

**Rapporto esplicativo
concernente l'avamprogetto di legge federale sul Tribunale
federale dei brevetti**

(Legge sul Tribunale federale dei brevetti/LTFB)

del 29 novembre 2006

Compendio

Lo scopo del progetto di legge è migliorare l'amministrazione della giustizia in materia di brevetti. A tal fine si prevede di istituire un Tribunale dei brevetti di primo grado a livello federale, con competenza esclusiva nelle questioni inerenti a violazioni e legalità nell'ambito brevettuale. Riunendo le cause dinanzi a un Tribunale speciale nazionale, si garantisce una giurisprudenza federale di qualità nelle controversie civili in ambito brevettuale.

Situazione iniziale

Le cause in materia di brevetti sono complesse e i giudici chiamati a pronunciarsi in tale ambito devono disporre di conoscenze specifiche sia nel campo tecnico che in quello giuridico. L'avvento di nuove tecnologie (quali la biotecnologia o la nanotecnologia) ha reso le esigenze ancora più severe.

Considerato il numero limitato di cause in materia brevettuale, non tutti i tribunali cantonali competenti sono in grado di acquisire le necessarie conoscenze tecniche e non dispongono quindi tutti nella stessa misura di sufficiente esperienza pratica nel diritto in materia di brevetti. Le conseguenze sono discontinuità giurisprudenziale e carenze per quanto concerne la certezza del diritto. Le sentenze pronunciate da tribunali inesperti risultano spesso insoddisfacenti e, considerato il valore litigioso per lo più elevato, producono conseguenze economicamente rilevanti. Le cause in materia di brevetti assorbono inoltre in misura eccessiva le risorse personali dei tribunali meno esperti.

Contenuto del progetto

Per la protezione giuridica nelle controversie di diritto in materia di brevetti sarà istituito un Tribunale speciale nazionale di primo grado, con competenza esclusiva nelle questioni inerenti a violazioni e legalità in ambito brevettuale. Tale Tribunale sarà competente anche per giudicare pretese di diritto civile strettamente connesse con una pretesa di diritto dei brevetti. Il Tribunale federale resta competente in secondo grado.

Il Tribunale federale dei brevetti si compone di giudici qualificati sia dal profilo giuridico che tecnico. A eccezione del presidente del Tribunale e di al massimo un altro membro della corte, i giudici sono impiegati a tempo parziale, in modo da tenere debitamente conto del carico di lavoro.

Potendo usufruire dell'infrastruttura dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), il Tribunale federale dei brevetti è in grado di sfruttare in modo opportuno le sinergie che ne derivano e può contenere i costi. Se le circostanze lo richiedono, il Tribunale può anche riunirsi in luoghi diversi. È così possibile garantire la necessaria flessibilità.

Il Tribunale speciale è finanziato dalle tasse di giustizia e, a titolo sussidiario, dalle tasse sui brevetti.

Le norme processuali si basano fondamentalmente sul Codice di diritto processuale civile svizzero. Le particolarità procedurali del diritto in materia di brevetti sono oggetto di normative speciali.

Indice

Compendio	2
Indice delle abbreviazioni	5
1 Grandi linee del progetto	7
1.1 Situazione iniziale	7
1.2 Normativa proposta	8
1.3 Motivazione e valutazione della normativa proposta	9
1.3.1 Motivazione	9
1.3.2 Analisi di possibili soluzioni	10
1.3.3 Risultati della consultazione per quel che riguarda l'adozione di un articolo di principio	11
1.4 Armonizzazione di compiti e finanze	12
1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo	12
2 Commento dei singoli articoli	14
2.1 Capitolo 1: Statuto	14
2.2 Capitolo 2: Giudici	15
2.3 Capitolo 3: Organizzazione e amministrazione	20
2.4 Capitolo 4: Competenze	23
2.5 Capitolo 5: Procedura	24
2.5.1 Sezione 1: Diritto applicabile	24
2.5.2 Capitolo 2: Rappresentanza delle parti	25
2.5.3 Sezione 3: Spese processuali e patrocinio gratuito	25
2.5.4 Sezione 4: Conduzione del processo e atti processuali	27
2.5.5 Sezione 5: Prove; perizie	27
2.5.6 Sezione 6: Procedura decisionale	28
2.5.7 Sezione 7: Procedura di rilascio e di modifica delle condizioni di una licenza ai sensi dell'articolo 40d della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione	28
2.5.8 Sezione 8: Provvedimenti d'urgenza; descrizione	29
3 Ripercussioni	30
3.1 Ripercussioni per la Confederazione	30
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	30
3.3 Ripercussioni per l'economia	30
3.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale	30
3.3.2 Ripercussioni su singoli gruppi economici	31
3.3.3 Valutazione di alcune misure concrete	31
3.3.4 Ripercussioni sull'economia	32
3.3.5 Regolamentazioni alternative	32
3.3.6 Applicazione adeguata	32
4 Programma di legislatura e piano finanziario	33
5 Aspetti giuridici	33
5.1 Costituzionalità e legalità	33

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	33
5.3 Delega di competenze legislative	34
Titolo del testo legislativo (<i>Avamprogetto</i>)	99

Indice delle abbreviazioni

Legge sul Tribunale federale/LTF	Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale; LTF); RS 173.110; RU 2006 1205
LPers	Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers); RS 172.220.1
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.); RS 101
Cost.-Riforma giudiziaria	Decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria (Cost.-Riforma giudiziaria); FF 1999 7454
D-LBI	Proposte di modifica alla legge federale sui brevetti d'invenzione; FF 2006 149
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
EPLA	<i>European Patent Litigation Agreement</i> – Progetto di accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei
Atto di revisione CBE	Atto di revisione del 29 novembre 2000 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei; FF 2005 3435
Accordo sulle lingue CBE	Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo; FF 2005 3475
Convenzione sul brevetto europeo (CBE)	Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo); RS 0.232.142.2
IPI	Istituto federale della proprietà intellettuale
LIPI	Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IGEG); RS 172.010.31
RT-IPI	Regolamento del 28 aprile 1997 sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI); RS 232.148
OPer-IPI	Ordinanza del 30 settembre 1996 sullo statuto del personale dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (OPer-IPI); RS 172.010.321
LDIP	Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP); RS 291
Legge sul Parlamento/LParl	Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl); RS 171.10
Messaggio LBI 1950	Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 an die Bundesversammlung über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente; FF 1950 I 977 [non tradotto in italiano]

Messaggio complementare LBI 1951	Ergänzungsbotschaft des Bundesrates vom 28. Dezember 1951 an die Bundesversammlung zur Vorlage über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente; FF 1952 I 1 [non tradotto in italiano].
Messaggio LBI 2005	Messaggio del Consiglio federale 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
Legge sui brevetti/LBI	Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI); RS 232.14
Ordinanza sui brevetti/OBI	Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI); RS 232.141
Legge sui consulenti in brevetti/LCB	Legge federale del sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti; LCB); ...
revCBE	Vedasi l'atto di revisione CBE
Ordinanza sui giudici	Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici); RS 173.711.2
Legge sul Tribunale penale federale/LTPF	Legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (Legge sul Tribunale penale federale; LTPF); RS 173.71
Legge sul Tribunale amministrativo federale/LTAF	Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (Legge sul Tribunale amministrativo federale; LTAF); RS 173.32; RU 2006 2197
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021
Codice civile/CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS 210
Codice di procedura civile/CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del ... (Codice di procedura civile; CPC); FF 2006 6785

Rapporto

1 Grandi linee del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il diritto dei brevetti costituisce una materia altamente tecnica che esige dai giudici che si occupano delle controversie relative a brevetti approfondite conoscenze tecniche e una lunga esperienza. Oggi circa il 60 per cento di tutte le controversie in materia di brevetti sono portate dinanzi ai quattro tribunali di commercio di Aarau, Berna, San Gallo e Zurigo. La qualità delle sentenze emesse da questi tribunali è generalmente riconosciuta. Sulla base delle attuali regole sul foro accade tuttavia sempre più spesso che le cause in materia di brevetti debbano essere condotte dinanzi a tribunali cantonali che non dispongono della sufficiente esperienza in materia. Il motivo di una tale situazione, certamente non soddisfacente, va ricercato nell'esiguo numero di controversie in materia di brevetti in Svizzera, pari a circa trenta all'anno. Ciò impedisce di riunire le cause dinanzi a un'unica autorità, nonostante l'obbligo dei Cantoni di designare un'unica autorità competente, di modo che fuori dei Cantoni in cui hanno sede i tribunali di commercio non è possibile acquisire e mantenere le necessarie conoscenze tecniche. Pertanto, i Cantoni devono spesso delegare compiti giurisprudenziali dello Stato a esperti esterni, anche se per giudici senza esperienza è difficile designare un esperto idoneo. La delega della motivazione tecnica e giuridica a un esperto non appartenente al collegio giudicante è problematica anche sotto il profilo dello Stato di diritto. Tale lacuna è acuita dal fatto che, nonostante la revisione dell'articolo 67 OG, il Tribunale federale dispone, in qualità di secondo grado, di un potere cognitivo limitato per esaminare i fatti accertati in primo grado. Si giunge quindi a sentenze insoddisfacenti che, considerando i valori litigiosi spesso elevati in tali ambiti, producono conseguenze economiche rilevanti. Per di più, nella nuova legge sul Tribunale federale è previsto lo stralcio puro e semplice dell'articolo 67 OG per cui sussisterà un'unica autorità per le cause in materia di brevetti, il che presuppone necessariamente almeno un'autorità specializzata competente.

La richiesta di un Tribunale federale dei brevetti risale già alla metà degli anni Quaranta¹. Una commissione peritale allora istituita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) rinunciò tuttavia fin dall'inizio alle proposte la cui costituzionalità appariva non data o comunque dubbia, comportando il fallimento di ogni ingerenza nell'organizzazione cantonale e nel diritto procedurale cantonale; lo stesso destino toccò alla proposta di creazione presso il Tribunale federale di una Camera per le questioni in materia di brevetti con giudici tecnici specializzati². Da discutere rimase l'organizzazione della procedura per le questioni in materia di brevetti dinanzi al Tribunale federale, che sfociò infine in una revisione dell'articolo 67 OG³.

