

**Rapporto esplicativo
concernente l'avamprogetto di legge sui consulenti in brevetti
(Legge sui consulenti in brevetti, LCB)**

del 29 novembre 2006

Per la piazza innovativa Svizzera una consulenza qualificata in materia di brevetti è importante. Ecco perché la legge sui consulenti in brevetti consente soltanto a persone con una provata qualificazione professionale di portare determinate denominazioni professionali. Una tale protezione del titolo garantisce la capacità professionale del fornitore di servizi, crea trasparenza nell'offerta dei servizi e tutela le persone e le ditte innovative da una consulenza non qualificata.

Situazione iniziale

A causa della complessità della protezione dell'invenzione le persone e le ditte innovatrici necessitano di una consulenza professionale e competente. Le connessioni internazionali e le particolarità svizzere complicano ulteriormente la consulenza in materia di brevetti. Poiché in Svizzera la professione di consulente in brevetti non è disciplinata, chiunque può svolgere un'attività di consulenza in materia di brevetti, anche se non adempie i severi requisiti della professione. Per di più tale situazione rende la Svizzera attrattiva per le persone che non hanno ottenuto la qualificazione a detta professione che all'estero è nella maggior parte dei casi disciplinata. Per l'interessato il danno derivante da una consulenza non appropriata è grave e può persino portare alla chiusura della sua impresa: di fatto, in molti casi il brevetto costituisce il capitale iniziale determinante di un inventore indipendente o di una ditta innovatrice. Di norma una consulenza si dimostra carente in un momento in cui non è più possibile porvi rimedio. Il divario informativo rende inoltre più difficile all'interessato la scelta del consulente: non è in grado di valutare le offerte sotto il profilo della qualità e della competenza del consulente. La mancanza di trasparenza e di garanzia della qualità si ripercuotono negativamente sulla piazza innovativa Svizzera.

Contenuto dell'avamprogetto

La legge sui consulenti in brevetti ha lo scopo di garantire una consulenza qualificata in materia di brevetti. Il mezzo è la protezione del titolo: unicamente le persone con comprovate qualificazioni professionali possono portare determinate denominazioni professionali. Prima d'intraprendere l'attività professionale devono iscriversi nel registro dei consulenti in brevetti. In tale occasione devono dimostrare di adempire i requisiti professionali (diploma di scuola universitaria, diploma di perfezionamento e praticantato). Ciononostante in materia di brevetti, la consulenza e la rappresentanza a titolo professionale restano aperte a chiunque senza condizioni, come finora. La protezione del titolo unitamente al registro dei consulenti in brevetti consentono tuttavia all'interessato di scegliere un consulente competente. Inoltre la soluzione proposta crea una situazione iniziale migliore per i consulenti in brevetti che intendono, nell'ambito della libera circolazione delle persone, esercitare la loro professione anche nella Comunità europea.

La legge sui consulenti in brevetti considera anche l'interesse dei beneficiari della consulenza alla tutela del segreto, visto che sancisce l'obbligo del segreto professionale per i consulenti in brevetti.

Indice

Compendio	2
1 Punti essenziali del progetto	4
1.1 Situazione iniziale e necessità di legiferare	4
1.2 La nuova normativa proposta	7
1.3 Le possibilità di soluzione analizzate	8
1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta	10
1.5 Compatibilità tra i compiti e le finanze	12
1.6 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo	12
2 Spiegazione dei singoli articoli	15
2.1 Oggetto e campo d'applicazione	15
2.2 Protezione del titolo	15
2.3 Segreto professionale	20
2.4 Registro dei consulenti in brevetti	21
2.5 Disposizioni penali	24
2.6 Disposizioni finali	25
3 Ripercussioni	27
3.1 Per la Confederazione, per i Cantoni e per i Comuni	27
3.2 Per l'economia	27
3.2.1 Necessità e possibilità dell'intervento statale	27
3.2.2 Ripercussioni per singoli gruppi sociali	28
3.2.3 Ripercussioni per l'insieme dell'economia	29
3.2.4 Altre possibili regolamentazioni	29
3.2.5 Funzionalità nell'esecuzione	29
4 Programma di legislatura e piano finanziario	30
5 Aspetti giuridici	30
5.1 Costituzionalità e legalità	30
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	31
5.3 Forma dell'atto	32
5.4 Delega di competenze legislative	32
Legge federale sulla professione di consulente in brevetti (avamprogetto)	99

Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale e necessità di legiferare

Qualità della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti

Il consulente in brevetti svolge una funzione preparatoria nella protezione dell'invenzione e una consultiva nell'affermazione del brevetto; nell'ambito del processo innovativo occupa pertanto una posizione centrale e di grande responsabilità.

Le esigenze relative alla qualità della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti sono fortemente cresciute in questi ultimi anni, soprattutto in rapporto con le connessioni internazionali. Ma anche la procedura nazionale d'esame delle condizioni per il rilascio di un brevetto, che è rudimentale rispetto a quella internazionale, in quanto non esamina né la novità né l'attività inventiva, pone elevate esigenze per la consulenza. Un tale esame non assicura che il diritto di protezione rilasciato abbia effettivamente validità giuridica. La revisione della legge federale del 25 giugno 1954¹ sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI), nonostante un significativo miglioramento della procedura d'esame, mantiene l'esame non completo delle condizioni per il rilascio del brevetto². Il consulente in brevetti si assume anche la responsabilità della validità di un titolo di protezione rilasciato. La fiducia dei suoi clienti va pertanto tutelata.

Oggi, nella maggior parte dei casi, i consulenti in brevetti provvedono essi stessi alla propria formazione e al proprio perfezionamento professionale. Tale formazione è in parte assicurata dalle diverse associazioni di consulenti in brevetti le quali esigono dai loro membri determinati requisiti professionali. L'appartenenza a un'associazione non è tuttavia obbligatoria. Di conseguenza, oggi, anche persone non qualificate possono svolgere l'attività di consulente in brevetti e portare il relativo titolo.

La situazione è diversa per quanto concerne i rappresentanti autorizzati dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). L'iscrizione nella lista dei rappresentanti autorizzati, tenuta dall'UEB, è condizionata al superamento di un severo esame d'idoneità al quale è ammesso chi ha conseguito un diploma di una formazione postsecondaria di almeno tre anni e può dimostrare un'esperienza professionale di alcuni anni. L'iscrizione nella lista conferisce il diritto esclusivo di rappresentanza dinanzi all'UEB e la qualità di membro dell'Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Per quanto riguarda la Svizzera detto titolo professionale europeo da solo non è sufficiente. Benché per il suo conseguimento sia necessario adempire requisiti molto elevati, tale qualificazione professionale presenta lacune: segnatamente l'esame d'idoneità non contempla né la procedura civile in caso di violazione né le particolarità della procedura amministrativa svizzera.

¹ RS 232.14

² 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, n. 2.1.7.

Poiché le offerte nel campo della consulenza in materia di brevetti sono viziata dalla mancanza della protezione della denominazione professionale, i richiedenti (autori di una domanda di brevetto) e i titolari di un brevetto sono nell'assoluta impossibilità di distinguere le offerte di professionisti seri da quelle di persone incompetenti. Corrono pertanto il rischio di non essere consigliati correttamente, fatto che può portare a notevoli conseguenze finanziarie o addirittura al fallimento della loro impresa (cfr. n. 1.4). Oggi gli interessi alla protezione di richiedenti e titolari di brevetti non sono sufficientemente tutelati.

Contesto europeo

Nei Paesi limitrofi (in particolare in Francia, Germania, Austria e Liechtenstein) la professione di consulente in brevetti è già disciplinata da lungo tempo. Gli accordi bilaterali e il fatto che in Svizzera manchino norme in proposito rendono il nostro Paese attrattivo per le persone che non hanno soddisfatto all'estero i requisiti d'ammissione alla professione o che semplicemente non intendono sottoporsi all'esame d'idoneità.

La Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988³, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, prevede appunto un sistema generale di riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie (cfr. n. 1.6). I consulenti svizzeri in brevetti che intendono esercitare la professione in uno Stato UE/AELS che l'ha disciplinata devono chiedere a tale Stato il riconoscimento della loro formazione e della loro esperienza professionale secondo la Direttiva 89/48/CEE. Lo Stato d'accoglienza ha il diritto di confrontare la formazione e l'eventuale esperienza professionale acquisite nello Stato d'origine con i requisiti che esso stesso pone a tale formazione. Se vengono constatate differenze sostanziali per quanto riguarda la durata e il contenuto, il candidato deve compensare tali carenze (con un tirocinio di adattamento o con un esame d'idoneità) per ottenere l'accesso alla professione.

A causa della mancanza di una normativa svizzera sulla professione, i consulenti svizzeri in brevetti che intendono esercitare in uno Stato UE/AELS, oltre alla loro formazione, devono provare di avere almeno due anni d'esperienza professionale. Se la loro qualificazione non è riconosciuta equivalente dallo Stato d'accoglienza, scatta il meccanismo della compensazione. A causa della mancanza di prescrizioni nazionali che assicurano in Svizzera la qualificazione professionale, i nostri consulenti in brevetti sono di fatto in una situazione di partenza poco vantaggiosa per quanto concerne l'accesso alla professione in Europa.

Un sistema che vincolasse in Svizzera l'accesso o l'esercizio della professione di consulente in brevetti al possesso di determinati attestati di capacità professionali potrebbe essere di un certo aiuto per quanto riguarda il problema sopra esposto. Non basterebbe tuttavia ad assicurare in Europa il riconoscimento come equivalenti delle qualificazioni professionali dei consulenti svizzeri in brevetti. In fondo non è possibile influenzare il modo con cui ogni singolo Stato terzo valuta le qualificazioni professionali. In particolare l'aspetto della conoscenza del diritto (in materia di brevetti) nazionale dello Stato d'accoglienza rende difficile il riconoscimento diretto di un consulente in brevetti proveniente da un altro Stato membro.

³ GU L 19 del 24.1.1989, p. 16, nella versione secondo la Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001, GU L 206 del 31.7.2001, p. 1.

La circostanza che i consulenti svizzeri in brevetti incontrano ostacoli per accedere alla professione di consulente in brevetti negli Stati UE/AELS ha come conseguenza che spesso, oltre al rappresentante svizzero, sono convocati consulenti in brevetti o avvocati stranieri. I costi supplementari sono a carico del rappresentato. Il conseguente rincaro del servizio rappresenta un ostacolo finanziario supplementare per l'inventore indipendente e per le PMI.

«Attorney-client privilege»

Nell'ambito della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti il consulente in brevetti viene a conoscenza di informazioni confidenziali della sua clientela o – nel caso di un consulente in brevetti aziendali – di persone all'interno dell'azienda. Tali informazioni hanno spesso un'enorme importanza economica; il cliente o l'azienda ha pertanto un interesse capitale a che terzi non vengano a conoscenza di tali informazioni.

All'estero è tenuto conto dell'interesse al segreto su informazioni confidenziali mediante la statuizione materiale di un obbligo del segreto per il consulente in brevetti, rafforzato sotto il profilo procedurale dal diritto di non deporre.

