



Berna, 26 febbraio 2010

## **Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sui consulenti in brevetti**

### **Indice**

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Commento alle singole disposizioni</b>	<b>3</b>
2.1	Oggetto dell'OCB	3
2.2	Diplomi universitari	3
2.3	Esame federale per consulenti in brevetti	4
2.4	Attività pratica	8
2.5	Registro dei consulenti in brevetti	9
2.6	Disposizioni finali	10

### **Lista delle abbreviazioni**

ACBIS	Associazione dei mandatari per brevetti nell'industria svizzera (ACBIS)
ACSOEB	Associazione dei mandatari per brevetti registrati presso l'Ufficio europeo dei brevetti (ACSOEB)
ASCPI	Associazione svizzera dei mandatari in proprietà industriale (ASCPI)
IPI	Istituto federale della proprietà intellettuale
LASU	Legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU); FF 2009 4063
Legge sui brevetti / LBI	Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI); RS 232.14
Legge sui consulenti in brevetti / LCB	Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB); FF 2009 2013
Regolamento delle tasse/ RT-IPI	Regolamento del 28 aprile 1997 sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI); RS 232.148
UEB	Ufficio europeo dei brevetti con sede a Monaco di Baviera
UFFT	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

I rimandi alla legge senza citazione del decreto si riferiscono al disegno dell'ordinanza sui consulenti in brevetti (Ordinanza sui consulenti in brevetti, OCB).

## 1 Introduzione

---

In occasione della votazione finale del 20 marzo 2009 le Camere federali hanno approvato la legge federale sui consulenti in brevetti (LCB). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2009. Mediante la protezione del titolo, la LCB intende garantire una consulenza qualificata in materia di brevetti. Chi in Svizzera intende far uso del titolo di «consulente in brevetti», deve disporre di qualifiche professionali comprovate e iscriversi nel registro dei consulenti in brevetti. A tale proposito i richiedenti devono dimostrare di adempiere i requisiti professionali (diploma universitario, esame per consulenti in brevetti e attività pratica).

La presente ordinanza sui consulenti in brevetti (OCB) prevede le disposizioni esecutive relative alle qualifiche professionali richieste e al registro dei consulenti.

## 2 Commento alle singole disposizioni

---

### 2.1 Oggetto dell'OCB

#### *Articolo 1*

L'articolo introduttivo elenca i settori che sono regolamentati sulla base d'una delegazione legislativa al Consiglio federale secondo l'articolo 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2 e 3, 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9 capoverso 3 e 12 capoverso 3 della legge federale sui consulenti in brevetti.

### 2.2 Diplomi universitari

#### *Articoli 2 e 43*

L'articolo 2 precisa l'espressione diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria. L'elenco delle materie in scienze naturali e ingegneria esemplifica il contenuto degli studi che costituisce la base del diploma. Anche altre materie quali la nanotecnologia, le scienze ambientali oppure la tecnologia dei materiali fanno parte di tale elenco.

L'articolo 4 LCP richiede un diploma conseguito presso una scuola universitaria accreditata e incarica il Consiglio federale di disciplinare l'accreditamento. Oggi l'accreditamento delle scuole universitarie tramite il Consiglio federale e i Cantoni è regolamentato nella legge dell'8 ottobre 1999<sup>1</sup> sull'aiuto alle università e nella legge federale del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sulle scuole universitarie professionali. Di conseguenza nella presente ordinanza non è necessario prevedere disposizioni esecutive. Conformemente al diritto vigente, per l'accreditamento nel settore delle scuole universitarie sono competenti varie autorità. Un accreditamento istituzionale non è prescritto. Il disegno della LASU prevede tra l'altro di creare un sistema di accreditamento uniforme, autonomo e valido per tutte le scuole universitarie. Le scuole universitarie saranno inoltre obbligate a effettuare l'accreditamento istituzionale. Tale obbligo costituisce la base per l'applicazione illimitata dell'articolo 4 capoverso 1 LCB. Di conseguenza fino all'approvazione e all'entrata in vigore della LASU, l'applicazione dell'articolo 4 capoverso 1 LCB presuppone un regolamento transitorio che tenga conto della situazione attuale. Di conseguenza, in virtù dell'*articolo 43*, i diplomi in scienze naturali o in ingegneria conseguiti presso una scuola universitaria svizzera sono riconosciuti quali diplomi universitari svizzeri, anche se al momento del diploma la scuola universitaria non era accreditata. Con l'entrata in vigore della LASU tale disposizione dovrà essere sostituita da un regolamento transitorio.

