

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property
Staufferstrasse 65 · CH-3003 Bern · Telefon +41 (0)31 377 77 77 · Fax +41 (0)31 377 77 78 · www.ige.ch**

Berna, 25 giugno 2010

**Ordinanza sui consulenti in brevetti (OCB)
Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva**

1 Situazione iniziale

In occasione della votazione finale del 20 marzo 2009 le Camere federali hanno approvato la legge federale sui consulenti in brevetti (LCB), che mira a garantire una tutela efficace della denominazione professionale «consulente in brevetti» e garantisce una consulenza di alta qualità in materia di brevetti. Il termine per il referendum è decorso inutilizzato, per cui la nuova legge può entrare in vigore. A tal fine va emanata un'ordinanza sui consulenti in brevetti.

2 Consultazione

L'ordinanza sui consulenti in brevetti è stata presentata alle associazioni di categoria e alle cerchie interessate nell'ambito di un'indagine conoscitiva svoltasi dal 1° marzo 2010 al 31 maggio 2010.

Hanno inviato i loro pareri otto associazioni, quattro scuole universitarie, uno studio di consulenti in brevetti, un consulente in brevetti e un singolo. L'Unione svizzera degli imprenditori ha aderito al parere espresso da *economiesuisse*. Non si sono espressi: BFH, CRUS, HES-SO, HSLU, Kalaidos Fachhochschule, INGRES, LES, LIPAV e USAM. L'elenco dei partecipanti all'indagine si trova in allegato.

3 Risultato

Di seguito sono riportati in sintesi i pareri pervenuti, sempreché non siano di semplice natura redazionale o non si riferiscano a discrepanze riconducibili alla traduzione.

3.1 Diplomi universitari

Art. 2

FHO, AROPI ed *economiesuisse* fanno rilevare che un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria può essere conseguito anche con un corso di studi a tempo parziale e non solo con un corso a tempo pieno di tre anni. Inoltre per AROPI non è chiaro il disciplinamento del contenuto del corso di studi, costituito per almeno l'80 per cento da materie nell'ambito delle scienze naturali o dell'ingegneria.

3.2 Esame federale per consulenti in brevetti

3.2.1 Organizzazione dell'esame

Art. 3

Secondo C. Eder (membro dell'ASCPI), l'associazione comune (camera d'esame) delle tre associazioni ACBIS, ACSOEB e ASCPI va costituita prima dell'entrata in vigore della LCB, e nei rispettivi statuti devono essere contenute norme specifiche a tal fine. ACBIS sottolinea inoltre che la camera d'esame non deve essere in primo luogo a carico delle tre associazioni, bensì va finanziata tramite un emolumento annuale versato per il mantenimento dell'iscrizione nel nuovo registro. AROPI critica la soluzione con le tre associazioni menzionate e ritiene che debba essere rappresentata anche AROPI.

Art. 4

C. Eder auspica che l'OCB stabilisca le modalità di elezione e rielezione dei membri della commissione d'esame, che disciplini la revisione finanziaria e la procedura in caso di uscita o fusione di membri della camera d'esame. ASCPI, ACISOEB, ACBIS e C. Eder propongono che la commissione d'esame sia eletta dalla camera d'esame e che l'organizzazione della commissione sia definita nel regolamento interno.

Secondo AROPI questo articolo non dovrebbe contenere alcun riferimento alle tre associazioni e la commissione d'esame dovrebbe essere composta da quattro persone con formazione tecnica, almeno un giurista con ampia esperienza in materia di brevetti e un'ulteriore persona. Anche economiesuisse auspica una diversa composizione della commissione d'esame, pur specificando che ciò non è indispensabile.

Art. 5

C. Eder desidera che la commissione d'esame rediga ogni anno un preventivo e che sia autorizzata a riscuotere contributi dalle tre associazioni. La Fédération des entreprises romandes critica il fatto che non sia previsto alcun termine per l'emanazione del regolamento d'esame.

Art. 6

Per ASCPI, ACISOEB e C. Eder questo articolo non impedisce ai rappresentanti di una delle associazioni di prendere una decisione indipendentemente dagli altri. Per la Fédération des entreprises romandes mancano indicazioni precise sulle persone che possono essere invitate alle sedute della commissione d'esame.