Sotto questo aspetto la situazione negli Stati Uniti d'America è particolare. La protezione delle informazioni confidenziali nella procedura civile è assicurata da vari privilegi, in particolare dall'«attorney-client privilege». Esso protegge la comunicazione che ha come contenuto una consulenza giuridica fra l'avvocato e il suo mandante. È inteso come barriera processuale contro la possibilità delle parti a una procedura civile di ottenere una deposizione del testimone o la rivelazione di documenti. Il privilegio si fonda essenzialmente sulla prassi dei giudici di prima istanza. Tale prassi non è tuttavia né coerente né unitaria. Vi sono concordanze unicamente per quanto attiene ai principi elementari del privilegio.

L'«attorney-client privilege» si applica agli avvocati autorizzati dinanzi a un tribunale degli Stati Uniti d'America. È parimenti applicabile agli specialisti in brevetti che sono anche avvocati («patent attorneys»). Negli Stati Uniti d'America quest'ultimo gruppo costituisce la maggioranza delle persone attive come consulenti in questo settore del diritto. Per gli specialisti in brevetti che sono sì autorizzati presso l'Ufficio dei brevetti degli Stati Uniti d'America, ma che non sono avvocati («patent agents»), l'applicabilità dell'«attorney-client privilege» non è del tutto chiara nella giurisprudenza. I giudici hanno punti di vista diversi. Non vi è nemmeno unità di dottrina sulla descrizione dei contenuti delle comunicazioni che devono essere liberate dall'obbligo della pubblicità. La tendenza è di non accordare il privilegio a ogni comunicazione attinente alla consulenza e alla rappresentanza in materia di brevetti, in particolare nemmeno a ogni comunicazione fatta all'Ufficio dei brevetti degli Stati Uniti d'America. Secondo tale tendenza sono protette soltanto le informazioni confidenziali scambiate fra lo specialista in brevetti e il suo cliente nell'ambito di una consulenza giuridica in merito una controversia giudiziaria.

La maggioranza dei giudici di prima istanza riconosce che la comunicazione in questione possa essere protetta dall'obbligo della pubblicità in una procedura civile anche nei casi di una consulenza in materia di brevetti all'estero. Dalla prassi non è tuttavia possibile dedurre principi unitari per quanto riguarda le circostanze e le modalità. Alcuni giudici applicano per cortesia regole nazionali, a patto che il contenuto della comunicazione tocchi soltanto interessi dei Paesi coinvolti e non quelli degli Stati Uniti d'America. Secondo un altro approccio, più funzionale, i giudici

accordano l'«attorney-client privilege» a condizione che lo specialista straniero in brevetti abbia svolto una funzione equivalente a quella di un «patent attorney» americano. In tali casi i giudici sono soliti dare maggior peso al genere di attività della persona in questione che al titolo professionale. Altri giudici vincolano l'applicazione dell'«attorney-client privilege» all'equivalenza fra la protezione nel Paese di riferimento e quella negli Stati Uniti d'America.

Pertanto, in base alla situazione giuridica descritta, nelle procedure per violazione celebrate negli Stati Uniti d'America (e in altri Paesi di uguale tradizione giuridica) le singole persone o le imprese in Svizzera corrono il rischio che la corrispondenza con i loro consulenti svizzeri in brevetti debba essere resa accessibile alla controparte. Il che è favorito dalla mancanza di norme sulla professione nel nostro diritto. Per contro, le imprese concorrenti estere e i loro consulenti in brevetti, per i quali il diritto nazionale prevede il segreto professionale e il diritto di non deporre, qualora fosse necessario, possono appellarsi al diritto professionale e processuale nazionale. La loro situazione di partenza è pertanto più favorevole, anche se neppure loro sono certi che verrebbero liberati dall'obbligo di testimoniare o di presentare determinati documenti. Il che riduce la concorrenzialità dei consulenti svizzeri in brevetti: i clienti che temono di essere coinvolti in controversie giudiziarie negli Stati Uniti d'America rinunciano al giorno d'oggi ad affidare la tutela dei loro interessi a consulenti svizzeri in brevetti. Di fronte a una tale situazione, le cerchie interessate si sforzano per far approvare nella legge il segreto professionale collegato al diritto di non deporre. Anche se non può garantire la concessione da parte dei giudici americani di una protezione dell'attività di consulenza equivalente a quella derivante dall'«attorney-client privilege», tale soluzione migliora tuttavia la situazione di partenza dei consulenti svizzeri in brevetti e li pone in una posizione di parità nei confronti dei consulenti europei in brevetti.

1.2 La nuova normativa proposta

La nuova normativa tiene in debito conto la necessità di legiferare sopra esposta. La qualità della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti è garantita dalla protezione di un titolo. Il diritto di portare determinate denominazioni professionali dipende pertanto dall'adempimento di condizioni fissate per legge (diploma di scuola universitaria in scienze naturali o in ingegneria; diploma di perfezionamento nel campo del diritto dei beni immateriali; esperienza professionale). In tal modo si assicura che le persone con una denominazione professionale protetta sono perfettamente qualificate e sono in grado di offrire servizi di elevata qualità.

In Svizzera per le persone e le ditte innovatrici che ricorrono a servizi nel campo della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti è importante che la qualificazione professionale dei consulenti in brevetti sia trasparente. Esse devono poter esaminare in maniera semplice e affidabile se una persona che offre servizi adempie le condizioni legali. Questo lo garantisce il registro dei consulenti in brevetti tenuto dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). L'IPI iscrive in tale registro chi ne fa domanda non appena ha accertato che il richiedente adempie le condizioni professionali e dispone di un recapito in Svizzera. Il contenuto del registro è reso accessibile al pubblico in maniera adeguata.

L'avamprogetto di legge non riserva la consulenza e la rappresentanza in materia di brevetti esclusivamente ai consulenti in brevetti iscritti nel registro. Come finora

anche gli altri partecipanti al mercato che non adempiono le condizioni per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti possono offrire i loro servizi in detto campo. Lo possono tuttavia fare unicamente se non utilizzano una delle denominazioni professionali protette. L'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti da parte dell'IPI, previo accertamento dell'adempimento delle condizioni, garantisce in maniera sufficiente che le persone e le ditte innovatrici possano individuare facilmente un fornitore di servizi qualificato. Un diritto esclusivo di rappresentanza a titolo professionale accordato ai consulenti in brevetti iscritti nel registro non porterebbe alcun vantaggio supplementare tale da giustificare una così pesante ingerenza nella libertà di concorrenza.

L'avamprogetto di legge non definisce né requisiti personali per l'esercizio della professione di consulente in brevetti né regole professionali. Lo stabilire un codice deontologico e farlo rispettare spetta alle associazioni di consulenti in brevetti o all'Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Oggi la stragrande maggioranza dei brevetti con effetto in Svizzera è rilasciata grazie alla Convenzione sul brevetto europeo. I rappresentanti autorizzati dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti sono membri dell'Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l'Ufficio europeo dei brevetti (epi) e sottostanno alle rispettive regole deontologiche e disciplinari. Gli obblighi di diligenza nell'ambito della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti risultano dal diritto sul mandato. La vigilanza sui rappresentanti (sono compresi non soltanto i portatori del titolo protetto) è esercitata dal DFGP (cfr. art. 48b LBI; n. 2.6).

L'avamprogetto di legge prevede il segreto professionale. I consulenti in brevetti iscritti nel registro sono obbligati alla riservatezza su tutto quello che è stato confidato loro in ambito professionale o che hanno appreso nell'esercizio della loro professione. Tale obbligo di riservatezza tiene soprattutto conto del fatto che i consulenti in brevetti nell'ambito della loro attività di consulenza e rappresentanza vengono regolarmente a conoscenza di informazioni estremamente confidenziali. Il segreto professionale costituisce una garanzia di fiducia per il titolare del brevetto. Contemporaneamente la situazione iniziale dei consulenti in brevetti viene migliorata in relazione alla protezione della loro attività di consulenza in procedure per violazione, soprattutto negli Stati Uniti d'America (cfr. «attorney-client privilege» n. 1.1).

Dei diritti regolarmente acquisiti delle persone che già prima dell'entrata in vigore della legge sui consulenti in brevetti hanno esercitato un'attività di consulenza in materia di brevetti è tenuto conto nell'ambito di una disposizione transitoria che assicura nello stesso tempo che la garanzia di qualità come obiettivo dell'avamprogetto non venga messa in discussione.

1.3 Le possibilità di soluzione analizzate

Nella fase preliminare della preparazione dell'avamprogetto di legge, il DFGP, che è competente per l'avamprogetto, ha esaminato varie possibilità per eliminare le lacune dell'attuale situazione. Ha rivolto una particolare attenzione all'aspetto della proporzionalità dell'intervento regolativo della libertà economica. Dopo ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse possibilità di soluzione, il DFGP ha deciso per la soluzione precedentemente esposta. I provvedimenti legislativi proposti consentono di eliminare le esistenti carenze con costi ragionevoli e con un lieve intervento sulla libertà economica. Gli obiettivi di una consulenza professiona-

le di grande qualità e della protezione del pubblico dalle offerte di persone non qualificate vengono così raggiunti.

Rispetto alla soluzione adottata, le altre possibilità di soluzione analizzate, ma respinte, sono essenzialmente:

- *autodisciplina grazie alle associazioni professionali*: le associazioni di consulenti in brevetti definiscono nei loro statuti i requisiti dei loro membri in particolare per quanto concerne la formazione e l'esperienza professionale, fissano regole deontologiche e ne controllano l'applicazione. Lo Stato rinuncia per considerazioni di ordine politico a un intervento regolativo della libertà economica e lascia che le associazioni professionali interessate provvedano a una consulenza e rappresentanza di elevata qualità in materia di brevetti, ingaggiando la loro responsabilità. Un obbligo di riservatezza risulta dal diritto sul mandato. Questa soluzione presenta svantaggi importanti: la possibilità di imporre standard elevati di qualità appare dubbia perché manca l'obbligo di appartenenza a un'associazione professionale e perché il numero di tali associazioni è esiguo. Se ogni associazione crea norme e titoli propri, non v'è alcun miglioramento della trasparenza nella ricerca di una consulenza competente. E non v'è alcun miglioramento nemmeno per l'accesso alla professione di consulente in brevetti in Europa. Il diritto di non deporre rimane dubbio. In sostanza questa soluzione non porta alcun miglioramento sostanziale della situazione attuale;
- *sistema di autorizzazione con potere esclusivo di rappresentanza*: introdurre per la rappresentanza a titolo professionale nella procedura amministrativa di diritto brevettuale un'autorizzazione obbligatoria e – come avviene con determinate denominazioni professionali – riservare tale rappresentanza ai titolari dell'autorizzazione. Chi non adempie le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione può al massimo esercitare un'attività di consulenza sotto un'altra denominazione professionale. I titolari dell'autorizzazione sottostanno al segreto professionale e hanno il diritto di non deporre. Questa soluzione riesce a eliminare le carenze dell'attuale situazione. Il potere esclusivo di rappresentanza per contro interviene sulla libertà economica con maggiore forza rispetto all'avamprogetto di legge. Il vantaggio di una migliore protezione del pubblico dalle offerte di persone non qualificate non riesce tuttavia a giustificare come proporzionale un tale intervento;
- *sistema di autorizzazione con potere esclusivo di rappresentanza nonché regole professionali e vigilanza disciplinare*: la rappresentanza a titolo professionale nella procedura amministrativa di diritto brevettuale è riservata ai consulenti in brevetti con un'autorizzazione (vedi sopra). Nell'esercizio della loro professione tali consulenti sottostanno a una vigilanza disciplinare collegata a regole professionali. La vigilanza è esercitata dal DFGP o preferibilmente da una commissione di vigilanza istituita dalla Confederazione. Le regole professionali e la vigilanza disciplinare assicurano la migliore prassi nell'esercizio della professione e rafforzano pertanto il rapporto di fiducia fra il cliente e il suo consulente in brevetti. Questo porta tuttavia a un intervento ancora più marcato sulla libertà economica e a un'elevata densità regolativa. Inoltre una nuova commissione di vigilanza provoca ulteriori costi d'esecuzione.