La revisione dell'articolo 122 capoverso 2 Cost. e la creazione del nuovo articolo 191a Cost. hanno eliminato gli ostacoli costituzionali finora esistenti. Le richieste

¹ Cfr. Messaggio LBI 1950, FF **1950** I 977, 993 [in tedesco].

² Messaggio complementare LBI 1951, FF **1952** I 20 [in tedesco].

³ Messaggio complementare LBI 1951, BBl **1952** I 20/21 [in tedesco].

degli ambienti economici sull'istituzione di un Tribunale competente in materia di brevetti hanno così riacquisito nuovo slancio. Già nel suo messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, il Consiglio federale ha rilevato che in un secondo momento si sarebbe potuto dare avvio alla creazione di un Tribunale federale dei brevetti⁴. La priorità è stata tuttavia data agli sviluppi a livello internazionale, in particolare ai tentativi di istituire un Tribunale europeo dei brevetti competente in materia di brevetti europei. Tali tentativi sono tuttavia stati messi in ombra dalla non chiara situazione all'interno dell'UE per quanto concerne la competenza negoziale degli Stati membri dell'UE nella conclusione di un pertinente accordo plurilaterale e si sono pertanto arenati. Dopo aver ottenuto, nel febbraio 2006, vasti consensi nell'ambito della consultazione pubblica condotta dalla Commissione europea in vista della futura politica comunitaria in materia di brevetti, l'accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei (EPLA) è stato accolto positivamente anche dalla stessa Commissione europea (cfr. n. 1.5.).

In considerazione di tale sviluppo e dell'eco positiva che la creazione di una pertinente disposizione di principio ha suscitato nell'ambito della seconda consultazione pubblica sulla revisione della legge sui brevetti (cfr. n. 1.3.3.), il presente avamprogetto prevede la creazione di un Tribunale federale dei brevetti. L'istituzione di un Tribunale dei brevetti di primo grado a livello federale permette di colmare le lacune normative esistenti e garantisce una giurisprudenza in materia brevettuale di alta qualità e valida per tutta la Svizzera. La nuova corte sgraverà numerosi Cantoni da una materia che li occupa raramente ma che, quando è il caso, assorbe eccessivamente le risorse in personale dei tribunali competenti. È da tempo che gli ambienti economici chiedono questo cambiamento di sistema. Negli ultimi anni in particolare il gruppo svizzero dell'AIPPI (Associazione internazionale per la Protezione della Proprietà intellettuale) e INGRES (Istituto per la protezione giuridica industriale), con il sostegno di economie svizzere, si sono adoperati energicamente per la concentrazione delle controversie in materia di brevetti presso un'unica autorità nazionale e hanno presentato all'Amministrazione le relative proposte di disciplinamento. La richiesta di istituire un Tribunale federale dei brevetti è stata inoltre espressa nell'iniziativa parlamentare presentata il 17 giugno 2005 dalla consigliera agli Stati Leumann-Würsch⁵. L'iniziativa parlamentare è stata sostenuta da tre partiti governativi (PPD, PLR e UDC) e accolta favorevolmente dagli ambienti economici, da quelli scientifici e dalle organizzazioni attive nel ramo dei brevetti.

1.2 Normativa proposta

Per la protezione giuridica nelle controversie di diritto in materia di brevetti deve essere creato un Tribunale speciale nazionale con competenza esclusiva nelle questioni inerenti a violazioni e legalità relative a brevetti, che sostituisca i tribunali cantonali attualmente competenti. In secondo grado resta competente il Tribunale federale.

⁴ Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3785.

⁵ 05.418 Iv.pa. Leumann-Würsch Helen: Legge sui brevetti. Disciplinamento concernente la professione di notaio di brevetti e istituzione di un Tribunale federale dei brevetti.

Il Tribunale federale dei brevetti di primo grado si compone di giudici con formazione in ambito giuridico e tecnico, una composizione sperimentata nei tribunali di commercio. In considerazione delle sole 30 cause di diritto civile in ambito brevettuale all'anno, oltre ai 20-25 giudici non di carriera sono previsti al massimo due giudici ordinari. Il ricorso a giudici non di carriera, scelti tra professionisti dell'ambito dei brevetti, consente di sfruttare bagagli di conoscenze specifiche e permette di reagire in modo flessibile in caso di variazioni del carico di lavoro del Tribunale. Le disposizioni concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale federale dei brevetti ricalcano quelle applicabili al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale penale federale. La mole di lavoro che attende il Tribunale federale dei brevetti, e il conseguente numero di magistrati, richiedono tuttavia in parte regole indipendenti e improntate alle peculiarità della nuova Corte.

Le norme di procedura si basano essenzialmente sul Codice di diritto processuale civile svizzero. Con l'adozione di regolamentazioni speciali si tiene conto delle particolarità procedurali del diritto in materia di brevetti.

Il finanziamento del Tribunale federale dei brevetti sarà assicurato in primo luogo dalle tasse giudiziarie. Se il Tribunale non sarà in grado di coprire i propri costi, riceverà contributi finanziari da parte dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

Potendo usufruire dell'infrastruttura messa a disposizione dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), il Tribunale federale dei brevetti sarà in grado di sfruttare in modo opportuno le sinergie che ne deriveranno e potrà mantenere bassi i costi fissi.

1.3 Motivazione e valutazione della normativa proposta

1.3.1 Motivazione

In seguito ai rapidi mutamenti nel campo della tecnica e all'avvento di nuove tecnologie, la possibilità di far valere in tempi adeguati i diritti brevettuali e l'individuazione di nuove possibilità per la ricerca e lo sviluppo sono divenute un'esigenza essenziale dell'attuazione della legislazione. A causa della lunghezza della maggior parte delle cause civili in materia di brevetti e della mancanza di unità giurisprudenziale, l'affermazione dei diritti brevettuali, e con essa la tutela delle innovazioni, sono oggi garantite in misura insufficiente. Queste lacune, in considerazione della situazione di partenza illustrata in precedenza, possono essere colmate in modo soddisfacente e duraturo soltanto con l'istituzione di un Tribunale speciale il cui grado di giudizio sia inferiore a quello del Tribunale federale.

A prima vista sembra che l'esiguo numero di casi annui in materia di brevetti e i costi fissi che ne derivano depongano contro l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti di primo grado. Tali argomenti possono tuttavia essere confutati dal fatto che proprio il piccolo numero di casi e le relative dimensioni del Tribunale consentono di procedere alla sua creazione senza un importante dispendio amministrativo. Sul piano dell'economia nazionale va inoltre considerato che con l'adozione del modello di finanziamento proposto i costi non verrebbero a gravare né sui Cantoni, che sopportano i costi della soluzione finora adottata, né sulle finanze della Confederazione.

Infine va osservato che un sensibile miglioramento della protezione giuridica nelle controversie in materia di brevetti dovrebbe portare, a medio e lungo termine, a un aumento dei casi, dato che oggi, proprio a causa delle lacune nell'amministrazione della giustizia svizzera in materia di brevetti (in particolare anche per la considerevole durata della procedura), vi è la tendenza, ove possibile, a ripiegare sui più professionali tribunali esteri anche per controversie giuridiche con una parte svizzera. Grazie a tale provvedimento, la giurisdizione svizzera in materia di brevetti risulterà più attrattiva non soltanto per i titolari svizzeri di brevetti, ma anche per i titolari di brevetti nei Paesi confinanti.

Un unico Tribunale a livello nazionale consentirebbe di garantire, grazie a giudici qualificati, un elevato livello della giurisprudenza svizzera in materia di brevetti, sempre più importante sotto il profilo economico e sociopolitico. Infine, una tale garanzia è estremamente rilevante anche in relazione alla sanzione dei diritti nell'ambito della biotecnologia, nonché nel contesto sempre più internazionale del diritto in materia di brevetti e della regolamentazione delle controversie in materia di brevetti.

1.3.2 Analisi di possibili soluzioni

Conformemente agli obiettivi del Consiglio federale per il 2006, tra cui figura l'esame di misure atte a semplificare e accelerare il sistema di rimedi giuridici nell'ambito delle controversie in materia brevettuale⁶, sono state analizzate diverse possibilità di migliorare l'organizzazione giudiziaria in tale ambito.

Un'alternativa alla creazione di un Tribunale federale dei brevetti sarebbe quella di lasciare come ora la competenza ai tribunali cantonali. Nell'ambito della revisione della legge sui brevetti, si prevede tra l'altro di modificare l'articolo 109 LDIP, al fine di privilegiare a livello internazionale la competenza dei tribunali di commercio cantonali nelle cause concernenti diritti immateriali.⁷ Poiché anche a livello internazionale alla parte attrice è lasciata la scelta del Tribunale cantonale competente, si riduce il numero di controversie brevettuali che dovrebbero essere giudicate da tribunali con scarsa esperienza in materia. Nella maggior parte dei casi sarà possibile fondare la competenza di un tribunale di commercio e ci si attende una diminuzione dei casi di elusione di tribunali cantonali sperimentati. Questa modifica non permetterà tuttavia di colmare tutte le lacune dell'organizzazione giudiziaria in materia di brevetti. La presente revisione non concerne ad esempio le azioni per nullità in materia brevettuale, e un concorrente straniero che intende guadagnare tempo non si rivolgerà a un Tribunale che notoriamente procede in tempi rapidi.

Un'altra soluzione sarebbe la creazione di un Tribunale arbitrale della Confederazione. In considerazione dello scarso numero di controversie brevettuali in ambito civile, il vantaggio di questa soluzione risiede nel fatto che il Tribunale si riunirebbe soltanto in caso di necessità e sarebbe garantita la competenza specifica degli arbitri. Questa variante risulta tuttavia problematica dal profilo costituzionale (art. 29a Cost.-Riforma giudiziaria e art. 30 Cost.), mentre i costi ingenti ostacolano l'accesso

⁶ Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2006, Decreto del Consiglio federale del 23 novembre 2005, pag. 7 seg.

⁷ Messaggio LBI 2005, FF **2006** 1, 176.

ai rimedi giuridici in particolare ai singoli inventori e alle piccole e medie imprese (PMI).