Non è necessario aggiungere disposizioni transitorie per il riconoscimento di diplomi universitari esteri (art. 5 LCB) nella presente OCB che ripetono soltanto quanto previsto dal regolamento per il riconoscimento di diplomi. Anche la futura regolamentazione delle competenze riguardo al riconoscimento di diplomi esteri nella LASU non richiede disposizioni esecutive nella presente

---

<sup>1</sup> Legge federale dell' 8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università, LAU); RS **414.20**

<sup>2</sup> Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP); RS **414.71**

ordinanza.

## 2.3 Esame federale per consulenti in brevetti

### 2.3.1 Organizzazione

#### *Articolo 3*

In virtù dell'articolo 6 capoverso 3 LCB, l'*articolo 3* stabilisce che spetta alla camera d'esame svolgere l'esame. Tale camera è un'associazione costituita ai sensi dell'articolo 60 segg. CC, i cui membri e responsabili sono le tre associazioni svizzere di consulenti per brevetti (ACSOEB, ACBIS, ASCPI). La camera d'esame istituisce la commissione d'esame (*art. 4 segg.*) che gestisce l'ufficio centrale (*art. 5 lett. f*).

Inoltre, la camera d'esame decide in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti conformemente all'*articolo 33* e seguenti.

La camera d'esame si finanzia, da un lato, mediante gli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni e, dall'altro, mediante i contributi versati dai membri della camera d'esame, cioè dalle tre associazioni per consulenti in brevetti. La commissione d'esame disciplinerà l'ammontare di tali emolumenti nel regolamento sugli emolumenti e lo sottoporrà al Consiglio federale per approvazione (*art. 5 lett. c*).

#### *Articoli 4-6*

La commissione d'esame in qualità di organo di esecuzione è incaricata dello svolgimento dell'esame per consulenti in brevetti. È costituita da sei membri, due di ciascuna delle tre associazioni membro (*art. 4*). Allestisce il regolamento d'esame e stabilisce l'ammontare degli emolumenti (*art. 5*).

Emana inoltre anche un regolamento interno che disciplina i dettagli dell'organizzazione interna (*art. 6*). Per poter deliberare validamente, alle sedute della commissione d'esame devono essere presenti almeno tre membri. In questo modo s'impedisce che una decisione sia presa dai membri di un'unica associazione. La partecipazione del direttore dell'IPI garantisce che l'esperienza acquisita in materia del diritto immateriale confluisca nei lavori della commissione d'esame e che il senso e lo scopo della LCB della presente ordinanza siano adeguatamente applicati. Dato che i consulenti in brevetti possono inoltre assumere la rappresentanza dinnanzi al Tribunale federale dei brevetti in caso di un'azione di nullità, un membro di tale tribunale può assistere alle sedute della commissione d'esame.

#### *Articoli 7-8*

Conformemente all'articolo 7, oltre ai consulenti in brevetti possono essere nominati quali esaminatori anche altre persone che dispongono delle competenze tecniche comprovate come ad esempio docenti universitari e giudici. In tal modo si garantisce che per le materie da esaminare sia disponibile un numero sufficiente di esperti. Il regolamento permette di coinvolgere giuristi esperti in materia di brevetti. La nomina può essere rinnovata, tuttavia vale il limite di età di 70 anni.

La commissione d'esame fisserà l'indennità per gli esaminatori (*art. 8*) nel regolamento d'esame. Da un lato l'ammontare dell'indennità tiene conto dell'onere degli esaminatori, dall'altro, però non deve essere troppo alto per non ostacolare l'accesso all'esame.

