

## Interpretazione della legge sui brevetti

**Il transito di beni che violano la legge sui brevetti può essere vietato unicamente se il titolare del brevetto può vietarne l'importazione anche nel Paese di destinazione. Eventuali provvedimenti doganali relativi a beni in transito possono pertanto essere adottati esclusivamente se esistono prove concrete di una violazione di brevetto in Svizzera e nel Paese di destinazione.**

Con la revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione (RS 231.14) il legislatore ha esteso l'intervento delle dogane ai beni protetti da brevetto (art. 86a segg. LBI). Conformemente all'articolo 86b se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci. Sullo sfondo della crescente internazionalizzazione del fenomeno delle contraffazioni e della pirateria, introducendo il transito tra le utilizzazioni riservate al titolare del brevetto (art. 8 cpv. 2 LBI) si intende evitare che la Svizzera diventi un Paese di transito per i beni piratati (messaggio 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, 114).

L'articolo 86b LBI non prevede alcuna limitazione del diritto di domanda e a una prima lettura si potrebbe supporre che sia sufficiente disporre di indizi di una violazione di un brevetto in vigore in Svizzera. Ciò significherebbe che anche i beni transitanti in Svizzera che non violano alcun brevetto nel Paese di destinazione potrebbero essere sequestrati su richiesta del titolare del diritto o su iniziativa della dogana, in virtù dell'articolo 86a LBI. Questa interpretazione è tuttavia contraria [all'articolo 8 capoverso 3 LBI](#) secondo cui il transito non può essere vietato a meno che il titolare del brevetto non possa vietare l'importazione nel Paese di destinazione, deve cioè esservi violazione di un brevetto nel Paese di destinazione. Il messaggio adduce inoltre le seguenti motivazioni:

*"Se il diritto di esclusiva del titolare del brevetto venisse esteso in maniera altrettanto assoluta al transito, da un siffatto potere giuridico risulterebbero conseguenze che non potrebbero essere accettate: si pensi in particolare ai medicinali brevettati che grazie a una licenza obbligatoria ai sensi della Decisione del 30 agosto 2003 dell'OMC (cfr. n. 1.3) possono essere esportati legalmente dal Paese d'origine e importati altrettanto legalmente nel Paese di destinazione; orbene il transito di tali medicinali attraverso la Svizzera non deve poter essere vietato a causa di un brevetto svizzero. L'estensione del diritto di esclusiva al transito non dovrebbe nemmeno permettere di vietare il traffico di merci tra due Stati nei quali il titolare del brevetto, nel depositare per esempio un brevetto europeo, ha coscientemente rinunciato alla protezione del brevetto. Nell'articolo 8 capoverso 3 D-LBI il diritto di vietare il transito è limitato nel senso che, se il titolare del brevetto non può vietare l'importazione della merce in questione nel Paese di destinazione, egli non può nemmeno vietarne il transito. In tal modo si evita che la norma destinata a combattere la pirateria sia utilizzata abusivamente per vietare il traffico legale di merci fra Stati terzi nel caso di un semplice transito attraverso la Svizzera".*

I provvedimenti doganali di cui agli articoli 86a segg. LBI e in particolare il diritto di domanda d'intervento di cui all'articolo 86b LBI, vanno pertanto interpretati in relazione con l'articolo 8 capoverso 3 LBI: oltre a indizi concreti di una violazione di un brevetto valido in Svizzera devono sussistere anche indizi concreti di una violazione nel Paese di destinazione. Nel caso di beni sospetti in transito dunque, al momento di presentare la domanda d'intervento alle autorità doganali, il titolare del diritto deve dimostrare che vi è violazione anche nel Paese di destinazione. In caso contrario le autorità doganali non sono tenute ad intervenire. Qualora il bene non sia brevettato nel Paese di destinazione, il titolare del brevetto svizzero non può impedirne il transito attraverso la Svizzera.