La designazione di un tribunale di commercio esistente come Tribunale speciale della Confederazione (terza alternativa) renderebbe possibile la specializzazione nelle controversie brevettuali in campo civile e permetterebbe alla nuova Corte di sfruttare le strutture e le risorse presenti. Tuttavia, l'attuazione di questa soluzione risulterebbe anch'essa problematica dal profilo costituzionale (art. 122 e 191a Cost.), mentre una soluzione concordataria, nella misura in cui non tutti i Cantoni aderissero a un simile concordato, non sarebbe in grado di garantire in modo efficace il rispetto dei diritti di protezione sul piano nazionale.

Una quarta alternativa, ossia l'istituzione di un Tribunale della Confederazione senza relazione con strutture esistenti, permetterebbe di ovviare alle attuali carenze giurisprudenziali delle cause brevettuali in materia civile. La creazione di nuove infrastrutture giudiziarie genererebbe tuttavia ingenti costi marginali e comporterebbe il rischio di un sovradimensionamento.

Viene infine scartata la quinta alternativa, ossia l'integrazione del Tribunale federale dei brevetti nel Tribunale federale, attraverso la creazione di una camera specializzata. Il Tribunale federale è la suprema autorità giudiziaria della Confederazione (art. 188 cpv. 1 Cost.) e non comprende camere di primo grado. Il Tribunale federale è essenzialmente incaricato di esaminare questioni di diritto, senza dover effettuare dispendiosi accertamenti di fatti. Inoltre un'integrazione nel Tribunale federale sarebbe in contrasto con gli obiettivi della riforma giudiziaria, volti a sgravare la Corte suprema.

Le alternative analizzate rappresentano quindi soluzioni impraticabili o chiaramente sconsigliate.

1.3.3 Risultati della consultazione per quel che riguarda l'adozione di un articolo di principio

Nell'ambito della seconda procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto in materia di brevetti, tenutasi dal 1° luglio al 31 ottobre 2004, il Consiglio federale ha proposto l'adozione di un articolo di principio a fondamento dell'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti. Tale proposta non è stata sostanzialmente contestata e ha raccolto i favori di una netta maggioranza dei consultati.

L'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti è sostenuta dalla maggioranza dei Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, JU, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, VS, ZG) da PLR, PES, TF, economistesuisse, dai gruppi industriali, universitari e di ricerca nonché dalle organizzazioni giuridiche specializzate. La respingono due Cantoni (AI e GR), UDC, USAM e le associazioni economiche della Svizzera romanda (Centre patronal, FER). Oltre a preoccupazioni di carattere federalista, temono che la mole di lavoro sia insufficiente e che i costi per adire le vie legali aumentino, con conseguenti maggiori ostacoli per le PMI.

Queste preoccupazioni appaiono tuttavia infondate. Per la sua dimensione internazionale, il livello di specializzazione della materia e la globalizzazione dei mercati, il diritto in materia di brevetti ha una grande rilevanza intercantonale. Nell'ambito della procedura di consultazione i Cantoni hanno approvato in netta maggioranza

l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti. Grazie alla struttura flessibile ed economica di cui sarà dotato, si può presumere che il nuovo Tribunale sarà in grado di far fronte alle eventuali variazioni della mole di lavoro che lo attende.

Gli ingenti costi procedurali derivano non da ultimo dalle carenze del sistema attuale: da questo punto di vista un Tribunale specializzato centralizzato sarebbe meno oneroso. Un'organizzazione giudiziaria efficiente e che tenga conto delle peculiarità del diritto in materia di brevetti favorirebbe in definitiva anche le PMI.

1.4 Armonizzazione di compiti e finanze

In considerazione dei valori litigiosi spesso elevati nelle cause in materia di brevetti, il Tribunale sarà in grado di autofinanziarsi in misura rilevante. Le tasse giudiziarie vanno commisurate in modo da garantire un compromesso tra il diritto delle parti di adire il Tribunale federale dei brevetti e il principio secondo cui il Tribunale deve essere in grado di coprire i costi con i propri mezzi. Nella misura in cui il Tribunale federale dei brevetti non fosse in grado di coprire i propri costi con le tasse giudiziarie, il finanziamento sarà assicurato da contributi da parte dell'IPI. L'IPI beneficia di una grossa copertura grazie alle tasse sui brevetti: ciò conferisce di riflesso sicurezza finanziaria anche al Tribunale federale dei brevetti. In questo contesto sarebbe immaginabile anche un aumento delle tasse sui brevetti. Nella prospettiva di migliorare l'assetto giurisprudenziale su scala nazionale, si potrebbe pretendere che i titolari di brevetti svizzeri e stranieri sopportino un possibile aumento delle tasse sui brevetti. L'entrata in funzione del Tribunale federale dei brevetti permetterebbe di sgravare sensibilmente i Cantoni, che potranno conseguire risparmi sui costi.

1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

A livello europeo esistono attualmente disposizioni armonizzate in materia di brevetti soltanto nell'ambito della Convenzione sul brevetto europeo. Dopo essere stati concessi dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) di Monaco, i brevetti europei devono essere fatti valere dagli Stati membri. Questo sistema di composizione dei litigi prettamente nazionale porta inevitabilmente a una moltiplicazione delle controversie giuridiche. Per far valere un brevetto europeo concesso per più Stati, il titolare deve avviare parallelamente svariati procedimenti per violazione (per un unico brevetto europeo ed eventualmente contro un unico presunto autore della violazione) davanti ai tribunali nazionali degli Stati in cui vi sono state delle violazioni. Questo non è soltanto oneroso in termini di costi e di tempo, ma è pure causa di incertezza giuridica, visto che i singoli tribunali nazionali, in applicazione delle loro procedure e delle loro normative in materia di risarcimento danni, giungono spesso a conclusioni divergenti.

Spesso le violazioni brevettuali parallele sono all'origine di controversie transfrontaliere e del cosiddetto "*forum shopping*", che si verifica quando le parti avviano volutamente un procedimento davanti a un determinato Tribunale dal quale si attendono una sentenza favorevole. Questo fenomeno cela in sé seri rischi per ogni sistema giuridico.

Due recenti decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) hanno contribuito a complicare ancor più la problematica della moltiplicazione delle con-

troverse giuridiche. La CGCE ha deciso che, sulla base del Regolamento (CE) n. 44/2001⁸ del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e della Convenzione di Lugano⁹ e di Bruxelles¹⁰, un Tribunale non è autorizzato a pronunciarsi sulla violazione o sulla legittimità di parti di un brevetto europeo valide in altri Stati.¹¹ Inoltre, una controversia concernente la violazione di un brevetto europeo da parte di diverse ditte in Paesi diversi non può essere portata davanti a un unico Tribunale, anche se tali ditte appartengono allo stesso gruppo.¹² Con queste decisioni, la CGCE ha dato un chiaro segnale ai tribunali europei chiamati a pronunciarsi su controversie brevettuali: i tribunali nazionali hanno la competenza esclusiva di giudicare questioni di validità e violazioni di brevetti europei.

Nel 1999, l'Organizzazione europea dei brevetti (OEB) ha deciso di affrontare il problema. In occasione di una conferenza intergovernativa a Parigi, gli Stati membri hanno incaricato un gruppo di lavoro di elaborare una Convenzione facoltativa, con cui sarebbe stato creato un Tribunale europeo dei brevetti comune ai Paesi firmatari. Tale corte si sarebbe pronunciata su controversie relative a brevetti europei applicando un diritto unitario e norme procedurali comuni. Nel giro di quattro anni questo gruppo di lavoro ha preparato un progetto di accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei (cosiddetto European Patent Litigation Agreement; EPLA) e uno statuto del Tribunale europeo dei brevetti.¹³ A causa degli sforzi in corso per la creazione di un brevetto comunitario e della situazione poco chiara in seno all'Unione europea per quel che concerne le competenze negoziali dei suoi Stati membri, finora i lavori non hanno potuto essere portati a termine in occasione di una conferenza intergovernativa. La futura politica europea in materia di brevetti, in particolare la creazione di un brevetto comunitario, è stata oggetto di una consultazione avviata nella primavera del 2006 dalla Commissione europea e di un'audizione pubblica. In tale occasione l'EPLA ha ottenuto un largo consenso¹⁴. Ora anche la Commissione europea è favorevole a questo accordo. L'EPLA è infatti considerato una misura realizzabile rapidamente per l'allestimento semplice ed economico di un sistema di brevetti europeo, ed è destinato a divenire uno dei tre pilastri su cui si fonderà il processo di miglioramento della protezione brevettuale in Europa.

Con l'EPLA è stata istituita una piccola organizzazione internazionale di nuovo tipo, sotto il controllo degli Stati partecipanti. È sorto un sistema giudiziario europeo comune, dotato di un Tribunale di primo grado e di un Tribunale d'appello a cui è stata attribuita la competenza esclusiva di giudicare, negli Stati firmatari, ricorsi per

⁸ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Gazzetta ufficiale CE 2001, n°. L 12/1.

⁹ Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; RS 0.275.11.

¹⁰ Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Gazzetta ufficiale CE 1989, n°. L 285/1.

¹¹ Decisione della CGCE del 13.7.2006 in re GAT ./ LuK, C-4/03.

¹² Decisione della CGCE del 13.7.2006 in re Roche / Primus, C-539/03.

¹³ I progetti sono consultabili sulla homepage dell'Ufficio europeo dei brevetti; http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index_d.htm.

¹⁴ Cfr. Consultation on future patent policy in Europe - preliminary findings, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm.

violazione e per nullità in relazione a brevetti europei. Il Tribunale di primo grado comprende una Corte centrale e diverse Corti regionali nei singoli Stati. Questo modello decentralizzato permette di adire più facilmente l'apparato giudiziario. Un Tribunale d'appello comune si pronuncia definitivamente sulle decisioni del Tribunale di primo grado.

Con l'istituzione di un Tribunale nazionale specializzato in materia di brevetti sono creati i presupposti che permettono alla Svizzera di posizionarsi a livello europeo.

2 Commento dei singoli articoli

2.1 Capitolo 1: Statuto

Art. 1 Principio

L'*articolo 1 capoverso 1* designa il Tribunale federale dei brevetti come il Tribunale dei brevetti di primo grado della Confederazione, con il quale viene istituito un Tribunale nazionale speciale incaricato di giudicare le controversie civili in materia di diritto dei brevetti. Il Tribunale federale dei brevetti ha la competenza esclusiva di giudicare le violazioni e la validità dei brevetti e sostituisce i tribunali cantonali attualmente competenti (cfr. art. 27).

