



Berna, 14 ottobre 2020

Destinatari:

i partiti

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

**Modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione:  
apertura della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

In data 14 ottobre 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito a una revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti).

Il termine di consultazione scade il **1° febbraio 2021**.

Il 12 dicembre 2019 le Camere federali hanno trasmesso la mozione Hefti «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi» ([19.3228](#)). La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di revisione del diritto in materia di brevetti che includa in particolare un esame del brevetto che sia attrattivo per gli utenti e corrisponda agli standard internazionali (esame completo con esame della novità e dell'attività inventiva), preveda procedure di ricorso ed opposizione efficaci ed economiche e introduca un modello d'utilità senza esame del contenuto.

Le domande di brevetto nazionale devono soddisfare le condizioni formali e materiali definite nella legge sui brevetti (LBI; RS 232.14) e nell'ordinanza sui brevetti (OBI; RS 232.141). L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esamina tali condizioni nell'ambito della procedura di rilascio. Una particolarità del diritto dei brevetti vigente è che non prevede l'esame di due condizioni fondamentali di brevettabilità, ossia la novità e l'attività inventiva (quanto è innovativa un'invenzione rispetto allo stato della tecnica). Sebbene siano indispensabili per ottenere un brevetto valido, queste due condizioni non sono esaminate nel quadro della domanda di brevetto, ma solo in un secondo tempo nel caso di un'eventuale azione per nullità di diritto civile. L'esame relativo al contenuto dell'IPI è quindi incompleto. Soprattutto per le PMI questo sistema ha il vantaggio di velocizzare la decisione in merito alla domanda. Le aziende che desiderano un esame completo della loro domanda di brevetto possono optare per il brevetto europeo (valido anche in Svizzera) esaminato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). L'UEB è un organo dell'Organizzazione europea dei brevetti, fondata sulla base della Convenzione sul brevetto europeo (CBE), di cui la Svizzera



è membro dall'ottobre 1977. L'UEB gestisce il sistema centrale di rilascio per conto degli attuali 38 Stati membri e verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni per la brevettabilità, tra cui la novità e l'attività inventiva (esame completo).

Nella pratica, però, la mancanza di certezza in merito alla validità giuridica del brevetto svizzero comporta notevoli svantaggi: sono molti i titolari di brevetti, soprattutto quelli meno esperti, (erroneamente) convinti del fatto che, una volta registrato, il brevetto sia automaticamente attuabile. Il fatto che la procedura d'esame vigente non preveda né l'esame della novità né quello dell'attività inventiva rende invece il brevetto svizzero più soggetto a possibili azioni civili rispetto ai brevetti europei.

La seconda misura proposta è l'introduzione di un modello d'utilità. Questo titolo di protezione, che all'estero è spesso definito «piccolo brevetto», permette di coprire i casi in cui il depositante non voglia o non possa, per motivi di tempo o costi, proteggere la sua invenzione con un brevetto con esame completo. Mentre l'esame e il rilascio di un brevetto richiedono in genere diversi anni, il modello d'utilità, con il suo esame di portata ridotta, può essere registrato entro poche settimane dalla domanda. Il modello d'utilità ha una durata della protezione ridotta (10 anni anziché 20). Il vantaggio di affiancare il modello d'utilità al brevetto con esame completo è che resta possibile optare per un titolo di protezione simile a quello attuale.

Come l'attuale brevetto svizzero anche il modello d'utilità è ammesso al «patent box». Con la RFFA (riforma fiscale 17 e finanziamento dell'AVS), il «patent box» è stato introdotto per i Cantoni in modo vincolante. In virtù di questo regime di tassazione l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è tassato, su richiesta, con una riduzione del 90 per cento. Per beneficiare della riduzione dell'imposta sull'utile, occorre però dimostrare che, grazie al diritto di protezione, l'utile è cresciuto del 6 per cento (rispetto a prodotti analoghi che non si avvalgono di tale diritto).

La revisione interessa anche le procedure di opposizione e di ricorso che sono modificate per consentire l'esame delle decisioni dell'IPI in merito a novità e attività inventiva nell'iter ricorsuale. Con il passaggio all'esame completo cambiano anche le conoscenze di cui devono disporre i giudici del Tribunale amministrativo federale (TAF), competente in materia di ricorsi contro le decisioni dell'IPI. Per valutare gli aspetti della novità e dell'attività inventiva i giudici dovranno infatti disporre di ampie conoscenze tecniche, oltre che di diritto dei brevetti. Un'altra misura tesa a valorizzare il sistema dei brevetti svizzero prevede, laddove possibile, di ammettere l'uso dell'inglese, ossia della lingua di riferimento nell'ambito delle scienze e della ricerca, nelle procedure di deposito, opposizione e ricorso. È infine previsto che l'IPI possa collaborare con altri uffici nazionali o regionali (quali p. es l'UEB) e firmare accordi internazionali nel quadro della cooperazione tecnico-amministrativa. Si tratta principalmente di agevolare lo scambio reciproco e la condivisione di risultati ottenuti nel quadro dell'esame dei brevetti (in particolare di rapporti sullo stato della tecnica).

Il disegno non modifica la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Le modifiche proposte saranno prevalentemente attuate dall'IPI, l'autorità federale competente in materia di diritto della proprietà intellettuale.



La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo:  
<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

[Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

Vi preghiamo di indicare nel parere le persone da contattare per eventuali domande.

Per domande ed eventuali informazioni sono a Vostra disposizione il signor Alexander Pfister (tel. 031 377 74 88) e la signora Beatrice Stirner (tel. 031 377 72 63).

Cordialmente

Karin Keller-Sutter  
Consigliera federale