un vantaggio ai sensi del GATT 1994 perché permetterebbe le importazioni parallele dall'Unione europea e dallo SEE, rimuovendo così un ostacolo al commercio. In base al principio della nazione più favorita secondo il GATT 1994, che vieta le discriminazioni fondate sull'origine delle merci, una liberalizzazione del genere andrebbe però estesa a tutti gli Stati membri dell'OMC che ne facciano richiesta. Tale estensione potrebbe essere evitata concludendo, con la CE o gli Stati dello SEE, un accordo bilaterale conforme all'articolo XXIV GATT 1994, che consente di creare unioni doganali o zone di libero scambio in vista di facilitare il commercio fra i territori costitutivi. In tale contesto è possibile eludere il principio della nazione più favorita per le merci provenienti da altri Stati membri dell'OMC; vanno tuttavia rispettate le seguenti condizioni inderogabili: innanzi tutto, l'accordo deve vertere sul grosso degli scambi commerciali fra le Parti contraenti, e non soltanto su un settore particolare. In secondo luogo, tutti i dazi doganali e gli altri ordinamenti commerciali restrittivi vanno aboliti. E infine gli ordinamenti non devono, nell'insieme, essere più severi, nei confronti degli Stati terzi che non partecipano all'accordo, di quanto non siano stati prima della conclusione dell'accordo. Una convenzione per disciplinare l'esaurimento regionale nell'ambito dell'accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la CEE⁷⁷ risulterebbe probabilmente conforme a tali condizioni.

4.3 Forma dell'atto legislativo

Il progetto prepara la scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti e pertanto prevede disposizioni importanti contenenti norme di diritto, che secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 163 capoverso 1 Cost.

⁷⁵ Straus/Katzenberger 2002, pag. 45 seg. con ulteriori rinvii.

⁷⁶ Thomas Cottier, *Patentgesetzrevision im europäischen und globalen Kontext, Die Volkswirtschaft*, n. 7/8, pag. 12.

⁷⁷ *Importazioni parallele e diritto dei brevetti: esaurimento regionale*, rapporto del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale, pag. 17.

Allegato

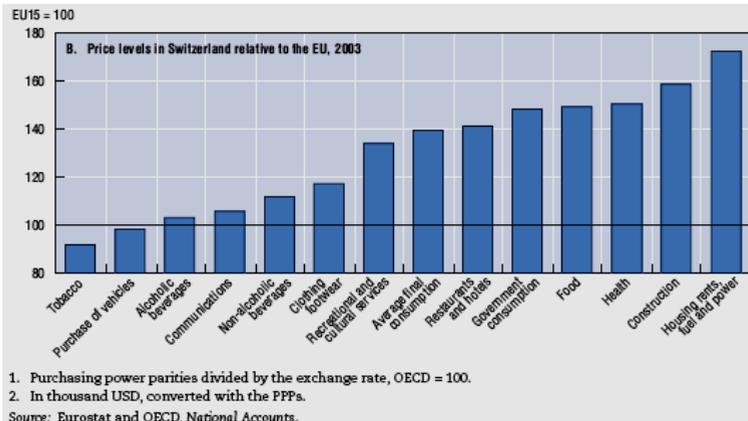


Figura 1⁷⁸

Vergleich Schweiz – EU-15: Preise für 14 konsumnahe Produktgruppen

Preisniveau Schweiz gegenüber EU-15	1995	2004
2.1 Brot und Getreide	+27.4%	+25.3%
2.2 Fleisch	+44.5%	+49.2%
2.3 Milch, Käse und Eier	+30.0%	+17.0%
2.4 Andere Nahrungsmittel	+20.8%	+24.6%
2.5 Nichtalkoholische Getränke	+13.3%	+8.2%
2.6 Kleider und Schuhe	+13.3%	+10.3%
2.7 Miete, Wasser, Elektrizität, Gas, Brennstoffe	+48.2%	+38.1%
2.8 Möbel, Haushaltsgegenstände und Unterhalt	+22.0%	+10.9%
2.9 Gesundheit	+40.5%	+26.8%
2.10 Transport	+18.7%	+3.1%
2.11 Persönliche Transportmittel	-3.3%	-8.5%
2.12 Freizeit und Kultur	+25.4%	+16.6%
2.13 Andere Güter und Dienstleistungen	+35.3%	+17.0%
2.14 Maschinen und Apparate	+14.3%	0%