Il Tribunale federale dei brevetti giudica come autorità di primo grado. I rimedi giuridici contro le sue decisioni vanno indirizzati al Tribunale federale (*cpv. 2*).

Art. 2 Indipendenza

L'*articolo 2* disciplina a livello di legge il principio dell'indipendenza del giudice, già sancito dall'articolo 191c Cost.-Riforma giudiziaria.

Art. 3 Vigilanza

Il *capoverso 1* riprende la regolamentazione prevista dall'articolo 3 capoverso 1 LTAF e conferisce al Tribunale federale il potere di vigilare sulla gestione del Tribunale federale dei brevetti. In quanto autorità suprema in materia giudiziaria, il Tribunale federale è più adatto rispetto al Parlamento a identificare le carenze gestionali e a reagire di conseguenza.

La competenza dell'Assemblea federale in quanto autorità di alta vigilanza (*cpv. 2*) deriva dall'articolo 169 capoverso 1 Cost. In base a tale disposizione l'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sui Tribunali della Confederazione, e quindi anche sul Tribunale federale dei brevetti. L'alta vigilanza è esercitata attraverso le Commissioni della gestione dei due rami del Parlamento (art. 26 e 52 seg. LParl). I mezzi dell'alta vigilanza parlamentare sono limitati. Un'ingerenza dell'Assemblea federale nel processo decisionale giudiziario violerebbe i principi dell'indipendenza del giudice e della separazione dei poteri. La situazione è quindi analoga a quella relativa alla vigilanza del Parlamento sull'amministrazione federale nonché sul Tribunale penale federale e sul Tribunale federale.

Ogni anno il Tribunale federale dei brevetti sottopone al Tribunale federale il progetto di preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione affinché siano approvati dall'Assemblea federale (*cpv. 3*).

Art. 4 Finanziamento

Il finanziamento del Tribunale federale dei brevetti avviene innanzitutto attraverso le tasse di giustizia (cfr. art. 30 e 32). Il valore litigioso per lo più alto che caratterizza le cause in materia brevettuale lascia supporre che il Tribunale sia in grado di autofinanziarsi in misura importante.

A titolo sussidiario, l'IPI versa contributi finanziati dalle tasse sui brevetti che riscuote annualmente. Il cofinanziamento del Tribunale federale dei brevetti attraverso il ricavato delle tasse sui brevetti è giustificato. Le tasse sui brevetti sono pagate da titolari di brevetti svizzeri ed europei che esplicano i loro effetti in Svizzera. Il sistema di rimedi giuridici viene in tal modo finanziato a titolo sussidiario dagli utenti dell'apparato brevettuale: il miglioramento dei rimedi giuridici in materia di controversie brevettuali è in definitiva nell'interesse di tali utenti.

Art. 5 Infrastruttura e personale amministrativo ausiliario

L'*articolo 5* prevede che il Tribunale federale dei brevetti può sfruttare l'infrastruttura e il personale dell'Istituto per lo svolgimento di compiti amministrativi ausiliari. Nello svolgimento di tali compiti, il personale ausiliario è sottoposto alla direzione del Tribunale federale dei brevetti. Il rapporto di lavoro si fonda sulla legge federale del 24 marzo 1995¹⁵ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) e sull'ordinanza del 30 settembre 1996¹⁶ sullo statuto del personale dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (OPer-IPI).

Art. 6 Luogo del dibattimento e luogo di servizio

Poiché il Tribunale federale dei brevetti sfrutta l'infrastruttura che l'IPI gli mette a disposizione, il luogo dei dibattimenti e di servizio corrisponde alla sede dell'Istituto. La relazione strutturale con l'IPI permette di contenere i costi materiali; viene inoltre tenuto conto delle dimensioni e della necessaria flessibilità del Tribunale.

Art. 7 Luogo del dibattimento straordinario

L'*articolo 7* offre al Tribunale federale dei brevetti la possibilità di riunirsi anche presso la sede di un tribunale cantonale. In tal modo al Tribunale dei brevetti viene conferita la necessaria flessibilità per potersi riunire in determinate località, in funzione della controversia. Ciò può rivelarsi indicato per ragioni linguistiche o di economia processuale. Rispetto alla situazione attuale, i tribunali cantionali non subiranno oneri supplementari dovuti all'impiego delle loro infrastrutture. Grazie alla competenza conferita al Tribunale federale dei brevetti, i Cantoni beneficeranno piuttosto di un sensibile sgravio. Saranno quindi conseguibili risparmi, ciò che giustifica la regola secondo cui i Cantoni debbano mettere gratuitamente a disposizione del Tribunale federale dei brevetti le infrastrutture necessarie al suo funzionamento.

2.2 Capitolo 2: Giudici

Art. 8 Composizione

¹⁵ RS 172.010.321.

¹⁶ RS 172.010.321.

Il diritto in materia di brevetti comprende aspetti sia tecnici che giuridici, e richiede pertanto ai giudici chiamati a dirimere le controversie ottime conoscenze in entrambi i settori. L'istituzione di un tribunale specializzato in controversie brevettuali implica quindi l'assunzione di giudici con formazione sia giuridica che tecnica. Soltanto un tribunale costituito secondo criteri specialistici è in grado di garantire una giurisprudenza qualificata in materia di controversie brevettuali di diritto civile. L'istituzione di un tribunale specializzato richiede inoltre che i giudici dispongano di sufficiente esperienza nell'ambito del diritto in materia di brevetti. Questa esigenza non riguarda unicamente i giudici con formazione giuridica, ma anche quelli formati in ambiti della tecnica. Mancherebbe in caso contrario l'indispensabile collegamento tra competenza tecnica e giuridica.

Il *capoverso 2* prevede che il Tribunale federale dei brevetti si compone di al massimo due giudici ordinari e di 20-25 giudici non di carriera. Le dimensioni del Tribunale rispecchiano il numero di ambiti tecnici a cui sono associati i brevetti d'invenzione e permettono un'adeguata rappresentazione delle tre lingue ufficiali tra i giudici. Gli oggetti delle invenzioni sono classificati in otto sezioni, conformemente alla Classificazione internazionale dei brevetti d'invenzione¹⁷, sulla base dei dieci ambiti tecnici nei quali si è registrato il maggior numero di domande di concessione di brevetto: medicina, tecnica delle telecomunicazioni elettroniche, elaborazione dei dati, componenti elettrici, misurazioni e verificazioni, chimica organica, biochimica e ingegneria genetica, tecnica dei veicoli, elementi di macchine e composti organici macromolecolari.¹⁸ Con la nomina di giudici con formazione tecnica in cinque ambiti (chimica, biotecnologia, ingegneria meccanica ed edilizia, fisica ed elettrotecnica), questi settori della tecnica sono coperti. Per quel che concerne il numero di giudici con formazione giuridica e le conoscenze linguistiche richieste, occorre considerare che circa l'80 per cento delle domande di brevetto presentate sono redatte in tedesco, circa il 15 per cento in francese e circa il 5 per cento in italiano.¹⁹

Con un carico di lavoro rappresentato da circa 30 controversie civili in materia brevettuale all'anno, ci si attende un numero relativamente contenuto di entrate; i 20-25 giudici non di carriera si giustificano tuttavia alla luce delle competenze linguistiche e tecniche richieste, considerando che le controversie brevettuali possono riguardare molteplici ambiti. Il fatto che il Tribunale sia composto prevalentemente da giudici non di carriera garantisce la necessaria flessibilità, indispensabile a causa del carico di lavoro da attendersi. La possibilità di nominare giudici con conoscenze settoriali consente inoltre di sfruttare conoscenze specialistiche.

Il *capoverso 3* consente di reagire con flessibilità alle variazioni improvvise del carico di lavoro, prevedendo la possibilità di nominare, a determinate condizioni, giudici non di carriera supplementari, ossia di superare il massimo previsto dal *capoverso 2*. Occorre tuttavia che il Tribunale registri un numero straordinario di

¹⁷ Sezione A "Fabbisogni umani", Sezione B "Esecuzione di operazioni, Trasporto", Sezione C "Chimica, Metallurgia", Sezione D "Prodotti tessili, Carta", Sezione E "Edilizia", Sezione F "Ingegneria meccanica", Sezione G "Fisica", Sezione F "Elettrotecnica".

¹⁸ Cfr. Rapporto annuale UEB 2005, pag. 21 [in tedesco, inglese o francese].

¹⁹ IPI, Statistiche 2005, del 25 aprile 2006. Per quel che concerne i brevetti europei concessi con effetto in Svizzera, non esistono dati precisi. In base all'esperienza acquisita dall'IPI, tuttavia, la maggior parte dei brevetti concessi in una lingua ufficiale svizzera lo sono in lingua tedesca. In quanto ai brevetti pubblicati in inglese, vengono effettuate nella stessa misura traduzioni in tedesco e francese. Il numero di traduzioni in italiano è ridotto.

entrate. I posti supplementari di giudice possono essere concessi per un periodo massimo di due anni.

Art. 9 Elezione

Il *capoverso 1* enuncia le condizioni di eleggibilità. L'elezione nel Tribunale federale dei brevetti presuppone il diritto di voto ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 Cost.

Il *capoverso 2* attribuisce all'Assemblea federale la competenza di eleggere i giudici ordinari. L'elezione dei giudici non di carriera spetta invece alla Commissione giudiziaria del Parlamento. In tal modo l'Assemblea federale non deve occuparsi anche della riconferma dei giudici non di carriera, e nel contempo il Parlamento mantiene la competenza in materia di elezione dei giudici.

In considerazione dell'importanza limitata della giurisprudenza in materia di brevetti e delle dimensioni del Tribunale, il compito di eleggere i giudici potrebbe essere attribuito anche al Consiglio federale. Ciò corrisponderebbe all'attuale normativa in materia di ricorso e di commissioni di arbitrato (cfr. art. 7 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993²⁰ concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato). Conformemente alla competenza in materia di nomine presso gli altri tribunali di primo grado della Confederazione, l'avamprogetto prevede tuttavia la competenza dell'Assemblea federale.