#### *Articoli 9-10*

La commissione d'esame designa un ufficio centrale per la preparazione amministrativa dell'esame (*art. 9*). Questi redige i verbali delle sedute della commissione d'esame e allestisce anche gli elenchi d'esame (*art. 10*).

La consultazione degli elenchi d'esame è esplicitamente disciplinata nell'OCB in accordo con le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati<sup>3</sup>. Anche l'elaborazione dei dati è retta da tale legge.

---

<sup>3</sup> Legge Federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD); RS 235.1

### Articolo 11

Per garantire un'adeguata qualità e uno svolgimento imparziale dell'esame federale per consulenti in brevetti, la sorveglianza dell'esame è delegata all'UFFT che dispone già della competenza tecnica, poiché esegue anche la sorveglianza dell'esame professionale federale e dell'esame professionale superiore. L'UFFT approva inoltre il regolamento interno e d'esame.

### 2.3.2 Contenuto dell'esame

#### Articolo 12

I candidati devono comprovare di disporre delle conoscenze tecniche nelle materie elencate, necessarie per esercitare la professione di consulente in brevetti. Le conoscenze tecniche sono ulteriormente specificate nel regolamento d'esame.

Il diritto europeo e internazionale in materia di brevetti comprende la convenzione sul brevetto europeo (CBE 2000)<sup>4</sup> e il regolamento d'esecuzione, il trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)<sup>5</sup> e il regolamento d'esecuzione, nonché la rispettiva giurisprudenza.

Il diritto nazionale in materia di brevetti include la LBI assieme all'ordinanza di esecuzione nonché la prassi e la giurisprudenza.

L'esame che verte sul diritto procedurale e organizzativo è limitato ai settori determinanti per la proprietà industriale quali le prescrizioni generali delle procedure amministrative nonché il diritto di ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie competenti. Va inoltre esaminato se il candidato conosce le disposizioni della LCB, in particolare il segreto professionale.

Sono inoltre esaminate le conoscenze relative ad altri diritti di protezione come ad esempio il diritto al marchio, il diritto di design, il diritto d'autore, ma soltanto nella misura in cui queste ultime sono rilevanti per l'esercizio della professione di consulente in brevetti. L'esame dei settori giuridici menzionati non attesta particolari conoscenze tecniche al candidato che potrebbero qualificarlo quale consulente specifico in marchi, design o diritto d'autore. Sono inoltre esaminate le conoscenze di base del diritto civile e della concorrenza.

#### Articolo 13

L'esame comprende quattro parti di cui due vanno sostenute nell'ambito dell'esame europeo d'idoneità (modulo A e B). Comprendono l'elaborazione delle rivendicazioni brevettuali e la risposta a una notificazione ufficiale dell'UEB. I candidati che non sono ammessi all'esame d'idoneità europeo possono sostenere queste parti dell'esame sotto forma di un esame sostitutivo (*art. 18*). Gli esami equivalgono alla prima e alla seconda parte dell'esame.

Due altre parti, concernenti il diritto nazionale, vanno superate nel quadro dell'esame svolto dalla commissione d'esame.

Le differenti parti dell'esame possono essere sostenute nell'ordine desiderato. In questo modo si tiene conto del fatto che i candidati ammessi all'esame europeo d'idoneità sono tenuti a sostenere la prima e la seconda parte nell'ambito dell'esame d'idoneità dell'UEB, permettendo loro di disporre della flessibilità necessaria per decidere individualmente sullo svolgimento dell'esame.

### 2.3.3 Procedura d'esame

#### Articoli 14-15 e 17

L'esame per i consulenti in brevetti va svolto almeno una volta l'anno (*art. 14*); se vi sono molte iscrizioni la commissione d'esame può anche decidere di ripetere l'esame con maggiore frequenza. Se invece vi sono meno di quattro iscrizioni, la commissione d'esame può decidere di posticipare l'esame all'anno successivo. Per motivi di trasparenza i termini d'iscrizione, d'esame e il luogo ove si svolge vanno adeguatamente pubblicati. La scelta dell'organo di pubblicazione spetta alla

---

<sup>4</sup> RS 0.232.142.2

<sup>5</sup> RS 0.232.141.1

commissione d'esame che lo definirà nel regolamento d'esame. Una parte dell'esame va sostenuta all'interno di una sessione d'esami.