1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Motivazione

Un brevetto d'invenzione rappresenta spesso il decisivo capitale economico di partenza di un inventore indipendente o di un'impresa innovativa. Soprattutto gli inventori indipendenti e le PMI tuttavia sono spesso in difficoltà di fronte alla complessità del diritto in materia di brevetti. Dipendono dunque da un aiuto professionale quando vogliono proteggere la loro invenzione con un brevetto e quando poi vogliono far rispettare la protezione così acquisita.

Una consulenza o rappresentanza non qualificata può portare a onerose procedure per violazione, al respingimento della domanda di brevetto o alla perdita del brevetto. A causa delle connessioni internazionali in materia di brevetti, può comportare anche la perdita in tutto il mondo della protezione conferita dal brevetto. Spesso diventa manifesto che la rappresentanza è stata di qualità insufficiente soltanto dopo anni dalla domanda di brevetto, quando il brevetto è ormai definitivo e non si può più correggere nulla. Ne sono colpite tutte le persone e le imprese attive nel settore dell'innovazione che dipendono da una consulenza professionale esterna. La perdita di un singolo diritto di protezione può decidere del successo o del fallimento dell'impresa. Pertanto una consulenza non qualificata produce effetti negativi non soltanto sull'impresa in questione, ma in ultima analisi sull'intera economia.

A causa della posizione di grande responsabilità del consulente in brevetti nel processo d'innovazione, una categoria di tali professionisti qualificati, capace di sostenere l'economia in questo complesso campo, assume un'importanza capitale per la piazza innovativa Svizzera. L'avamprogetto di legge mira pertanto a garantire prima di tutto un'elevata idoneità professionale nella consulenza e nella rappresentanza in materia di brevetti. Allo scopo pone requisiti professionali come condizione per l'esercizio della professione di consulente in brevetti sotto una denominazione professionale protetta, requisiti che vanno esaminati all'inizio dell'attività professionale. Un registro dei consulenti in brevetti crea pubblicità e trasparenza (cfr. n. 1.2). L'intervento sulla libertà economica legato alla protezione del titolo è giustificato dall'interesse preponderante a proteggere i richiedenti e i titolari di un brevetto da consulenti non qualificati. L'istituzione di un segreto professionale per i consulenti in brevetti iscritti nel registro omonimo rafforza il rapporto di fiducia fra i clienti e i consulenti.

Per il raggiungimento di un'elevata qualificazione professionale non è necessario che il diritto di rappresentanza nel settore dei brevetti sia concepito come esclusivo (analogamente al monopolio dell'avvocato nelle questioni giudiziarie). Ne consegue che la rappresentanza e la consulenza in questioni di brevetti possono essere offerte come servizio anche da partecipanti al mercato che non adempiono i requisiti professionali. Siccome nell'ambito della loro attività professionale non è loro concesso di impiegare un titolo professionale protetto, la tutela del pubblico da fornitori di servizi non qualificati è comunque garantita. Pubblicizzando le denominazioni professionali protette, le associazioni di consulenti in brevetti hanno la possibilità di farsi conoscere meglio dalle persone che ricercano il loro consiglio.

Consultazione in merito alla revisione della legge sui brevetti

Nell'ambito della procedura di consultazione, eseguita dal Consiglio federale dal luglio all'ottobre del 2004, concernente la revisione parziale della legge sui brevetti,

si informò già sulla necessità di legiferare in merito alla professione di consulente in brevetti e la discussione fu aperta al vasto pubblico: la maggioranza dei Cantoni, il Tribunale federale, le cerchie dell'economia e dell'industria, le università e gli istituti di ricerca nonché le cerchie giuridiche specializzate accolsero l'idea di disciplinare la professione di consulente in brevetti; il consenso fu soprattutto motivato dalla complessità della materia. A respingere l'idea furono in particolare due Cantoni e l'Unione democratica di centro. Vi era soprattutto il timore che la regolamentazione avrebbe portato una cartellizzazione del mercato e un aumento dei prezzi e avrebbe creato condizioni sfavorevoli alle PMI.

Rispetto ad altri punti della revisione, l'eliminazione delle carenze relative alla consulenza in materia di brevetti risultò meno urgente. Il considerare tale obiettivo insieme agli altri aspetti avrebbe causato un notevole ritardo nel trattamento degli altri temi della revisione. Il Consiglio federale decise pertanto di concentrarsi dapprima sul punto centrale della revisione, vale a dire la questione del rilascio di brevetti concernenti invenzioni biotecnologiche.

Iniziativa parlamentare

Il 17 giugno 2005 la consigliera agli Stati Helen Leumann-Würsch presentò un'iniziativa parlamentare (05.418) nella quale chiedeva un disciplinamento concernente la professione di notaio di brevetti e l'istituzione di un tribunale federale dei brevetti.

In merito alla regolamentazione della professione di notaio di brevetti (in seguito consulente in brevetti), la consigliera agli Stati fa notare che la complessità della materia mette in difficoltà soprattutto le PMI. La consulenza da parte di uno specialista è oggi indispensabile per l'economia. In Svizzera non è garantita una categoria di professionisti qualificati, poiché anche persone senza alcuna qualificazione possono darsi consulente in brevetti e ingannare le persone che cercano consiglio. In tutti i Paesi circostanti i requisiti per esercitare la professione di consulente in brevetti sono disciplinati.

I principali motivi per l'emanazione di una legge sui consulenti in brevetti sono la garanzia della qualificazione professionale e della qualità dell'esercizio della professione nonché il riconoscimento reciproco e l'evitare una discriminazione nel contesto internazionale.

L'iniziativa chiede inoltre che nella legge sia sancito il segreto professionale. Questo per evitare che le perizie redatte da consulenti svizzeri in brevetti debbano essere rese accessibili alla controparte, mentre le ditte concorrenti straniere o i loro consulenti in brevetti possono appellarsi al cosiddetto «attorney-client privilege».

L'avamprogetto di legge risponde all'esigenza centrale dell'iniziativa, ovvero garantire che le persone attive nella consulenza e nella rappresentanza in materia di brevetti abbiano un'elevata capacità professionale. Per contro l'avamprogetto di legge non prevede né requisiti personali per l'esercizio della professione né regole professionali. La sussidiarietà di un intervento regolativo parla in favore di lasciare alle associazioni il compito di formulare regole professionali e di controllarne l'applicazione. Per quanto concerne l'«etica professionale» la norma proposta non soddisfa pienamente le richieste dell'iniziativa parlamentare. Ciononostante l'obiettivo della regolamentazione non è rimesso in discussione. Come mostra l'esempio dell'Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l'Ufficio europeo dei

brevetti, per quanto concerne le regole disciplinari e le regole professionali l'autoregolamentazione è senz'altro ammessa.

Per quanto riguarda il segreto professionale l'avamprogetto di legge corrisponde di nuovo all'iniziativa parlamentare, anche se per quanto concerne il diritto di non deporre rinuncia a un'equiparazione con gli avvocati. A causa della prassi incoerente dei giudici americani nei confronti dell'«attorney-client privilege» (n. 1.1) non è possibile garantire una protezione dell'attività di consulenza di consulenti svizzeri in brevetti dinanzi a tribunali americani corrispondente all'«attorney-client privilege». Il segreto professionale insieme al diritto di non deporre crea tuttavia rispetto all'attuale situazione giuridica una migliore posizione di partenza dei consulenti svizzeri in brevetti e li mette su un piano di parità con i consulenti in brevetti degli altri Paesi europei.

1.5 Compatibilità tra i compiti e le finanze

L'avamprogetto di legge crea nuovi compiti riguardanti l'esame delle condizioni per portare le denominazioni professionali protette di cui all'articolo 2, la domanda d'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti nonché la tenuta stessa del registro. Tali compiti saranno svolti dall'IPI. Per l'esame delle condizioni secondo l'articolo 2 l'IPI potrà avvalersi delle decisioni di accreditamento e di riconoscimento emanate dagli uffici competenti. Considerando la disciplina proposta, non dovrebbero sorgere nuovi oneri tali da non poter essere assolti nell'ambito degli attuali compiti e dei mezzi finanziari disponibili.

L'onere che ne deriva per l'IPI può essere finanziato con emolumenti e se necessario con altre entrate dell'Istituto. A fronte dell'importanza per la piazza innovativa Svizzera di una rappresentanza e di una consulenza qualificate in materia di brevetti, l'obiettivo prefissato e l'onere necessario al suo raggiungimento sono in un rapporto sostenibile se non addirittura conveniente.

1.6 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Qualificazioni professionali e segreto professionale per i consulenti in brevetti

Nel diritto europeo la professione di consulente in brevetti non è disciplinata a livello di comunità. La maggior parte degli Stati membri della Comunità europea dispone tuttavia di un regolamento professionale. Un prospetto dell'«Institute of Professional Representatives before the European Patent Office» (epi)⁴ mostra che l'accesso alla professione di consulente in brevetti è disciplinato in modo differente da Paese a Paese a seconda delle peculiarità e necessità nazionali. La maggioranza degli Stati europei vincola l'esercizio della professione di consulente in brevetti a qualificazioni professionali: nella maggior parte dei casi sono richiesti un diploma in una formazione postsecondaria di almeno tre anni e un praticantato di alcuni anni. In molti Paesi, i candidati devono inoltre superare un apposito esame professionale.

Questa immagine non uniforme rispecchia le differenze nazionali. Mette tuttavia in evidenza che il presente avamprogetto, volendo assicurare consulenti in brevetti di

⁴ <http://216.92.57.242/patentepi/english/>

elevata professionalità, affronta un'esigenza che in ampie parti dell'Europa è già realtà. Il fatto che in Svizzera, a differenza dei Paesi limitrofi, manchi una regolamentazione in proposito, rende ancora più urgente la necessità di legiferare. V'è da temere che il nostro mercato dei servizi attiri le persone che non adempiono all'estero le qualificazioni per l'esercizio della professione. L'avamprogetto di legge segue per quanto attiene alle esigenze in materia di qualificazione professionale una via europea mediana. Da un canto si distingue dagli Stati che richiedono il superamento di un apposito esame professionale, dall'altro, per l'abilitazione, non si fonda soltanto sull'esperienza professionale.

Gli Stati europei che hanno un regolamento professionale prevedono sovente anche un obbligo di segretezza per il consulente in brevetti. È il caso in particolare per i Paesi limitrofi Francia, Germania, Austria e Principato del Liechtenstein. Anche l'Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nelle sue prescrizioni disciplinari, obbliga i rappresentanti autorizzati dinanzi all'UEB alla riservatezza sui segreti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della professione. La regola 101a del futuro riveduto regolamento di esecuzione alla Convenzione sul brevetto europeo⁵ statuisce un corrispondente diritto di non deporre nei procedimenti dinanzi all'UEB. Come è facile intuire, lo scopo prioritario di tali regole è di proteggere la fiducia del cliente. Tuttavia l'impulso alla revisione dell'articolo L 422-11 del «Code de la propriété intellectuelle» francese e della nuova regola 101a del futuro riveduto regolamento di esecuzione alla Convenzione sul brevetto europeo fu dato dall'«attorney-client privilege». L'avamprogetto di legge è conforme al diritto europeo.