Art. 7

Per la Fédération des entreprises romandes la disposizione è troppo vaga, perché permette di dedurre che qualsiasi docente universitario o giudice possa essere nominato esaminatore. Per economiesuisse devono poter essere nominati anche gli avvocati.

Art. 8

Secondo ACISOEB l'indennità per gli esaminatori va disciplinata nel regolamento interno e non nel regolamento d'esame, per evitare che i candidati ne vengano a conoscenza.

Art. 10

AROPI non vuole che l'Ufficio centrale rediga un elenco dei candidati definitivamente esclusi dall'esame.

Art. 11

economiesuisse propone che la commissione d'esame sia nominata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

3.2.2 Contenuto dell'esame

Art. 12

Secondo la Fédération des entreprises romandes si dovrebbe precisare che l'esame, soprattutto per quanto riguarda il diritto dei marchi, il diritto di design e il diritto d'autore, verte unicamente sulle conoscenze necessarie per esercitare la professione di consulente in brevetti. Per economiesuisse

questi ambiti specialistici dovrebbero essere limitati al solo territorio svizzero. AROPI auspica l'eliminazione totale degli ambiti e propone che i candidati siano solo sensibilizzati al riguardo.

Art. 13

Come per l'articolo 12, *economiesuisse*, la *Fédération des entreprises romandes* e AROPI esprimono perplessità in merito all'esame sul diritto dei marchi, sul diritto di design e sul diritto d'autore e auspicano che l'esame sia limitato al territorio svizzero e verta soltanto su quanto necessario per l'esercizio della professione di consulente in brevetti oppure che sia eliminato del tutto.

Secondo C. Russ l'esame federale dovrebbe costituire la norma, mentre l'esame europeo d'idoneità dovrebbe essere soltanto un esame sostitutivo. ACBIS, ACSOEB e ASCPI sottolineano la problematicità del riferimento alle disposizioni dell'esame europeo d'idoneità, in quanto tali disposizioni cambiano continuamente.

3.2.3 Procedura d'esame

Art. 14

La *Fédération des entreprises romandes* e C. Russ criticano la possibilità di posticipare l'esame. La *Fédération des entreprises romandes* sottolinea inoltre che il riferimento alla «parte dell'esame» è poco chiaro.

Art. 16

C. Russ è del parere che per computare il periodo richiesto di attività pratica si debba far riferimento al momento dell'esame, poiché non è chiaro quanto tempo trascorra tra l'iscrizione e il giorno dell'esame.

Art. 18

Per ACBIS, ACSOEB, ASCPI e AROPI il riferimento alle disposizioni dell'esame europeo d'idoneità è problematico, in quanto tali disposizioni cambiano continuamente. Per AROPI è inoltre poco chiara la dicitura «equivalente all'esame preliminare dell'esame europeo d'idoneità». C. Russ è sorpreso dal fatto che sia ammesso all'esame sostitutivo soltanto chi non è ammesso all'esame europeo d'idoneità.

Art. 19

Secondo AROPI l'articolo 19 deve essere modificato nello stesso senso dell'articolo 12 lettera d e dell'articolo 13 capoverso 4. C. Russ auspica il riconoscimento almeno parziale di corsi di studio come per esempio quelli del Politecnico o della ZFH come parte dell'esame per consulenti in brevetti.

Art. 21

Per AROPI non è chiaro se la durata dell'esame si riferisca alla prova scritta oppure a ogni singola parte dell'esame. La durata massima dell'esame non deve essere disciplinata nell'ordinanza, bensì nel regolamento d'esame.

Art. 22

C. Eder desidera che sia precisato che l'esame orale si effettua individualmente.

Art. 24

Per ASCPI il riferimento alle disposizioni dell'esame europeo d'idoneità è problematico. AROPI considera le condizioni del capoverso 2 come potenzialmente «discriminanti» rispetto a quelle del

capoverso 1. Inoltre AROPI e C. Russ criticano il fatto che l'esame possa essere ripetuto una sola volta. Per C. Russ non è poi chiaro a cosa si riferisca l'esclusione da ulteriori esami.