L'ammissione all'esame federale per i consulenti in brevetti presuppone un'iscrizione entro i termini stabiliti (*art. 15*), solo in questo modo è possibile pianificare l'esame con la massima efficacia. Chi non paga la tassa d'esame entro il termine fissato non risulta iscritto e di conseguenza non è ammesso all'esame. Non sono previste eccezioni. Nel regolamento d'esame la commissione d'esame definisce ulteriori dettagli concernenti l'iscrizione all'esame, come ad esempio il termine d'iscrizione e di pagamento.

In occasione dell'iscrizione occorre indicare anche la lingua dell'esame (*art. 17*). Gli esami vanno sostenuti in tedesco, francese o in italiano.

#### *Articoli 16*

Chi intende iscriversi all'esame deve comprovare di essere titolare di un diploma universitario e di aver svolto l'attività pratica. L'*articolo 16* spiega quali documenti è necessario presentare. Alla commissione d'esame è inoltre conferita la competenza di richiedere ulteriori informazioni o prove alle università o alle persone addette alla vigilanza, permettendo così di verificare che i candidati soddisfino le condizioni dell'iscrizione nel caso in cui sussistano dubbi circa i documenti presentati. In particolare quando si tratta di comprovare l'attività pratica è possibile che occorra procedere ad ulteriori chiarimenti.

Sulla base di tali documenti, la commissione d'esame emana una decisione scritta concernente l'ammissione, impugnabile mediante ricorso.

#### *Articoli 18-23 e 29*

Sono riconosciuti come prima e seconda parte dell'esame i moduli A e B dell'esame europeo d'idoneità dell'UEB di Monaco (*art. 18*). Queste due parti vanno quindi di principio superate nell'ambito dell'esame europeo d'idoneità. I candidati che non adempiono i requisiti di ammissione all'esame europeo d'idoneità possono superare in Svizzera la prima e la seconda parte sotto forma di esame sostitutivo. I contenuti dell'esame devono essere equivalenti, motivo per cui si consiglia, nel limite del possibile, di riprendere le prove d'esame dell'UEB. La commissione d'esame disciplina l'esame sostitutivo nel pertinente regolamento (*art. 18*). In tale contesto vanno tuttavia applicate per analogia le prescrizioni dell'esame europeo d'idoneità.

La terza parte dell'esame è di principio svolta per iscritto (*art. 19*). La possibilità di sostituire o di integrare l'esame scritto con un esame orale dà un certo margine di manovra alla commissione d'esame affinché possa acquisire prime esperienze con l'impostazione dell'esame e adeguarla se necessario. Non appena sarà stata stabilita un'impostazione idonea dell'esame, occorrerà circoscriverla in modo più chiaro nell'OCB. Per la quarta parte è previsto soltanto un esame orale (*art. 19*).

Gli *articoli 20-22* disciplinano la preparazione di cui devono disporre gli esaminatori e la commissione d'esame nonché lo svolgimento dell'esame. La commissione d'esame approva i contenuti dell'esame e i criteri di valutazione nonché provvede alla traduzione nella lingua indicata nei moduli d'iscrizione (*art. 20*). L'*articolo 21* stabilisce la durata massima dell'esame scritto che verrà concretizzata nell'ordinanza sull'esame. Per motivi di certezza del diritto spetta alla commissione d'esame badare al rispetto costante della durata stabilita dell'esame, affinché non subisca cambiamenti a ogni sessione. L'esame svolto sotto forma anonima garantisce una valutazione imparziale. Per l'esame orale occorre obbligatoriamente allestire un verbale (*art. 22*) che, in caso di ricorso, è atto a ricostruire lo svolgimento dell'esame. Il verbale riassume sommariamente lo svolgimento dell'esame. Quest'ultimo può essere prolungato al massimo fino a 75 minuti, a meno che dopo un'ora (come stabilito dal regolamento), non sia già chiaro che il candidato non ha superato l'esame orale.