Agevolazioni per la libera circolazione delle persone

Le prescrizioni di uno Stato contraente che vincola a requisiti nazionali di qualificazione (diploma ecc.) l'esercizio o l'accesso a una professione (professione disciplinata) possono rivelarsi ostacoli importanti alla realizzazione della libera circolazione delle persone. Per agevolare la libera circolazione delle persone il diritto comunitario (e con esso l'Accordo settoriale⁶) prevede diversi atti comunitari sul riconoscimento degli attestati di capacità professionali. Gli atti comunitari descrivono le condizioni che i cittadini di uno Stato contraente devono soddisfare per esercitare in un altro Stato contraente un'attività professionale che lì è disciplinata (vale a dire riservata ai titolari di un determinato attestato di formazione nazionale). In tal modo s'intendono creare le premesse per evitare che alle persone formate in un altro Stato contraente sia impedito l'esercizio della loro professione con il pretesto di una qualificazione professionale insufficiente.

Per alcune professioni (come p.es. medico, dentista, farmacista, levatrice, avvocato ecc.) esistono direttive settoriali che disciplinano in modo quasi automatico il riconoscimento dei diplomi e che stilano liste esaustive dei diplomi che vanno riconosciuti. Per le professioni accademiche per le quali non esistono direttive settoriali è

⁵ Nella versione della decisione del Consiglio d'amministrazione del 12 dicembre 2002, Bollettino ufficiale UEB, edizione speciale n. 1 2003, p. 74 segg.

⁶ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; RS **0.142.112.681**.

(attualmente) applicabile la Direttiva 89/48/CEE⁷. Tale direttiva contempla un sistema generale di riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie. Presuppone il riconoscimento dei diplomi secondo il principio della fiducia reciproca nella formazione e non in base a un precedente coordinamento dei curricula di studio. La Direttiva 89/48/CEE dà per scontato che la formazione negli Stati contraenti così come i diplomi di Stati terzi che uno Stato contraente ha riconosciuto sono sostanzialmente equivalenti. Se un cittadino di uno Stato contraente ha conseguito un diploma che lo abilita a esercitare la relativa professione in un altro Stato contraente, si tratta di un'equivalenza sostanziale della formazione. Sempre che la professione in questione non sia disciplinata nel Paese d'origine, tale equivalenza sostanziale è parimenti data se il cittadino dello Stato contraente dispone di un attestato di formazione dal quale risulta che ha assolto uno studio della durata di almeno tre anni e che, negli ultimi dieci anni, ha esercitato tale professione a tempo pieno per almeno due anni. Contrariamente a quanto avviene secondo le direttive settoriali, il riconoscimento secondo la Direttiva 89/48/CEE non è automatico. Esiste tuttavia l'obbligo di riconoscere l'attestato di capacità professionale, quando il richiedente possiede le necessarie qualificazioni nel suo Stato d'origine. Poiché in tali settori la formazione non è coordinata, gli Stati contraenti sono tuttavia liberi di prevedere, quando constatano differenze sostanziali per quanto riguarda la durata e il contenuto della formazione, i cosiddetti provvedimenti di compensazione. Fanno parte di tali provvedimenti, per esempio la prova dell'esperienza professionale oppure un tirocinio di adattamento o un esame d'idoneità.

Sulla professione di consulente in brevetti non esistono direttive settoriali. Il riconoscimento delle qualificazioni professionali è pertanto retto dalla Direttiva 89/48/CEE. Da quanto esposto risulta dunque che i diplomi e gli attestati di formazione di consulente in brevetti, che abilitano all'esercizio della professione nello Stato d'origine, devono essere riconosciuti come sostanzialmente equivalenti dagli Stati contraenti. Se tuttavia vi sono differenze importanti nei requisiti che abilitano all'esercizio della professione, gli Stati contraenti possono esigere i provvedimenti di compensazione di cui sopra.

La Direttiva 89/48/CEE sarà abrogata con effetto al 20 ottobre 2007 e sostituita dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁸. Questa nuova direttiva è applicabile a tutte le professioni disciplinate ed è intesa a uniformare, riordinare e inasprire i principi vigenti. Il sistema di riconoscimento europeo rimane fondamentalmente lo stesso.

⁷ Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, p. 16, nella versione secondo la Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001, GU L 206 del 31.7.2001, p. 1).

⁸ GU L 255 del 30.9.2005, p. 22.

2 Spiegazione dei singoli articoli

2.1 Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Secondo il *capoverso 2* la legge si applica alle persone che intendono esercitare in Svizzera la consulenza e la rappresentanza in questioni riguardanti i brevetti, portando una denominazione professionale secondo il *capoverso 1* lettera a o c. Chi non adempie le condizioni per portare le citate denominazioni professionali può continuare a essere attivo in Svizzera come consulente o rappresentante in questioni riguardanti i brevetti, ma deve utilizzare un'altra denominazione professionale.

Capoverso 3: secondo l'articolo 8 del Trattato sui brevetti del 22 dicembre 1978⁹ con il Principato del Liechtenstein le persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein possono essere nominate mandatarie nelle procedure dinanzi all'IPI, a condizione che, secondo il diritto del Liechtenstein, siano autorizzate ad assicurare, a titolo professionale, la rappresentanza in materia di brevetti. La loro posizione giuridica risulta direttamente dal Trattato sui brevetti ragion per cui non sottostanno al campo d'applicazione della presente legge. Secondo il diritto del Liechtenstein le persone ammesse a esercitare la professione di consulente in brevetti sono pertanto autorizzate a farsi nominare come rappresentante nelle procedure dinanzi all'IPI e a portare anche in Svizzera la denominazione professionale di «consulente in brevetti» prevista dall'articolo 9 della legge del Liechtenstein del 9 dicembre 1992¹⁰ sui consulenti in brevetti, anche se non adempiono le condizioni di cui all'articolo 2 (cfr. art. 15 cpv. 2).

2.2 Protezione del titolo

Art. 2 Consulente in brevetti

L'*articolo 2* è una disposizione chiave ai fini di garantire una consulenza e una rappresentanza altamente professionali in materia di brevetti. Soltanto chi ha conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria, un diploma di perfezionamento riconosciuto nel campo del diritto dei beni immateriali e ha assolto un'attività pratica di almeno tre anni può farsi iscrivere nel registro dei consulenti in brevetti (cfr. art. 12) ed esercitare in Svizzera la consulenza e la rappresentanza in materia di brevetti portando una delle denominazioni professionali protette. Tali denominazioni garantiscono alle persone e alle ditte attive in settori innovativi uno specialista qualificato come fornitore di servizi. Le persone che non hanno le necessarie qualificazioni devono offrire i loro servizi sotto un'altra denominazione professionale. Il porto abusivo di una denominazione professionale protetta è punibile (cfr. art. 15).

Il *capoverso 1* elenca in modo esaustivo le denominazioni professionali protette. Si tratta delle denominazioni professionali usuali nelle lingue ufficiali e in inglese per designare l'attività di rappresentante o consulente in brevetti. Il porto di una tale

⁹ RS 0.232.149.514

¹⁰ Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 43.

denominazione professionale presuppone che le condizioni di cui al capoverso 2 siano adempite e che l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti sia avvenuta.

Il *capoverso 2* definisce le condizioni che autorizzano l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti e il porto della denominazione professionale protetta. Sono richiesti un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria, un diploma di perfezionamento riconosciuto nel campo del diritto dei beni immateriali e un'attività pratica di almeno tre anni (*lett. a-c*). Gli articoli 4-9 precisano tali requisiti. Le qualificazioni professionali richieste rispecchiano i requisiti necessari per una consulenza competente in materia di brevetti: il consulente in brevetti funge da mediatore fra l'inventore con formazione tecnico-scientifica da una parte e lo specialista di diritto dall'altra. Una profonda comprensione delle implicazioni di un'invenzione con le scienze naturali è indispensabile per formulare con parole per lo più generali nella domanda di brevetto l'essenza dell'invenzione e poter così assicurare una protezione effettiva grazie al brevetto. Se vuole consigliare in maniera competente e circostanziata i suoi clienti, il consulente in brevetti deve avere, oltre a una solida formazione scientifica di base, anche conoscenze specializzate e mirate di diritto: una consulenza complessiva presuppone conoscenze non soltanto di diritto in materia di brevetti, ma anche di diritto delle altre proprietà immateriali nonché di quei settori del diritto che toccano alla realizzazione e all'esercizio dei diritti sulla proprietà intellettuale (in particolare procedura amministrativa e civile, diritto contrattuale nonché diritto svizzero della concorrenza). Occorre inoltre considerare che l'attività del consulente in brevetti sta assumendo sempre più un carattere internazionale. Oggi la stragrande maggioranza dei brevetti con effetto in Svizzera è rilasciata grazie alla Convenzione sul brevetto europeo. Ecco perché le imprese svizzere hanno un interesse vitale a una consulenza competente nelle procedure europee e internazionali per il rilascio di brevetti e a una rappresentanza di elevata qualità dinanzi alle autorità nazionali e internazionali.

Il *capoverso 2 lettera d* esige come condizione supplementare un recapito in Svizzera. Questa disposizione si fonda sull'articolo 7 del Trattato sul diritto dei brevetti che fu sottoposto al Parlamento per approvazione¹¹. Secondo tale articolo ogni Parte contraente può esigere che il mandatario per una procedura dinanzi all'Ufficio abbia un indirizzo nel territorio da essa designato. Non sono invece compatibili con il Trattato sul diritto dei brevetti le prescrizioni del diritto nazionale in base alle quali il mandatario debba essere domiciliato nello Stato contraente in questione.

Art. 3 Consulente in brevetti europei

L'iscrizione nella lista dei rappresentanti autorizzati tenuta dall'UEB presuppone il superamento di un impegnativo esame d'idoneità al quale sono ammessi soltanto coloro che hanno conseguito un diploma universitario e possono dimostrare di avere alcuni anni d'esperienza professionale.

L'*articolo 3* elenca i titoli che in Svizzera sono riservati a coloro che sono iscritti nella lista dei rappresentanti autorizzati tenuta dall'UEB. I titoli sono l'equivalente nelle lingue ufficiali svizzere della denominazione inglese («*european patent attorney*»), che si è imposta nella prassi. Nella Convenzione sul brevetto europeo (CBE)

¹¹ Cfr. 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, n. 2.2.3.3.

manca una regola sulla denominazione professionale. Anche il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti ha finora rinunciato a disciplinare in maniera vincolante la denominazione professionale dei rappresentanti autorizzati.

I consulenti in brevetti provenienti dalla Svizzera, che sono stati autorizzati come rappresentanti dall'Ufficio europeo dei brevetti, impiegano per ora unicamente la denominazione «european patent attorney». Le denominazioni professionali «rappresentante autorizzato dinanzi all'UEB» o «rappresentante di brevetti europei» vengono evitate perché avvicinano la categoria professionale a quella dei rappresentanti di prodotti commerciali. Grazie all'articolo 3 della presente legge i consulenti svizzeri in brevetti intendono favorire l'uso della denominazione «consulente in brevetti europei», equivalente alla denominazione in inglese, anche nelle procedure previste dalla CBE.