Art. 25

AROPI e C. Russ ritengono che le possibilità di ripetizione siano insufficienti. C. Russ considera una carenza il fatto che non vi siano corsi di formazione per l'esame per consulenti in brevetti.

Art. 30

La Fédération des entreprises romandes ritiene contraddittorio il fatto che secondo il capoverso 2 i documenti dell'esame devono essere conservati per due anni dal passaggio in giudicato della decisione relativa al ricorso, mentre secondo il capoverso 3 un candidato può consultare in ogni momento i propri documenti.

Art. 32

Secondo Rentsch & Partner mancano possibilità di sanzione per il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 33 segg.) analogamente all'articolo 32. Inoltre manca una disposizione che permetta alla commissione d'esame di comunicare all'IPI, quale autorità responsabile del registro, la nullità di un esame o il riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti.

3.2.4 Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti

Art. 35

Secondo la Fédération des entreprises romandes un candidato il cui esame estero non viene riconosciuto deve sostenere l'esame federale e non l'esame d'idoneità.

Art. 36

AROPI ritiene inammissibile che sia presa in considerazione l'esperienza professionale di un candidato, poiché l'esame non deve essere adeguato al singolo candidato. Inoltre l'esclusione dall'esame dopo due tentativi risulta discriminante.

3.2.5 Attività pratica

Art. 38 e 39

La Fédération des entreprises romandes ritiene che vi sia una contraddizione tra l'attività pratica di cui all'articolo 38 e l'articolo 39, secondo cui l'attività pratica deve essere svolta presso un addetto alla vigilanza la cui società ha sede in Svizzera.

3.2.6 Registro

Art. 41

ACBIS vuole disciplinare chiaramente la possibilità di reinscrizione nel registro, facendo riferimento all'attestato d'iscrizione secondo l'articolo 19 capoverso 4 LCB. Rentsch & Partner auspicano che sia riscosso un emolumento annuo d'iscrizione.

3.2.7 Disposizioni transitorie

Art. 43

Per la Fédération des entreprises romandes la sequenza dell'elenco di diplomi universitari non è logica.

3.2.8 Proposte di disposizioni integrative

ACSOEB, ACBIS, Rentsch & Partner ed economiesuisse auspicano l'istituzione di un emolumento annuo per il mantenimento dell'iscrizione nel registro.

Secondo Rentsch & Partner sono necessarie ulteriori disposizioni per la cancellazione delle iscrizioni nel registro, gli estratti dal registro, il contenuto del registro, la conservazione del fascicolo con la domanda d'iscrizione nel registro, i ricorsi presentati al DFGP, nonché per il caso in cui la condotta professionale di un consulente in brevetti sia causa di azioni legali.

4 Pubblicazione

Il presente rapporto sui risultati della consultazione è reso accessibile al pubblico in forma elettronica dalla Cancelleria federale (art. 2 cpv. 2 e art. 21 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla procedura di consultazione; RS 172.061.1).

Allegato: Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva

1. Scuole universitarie

BFH	Berner Fachhochschule
CRUS	Conferenza dei rettori delle Università Svizzere
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz
FHO	Fachhochschule Ostschweiz
HES-SO	Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale
HSLU	Hochschule Luzern
	Kalaidos Fachhochschule
SUPSI	Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
ZFH	Zürcher Fachhochschule

2. Associazioni

ACBIS	Associazione dei mandatar per brevetti nell'industria svizzera
ACSOEB	Associazione dei mandatar per brevetti registrati presso l'Ufficio europeo dei brevetti
AIPPI Svizzera	Associazione svizzera per la protezione della proprietà intellettuale
AROPI	Association Romande de Propriété Intellectuelle
ASCPI	Associazione svizzera dei mandatar in proprietà industriale
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
INGRES	Institut für gewerblichen Rechtsschutz
LES	Licensing Executive Society (Schweiz)
LIPAV	Liechtensteinischer Patentanwaltsverband
	Unione svizzera degli imprenditori
USAM	Associazione svizzera delle arti e dei mestieri