All'atto di eleggere i giudici occorre prestare attenzione a un'adeguata rappresentanza dei settori di competenza tecnica e delle lingue ufficiali (*cpv.* 3). Inoltre i giudici con formazione tecnica devono disporre di particolari competenze in uno degli ambiti seguenti: chimica, biotecnologia, ingegneria meccanica, edilizia, fisica o elettrotecnica (cfr. i commenti all'art. 1). Il rispetto di questi criteri è indispensabile affinché il Tribunale specializzato in controversie brevettuali sia in grado di svolgere la sua attività con equilibrio, competenza ed efficienza.

Per assicurarsi di eleggere giudici con provata esperienza in materia di diritto brevettuale e processuale, la Commissione giudiziaria, prima di scegliere i magistrati, può chiedere un parere al DFGP. Per allestire il suo parere il DFGP potrà rivolgersi ai tribunali cantonali, al Tribunale amministrativo federale, all'IPI e a specialisti in materia di diritto dei brevetti. Il posto di giudice non di carriera del Tribunale federale dei brevetti dovrebbe essere attribuito ai giudici dei tribunali di commercio esistenti nei Cantoni di Argovia, Berna, San Gallo e Zurigo, in virtù della loro esperienza in materia di controversie brevettuali.

Art. 10 Incompatibilità

Il *capoverso 1* è una conseguenza del principio della separazione dei poteri (cfr. art. 144 *cpv.* 1 Cost.). Questa norma è in parallelismo con le disposizioni delle leggi federali sul Tribunale federale e sul Tribunale amministrativo federale, e sancisce che l'attività presso il Tribunale federale dei brevetti non è in generale compatibile con l'appartenenza a un altro Tribunale della Confederazione (cfr. art. 6 *cpv.* 1 LTF e art. 6 *cpv.* 1 LTAF).

Il *capoverso 2* ricalca gli articoli 6 capoverso 2 LTF e 6 capoverso 2 LTAF. La disposizione vieta ai giudici, nella forma di una clausola generale, l'esercizio di attività che potrebbero pregiudicare l'adempimento della loro funzione ufficiale, la

²⁰ RS 173.31.

loro indipendenza o la considerazione del Tribunale. Questa regola avrà la sua rilevanza soprattutto, ma non solo, per quel che concerne i giudici non di carriera.

Il *capoverso 3* riprende per il Tribunale federale dei brevetti le regole sancite dagli articoli 6 *capoverso 3* LTF e 6 *capoverso 3* LTAF.

Le regole sull'incompatibilità dei *capoversi da 1 a 3* si applicano sia ai giudici ordinari che a quelli non di carriera.

Oltre alla clausola generale, il *capoverso 4* disciplina l'incompatibilità più importante: la rappresentanza a titolo professionale di terzi dinanzi a un tribunale non è compatibile con l'esercizio dell'attività di giudice ordinario. Questa regola è stata opportunamente inserita nella legge poiché i giudici ordinari possono anche esercitare un'attività a tempo parziale. Ne consegue la possibilità di impegni paralleli, ciò che farebbe aumentare il rischio di una commistione problematica fra le attività di avvocato e di giudice. Il divieto di esercitare contemporaneamente le attività di giudice ordinario e di avvocato si trova anche nelle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria e garantisce il diritto costituzionale dei cittadini a un tribunale indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.).

Il *capoverso 5* proibisce inoltre ai giudici ordinari che lavorano a tempo pieno di esercitare le attività vietate anche ai giudici federali ordinari secondo l'articolo 144 *capoverso 2* Cost. (cfr. anche gli art. 6 cpv. 4 LTAF e 6 cpv. 4 LTF). Per distinguere ciò che è ammesso da ciò che è illecito è innanzitutto determinante stabilire se vi è l'intenzione di conseguire un reddito risultante da un'attività lucrativa; semplici indennità simboliche e rimborsi spese non fanno dell'occupazione un'attività lucrativa. Questa disposizione non si applica ai giudici ordinari impiegati a tempo parziale: essi possono esercitare, oltre alla loro funzione giudiziaria, anche attività lucrative, purché siano soddisfatti i presupposti dell'articolo 10 *capoversi da 2 a 4* e il Tribunale abbia dato la sua autorizzazione (art. 11).

Art. 11 Attività accessorie

Questa disposizione ricalca l'articolo 7 LTAF. I giudici ordinari che lavorano a tempo pieno o a tempo parziale necessitano di un'autorizzazione per esercitare un'attività al di fuori del Tribunale. L'obbligo di sottoporre ogni attività accessoria ad autorizzazione è particolarmente severo, ma permette di rispettare il principio di trasparenza ed è in definitiva necessario: i presupposti dell'articolo 10 *capoversi da 2 a 5* possono infatti essere verificati soltanto se vi è totale chiarezza quanto all'esercizio di attività extragiudiziarie. Per l'esercizio della loro attività principale, i giudici non di carriera non hanno bisogno di un'autorizzazione del Tribunale.

La decisione sull'ammissibilità di attività accessorie spetta al Tribunale federale dei brevetti. L'autorizzazione è concessa dalla direzione del Tribunale (art. 20).

I criteri decisivi per l'autorizzazione sono, per tutti i giudici ordinari, le condizioni enunciate dall'articolo 10 *capoversi da 2 a 4*. I giudici ordinari che esercitano la loro funzione a tempo pieno devono inoltre osservare le condizioni dell'articolo 10 *capoverso 5*.

Art. 12 Incompatibilità personale

L'articolo 12 rispaccia le regole degli articoli 8 LTF e 8 LTAF. Per stabilire se esiste una convivenza stabile, occorre riferirsi ai criteri sviluppati dal Tribunale

federale nella sua giurisprudenza relativa all'articolo 153 capoverso 1 CC in relazione al concubinato.

Art. 13 Durata della carica

Il *capoverso 1* riprende la regolamentazione degli articoli 9 capoverso 1 LTF, 9 capoverso 1 LTPF e 9 capoverso 1 LTAF. La durata della carica sarà quindi unificata per tutti i giudici dei Tribunali della Confederazione. I giudici del Tribunale federale dei brevetti possono essere rieletti.

Il *capoverso 2* corrisponde all'articolo 9 capoverso 2 LTAF, che ha fissato il momento dell'abbandono della carica per raggiunti limiti di età conformemente alla normativa prevista dalla legge sul personale federale (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a LPers.).

Il *capoverso 3* stabilisce che i seggi divenuti vacanti sono riattribuiti per il resto del periodo (cfr. art. 9 cpv. 3 LTAF).

Art. 14 Destituzione

L'*articolo 14* riprende per il Tribunale federale dei brevetti la regolamentazione dell'articolo 10 LTAF che, seguendo la competenza in materia di elezione dei giudici, attribuisce all'Assemblea federale o alla Commissione giudiziaria il potere di destituirli.

Art. 15 Giuramento

I giudici prestano giuramento davanti alla Corte plenaria. Per il resto, l'*articolo 15* riprende quanto sancito dagli articoli 10 LTF e 11 LTAF.

Art. 16 Immunità

L'*articolo 16* riprende le regole previste per i giudici federali (art. 11 LTF) e per quelli del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale (art. 12 LTAF e art. 11a LTPF). La disposizione sull'immunità si applica tuttavia soltanto ai giudici ordinari. L'immunità serve a garantire il libero esercizio del mandato di giudice, nell'interesse di un'adeguata organizzazione giudiziaria in materia penale. Il perseguimento penale di un giudice non di carriera non pregiudica concretamente l'efficienza del Tribunale; non si prevede pertanto di concedere l'immunità ai giudici non di carriera in procedimenti penali che non sono in relazione con il loro statuto o la loro attività ufficiale.

Art. 17 Rapporto di lavoro e retribuzione

Il *capoverso 1* conferisce all'Assemblea federale la competenza di disciplinare in un'ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici ordinari. Considerando che i giudici ordinari vengono eletti dall'Assemblea federale (art. 9) e conformemente alle regolamentazioni previste per il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale, si rivelerà opportuno prevedere una normativa in base alla quale il rapporto di lavoro e la retribuzione siano determinati secondo le regole sancite dall'ordinanza sui giudici²¹.

²¹ SR 173.711.2

Il Consiglio federale regola il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici non di carriera (*cpv.* 2). In questo caso occorre dichiarare applicabile ai giudici non di carriera l'ordinanza sulle commissioni²².

Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire su ricorsi contro decisioni concernenti il rapporto di lavoro di un giudice del Tribunale federale dei brevetti (cfr. le modifiche del diritto vigente - art. 42 – e la nuova normativa prevista dall'art. 33 lett. c^{bis} LTAF).

2.3 Capitolo 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 18 Presidenza

Qualora il Tribunale fosse composto soltanto da un giudice ordinario (cfr. art. 8 *cpv.* 2), non sarebbe necessario eleggere una presidenza. Il giudice ordinario sarebbe pure presidente del Tribunale federale dei brevetti. In presenza di due giudici ordinari, il presidente viene eletto dall'Assemblea federale (*cpv.* 1). Questa competenza dell'Assemblea federale segue quella in materia di elezione dei giudici (cfr. art. 9 *cpv.* 2).

L'elezione avviene ogni sei anni. La legge non esclude la rielezione (*cpv.* 2).

Il *capoverso* 3 stabilisce che il presidente deve disporre di una formazione giuridica: egli deve infatti dirigere la procedura in qualità di giudice dell'istruzione (cfr. art. 35) ed esercitare competenze in qualità di giudice unico (cfr. art. 23).

Il presidente presiede anche la Corte plenaria e diviene per legge membro della direzione del Tribunale (*cpv.* 4). La presidenza avrà quindi la possibilità di partecipare all'attività dei principali organi collegiali a cui è affidata l'amministrazione del Tribunale federale dei brevetti.

Per essere in grado di svolgere le funzioni presidenziali, il supplente del presidente deve disporre di una formazione giuridica (*cpv.* 5).

Art. 19 Corte plenaria

L'insieme dei giudici forma la Corte plenaria. Alla Corte plenaria sono attribuite le facoltà espressamente previste dalla legge. La lista stilata nel *capoverso* 1, secondo cui la Corte plenaria ha la competenza di emanare regolamenti, è quindi esaustiva.

La Corte plenaria può emettere i propri decreti nel corso di una seduta o per circolazione degli atti. Nei due casi, tuttavia, il *capoverso* 2 prevede che debbano partecipare almeno due terzi dei giudici. La procedura decisionale è disciplinata dall'articolo 22.