Un titolo secondo l'articolo 3 può essere portato insieme o in vece di uno secondo l'articolo 2. È pertanto pensabile che la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti venga offerta utilizzando soltanto il titolo professionale europeo. Rispetto alla qualificazione professionale conseguita in Svizzera quella delle persone iscritte nella lista dei rappresentanti autorizzati tenuta dall'UEB presenta lacune: segnatamente l'esame d'idoneità non contempla né la procedura civile in caso di violazione né le particolarità della procedura amministrativa svizzera. Considerando l'enorme importanza che la procedura di rilascio europea ha per la protezione del brevetto in Svizzera, appare tuttavia sproporzionato vincolare in maniera generale la protezione del titolo europeo alle condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 2. L'intervento sulla libertà economica che ne conseguirebbe non si lascerebbe giustificare dal rischio di confusione che corrono coloro che cercano consiglio.

Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti

L'*articolo 4* concreta in combinato disposto con l'articolo 5 la condizione relativa al diploma universitario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a. È necessario un diploma di una formazione in scienze naturali o in ingegneria di almeno tre anni a tempo pieno oppure il diploma di una formazione parziale equivalente. Si deve trattare di una formazione del livello terziario presso una scuola universitaria ai sensi della futura legge quadro sulle istituzioni universitarie¹² (dunque una scuola universitaria professionale, una scuola politecnica o un'università) (ISCED¹³ 5A o 5A/6). La scuola universitaria deve essere accreditata come tale conformemente all'articolo 8. In tal modo la qualità della formazione è garantita. Il testo di legge enumera i possibili documenti di fine studio che possono essere presentati all'IPI come base per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti.

Art. 5 Diplomi universitari esteri riconosciuti

Per garantire la mobilità internazionale, i diplomi universitari esteri in scienze naturali o in ingegneria sono riconosciuti ai fini dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a, se la loro equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto è prevista da un trattato sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con

¹² Cfr. messaggio del ...; FF ...

¹³ International Standard Classification of Education

un'organizzazione soprastatale (p.es. negli accordi settoriali con la CE, nella Convenzione AELS o in futuro probabilmente nel «General Agreement on Trades and Services» [GATS]) oppure è comprovata nel singolo caso.

Di norma un diploma universitario estero riconosciuto ha gli stessi effetti giuridici di un diploma universitario svizzero riconosciuto.

Se un diploma universitario estero non è riconosciuto, gli uffici competenti hanno la facoltà di decidere, nel rispetto del diritto applicabile, eventuali provvedimenti di compensazione affinché la condizione di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a possa essere adempita (*cpv.* 2).

Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per decidere sull'equivalenza di un diploma universitario estero con uno svizzero (*cpv.* 3). Tale delega considera il fatto che, in seguito all'approvazione del decreto federale del 21 maggio 2006¹⁴ sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione, le strutture e competenze istituzionali nel settore delle attuali scuole universitarie professionali e nel settore delle università devono essere adeguate alla legge quadro sulle istituzioni universitarie. L'adeguamento dovrebbe comprendere anche il raggruppamento delle competenze. Oggi come oggi, il nuovo ordinamento non è tuttavia ancora stato deciso in maniera definitiva.

Al momento la competenza in materia di riconoscimento è disciplinata come segue: per i diplomi universitari rilasciati da istituti assimilabili a una scuola politecnica o a una scuola universitaria professionale è competente l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia; per i diplomi universitari rilasciati da istituti assimilabili a un'università sono competenti i Cantoni; questi ultimi decidono in base a una raccomandazione del Centro nazionale di informazione sul riconoscimento accademico negli Stati membri dell'Unione Europea e nei paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (Swiss ENIC).

Art. 6 Diplomi di perfezionamento svizzeri riconosciuti

L'*articolo 6* concreta in combinato disposto con l'articolo 7 la condizione relativa al diploma di perfezionamento nel campo del diritto dei beni immateriali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b. Chi chiede l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti deve presentare all'IPI un diploma di perfezionamento acquisito presso un istituto accreditato ai sensi dell'articolo 8. Fra tali istituti vi sono sia scuole universitarie ai sensi della legge quadro sulle istituzioni universitarie, sia istituti privati che offrono percorsi di perfezionamento.

In virtù del *capoverso 2* la Confederazione disciplina gli obiettivi, la portata e la durata del perfezionamento. In particolare stabilisce le materie da insegnare nel corso di perfezionamento. Oltre al diritto nazionale e internazionale in materia di brevetti (compreso il diritto procedurale), l'insegnamento deve portare anche sulle conoscenze necessarie a imporre il rispetto del brevetto (in particolare il diritto di procedura civile e quello sull'ordinamento giudiziario nonché il diritto contrattuale e sulla responsabilità civile). Il Consiglio federale definisce i contenuti d'intesa con le cerchie interessate. In seguito stabilisce la durata del percorso di formazione, tenendo presente che il percorso di perfezionamento deve poter essere svolto insieme al praticantato. Dovrà inoltre considerare che i rappresentanti autorizzati dall'UEB o

¹⁴ FF 2005 6457

coloro che hanno studiato diritto come seconda materia possono già aver acquisito una parte del sapere professionale, per cui per loro si potrebbe proporre un percorso di perfezionamento abbreviato o limitato ad alcuni punti.

Art. 7 Diplomi di perfezionamento esteri riconosciuti

L'articolo 7 disciplina, in analogia con l'articolo 5, il riconoscimento dei diplomi di perfezionamento esteri. Per le spiegazioni si rinvia pertanto a quelle sull'articolo 5.

La competenza di riconoscere percorsi di perfezionamento non spetta soltanto alla Confederazione e ai Cantoni. Presumibilmente non sarà disciplinata in maniera uniforme nemmeno nella legge quadro sulle istituzioni universitarie. Al momento si sta pensando a una legge sul perfezionamento. Nell'attuazione della presente legge si dovranno pertanto considerare gli sviluppi in corso di dette leggi.

Art. 8 Accredитamento di scuole universitarie e percorsi di perfezionamento

In futuro sia l'accreditamento istituzionale delle scuole universitarie svizzere, sia l'accreditamento di percorsi di perfezionamento saranno retti dalla legge quadro sulle istituzioni universitarie. Il previsto Consiglio d'accreditamento sarà l'autorità competente in materia d'accreditamento. L'Organo d'accreditamento e di garanzia della qualità si occuperà dell'esame delle domande d'accreditamento all'attenzione del Consiglio d'accreditamento. La legge quadro sulle istituzioni universitarie definirà parimenti la procedura.

Art. 9 Attività pratica

Chi chiede l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti deve fare per almeno tre anni un'esperienza pratica sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto o di una persona con una qualificazione equivalente (cpv. 1 in combinato disposto con art. 2 cpv. 2 lett. c). Una tale esperienza è indispensabile perché una gran parte del sapere di cui deve disporre un consulente in brevetti può essere acquisita unicamente grazie all'attività pratica.

Visto che l'attività del consulente in brevetti diventa sempre più internazionale, in linea di principio, l'esperienza professionale può essere acquisita anche all'estero. In ogni caso occorre tuttavia fare in modo che almeno un anno dell'attività pratica sia in una relazione sufficiente con la Svizzera (cpv. 2).

Il Consiglio federale disciplinerà, d'intesa con le cerchie interessate, le modalità dell'attività pratica (in particolare gli obiettivi e i contenuti, i requisiti delle persone incaricate della vigilanza pur non essendo iscritte nel registro dei consulenti in brevetti o la relazione con la Svizzera) nelle disposizioni esecutive (cpv. 3). Per quanto riguarda la sufficiente relazione dell'attività pratica con la Svizzera, occorrerà esigere un minimo di attività di consulenza e di rappresentanza nelle procedure nazionali. Infatti è troppo semplicistico stabilire che un anno dell'attività pratica deve essere svolta presso un consulente in brevetti operante in Svizzera. In tal modo la relazione con le procedure svizzere non è ancora sufficientemente assicurata: il consulente in brevetti potrebbe per esempio essere attivo come rappresentante unicamente dinanzi all'UEB oppure come consulente unicamente in procedure riguardanti domande internazionali. Viceversa si potrebbe immaginare un consulente

straniero in brevetti, residente nella zona di confine, il quale, in virtù dell'allentamento dei requisiti sul domicilio di cui all'articolo 13 LBI, è attivo come consulente in procedure svizzere e che pertanto possiede la necessaria esperienza.

In vista dell'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti, la persona incaricata di vigilare sull'attività pratica deve confermare all'attenzione dell'Istituto che i requisiti materiali sono adempiti.

2.3 Segreto professionale

Art. 10

Nell'ambito della consulenza e della rappresentanza in questioni relative a brevetti, il consulente in brevetti riceve sovente dal suo mandante informazioni estremamente riservate (concernenti un'invenzione non ancora brevettata o segreti d'affari in relazione con un'invenzione). Altrettanto sovente, nell'eseguire il mandato, il consulente in brevetti tratta egli stesso informazioni riservate (p.es. per accertare la novità di un'invenzione o per valutare possibili collisioni con brevetti esistenti di terzi). Per il mandante è di capitale importanza economica che terzi (almeno fino a un determinato momento della procedura) non vengano a conoscenza di tali informazioni. Il mandante deve poter rivelare al consulente in brevetti tutti gli aspetti pertinenti e avere in lui piena fiducia sulla sua riservatezza. Soltanto allora il consulente in brevetti può consigliare correttamente e rappresentare efficacemente il suo mandante.

Di conseguenza l'*articolo 10* impone al consulente in brevetti la riservatezza sui segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione. Fra la conoscenza del segreto e l'attività di consulente in brevetti vi deve essere un nesso per cui in ogni singolo caso va esaminato se l'informazione in questione è stata confidata o acquisita in seguito a una specifica attività professionale¹⁵. Dall'obbligo della riservatezza è escluso quanto il consulente in brevetti ha appreso come semplice privato o quanto è generalmente noto.

Il segreto professionale vincola il consulente in brevetti per sempre e, in linea di principio, nei confronti di chiunque. Fanno eccezione i consulenti dipendenti nei confronti del loro datore di lavoro: fintanto che tali consulenti si occupano di questioni relative a un brevetto all'interno dell'azienda, il datore di lavoro stesso (o le persone da lui impiegate) è il detentore del segreto, dal quale provengono le informazioni confidenziali e al quale vanno fornite le informazioni confidenziali acquisite. Ma anche nei casi in cui il consulente in brevetti in nome del suo datore di lavoro consiglia o rappresenta terzi deve (poter) rendere conto in maniera circostanziata al datore di lavoro del suo operato: qui si tratta di ausiliari che operano secondo direttive del loro datore di lavoro il quale a sua volta deve rispondere, nei confronti del mandante, dell'esecuzione corretta del mandato che gli è stato assegnato. Va da sé che se un consulente dipendente consiglia o rappresenta terzi, in suo nome e a titolo di attività accessoria, anche per lui vale senza limiti l'obbligo al segreto.

¹⁵ DTF 112 Ib 606

Non sono problemi specifici del segreto professionale gli eventuali conflitti fra gli interessi di vari mandanti del consulente in brevetti. Per l'accettazione e l'esecuzione di mandati valgono l'obbligo generale di fedeltà secondo l'articolo 398 del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁶ e le eventuali regole etiche delle associazioni professionali.