Gli esaminatori incaricati della correzione e dello svolgimento dell'esame sottopongono alla commissione d'esame i criteri di valutazione relativi all'esame scritto e orale. La commissione esamina le proposte e decide in merito alla valutazione concreta. In questo modo la commissione d'esame può correggere la valutazione nel caso in cui l'esito complessivo risulti troppo alto o troppo basso rispetto alla media prevista. La commissione d'esame comunica mediante decisione scritta il risultato dell'esame al candidato (*Art. 29*).

Di principio gli esami non sono pubblici (*Art. 23*). Soltanto nei casi in cui è comprovato un interesse motivato (ad es. se altri esaminatori vogliono assistere all'esame per familiarizzarsi con il contenuto e lo svolgimento dell'esame), la commissione d'esame può derogare a tale principio. Possono assistere d'ufficio i membri della commissione d'esame e chi è incaricato della sorveglianza dell'esame ovvero i rappresentanti dell'UFFT.

#### *Articoli 24-25 e 31*

Le parti dell'esame per consulenti in brevetti svolte dalla commissione d'esame possono essere valutate soltanto con «superate» o «non superate». Si rinuncia all'attribuzione di voti, poiché l'esame ha unicamente lo scopo di definire uno standard di qualità per la denominazione professionale.

L'*articolo 24* disciplina quando la prima e la seconda parte dell'esame sono considerate superate. Dato che queste due parti vanno sostenute quali moduli A e B nel quadro dell'esame europeo d'idoneità (*art. 13 e 18*), anche il loro superamento è retto dalle prescrizioni di quest'ultimo. Le parti dell'esame 1 e 2, possono essere ripetute più volte, poiché anche il numero delle ripetizioni dei moduli A e B dell'esame europeo d'idoneità è illimitato. Se la prima e la seconda parte dell'esame non possono essere sostenute nell'ambito dell'esame europeo d'idoneità (*art. 18*), gli esami sostitutivi vanno superati singolarmente e possono essere ripetuti soltanto una volta. Quindi, per quanto riguarda il superamento e la ripetizione di un esame, si applicano per analogia le stesse regole valide per la terza e quarta parte, ossia per ottenere la qualifica professionale la terza e la quarta parte vanno superate singolarmente. Le parti che non sono state superate possono essere ripetute una seconda volta (*art. 25*).

La commissione d'esame rilascia un attestato concernente il superamento dell'esame per consulenti in brevetti al candidato che supera l'esame (*art. 31*).

#### *Articoli 26-28*

Gli *articoli 26-28* disciplinano i casi in cui per vari motivi non è possibile sostenere l'esame. Se un candidato non si presenta all'esame e non avvisa l'ufficio centrale almeno due settimane prima della data dell'esame, la tassa versata non è restituita. Se non si presenta all'esame, non avvisa o non fornisce il motivo del suo impedimento, l'esame è considerato non superato (*art. 26*). Chi per motivi di salute o altri motivi validi non può sostenere l'esame deve informare senza indugio l'ufficio centrale. Occorre presentare un attestato medico. Altri motivi validi sono ad esempio il decesso di parenti stretti, la malattia di bambini o di persone a carico del candidato. La commissione d'esame decide se il motivo comunicato è da ritenere valido. Se il motivo non è considerato valido ai sensi dell'*articolo 27*, l'esame nel suo insieme non è considerato superato e la tassa versata non è restituita (*art. 26*). Se l'esame viene interrotto in seguito a malattia, il candidato ripete l'esame per intero in occasione della prossima sessione d'esame possibile, altrimenti l'esame non è considerato superato. Una ripetizione parziale di singoli parti d'esame non è possibile (*art. 28*).