Il *capoverso* 3, per motivi di chiarezza, precisa che dispongono di un voto anche i giudici non di carriera e i giudici ordinari attivi a tempo parziale. Una graduazione del voto in funzione del tasso di occupazione sarebbe inopportuna e impraticabile.

Art. 20 Direzione del Tribunale

Con l'*articolo* 20 la legge crea il fondamento di un organo amministrativo collegiale responsabile dell'amministrazione del Tribunale. Gli affari amministrativi della

²² RS 172.31

direzione del Tribunale comprendono ad esempio l'assunzione dei cancellieri, l'allestimento del preventivo e del consuntivo all'attenzione del Tribunale federale dei brevetti e la redazione di pareri relativi a progetti di legge.

Alla direzione spettano inoltre tutti i compiti che non sono di competenza della Corte plenaria.

Il presidente del Tribunale federale dei brevetti è per legge membro della direzione della Corte (art. 18 cpv. 4). La Corte plenaria disciplina in un regolamento l'ulteriore composizione della direzione, le sue competenze e le regole procedurali (cfr. art. 19 cpv. 1).

Art. 21 Collegio giudicante

Il Tribunale federale dei brevetti pronuncia in linea di principio le sue decisioni nella composizione di tre giudici (*cpv. 1*), soprattutto per ragioni di efficienza. Il collegio giudicante si compone di un giudice di formazione tecnica e di due giudici con formazione giuridica. In tal modo si garantisce che la giurisprudenza in materia di brevetti sia sviluppata da magistrati specialisti ed esperti. È fatta salva la competenza del giudice unico secondo l'articolo 23.

Il presidente del Tribunale federale dei brevetti può disporre che il collegio giudicante sia composto da cinque o più membri della Corte, se occorre giudicare questioni giuridiche di importanza fondamentale o se ciò si rivela opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme (*cpv. 2 lett. a*). Spesso, inoltre, le controversie in materia brevettuale non riguardano soltanto un unico settore tecnico, ma numerosi ambiti. In simili casi occorre assicurarsi che il collegio giudicante sia in grado di riunire le conoscenze interdisciplinari necessarie. Il *capoverso 2 lettera b* accorda alla presidenza la necessaria flessibilità, affinché sia possibile ricorrere a un numero sufficiente di giudici con formazione tecnica nell'ambito di controversie che riguardano diversi ambiti specialistici. La maggioranza dei giudici dovrà in ogni caso disporre di una formazione giuridica.

Stabilendo che il collegio giudicante sarà sempre composto da almeno un giudice ordinario, si garantisce l'unità della giurisprudenza del Tribunale federale dei brevetti (*cpv. 4*). Date le dimensioni del Tribunale e il numero di casi previsti, questa soluzione permette di garantire il coordinamento della giurisprudenza all'interno della Corte. La direzione del procedimento non spetta necessariamente al presidente; l'onere che ne deriva appare quindi sostenibile (cfr. art. 35).

Art. 22 Votazione

L'articolo 22 ricalca quanto disposto dagli articoli 21 LTPF e 22 LTAF. Si applica a tutte le decisioni prese da un organo giudiziario previsto dalla legge (Corte plenaria, direzione del Tribunale).

Art. 23 Giudice unico

Il presidente del Tribunale federale dei brevetti decide in qualità di giudice unico in caso di stralcio di procedimenti divenuti privi di oggetto o di non entrata nel merito di rimedi giuridici manifestamente irricevibili (ad es. in caso di mancato pagamento dell'anticipo delle spese o di presentazione chiaramente tardiva del rimedio giuridico). In simili casi occorre di regola decidere unicamente sulle spese. Le decisioni del giudice unico permettono in particolare di liquidare rapidamente il procedimento. In questi casi la competenza del giudice unico non è soggetta a limitazioni. Il presiden-

te si pronuncia inoltre su richieste di gratuito patrocinio e di provvedimenti d'urgenza: essendo a conoscenza degli atti egli è infatti la persona più adatta per decidere della fondatezza di simili richieste (*cpv. 1 lett. a-d*). Per quel che concerne la richiesta di gratuito patrocinio, la procedura si basa sull'articolo 117 CPC, mentre per quanto attiene ai provvedimenti d'urgenza si applicano gli articoli 244, 257 e 266 CPC (cfr. n. 2.5).

La *lettera e* conferisce inoltre al presidente la facoltà di pronunciarsi in qualità di giudice unico sulla domanda di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d D-LBI. Le azioni tendenti al rilascio di simili licenze obbligatorie d'esportazione, considerando l'urgenza di lottare contro i problemi di salute pubblica, vanno trattate in modo favorevole e rapido. Gli articoli 40d capoverso 5 e 40e D-LBI stabiliscono quali informazioni il richiedente deve presentare. L'ordinanza sui brevetti fornisce a sua volta ulteriori precisazioni, sulla base della decisione dell'OMC.²³ In considerazione della particolare specificità dei presupposti legali applicabili alla licenza obbligatoria di esportazione e al carattere urgente che la contraddistingue, è opportuno conferire al presidente la facoltà di decidere in qualità di giudice unico sul rilascio di simili licenze (cfr. n. 2.3.2.2.).

Alla luce dei compiti che spettano alla presidenza, la norma di delega del *capoverso 2* consente di sgravare il giudice unico, il quale può affidare alcune delle sue competenze ad altri giudici ordinari con formazione giuridica.

Art. 24 Ripartizione delle cause

La ripartizione delle cause concerne diversi aspetti, in particolare la composizione personale del collegio giudicante (lingua, giudici con formazione tecnica). Questo genere di procedimenti necessita di una regolamentazione generale e astratta, affinché la ripartizione possa avvenire secondo criteri unitari, trasparenti e verificabili (cfr. art. 22 LTF e 24 LTAF).

Art. 25 Cancellieri

Analogamente a quanto disposto dagli articoli 24 LTF e 26 LTAF, il numero dei cancellieri non è stabilito dalla legge, che non attribuisce nemmeno all'Assemblea federale la facoltà di fissarlo. Il Tribunale può quindi decidere autonomamente in che misura i mezzi a disposizione possono essere impiegati per l'assunzione di cancellieri. All'interno del Tribunale, l'assunzione dei cancellieri è un compito che spetta alla direzione (cfr. art. 20 *cpv.* 2). Il Tribunale è libero di disciplinare la procedura interna di assunzione, ad esempio accordando ai giudici particolari diritti di proposta o di essere consultati.

I *capoversi 1 e 2* elencano i compiti tradizionali dei cancellieri, che consistono essenzialmente nella redazione delle sentenze e delle loro motivazioni nonché nella stesura di verbali durante i dibattimenti. I cancellieri possono anche collaborare all'istruzione. Nei dibattimenti in cui si occupano della stesura del verbale, i cancellieri hanno voto consultivo.

Secondo il *capoverso 3*, il Tribunale può prevedere in un regolamento la delega di altri compiti ai cancellieri.

Il rapporto di lavoro dei cancellieri si fonda sulla legge federale sul personale federale e sulle sue disposizioni d'esecuzione (*cpv.* 4).

²³ Cfr. messaggio LBI 2005, FF **2006** 1, 108 segg.

Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire su ricorsi contro decisioni concernenti il rapporto di lavoro di un giudice del Tribunale federale dei brevetti (cfr. le modifiche del diritto vigente - art. 42 – e la nuova normativa prevista dall'art. 33 lett. c^{bis} LTAf).

Art. 26 Informazione

Il dovere di informare il pubblico è fondamentale ai fini della garanzia della certezza del diritto; è pertanto opportuno sancire il principio a livello di legge (*cpv. 1*; cfr. anche art. 27 LTF e 29 LTAf).

La legge non precisa quale sia il medium attraverso cui devono essere trasmesse le informazioni. La preferenza dovrebbe essere data alla pubblicazione elettronica (Internet, CD-ROM).

2.4 Capitolo 4: Competenze

Art. 27 Competenze

Il Tribunale federale dei brevetti è competente per giudicare azioni civili di diritto brevettuale previste dalla legge sui brevetti (*cpv. 1 lett. a*). Si tratta di azioni per nullità (art. 26 e 140k LBI), azioni per cessione (art. 29 LBI), azioni tendenti alla concessione di una licenza (art. 36 segg. LBI), azioni per cessazione dell'atto o per soppressione dello stato di fatto (art. 72 LBI), azioni per risarcimento di danni (art. 73 LBI) e azioni di accertamento (art. 74 LBI).

Le controversie civili in materia di diritto dei brevetti sono spesso in relazione con diritti di protezione o contratti; anche mere pretese contrattuali possono sollevare questioni preliminari inerenti a diritti di protezione, come ad esempio la validità del brevetto. L'indispensabile competenza specialistica dei giudici e l'alta qualità della giurisprudenza brevettuale possono essere garantite soltanto se anche tali questioni preliminari vengono sottoposte alla valutazione del Tribunale federale dei brevetti. Il *capoverso 1 lettera b* estende la competenza del Tribunale federale dei brevetti alle azioni civili strettamente connesse a quelle fondate sulla legge sui brevetti, per il giudizio delle quali il Tribunale è esclusivamente competente in base al capoverso 1. In tal modo le parti in un processo possono far valere, mediante una domanda principale o una domanda riconvenzionale, pretese di diritto civile strettamente dipendenti davanti al Tribunale federale dei brevetti. Il Tribunale è quindi competente anche per giudicare azioni di diritto contrattuale che si riferiscono all'adempimento di un contratto di trasferimento o di licenza; questo anche se, sulla base dell'azione, la validità del diritto di protezione oggetto del contratto deve essere chiarita in via pregiudiziale o d'eccezione. Il fatto che le questioni relative alle violazioni e alla validità giuridica vengano trattate in un'unica procedura giova all'economia processuale e permette di evitare sentenze divergenti.

Nel contesto delle controversie brevettuali, i provvedimenti d'urgenza occupano una posizione importante. La competenza di un tribunale cantonale non sarebbe né opportuna, né conveniente nell'ottica dell'economia processuale, poiché comporterebbe una frammentazione della procedura, di regola già assai complessa. A maggior ragione si giustifica quindi la competenza esclusiva del Tribunale federale dei brevetti anche per quanto riguarda l'emanazione dei provvedimenti d'urgenza prima della litispendenza dell'azione principale (*cpv. 2*).