Il segreto professionale secondo l'articolo 10 è assicurato giuridicamente in due sensi: da un lato la violazione del segreto professionale da parte del consulente in brevetti o di un suo ausiliario è punibile (cfr. art. 16). Dall'altro, come rovescio procedurale, v'è il diritto di non deporre: nelle procedure civili il consulente in brevetti può negare la cooperazione, mentre nelle procedure penali chi dirige il procedimento decide di liberare il consulente in brevetti dall'obbligo di deporre a patto che questi renda credibile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità (art. 163 cpv. 2 del Codice di diritto processuale civile¹⁷, art. 170 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale¹⁸).

Per quanto riguarda l'«attorney-client privilege» si è già fatto notare in un altro contesto che, a causa della prassi incoerente dei giudici degli Stati Uniti d'America, ai consulenti svizzeri in brevetti non può essere assicurata una protezione della loro attività professionale, corrispondente a tale privilegio, dinanzi ai giudici degli Stati Uniti d'America (n. 1.1). Ciononostante l'aver iscritto nella presente legge il segreto professionale e l'averlo legato al diritto di non deporre nelle procedure civili e penali consente il riconoscimento di un «attorney-client privilege» in una procedura civile negli Stati Uniti d'America e ci pone in una posizione di parità nei confronti degli altri Stati europei.

2.4 Registro dei consulenti in brevetti

Art. 11 Tenuta del registro

In base al *capoverso 1* il registro dei consulenti in brevetti sarà tenuto dall'IPI. L'Istituto tiene già i registri dei marchi, dei brevetti, dei design e delle topografie, per cui dispone di un'infrastruttura adeguata. Già oggi l'IPI è l'ufficio di contatto al quale si rivolgono di solito soprattutto le persone con esperienza in materia di brevetti, quando cercano un consulente in brevetti nella loro regione; ora, come innovazione, hanno a disposizione il registro dei consulenti in brevetti, che è pubblico (cfr. art. 14). Anche in futuro l'IPI si asterrà tuttavia dal fornire raccomandazioni concrete.

Il registro dei consulenti in brevetti può essere tenuto in forma elettronica (*cpv. 2*). Un'analogha prescrizione figura anche in tutte le leggi speciali della proprietà intellettuale (art. 16a Lto¹⁹, art. 40 LPM²⁰, art. 26a LDes²¹, art. 65a LBI²²). L'impiego di

¹⁶ RS 220

¹⁷ Cfr. messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 6593, 6689 segg.

¹⁸ Cfr. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, 1103 segg.

¹⁹ Legge del 1° luglio 1993 sulle topografie, RS 231.2.

²⁰ Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, RS 232.11.

²¹ Legge del 5 ottobre 2001 sul design, RS 232.12.

²² Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, RS 232.14.

strumenti di lavoro al passo con i tempi permette una tenuta dei registri efficiente e a costi moderati.

Art. 12 Iscrizione nel registro

Chi intende farsi iscrivere nel registro dei consulenti in brevetti deve farne domanda e pagare la tassa conformemente all'articolo 13 LIPI²³ (*cpv. 1*). Alla domanda vanno allegati i documenti atti a dimostrare che il richiedente adempie le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 (*cpv. 2*). L'esame dell'IPI si limita essenzialmente a verificare che la formazione e il perfezionamento richiesti nonché l'attività pratica siano sufficientemente documentati e che il richiedente abbia un recapito in Svizzera.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'IPI iscrive il consulente in brevetti nel registro e gli rilascia un'attestazione. Chi non vuole farsi iscrivere nel registro dei consulenti in brevetti o chi non vi viene iscritto perché non adempie le condizioni può comunque consigliare e rappresentare terzi in materia di brevetti, ma non può portare nessuna delle denominazioni professionali citate nell'articolo 2.

L'iscrizione o il rifiuto dell'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti è notificata sotto forma di una decisione che può essere impugnata con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale (art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale²⁴) ed eventualmente davanti al Tribunale federale. A quest'ultimo non si oppone l'eccezione prevista dall'articolo 83 capoverso 1 lettera t della legge sul Tribunale federale²⁵ visto che l'IPI non procede a una valutazione materiale della capacità e non dispone di margini di apprezzamento che potrebbero essere oggetto di un riesame da parte del Tribunale federale. L'IPI esamina soltanto dal profilo formale se i documenti probatori richiesti sono stati presentati; per il Tribunale federale si tratta invece di una pura questione di diritto, che può riesaminare completamente.

Le disposizioni sulle comunicazioni per via elettronica con le autorità (*cpv. 3 e 4*) corrispondono alle prescrizioni degli atti speciali del diritto dei beni immateriali precedentemente citati (cfr. il commento su art. 11). La riserva relativa alle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale assicura che i principi procedurali in esse normati saranno parimenti applicati nella presente legge. Contemporaneamente il Consiglio federale può delegare la disciplina di particolari tecnici all'IPI affinché quest'ultimo possa assicurare la compatibilità con i suoi altri sistemi che, a loro volta, devono essere compatibili con quelli dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, dell'Ufficio europeo dei brevetti e dei rispettivi Istituti nazionali.

Art. 13 Contenuto del registro

Secondo il *capoverso 1* nel registro dei consulenti in brevetti sono iscritte tutte le indicazioni necessarie a ottenere l'auspicata trasparenza: oltre al fatto dell'iscrizione in quanto tale (e della sua data) in primo piano v'è la chiara identificazione del consulente in brevetti iscritto, ottenuta con l'iscrizione del cognome e del nome,

²³ Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), RS 172.010.31.

²⁴ RS 173.32, RU 2006 2197

²⁵ RS 173.110, RU 2006 1205

della data di nascita nonché del luogo di attinenza o della cittadinanza (la lettera b corrisponde all'articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge sugli avvocati del 23 giugno 2000²⁶). Vi si aggiungono indicazioni sulla raggiungibilità nonché, se c'è, il cognome e nome del datore di lavoro.

Secondo il *capoverso 2* l'Istituto può iscrivere altre indicazioni d'interesse pubblico. Lo scopo principale del registro è di permettere alle persone e alle imprese innovative di scegliere in modo facile e sicuro un fornitore di servizi professionalmente qualificato. In particolare il caso in cui l'Istituto fu autorizzato a escludere come rappresentante una persona la cui etica professionale aveva dato adito a reclami (cfr. art. 48b LBI²⁷, n. 2.6), illustra il senso profondo dell'iscrizione di un consulente in brevetti nel registro e il fatto che un'osservazione nel registro potrebbe essere d'interesse pubblico. Perlomeno nei casi in cui il DFGP, fondandosi sull'articolo 48b capoverso 1 lettera c LBI, ordina la pubblicazione di una sanzione, la relativa iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti non dovrebbe creare problemi dal profilo della protezione dei dati.

Affinché il registro possa essere continuamente aggiornato, il *capoverso 3* obbliga i consulenti in brevetti iscritti nel registro a comunicare senza indugio all'IPI ogni cambiamento che li riguarda.

Se constata che una condizione per l'iscrizione nel registro non è più soddisfatta oppure che il consulente in brevetti in questione è deceduto, l'IPI procede d'ufficio alla cancellazione dell'iscrizione.

Art. 14 Pubblicità del registro; consultazione degli atti

Soltanto se è pubblico il registro dei consulenti in brevetti può creare l'auspicata trasparenza: il *capoverso 1* statuisce pertanto un diritto generale alla consultazione del registro; parimenti si possono chiedere informazioni sul suo contenuto all'IPI. Per facilitare ulteriormente la consultazione del registro l'IPI può renderne accessibile il contenuto in Internet online (*cpv. 2*).

Il *capoverso 3* disciplina la consultazione del fascicolo degli atti dei consulenti in brevetti iscritti. Crea un equo equilibrio fra gli interessi del titolare e quelli della persona che intende consultare gli atti: da un canto ogni persona ha il diritto di consultare gli atti senza dover per questo dimostrare di avere un interesse particolare. Dall'altro, l'accesso è garantito soltanto nella misura in cui non pregiudichi la sfera privata del consulente in brevetti. Per cui segnatamente le pagelle e i certificati di lavoro non possono essere resi accessibili o devono essere esclusi dalla consultazione, a meno che, in via eccezionale, sia dimostrato un interesse prevalente alla consultazione.

²⁶ RS 935.61

²⁷ Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, RS 232.14.

2.5 Disposizioni penali

Art. 15 Abuso di titolo

La presente disposizione è in relazione con gli articoli 2 e 3. Chi porta senza averne diritto un titolo menzionato in tali articoli è punibile con la multa. Le denominazioni professionali di cui all'articolo 2 non possono essere portate così come sono da coloro che non ne hanno diritto. Per quanto invece riguarda le denominazioni professionali di cui all'articolo 3, è punibile anche il portare un titolo che può essere confuso con quello protetto (p.es. «rappresentante in brevetti europei»).

Le denominazioni professionali di cui agli articoli 2 e 3 sono protette anche dalla legge federale del 19 dicembre 1986²⁸ contro la concorrenza sleale (LCSL): in base all'articolo 3 lettera c in combinato disposto con l'articolo 23 LCSL, chiunque si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. La circostanza che il perseguimento penale avvenga soltanto a querela di parte e che di conseguenza sia esclusa la legittimazione all'azione da parte di chiunque, rende tale misura insufficiente nel contesto in questione. Grazie a una propria norma penale nella legge sui consulenti in brevetti è possibile tenere in debito conto l'interesse specifico alla protezione. L'abuso di titolo ai sensi dell'articolo 15 è perseguito d'ufficio. Questo è a vantaggio della protezione delle persone e delle imprese innovative contro una consulenza non qualificata e pertanto anche della piazza innovatrice svizzera. Il massimo della pena previsto dall'articolo 15 è adeguato in relazione alla fattispecie di abuso di titolo. Il massimo della pena previsto dalla LCSL (detenzione o multa fino a 100 000 franchi) contempla tutte le forme di concorrenza sleale ed è pertanto più elevato. Nel caso della fattispecie in oggetto, una pena detentiva appare inappropriata.

Il *capoverso* 2 formula una riserva che riguarda le persone autorizzate secondo il diritto del Principato del Liechtenstein all'esercizio della professione di consulente in brevetti. In virtù dell'articolo 8 del Trattato sui brevetti del 22 dicembre 1978²⁹ con il Principato del Liechtenstein tali persone sono abilitate a fungere da rappresentante nei procedimenti dinanzi all'IPI. Di conseguenza, in tale ambito, deve essere concesso loro anche il diritto, previsto dall'articolo 9 della legge del Liechtenstein del 9 dicembre 1992³⁰ sui consulenti in brevetti, di portare in Svizzera il titolo di «consulente in brevetti», anche se non adempiono le condizioni di cui all'articolo 3.

Art. 16 Violazione del segreto professionale

Secondo l'articolo 10 e per i motivi esposti (cfr. n. 2.3) il consulente in brevetti sottostà a un obbligo di riservatezza di ampia portata. Se per l'adempimento dei suoi compiti il consulente in brevetti fa capo ad ausiliari, anche questi ultimi sottostanno al segreto professionale. Al fine di proteggere il rapporto di fiducia fra il mandante e il consulente in brevetti, l'obbligo del segreto deve, se necessario, poter essere imposto con i mezzi del diritto penale. Tuttavia il massimo della pena previsto dall'articolo 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937³¹, secondo il

²⁸ RS 241

²⁹ RS 0.232.149.514

³⁰ Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 43.