#### *Articolo 30*

La durata di conservazione di un anno garantisce che i documenti relativi all'esame possano essere consultati in ogni momento e anche oltre il termine di ricorso per valutare lo svolgimento dell'esame. Se un candidato interpone ricorso la durata di conservazione è prolungata fino a due anni dalla conclusione della procedura con decisione passata in giudicato. La consultazione degli atti è retta dalle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati e dalle disposizioni generali della procedura amministrativa della Confederazione.

#### *Articolo 32*

Se l'ammissione all'esame è stata conseguita in modo fraudolento, la commissione d'esame dichiara nulle le parti d'esame sostenute. Se nel sostenere queste ultime sono stati usati mezzi sleali, la commissione d'esame può in un secondo tempo dichiarare «non superate» le parti dell'esame superate. Se un candidato è colto in flagrante, l'esperto può escluderlo direttamente dall'esame. In questo caso la commissione d'esame decide in merito al superamento della parte d'esame in questione. Il proseguimento dell'esame è retto dall'*articolo 25*.

### 2.3.4 Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti

#### *Articoli 33-34*

Per adempiere l'obbligo internazionale della Svizzera riguardo alla libera circolazione delle persone<sup>6</sup>, gli esami esteri per consulenti in brevetti sono riconosciuti se l'equivalenza è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale oppure se è comprovata nel caso specifico. L'*articolo 33* definisce la commissione d'esame quale ufficio competente per il riconoscimento. Il riconoscimento avviene su richiesta del candidato e gli è comunicato con decisione impugnabile mediante ricorso. L'*articolo 34* disciplina l'inoltro della richiesta e il suo trattamento da parte della commissione d'esame. I documenti richiesti devono permettere di accertare l'equivalenza degli esami.

#### *Articolo 35-36*

L'*articolo 35* precisa l'*articolo 7* capoverso 3 LCB; in caso di mancato o parziale riconoscimento, può essere sostenuto un esame d'idoneità come misura di compensazione. Compete alla commissione d'esame stabilire, sulla base del diritto applicabile, le misure di compensazione necessarie, affinché un richiedente possa fare uso della denominazione professionale in Svizzera. Alla stessa stregua dell'iscrizione all'esame per consulenti in brevetti, anche per sostenere l'esame d'idoneità occorre dapprima presentare il diploma universitario e un documento che attesti l'attività pratica. Il contenuto dell'attività pratica svolta all'estero deve equivalere ai criteri menzionati all'*articolo 37* segg.

La commissione d'esame tiene conto dell'esperienza pratica per stabilire il contenuto e la portata dell'esame d'idoneità (*art. 36*). Per questo motivo può chiedere al candidato di fornire documenti attestanti l'esperienza professionale. Dato che gli esami esteri per consulenti in brevetti variano a seconda del Paese e l'esperienza professionale dei richiedenti è eterogenea, la commissione d'esame può stabilire nel singolo caso il tipo, lo svolgimento e la valutazione dell'esame europeo d'idoneità. Tuttavia, le regolamentazioni concernenti la lingua d'esame (*art. 17*), l'impedimento (*art. 27*) e l'interruzione (*art. 28*) nonché le sanzioni (*art. 32*), previste dalla presente ordinanza, valgono anche per l'esame europeo d'idoneità. L'esame d'idoneità può essere sostenuto al massimo due volte.

## 2.4 Attività pratica

#### *Articolo 37*

Il consulente in brevetti acquisisce le conoscenze necessarie prevalentemente con l'esperienza pratica. Infatti chi intende fare uso del titolo professionale di «consulente in brevetti» deve aver svolto un'attività pratica (*art. 2* lett. c LCB). La vigilanza e la durata dell'attività pratica sono stabilite dalla legge (*art. 9* cpv. 1 e 2 LCB). I dettagli disciplinati dal Consiglio federale (*art. 9* cpv. 3 LCB) si trovano agli *articoli 37-40*.