L'articolo 27 è in accordo con le altre regole applicabili alle controversie in materia di proprietà intellettuale secondo l'articolo 5 capoversi 1 lettera a e 2 CPC.

2.5 Capitolo 5: Procedura

2.5.1 Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 28 Principio

L'articolo 28 prevede che il Codice di diritto processuale civile svizzero si applica in linea di principio alla procedura davanti al Tribunale federale dei brevetti.

Sono fatte salve le disposizioni della presente legge e della legge sui brevetti che tengono conto delle particolarità della procedura brevettuale. La legge sui brevetti contempla segnatamente disposizioni sulla legittimazione a promuovere l'azione (cfr. art. 28, 33 e 72 segg. LBI), sulla qualità per agire del titolare di licenza (art. 75 e 77 D-LBI²⁴), sul termine per promuovere l'azione per cessione (art. 31 LBI), sulle condizioni e la decisione giudiziaria relativa al rilascio di licenze (art. 40e D-LBI²⁵), sulle condizioni della responsabilità (art. 66 LBI), sull'inversione dell'onere della prova (art. 67 LBI), sulla tutela del segreto d'affari (art. 66 LBI), sulle misure da adottare in caso di condanna (art. 69 LBI), sulla pubblicazione e la trasmissione della sentenza (art. 70 LBI e 70a D-LBI²⁶) e sul divieto di promuovere azioni successive (art. 71 LBI).

Le disposizioni del CPC permettono già di adeguare in larga misura la procedura alle particolarità delle controversie brevettuali, senza che sia necessario integrare nell'avamprogetto regole procedurali specifiche. Nell'ambito della procedura brevettuale ciò riguarda in particolare i provvedimenti d'urgenza.

In ambito brevettuale, l'urgenza di adottare tempestivamente provvedimenti d'urgenza si scontra con il bisogno di disporre delle conoscenze specialistiche necessarie al fine di emettere una decisione adeguata. Secondo il CPC i provvedimenti d'urgenza vanno adottati in procedura sommaria (cfr. art. 257 segg. CPC). In linea di principio sono ammessi soltanto i mezzi di prova adducibili immediatamente; altri mezzi di prova possono essere adottati unicamente se non ritardano considerevolmente il corso della procedura (art. 250 CPC). Il Tribunale federale dei brevetti può quindi senz'altro chiarire le questioni controverse per mezzo di brevi perizie, purché ciò permetta di apprezzare oggettivamente le prove.²⁷ In tal modo vi è la garanzia che anche l'adozione di provvedimenti d'urgenza venga effettuata con la necessaria cognizione di causa.

Nell'ambito delle controversie brevettuali, inoltre, la memoria difensiva assume particolare rilevanza in quanto mezzo a disposizione della difesa contro l'imminenza di provvedimenti superprovvisori. La possibilità di presentare al Tribunale una memoria cautelativa è già prevista dall'articolo 266 CPC; non è quindi necessario un disciplinamento esplicito nella legge federale sul Tribunale federale dei brevetti.

²⁴ FF **2006** 159

²⁵ FF **2006** 155

²⁶ FF **2006** 159

²⁷ Cfr. anche DTF **103** II 287, cons. 2; Decisione del Tribunale federale del 21.9.2005, 4P.145/2005, cons. 3.4.

Spesso le controversie brevettuali sono originate da un'accusa ingiustificata di violazione di un brevetto. Chi, in modo manifestamente ingiustificato, è oggetto di una simile accusa deve essere in grado di difendersi. Vista la materia trattata, occorre che simili accuse siano verificate basandosi su conoscenze tecniche adeguate e in conoscenza dei fatti. La regolamentazione della competenza prevista dall'articolo 28 e la normativa del CPC in materia di provvedimenti d'urgenza garantiscono la competenza esclusiva del Tribunale federale dei brevetti di ordinare pertinenti misure di protezione della personalità.

Sulla base delle disposizioni del CPC è possibile tener conto anche delle dimensioni del Tribunale. Le audizioni di testimoni, le ispezioni oculari o gli interrogatori delle parti non possono ad esempio essere effettuati dal collegio giudicante al completo. In linea di principio le prove sono assunte dal giudice dell'istruzione; per gravi motivi una parte può richiedere che l'assunzione delle prove sia effettuata dal collegio giudicante (cfr. art. 152 CPC).

Per il resto, il Tribunale federale dei brevetti deve sempre motivare le sue decisioni per scritto (art. 235 cpv. 3 CPC; cfr. art. 112 LTF). In considerazione del numero di controversie brevettuali che ci si attende, la notificazione scritta delle decisioni crea tra l'altro i presupposti necessari a garantire l'obiettivo perseguito dal Tribunale federale dei brevetti, ossia una giurisprudenza unitaria e coerente, garante quindi della certezza del diritto.

2.5.2 Capitolo 2: Rappresentanza delle parti

Art. 29

La complessa materia dei brevetti è impegnativa non solo per le parti, ma anche per i loro rappresentanti. Per la valutazione e la presentazione degli aspetti tecnici, le parti possono beneficiare di un importante sostegno da parte di esperti. Il ricorso all'ausilio di esperti è nell'interesse della causa ed è già previsto dalla procedura vigente, a discrezione del giudice.

Gli esperti possono mettere a disposizione le loro conoscenze tecniche, per assistere una parte o un suo rappresentante ammesso davanti alla Corte, e comparire dinanzi al Tribunale. In funzione dell'ordinamento processuale, gli esperti possono intervenire anche nel corso dei dibattimenti orali davanti al Tribunale federale dei brevetti. Si garantisce in tal modo la possibilità di ricorrere a competenze specialistiche salvaguardando nel contempo l'economia procedurale.

La rappresentanza a titolo professionale delle parti davanti al Tribunale federale dei brevetti è in linea di principio compito degli avvocati (art. 66 CPC). La rappresentanza da parte di consulenti in brevetti non è però esclusa, nella misura in cui soddisfino determinate condizioni dal profilo processuale e di diritto materiale. L'articolo 29 costituisce a tal fine la base legale per l'emanazione da parte della Corte plenaria di un ordinamento processuale che fissi nel dettaglio i criteri pertinenti (cfr. art. 19 cpv. 1).

2.5.3 Sezione 3: Spese processuali e patrocinio gratuito

Art. 30 Spese giudiziarie

Innanzitutto la disposizione elenca tutte le spese che rientrano nella nozione di spese giudiziarie (*cpv. 1*).

I *capoversi da 2 a 4* costituiscono la base legale necessaria per l’emanazione da parte della Corte plenaria di un tariffario che regoli i dettagli delle spese giudiziarie (*cfr. art. 19 cpv. 1*). Poiché la legge disciplina unicamente i principi applicabili al computo delle spese e visto che il compito di calcolarle gli è delegato (*cfr. art. 32*), il Tribunale federale dei brevetti dispone della necessaria flessibilità per allestire il tariffario, nel rispetto dei dettami costituzionali e sforzandosi di finanziarsi in primo luogo mediante le tasse di giustizia. I costi non devono rivelarsi proibitivi. Una tariffa che si fondasse unicamente sul valore litigioso potrebbe rivelarsi eccessivamente rigida e portare a tasse decisamente sproporzionate.

In controversie senza interesse pecuniario l’importo massimo della tassa di giustizia ammonta a 5 000 franchi, mentre nelle controversie con interesse pecuniario il valore massimo è fissato a 150 000 franchi. In casi particolari tale importo può essere raddoppiato (*cpv. 3 e 4*).

Il *capoverso 5*, in deroga all’articolo 105 capoverso 2 CPC, stabilisce che il Tribunale, nel ripartire le spese giudiziarie, può decidere di rinunciare a quelle che non sono state causate né da una parte, né da terzi. Essendo il Tribunale federale dei brevetti un Tribunale speciale di primo grado della Confederazione, non è opportuno addossare le spese ai Cantoni.

Art. 31 Spese ripetibili

In deroga all’articolo 103 capoverso 2 CPC, l’*articolo 31* tiene conto dell’articolo 32, secondo cui il Tribunale federale dei brevetti ha la competenza di stabilire le tariffe per le spese giudiziarie. Per il rimanente il computo delle ripetibili è retto dall’articolo 93 capoverso 3 CPC.

Art. 32 Tariffa

Per le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) occorre stabilire delle tariffe. Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 94 CPC, le tariffe non vanno fissate dai Cantoni, ma dal Tribunale federale dei brevetti. La regolamentazione delle tariffe da parte del Tribunale federale dei brevetti, quindi a livello di Confederazione, permette di gestire i costi in modo unitario e trasparente.

Art. 33 Liquidazione delle spese processuali in caso di patrocinio gratuito

Il patrocinio gratuito è disciplinato dagli articoli 115 segg. CPC. Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 120 CPC, ripetibili e spese processuali non possono essere addossate ai Cantoni, ma alla cassa del Tribunale federale dei brevetti (*cfr. art. 64 LTF*). L’ammontare delle ripetibili è calcolato secondo la tariffa stabilita dal Tribunale federale dei brevetti.

Art. 34 Rifusione

L’*articolo 34* corrisponde all’articolo 121 CPC; in questo caso la rifusione è effettuata dal Tribunale federale dei brevetti.

2.5.4

Sezione 4: Conduzione del processo e atti processuali

Art. 35 Giudice dell'istruzione

Il giudice dell'istruzione dirige il procedimento. Tale funzione è esercitata dal presidente del Tribunale federale dei brevetti o da un giudice con formazione giuridica designato dalla presidenza. La direzione del procedimento da parte del giudice dell'istruzione rappresenterà la regola, in considerazione delle dimensioni del Tribunale e della flessibilità necessaria, e in deroga all'articolo 122 capoversi 1 e 2 CPC, secondo cui la direzione del procedimento spetta al collegio giudicante.

Art. 36 Lingua del procedimento

Il Tribunale federale dei brevetti determina la lingua del procedimento. Tiene conto della lingua parlata dalle parti, purché si tratti di una lingua ufficiale (*cpv. 1*). La scelta di altre lingue (ad esempio l'inglese) non è tuttavia esclusa, purché le parti e il giudice vi acconsentano (*cpv. 2*).