³¹ RS 311.0

quale la violazione del segreto professionale da parte di determinati professionisti – ecclesiastici, avvocati, medici ed altre persone alle quali il detentore del segreto confida non soltanto segreti d'affari, ma anche segreti che riguardano la sua sfera privata o intima – è punita con la detenzione e costituisce pertanto un delitto, è troppo elevato. La violazione del segreto professionale da parte di consulenti in brevetti dovrebbe invece essere considerata come contravvenzione e punita con la multa fino a 20 000 franchi.

L'obbligo del segreto non è assoluto. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio (cpv. 2). V'è segnatamente un obbligo di testimoniare in giudizio nei procedimenti civili e penali, sempre che l'interesse all'accertamento della verità prevalga su quello al mantenimento del segreto (art. 163 cpv. 2 del Codice di diritto processuale civile³²; art. 170 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale³³). Il capoverso 2 non fonda un obbligo di deporre, ma precisa che l'adempimento dell'obbligo di testimoniare previsto in altri atti del diritto federale non costituisce una violazione del segreto professionale.

2.6 Disposizioni finali

Art. 18 Disposizione transitoria

Dei diritti regolarmente acquisiti dalle persone attive nella consulenza in materia di brevetti già prima dell'entrata in vigore della presente legge si dovrebbe tenuto conto nel senso di autorizzare tali persone a portare le denominazioni professionali di cui all'articolo 2, anche se adempiono solo parzialmente le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 2, a patto che siano garantiti gli obiettivi della garanzia della qualità professionale e della protezione di coloro che chiedono consiglio.

Chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitava già in Svizzera un'attività di consulenza in materia di brevetti dovrebbe avere il diritto di essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti a patto di aver pagato la relativa tassa e di soddisfare almeno una delle condizioni di cui al *capoverso 1 lettera a o b*:

- aver esercitato (a tempo pieno) per almeno sei anni un'attività di consulenza in brevetti; o
- aver esercitato (a tempo pieno) per almeno tre anni un'attività di consulenza in brevetti in combinazione con un'autorizzazione come rappresentante in brevetti europei.

Nel secondo caso la minore durata dell'attività di consulenza è giustificata dagli elevati requisiti sulla qualificazione e sull'esperienza professionale che i candidati all'esame europeo d'ammissione devono soddisfare.

³² Cfr. messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF **2006** 6593, 6689 segg.

³³ Cfr. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF **2006** 989, 1103 segg.

Art. 42 cpv. 1 LPM, art. 18 cpv. 1 LDes e art. 13 cpv. 1 LBI

Gli articoli 42 capoverso 1 LPM³⁴, 18 capoverso 1 LDes³⁵ e 13 capoverso 1 LBI³⁶ stabiliscono che il rappresentante designato da un depositante deve essere residente in Svizzera. Nella prassi l'esigenza del domicilio non è sempre osservata e l'IPI esige piuttosto che vi sia un recapito in Svizzera. Adeguandosi alla situazione giuridica, in particolare nelle procedure amministrative (art. 11b PA³⁷) una persona che non ha né il domicilio né la sede in Svizzera deve semplicemente indicare un recapito in Svizzera. L'obbligo delle persone domiciliate fuori della Svizzera di farsi rappresentare dovrebbe pertanto venir abrogato. Conformemente al Trattato sul diritto dei brevetti che fu sottoposto al Parlamento per approvazione³⁸ l'articolo 13 LBI elencherà gli atti che una persona domiciliata all'estero può effettuare anche senza avere un recapito in Svizzera.

Art. 48a (nuovo) e 48b (nuovo) LBI

L'articolo 48a capoverso 1 LBI³⁹ stabilisce che nessuno è tenuto a farsi rappresentare dinanzi alle autorità amministrative in una procedura secondo la presente legge.

Il capoverso 2 precisa chi può essere designato come rappresentante. Per contenuto la disposizione corrisponde sostanzialmente all'articolo 9 capoverso 1 OBI⁴⁰, benché l'esigenza relativa al domicilio o alla sede manchi e sia stata sostituita dall'esigenza di un recapito (cfr. commento su art. 2 cpv. 2 lett. d).

L'articolo 48b contiene le regole di cui all'articolo 9 capoversi 2-4 OBI. Con l'introduzione della legge sui consulenti in brevetti la funzione di vigilanza del DFGP sui rappresentanti acquista importanza. Di tale circostanza è tenuto conto trasferendo le relative disposizioni nella legge. In tal modo si vuole parimenti prevenire un'eventuale obiezione giuridica secondo la quale l'articolo 9 OBI non costituirebbe una base legale sufficiente per una vigilanza disciplinare da parte del DFGP e in particolare per il pronunciamiento di una sanzione (probabilmente legata a un'ingerenza nella libertà di concorrenza della persona in questione).

Art. 120 LBI

Questa disposizione trova il suo fondamento nell'articolo 143 CBE e fu introdotta in seguito alla revisione della legge sui brevetti del 1976. Avrebbe dovuto servire di base per un trattato sulla reciproca regolamentazione della libera circolazione in vista dell'ammissione di rappresentanti svizzeri in brevetti nel procedimento previsto dalla Convenzione sul brevetto comunitario. Finora tale Convenzione non è

³⁴ Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, RS 232.11.

³⁵ Legge del 5 ottobre 2001 sul design, RS 232.12.

³⁶ Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, RS 232.14.

³⁷ Legge federale del 20 dicembre 1920 sulla procedura amministrativa, RS 172.021.

³⁸ Cfr. 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, n. 2.2.3.3.

³⁹ Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, RS 232.14.

⁴⁰ Ordinanza del 19 ottobre 1977 sui brevetti, RS 232.141.

ancora entrata in vigore e neppure l'introduzione del brevetto comunitario è prevista in un prossimo futuro. Per questo motivo si chiede lo stralcio di detta disposizione. Il che è tanto più giustificato in quanto è previsto che chiunque abbia un recapito in Svizzera può assumere la funzione di rappresentante in questioni concernenti i brevetti dinanzi all'Istituto (cfr. art. 48a cpv. 2 LBI). Una futura introduzione del brevetto comunitario renderebbe comunque necessari ulteriori adeguamenti della legge.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione, per i Cantoni e per i Comuni

L'esecuzione della legge sui consulenti in brevetti compete in primo luogo alla Confederazione. Nuovi compiti risultano dall'esame delle condizioni per portare le denominazioni professionali di cui all'articolo 2 in combinazione con la domanda d'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti nonché dalla tenuta del registro. Tali compiti saranno svolti dall'IPI. Per l'esame delle condizioni di cui all'articolo 2, l'IPI potrà avvalersi delle decisioni di accreditamento e di riconoscimento dei competenti servizi federali e cantonali. Considerando la disciplina proposta, non dovrebbero sorgere nuovi oneri tali da non poter essere assolti nell'ambito degli attuali compiti e dei mezzi finanziari disponibili.

L'onere derivante all'IPI da questi suoi nuovi compiti potrà essere finanziato da emolumenti e, se necessario, da altre entrate dell'Istituto. I compiti supplementari non hanno pertanto ripercussioni né sul personale né sulle finanze né sull'organizzazione della Confederazione.

Oltre che dei compiti esecutivi nel campo delle scuole universitarie, i Cantoni dovranno occuparsi del perseguimento penale in relazione alla presente legge. Non v'è tuttavia da aspettarsi che le nuove fattispecie penali rendano necessarie ulteriori risorse umane.

3.2 Per l'economia

3.2.1 Necessità e possibilità dell'intervento statale

Spesso i consumatori non sono pienamente informati sulle caratteristiche di determinati servizi; soltanto le persone che li offrono ne conoscono le effettive caratteristiche di qualità. Questa asimmetria informativa può condurre a problemi di «selezione avversa» (adverse selection) e di «azzardo morale» (moral hazard). Per superare questi due fenomeni indesiderati e per controbattere l'asimmetria informativa, gli standard minimi di qualità sono un mezzo idoneo⁴¹ per regolare i mercati: forniscono ai consumatori informazioni fidate sulle caratteristiche dei servizi. Gli standard minimi di qualità riducono nello stesso tempo i cosiddetti costi di transazione e di ricerca sui mercati con asimmetria informativa⁴². In tal modo i consumatori devono investire meno tempo e meno denaro per esaminare la qualità di prodotti

⁴¹ Leland, H.E. (1979), 'Quacks, lemons and licensing: a theory of minimum quality standards', *Journal of Political Economy*, 87, 1328-46.

⁴² Hudson, J. P. Jonas (2001), 'Measuring the efficiency of stochastic signals of product quality' *Information Economics and Policy*, 13 (1), 35-49.

e servizi prima di acquistarli. Gli standard minimi di qualità creano contemporaneamente le condizioni per effetti di rete che assicurano un ampio mercato e beneficio.

Il divario informativo esiste anche nel caso dei servizi offerti dai consulenti in brevetti. Chi cerca consiglio nel campo del diritto in materia di brevetti (per lo più piccole e medie imprese) non è in grado di valutare le offerte sotto il profilo della capacità professionale di chi le offre. L'avamprogetto di legge prevede requisiti professionali per portare in Svizzera la denominazione professionale di consulente in brevetti. Insieme al titolo protetto la qualificazione professionale richiesta, paragonabile a uno standard minimo di qualità, rende trasparente il servizio offerto e la sua qualità. Producono contemporaneamente un aumento della qualità in tutta la categoria professionale. Le imprese svizzere dispongono in tal modo di un'offerta di servizi migliore, cosa che contribuisce a migliorare l'utilizzazione e la diffusione del sistema dei brevetti.

La Svizzera è uno dei pochi Paesi in cui la professione di consulente in brevetti non è disciplinata. Il presente intervento regolatorio crea un chiaro quadro giuridico per il riconoscimento reciproco dell'equivalenza dei percorsi di formazione e di perfezionamento nonché dell'esperienza professionale dei consulenti in brevetti nell'area europea. Questo migliora la posizione di partenza dei consulenti svizzeri in brevetti che intendono accedere al mercato europeo dei servizi.

3.2.2 Ripercussioni per singoli gruppi sociali

I consulenti qualificati in brevetti, che sono già attivi da tempo, non saranno scacciati dal mercato dal presente avamprogetto. Lo garantisce la disposizione transitoria. In futuro saranno tuttavia confrontati con una più forte concorrenza proveniente dai Paesi europei. D'altra parte il presente avamprogetto faciliterà loro l'accesso alla rappresentanza in altri Paesi.

In avvenire i consulenti in brevetti che intendono iniziare la loro attività in Svizzera incontreranno un ostacolo più alto per poter offrire i propri servizi. Le disposizioni di legge non costituiscono tuttavia un ostacolo assoluto all'accesso, ma soltanto un ostacolo qualitativo. La loro denominazione professionale è nello stesso tempo garante della loro qualificazione e della qualità del loro lavoro. In generale l'accesso al mercato resta aperto a ogni potenziale fornitore di servizi nel campo della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti.