L'acquisizione dell'esperienza pratica avviene su istruzione e sotto vigilanza di una persona incaricata della vigilanza (*art. 38*). L'attività pratica serve ad acquisire l'esperienza necessaria per esercitare autonomamente la professione (*art. 37*). L'*articolo 37* cpv. 2 stabilisce gli obiettivi della formazione. Le conoscenze tecniche di cui all'*articolo 12* andranno applicate nella pratica ed è quindi necessario un minimo di attività di consulenza. La qualifica professionale richiede inoltre che un candidato conosca le autorità svizzere competenti in materia di brevetti e sia informato, per quanto necessario, sulla loro struttura organizzativa. Un altro elemento centrale dell'attività pratica è costituito dall'allestimento delle domande di brevetto sulla base della documentazione del mandante, nonché la rappresentanza di quest'ultimo in procedure nazionali dinanzi alle autorità competenti. Infine un candidato deve inoltre conoscere i termini stabiliti dalla legge e le prescrizioni formali della procedura di rilascio dei brevetti. Spetta alla persona addetta alla vigilanza trasmettere le esperienze pratiche ai candidati e fornire inoltre documenti che attestino il contenuto dell'attività pratica svolta conformemente all'*articolo 37* (*art. 40*).

---

<sup>6</sup> Cfr. Messaggio del 7 dicembre 2007, FF **2008**, p. 317 e segg.

### Articolo 38

L'articolo 38 definisce i requisiti posti alle persone addette alla vigilanza presso le quali si può svolgere l'attività pratica. In virtù dell'articolo 9 LCB tali persone, sono iscritte nel registro dei consulenti in brevetti. L'attività pratica può essere svolta anche presso una persona che dispone delle stesse qualifiche tecniche, a condizione che soddisfi i requisiti concernenti l'equivalenza stabiliti dal Consiglio federale (art. 9 cpv. 1 e 3 lett. b LCB).

La qualifica di un esperto è considerata equivalente, se esercita l'attività di consulente in brevetti a tempo pieno da più di dieci anni in Svizzera. Se invece l'attività è svolta a tempo parziale, la durata dell'esperienza professionale si prolunga di conseguenza.

L'attività pratica può essere svolta anche presso un consulente in brevetti straniero, a condizione che quest'ultimo abbia esercitato la professione di consulente in brevetti nel suo Paese d'origine quale lavoro regolamentato per almeno sei anni.

Anche chi ha superato l'esame europeo d'idoneità presso l'UEB e può comprovare di aver lavorato come consulente in brevetti in Svizzera per almeno un anno a tempo pieno è riconosciuto quale persona addetta alla vigilanza. Dato che i rappresentanti ammessi dall'UEB hanno già svolto uno stage di tre o quattro anni nel quadro dell'esame europeo d'idoneità, la durata dell'attività pratica in Svizzera è ridotta.

### Articolo 39

L'articolo 39 disciplina i requisiti geografici dell'attività pratica rispetto alla Svizzera: va svolta un'attività di almeno 12 mesi a tempo pieno presso una persona addetta alla vigilanza la cui società ha sede in Svizzera. I restanti due anni possono essere svolti anche all'estero.

Capoverso 2 stabilisce, a determinate condizioni, l'equivalenza tra un'attività svolta all'estero e un'attività esercitata in Svizzera conformemente al capoverso 1, se è stata esercitata a tempo pieno per 18 mesi. L'attività pratica deve permettere al candidato di familiarizzarsi a sufficienza con la situazione svizzera in materia di brevetti, determinante per l'esercizio della professione. La persona addetta alla vigilanza deve comprovare per scritto in che misura tali condizioni sono state adempite (art. 40).

### Articolo 40

Le persone addette alla vigilanza sono obbligate ad attestare per scritto l'attività pratica ai candidati. L'attestato costituisce una *conditio sine qua non* per l'ammissione all'esame (art. 16). Il capoverso 1 disciplina il contenuto di tale attestato che deve permettere alla commissione d'esame di appurare con chiarezza il tipo dell'attività svolta.

Se l'attività pratica è svolta all'estero, la persona addetta alla vigilanza deve inoltre attestare l'equivalenza di quest'ultima (cpv. 2).