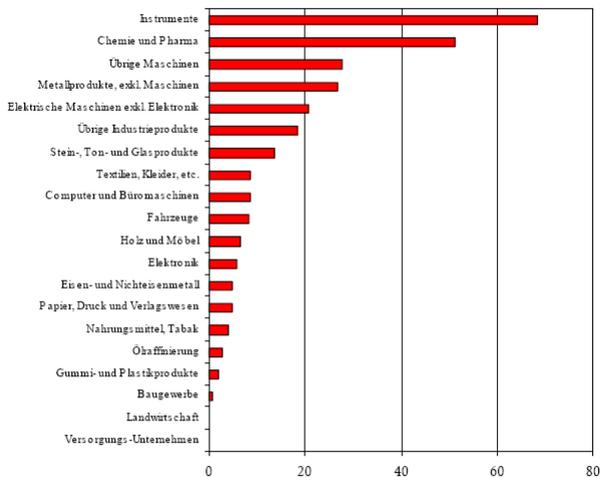
Quelle: Eurostat, Seco / Die Volkswirtschaft

Figura 2⁷⁹

⁷⁸ OCSE, *Examens de l'OCDE de la réforme de la réglementation, Suisse: Saisir les opportunités de croissance*; Parigi 2006, pag. 36.

⁷⁹ Elias/Balastèr 2006, pag. 51.

Abbildung 29: Patentintensität verschiedener Sektoren im Verhältnis zur Wertschöpfung (1999–2000)

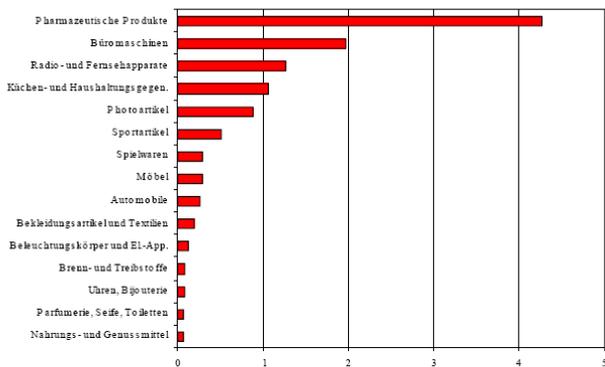


Bemerkung: Patentintensität definiert als Anzahl Patente mit Wirkung in der Schweiz (Stand 1.1.2000) im Verhältnis zur aggregierten Wertschöpfung in den Ländern Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Japan, Schweiz und USA im Jahr 1999, in Mrd. CHF, zu Preisen von 1995.
Quelle: IGE; Frontier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

Figura 380

80 Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 84.

Abbildung 30: Patentintensität der Konsumgüter in der Schweiz (2000)



Bemerkung: Patentintensität definiert als Anzahl Patente mit Wirkung in der Schweiz (Stand 1.1.2000) im Verhältnis zum Detailhandelsumsatz in der Schweiz im Jahr 2000 in Mio. CHF.
Quelle: IGE; Frontier Economics; PLAUT; BAK

Figura 4⁸¹

⁸¹ Frontier Economics/Plaut 2002, pag. 85.

Bibliografia

- Frontier Economics/Plaut, Erschöpfung von Eigentumsrechten: Auswirkungen eines Systemwechsels auf die Schweizer Volkswirtschaft, Berna 2002
Frontier Economics/Plaut 2002
- Jiri Elias/Peter Balastèr, Staatliche Einflüsse auf die Preisbildung im Detailhandel, Die Volkswirtschaft, 10/2006, pag. 48 segg.
Elias/Balastèr 2006
- Plaut, Auswirkungen eines Wechsels zur regionalen Erschöpfung im Patentrecht, Berna 2004
Plaut 2004a
- Plaut, Warum erodieren Parallelimporte die Preisinsel Schweiz nicht stärker? Ermittlung der Rolle der geistigen Schutzrechte anhand exploratorischer Expertengespräche, Berna 2004
Plaut 200 4b
- Joseph Straus/Paul Katzenberger, Rechtsgrundlagen zur Erschöpfung im Patentrecht, Berna 2002
Straus/Katzenberger 2002