Ai consulenti stranieri in brevetti l'accesso al mercato svizzero dei servizi non sarà reso impossibile da alti ostacoli all'entrata. Unicamente il portare determinate denominazioni professionali protette è vincolato alla prova di qualificazioni professionali. Sempre che adempiano tali qualificazioni, i fornitori stranieri possono persino chiedere l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti. Possono tuttavia anche offrire i loro servizi sotto un'altra denominazione professionale, alla sola condizione di avere un recapito in Svizzera. Non vi è dunque da temere che l'intervento del legislatore impedisca la concorrenza in questo settore dei servizi.

V'è chi paventa che una standardizzazione della categoria professionale dei consulenti in brevetti porti in Svizzera un rincaro dei servizi. Questo renderebbe soprattutto alle piccole e medie imprese difficile, se non addirittura impossibile, utilizzare effettivamente il sistema dei brevetti. Questo argomento è presentato insieme a quello di una presunta cartellizzazione dei mercati in Svizzera in seguito al disciplinamento della professione (in merito direttamente in appresso). Unicamente a tale condizione si potrebbe avere un aumento dei prezzi dei servizi offerti. Tuttavia,

considerati la crescente mobilità e l'abbattimento degli ostacoli nei confronti della Comunità europea, vi è piuttosto da attendersi a un'intensificazione della concorrenza in Svizzera. Che le PMI debbano pagare costi più alti per i servizi, sembra piuttosto improbabile.

Per la clientela dei consulenti in brevetti, la categoria professionale riceve un marchio di qualità. Le denominazioni professionali protette permetteranno ai clienti di sapere che i consulenti in brevetti devono soddisfare determinati criteri di qualificazione e di qualità del lavoro. In tal modo, per chi cerca consiglio, i costi di ricerca e di transazione di servizi di alta qualità si riducono.

3.2.3 Ripercussioni per l'insieme dell'economia

Lo scopo dei diritti immateriali è di promuovere l'innovazione nei mercati nei quali il libero mercato impedisce l'innovazione. L'innovazione crea posti di lavoro, aumenta la crescita e rende più attrattiva la piazza economica svizzera. Il consulente in brevetti occupa una posizione centrale nel processo innovativo. In tal senso il disciplinamento della professione di consulente in brevetti è anche un provvedimento atto a promuovere l'innovazione. Grazie alla standardizzazione e all'aumento della qualità si intende assicurare l'efficienza e l'effetto di promovimento dell'innovazione del sistema dei brevetti, che tanta importanza riveste per la Svizzera.

Si teme che una legge sui consulenti in brevetti possa portare a una cartellizzazione dei mercati in Svizzera. Occorre tuttavia osservare che soltanto un aspetto dell'esercizio della professione è legato al possesso di determinate qualificazioni professionali: è il portare una denominazione professionale protetta. Per il resto, questo settore dei servizi non è disciplinato da prescrizioni di legge. Con limitazioni di poco conto è aperto anche a fornitori stranieri. Pertanto v'è da aspettarsi piuttosto un aumento della concorrenza che una cartellizzazione del mercato svizzero dei servizi di consulenza.

3.2.4 Altre possibili regolamentazioni

V'è tutta una serie di soluzioni possibili. Le più importanti sono già state commentate (cfr. n. 1.3). Un'autoregolamentazione da parte delle associazioni interessate comporta sì la rinuncia a un intervento regolativo del legislatore, ma non riesce ad assicurare gli obiettivi di un'abilitazione professionale di altro livello del consulente in brevetti e della protezione di chi cerca consiglio dall'inganno sulla qualità dei servizi offerti. Le altre soluzioni possibili portano invece a un più ampio disciplinamento della professione, che non è però compensato da vantaggi supplementari nel raggiungimento dello scopo regolativo.

3.2.5 Funzionalità nell'esecuzione

Il presente avamprogetto di legge non richiede nuove strutture amministrative. Per le unità amministrative federali e cantonali l'onere supplementare è modesto o, nel caso dei nuovi compiti dell'Istituto, può essere finanziato con tasse (cfr. n. 3.1).

Per i consulenti in brevetti la proposta di legge implica una certa complicazione nell'esecuzione soltanto se devono far riconoscere da diverse autorità i loro percorsi esteri di formazione o di perfezionamento. Per il resto, l'onere amministrativo è senz'altro sostenibile.

Per i clienti l'esecuzione non presente complicazioni, anzi, in avvenire, potranno scegliere più facilmente un fornitore di servizi qualificato.

4 Programma di legislatura e piano finanziario

Per quanto riguarda l'oggetto in discussione si tratta di un aspetto parziale della revisione della legge sui brevetti e fu annunciato come tale nelle grandi linee nel rapporto sul programma di legislatura 2003–2007⁴³.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Base legale

Il presente avamprogetto di legge si fonda primariamente sull'articolo 95 Cost. che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. Va inoltre considerato l'articolo 97 Cost. che dà alla Confederazione la competenza di prendere provvedimenti a tutela dei consumatori.

Compatibilità con i diritti fondamentali

L'esercizio di un'attività di consulenza in materia di brevetti cade nell'ambito di protezione della libertà economica (art. 27 cpv. 1 Cost.). Le limitazioni di tale libertà esigono una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico e devono essere proporzionate.

La base legale è creata con il presente avamprogetto di legge. La competenza normativa (art. 3 Cost.) risulta da quanto precede.

L'interesse pubblico a un disciplinamento della professione di consulente in brevetti risulta, da un canto, dal diritto del pubblico di essere protetto da fornitori professionalmente non qualificati e, dall'altro, dalla circostanza che una consulenza e rappresentanza in materia di brevetti professionalmente qualificate costituiscono un'importante condizione quadro per la piazza innovativa svizzera.

Il presente avamprogetto di legge è proporzionato: i punti deboli dell'attuale situazione giuridica sono eliminati in modo adeguato. Si rinuncia segnatamente a conferire al consulente in brevetti un diritto esclusivo di rappresentanza nei procedimenti amministrativi su questioni inerenti al diritto brevettale. Nella legge si rinuncia inoltre a stabilire regole professionali o a istituire un'apposita autorità disciplinare di vigilanza. L'intervento normativo si limita pertanto a quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo.

⁴³ FF 2004 982, 1012

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Libera circolazione delle persone

Per agevolare la libera circolazione delle persone il diritto comunitario, e con esso l'Accordo settoriale⁴⁴, prevede diverse regole (atti del diritto comunitario) per il riconoscimento degli attestati di capacità professionali. Nel presente contesto è pertinente la direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziona formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁴⁵ (cfr. n. 1.6).

Il presente avamprogetto di legge è compatibile con gli obblighi della Svizzera derivanti dall'Accordo settoriale, in particolare con la direttiva 89/48/CEE. In particolare vanno sottolineati i seguenti aspetti:

- siccome il presente avamprogetto di legge, con il porto di specifiche denominazioni professionali, vincola un modo di esercitare la professione di consulente in brevetti a determinate qualificazioni, tale professione è da ritenersi disciplinata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera d della direttiva 89/48/CEE;
- il presente avamprogetto di legge tiene conto dell'obbligo di considerare le qualificazioni acquisite in un altro Stato membro contemplando nell'articolo 5 il riconoscimento dei diplomi di scuole universitarie esteri, nell'articolo 7 quello dei diplomi di perfezionamento esteri e nell'articolo 9 quello delle esperienze professionali effettuate all'estero. In tal modo è tenuto conto delle esigenze relative al riconoscimento di eventuali diplomi esteri e dell'esperienza professionale del richiedente di cui all'articolo 3 della direttiva 89/48/CEE;
- il presente avamprogetto di legge crea in conformità con l'articolo 4 della direttiva 89/48/CEE la base legale per ordinare misure di compensazione nel caso vi fossero differenze sostanziali nella durata e nel contenuto della formazione (cfr. art. 5 cpv. 2 e art. 7 cpv. 2).

La direttiva 89/48/CEE sarà abrogata con effetto al 20 ottobre 2007 e sostituita dalla direttiva 2005/36/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁴⁶. L'entrata in vigore della nuova direttiva per la Svizzera presuppone che il Comitato misto CE-Svizzera, fondandosi sugli articoli 14 e 18 dell'Accordo settoriale, decidano la corrispondente modifica dell'allegato III dell'Accordo. Siccome in linea di principio il sistema europeo di riconoscimento non cambia, il presente avamprogetto di legge sarà compatibile anche con tale nuova direttiva.

⁴⁴ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; RS **0.142.112.681**

⁴⁵ GU L 19 del 24.1.1989, p. 16, nella versione secondo la Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001, GU L 206 del 31.7.2001, p. 1.

⁴⁶ GU L 255 del 30.9.2005, p. 22.

Trattato sul diritto dei brevetti

Il presente avamprogetto di legge considera parimenti gli obblighi derivanti dal Trattato sul diritto dei brevetti che fu sottoposto al Parlamento per approvazione⁴⁷. In proposito si rimanda alle spiegazioni sull'articolo 2 capoverso 2 lettera d (cfr. n. 2.2).

5.3 Forma dell'atto

Il progetto presenta disposizioni importanti che contengono 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..

5.4 Delega di competenze legislative

Una delega di competenze legislative al Consiglio federale è prevista nell'articolo 6 capoverso 2 e nell'articolo 9 capoverso 3. Tali competenze autorizzano il Consiglio federale a disciplinare, da un canto, gli obiettivi, la portata o la durata del perfezionamento e, dall'altro, gli obiettivi e il contenuto dell'attività pratica, i requisiti di una persona incaricata della vigilanza anche se non è iscritta nel registro dei consulenti in brevetti nonché le esigenze in fatto di spazio e contenuto relative al rapporto dell'attività pratica con la Svizzera. Tali deleghe mirano ad alleggerire il testo di legge da norme troppo particolareggiate che supererebbero di gran lunga il grado di concretizzazione a livello di legge. A causa dell'incessante sviluppo nel campo economico e giuridico, gli obiettivi, la portata o la durata del perfezionamento al pari degli obiettivi e del contenuto dell'attività pratica devono essere sottoposti a un continuo riesame. È inoltre pensabile che, sulla base delle esperienze fatte dopo l'entrata in vigore della legge, si avverta la necessità di un adeguamento. In tali circostanze l'avamprogetto di legge, per quanto riguarda certi aspetti, deve limitarsi a definire il quadro, lasciando al Consiglio federale il compito di una regolamentazione più concreta a livello d'ordinanza. Contenuti fin troppo concreti pregiudicherebbero lo sviluppo e potrebbero addirittura rendere impossibili adeguamenti necessari. Le norme delegatizie descrivono l'oggetto da disciplinare in misura sufficientemente concreta secondo il contenuto, lo scopo e la portata, di modo che la delega della competenza di legiferare per via di ordinanza è conforme al principio di determinatezza.

L'articolo 5 capoverso 3 e l'articolo 7 capoverso 3 incaricano il Consiglio federale di designare gli uffici competenti per il riconoscimento di diplomi universitari e diplomi di perfezionamento esteri. La delega tiene conto della circostanza che dopo l'accettazione il 21 maggio 2006 del nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione⁴⁸, le strutture e competenze istituzionali nell'ambito delle scuole universitarie professionali e delle università devono essere

⁴⁷ Cfr. 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, n. 2.2.3.3.

⁴⁸ FF 2005 6457

adeguate alla legge quadro sulle istituzioni universitarie; al momento tuttavia nulla è ancora stato deciso in modo definitivo.