## 2.5 Registro dei consulenti in brevetti

### Articolo 41

In virtù dell'articolo 11 LCB l'IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti per la Svizzera. L'articolo 41 disciplina le informazioni e i documenti che vanno presentati in occasione di una richiesta per comprovare l'adempimento dei presupposti secondo l'articolo 2 LCB da parte del richiedente. A tal proposito servono anche l'attestato rilasciato dalla commissione d'esame riguardo al superamento dell'esame per consulenti in brevetti (art. 31) o il riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti (art. 33) e, se del caso, la decisione della commissione d'esame relativa all'esame superato (art. 36). I documenti concernenti l'attività pratica e il diploma universitario vanno presentati già in occasione dell'iscrizione all'esame (art. 16), a meno che non si tratti di una domanda d'iscrizione secondo il regolamento transitorio (art. 44). Occorre inoltre fornire le informazioni relative al cognome, nome, data di nascita e luogo d'origine, cittadinanza e recapito o indirizzo professionale in Svizzera (art. 14 cpv. 1 lett. b e c LCB). Se i documenti presentati non sono completi o sussistono dubbi circa la loro correttezza, l'IPI può richiedere informazioni supplementari sul richiedente alla persona addetta alla vigilanza o all'ufficio competente. Se le condizioni per un'iscrizione non sono adempite, l'IPI

respinge la domanda d'iscrizione. Contro tale decisione può essere interposto ricorso.

L'emolumento d'iscrizione è retto dal RT-IPI e ammonta circa a 200 franchi. L'IPI prende in considerazione una domanda d'iscrizione non appena è stato pagato l'emolumento d'iscrizione. In caso di mancato pagamento, i documenti presentati sono rinviati al richiedente.

#### *Articolo 42*

L'*articolo 42* disciplina la conservazione dei fascicoli degli atti. Il termine di cinque anni per la conservazione, che inizia con la cancellazione dell'iscrizione, serve all'assunzione delle prove, nel caso di una cancellazione effettuata erroneamente. La persona iscritta o terzi possono consultare il fascicolo degli atti presso l'IPI di Berna a condizione che siano in grado di comprovare un interesse giustificato. Non è prevista la consegna del fascicolo o di singole copie di quest'ultimo. Può sussistere un interesse giustificato se, ad esempio, vi è il sospetto di un'iscrizione fraudolenta.

## **2.6 Disposizioni finali**

#### *Articolo 43*

Cfr. n. 2.2

#### *Articolo 44*

Il regolamento transitorio all'*articolo 44* tiene conto dei diritti legittimi di persone che eseguivano l'attività di consulente in brevetti prima che la LCB entrasse in vigore. Queste persone possono fare uso del titolo professionale di consulente in brevetti, menzionato all'articolo 2 LCB, anche se non adempiono o non adempiono del tutto i requisiti. Possono iscriversi nel registro dei consulenti in brevetti alle condizioni previste dalla legge. La domanda va presentata all'IPI entro due anni dall'entrata in vigore della LCB.

L'*articolo 44* disciplina i documenti da presentare all'IPI per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti. Nel caso di un'iscrizione da effettuare fondandosi su un'attività di consulente in brevetti di sei anni in Svizzera occorre presentare documenti che attestino l'attività svolta e il diploma universitario. Se l'iscrizione si fonda invece sull'ammissione presso l'UEB, i pertinenti documenti devono contenere informazioni che attestino l'attività svolta in Svizzera e l'iscrizione nella lista dei mandatari accreditati presso l'UEB. Se i documenti presentati non sono completi o se sussistono dubbi circa la correttezza di quest'ultimi, l'IPI può chiedere informazioni supplementari al richiedente, alla persona addetta alla vigilanza o ad altri uffici. L'IPI prende in considerazione una domanda d'iscrizione non appena è stato versato l'emolumento d'iscrizione all'IPI. Se le condizioni per un'iscrizione non sono adempite, l'IPI respinge la domanda d'iscrizione. Contra tale decisione può essere interposto ricorso.