Sempre più spesso le parti allegano all'atto di ricorso o alla risposta documenti non redatti in una lingua ufficiale. La prassi tende ad ammettere simili documenti senza esigerne la traduzione, a condizione che i membri della Corte, il cancelliere e le altre parti comprendano la lingua nella quale i documenti sono redatti. In futuro ciò assumerà particolare rilevanza in caso di adozione di un brevetto europeo in lingua inglese con effetto su tutto il territorio svizzero. Con l'entrata in vigore dell'Accordo sulle lingue CBE, il richiedente o il titolare di un brevetto europeo in lingua inglese non saranno più obbligati a presentare una traduzione del fascicolo del brevetto in una lingua ufficiale svizzera. L'Accordo non altera il diritto degli Stati parte di obbligare il titolare del brevetto, in caso di controversie giudiziarie, a fornire a proprie spese una traduzione del brevetto controverso in una lingua ufficiale riconosciuta (art. 2 dell'Accordo sulle lingue CBE). Il *capoverso 3* ne tiene conto. Va rilevato che il consenso delle parti non deve essere comunicato espressamente. Il consenso è tacito quando tutte le parti producono documenti redatti in una lingua straniera senza esigerne una traduzione in una lingua ufficiale.

Se una parte non padroneggia la lingua del procedimento o la lingua ufficiale in cui sono redatti gli atti della controparte, il Tribunale federale ordina la traduzione di tutti gli scritti e delle deposizioni orali che la parte deve essere in grado di comprendere per poter seguire il procedimento.²⁸ Questa regola è sancita dal *capoverso 4*.

2.5.5

Sezione 5: Prove; perizie

Art. 37

In linea di principio, la richiesta e la presentazione di perizie giudiziarie sono rette dalle disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero (art. 180 segg. CPC). Considerato il carattere complesso e tecnico dei procedimenti in materia brevettuale, la possibilità di presentare una perizia orale (art. 184 CPC) non si rivela opportuna. Il *capoverso 1* prevede pertanto che nei procedimenti davanti al Tribunale federale dei brevetti le perizie debbano rivestire la forma scritta. Questo implica anche che il perito debba rispondere per scritto alle domande di chiarimento e di

²⁸ Cfr. in merito DTF **118** Ia 462 segg.

complemento. Il perito conserva la possibilità di commentare il suo referto scritto in occasione del dibattimento.

In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 184 CPC, le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle considerazioni del perito (cpv. 2).

2.5.6 **Sezione 6: Procedura decisionale**

Art. 38 Osservazioni in merito alle risultanze probatorie

L'assunzione delle prove precede di regola il dibattimento. Essa avviene a cura dell'intero Tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi (art. 152 cpv. 2 CPC). In questo caso l'assunzione delle prove viene effettuata all'inizio del dibattimento, dopo le prime arringhe (art. 227 CPC). *L'articolo 39* tiene conto del fatto che nell'ambito dei procedimenti in materia brevettuale l'assunzione delle prove ha regolarmente come oggetto voluminosa documentazione e complicate fattispecie tecniche. Se in occasione di un dibattimento viene prodotta una documentazione voluminosa al fine di illustrare lo stato della tecnica, non si può pretendere dalle parti un loro parere orale immediato. La disposizione concede quindi alle parti la possibilità di presentare le loro osservazioni scritte in merito alle risultanze probatorie. Per quel che concerne la motivazione dell'istanza, non vi sono esigenze particolarmente severe. L'obbligo di motivare permette tuttavia di evitare che il procedimento venga interrotto e ritardato inutilmente.

Art. 39 Dibattimento

Per tenere conto della complessità dei procedimenti in materia brevettuale, la procedura riveste prevalentemente la forma scritta. Per ragioni di coerenza e per accelerare la procedura, il Tribunale federale dei brevetti può quindi rinunciare al dibattimento orale, derogando all'articolo 224 CPC, nella misura in cui non siano necessarie ulteriori assunzioni di prove e nessuna parte le richieda (cfr. art. 152 cpv. 2 CPC).

Se si rinuncia al dibattimento orale, le parti possono presentare le loro arringhe per scritto entro un termine fissato dal Tribunale (cpv. 2). Come in un dibattimento orale, le parti hanno diritto di replica e duplica.

2.5.7 **Sezione 7: Procedura di rilascio e di modifica delle condizioni di una licenza ai sensi dell'articolo 40d della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione**

Art. 40

Le decisioni relative alle azioni per il rilascio di una licenza obbligatoria di esportazione sono prese a giudice unico (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. e).

Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 248 capoverso 2 CPC, l'istanza va presentata per scritto, non potendo essere messa a verbale in forma orale (cpv. 1).

Poiché la concessione di una licenza obbligatoria di esportazione risponde a un pubblico interesse di lotta a problemi di salute pubblica, l'esame della fattispecie

rilevante avviene d'ufficio. Questo non dispensa le parti dall'obbligo di cooperare, allegando in particolare ai loro atti le informazioni e i mezzi di prova necessari (cpv. 2).

In considerazione dell'urgenza nella lotta ai problemi di salute pubblica, il competente Tribunale dovrebbe trattare con la dovuta sollecitudine le domande di rilascio e di modifica delle condizioni di una licenza obbligatoria per l'esportazione ai sensi dell'articolo 40d D-LBI e pervenire a una decisione rapida.²⁹ La certezza del diritto impone che una licenza non venga rilasciata mediante l'adozione di provvedimenti d'urgenza, bensì attraverso l'emanazione di una decisione finale con forza di cosa giudicata. Alla luce dei chiari presupposti legali che, se soddisfatti, impongono il rilascio di una licenza obbligatoria di esportazione e dell'urgenza dell'istanza, è opportuno che la decisione sia emessa entro due mesi (cpv. 3). Già al momento di intentare l'azione la parte attrice dispone di mezzi di prova immediatamente a portata di mano (liquidi) ed è quindi in grado di dimostrare immediatamente le sue allegazioni. Il rilascio di una licenza presuppone la prova di sforzi infruttuosi per l'ottenimento di una licenza contrattuale (cfr. art. 40e cpv. 1 D-LBI) e impone alla parte attrice di presentare le prove richieste al momento in cui propone l'azione (cfr. art. 40d cpv. 5 D-LBI).

Nella misura in cui l'articolo 40 non preveda una regolamentazione diversa, per il rilascio di una licenza ai sensi dell'articolo 40d D-LBI sono applicabili le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero sulla procedura sommaria (cpv. 4).

Simili controversie vanno trattate con la dovuta sollecitudine anche nella procedura di ricorso: per la presentazione di un ricorso al Tribunale federale è pertanto previsto un termine di dieci giorni (cfr. le modifiche del diritto vigente, art. 42, il nuovo art. 100 cpv. 2 lett. c LTF).

2.5.8 Sezione 8: Provvedimenti d'urgenza; descrizione

Art. 41

L'articolo 41 si ispira alla collaudata „*saisie contrefaçon*“ del diritto processuale romano. Questo provvedimento, il cui fine è l'assicurazione della prova, si è rivelato uno strumento prezioso per far valere diritti di proprietà intellettuale. Esso risponde inoltre a un'esigenza pratica ed è nell'interesse dell'economia processuale. I mezzi di prova rappresentano elementi essenziali per la constatazione di una violazione brevettuale: occorre pertanto garantire che possano essere assunti e assicurati in modo efficace. Soprattutto per quel che riguarda i procedimenti protetti da un brevetto, la parte attrice deve fondare le sue richieste e motivazioni innanzitutto su supposizioni e indizi: la controparte, infatti, è tenuta a rendere accessibile a un perito giudiziario il procedimento da lei applicato o le installazioni realizzate soltanto nell'ambito della procedura probatoria. In simili situazioni il convenuto ha quindi il potere di far cadere nel vuoto le richieste dell'attore. L'articolo 41 conferisce pertanto al richiedente la possibilità di esigere una descrizione accurata del procedimento e dei prodotti che si presumono applicati o prodotti illecitamente.

²⁹ Cfr. messaggio LBI 2005, FF 2006 1, 110.

L'ottenimento di una descrizione a titolo cautelativo è oggi possibile sulla base dell'articolo 77 capoverso 1 LBI, ma soltanto in misura limitata, poiché questa disposizione presuppone che il richiedente, a causa della violazione brevettuale, stia per patire un danno difficilmente riparabile. Il semplice fatto che il titolare del brevetto ignori i particolari della presunta violazione contrattuale non costituisce un danno in sé. Per ovviare a questa inidoneità, il *capoverso 2* prevede che il richiedente debba soltanto rendere verosimile che un suo diritto sia violato o rischi di essere violato. Alla descrizione non si applica l'articolo 257 CPC capoverso 1 lettera b, secondo cui il richiedente deve temere un danno difficilmente riparabile. Il diritto di ottenere la descrizione non può tuttavia essere sfruttato per cercare di carpire informazioni generali sui prodotti della controparte; la descrizione non deve inoltre essere ordinata al minimo sospetto di violazione della tutela brevettuale. Il richiedente deve rendere verosimile che la violazione del brevetto è probabile.

La descrizione è realizzata di volta in volta da un membro del Tribunale federale dei brevetti, in modo da garantire le conoscenze specialistiche necessarie (*cpv.* 3).

Gli interessi dell'autore della presunta violazione sono protetti dagli articoli 68 LBI e 154 CPC, che tutelano i segreti di fabbricazione o d'affari delle parti.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il Tribunale federale dei brevetti è finanziato dalle tasse di giustizia e, in via sussidiaria, dai contributi dell'IPI (tasse sui brevetti), senza ripercussioni sulle finanze federali. I contributi forniti dall'IPI non gravano sulle finanze federali, essendo l'Istituto del tutto autonomo sul piano economico.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Mettendo gratuitamente a disposizione del Tribunale federale dei brevetti, in caso di necessità, l'infrastruttura necessaria allo svolgimento dei dibattimenti, i Cantoni non devono sopportare oneri supplementari rispetto alla situazione attuale. I Cantoni saranno invece in grado di conseguire risparmi grazie allo sgravio dei tribunali cantonali, che il progetto esenta dal giudizio di controversie in materia di diritto dei brevetti.

3.3 Ripercussioni per l'economia

3.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale

Strumento atto a incentivare gli investimenti nella ricerca e lo sviluppo, i brevetti sono considerati uno dei presupposti necessari al progresso scientifico e tecnologico. Il sistema dei brevetti svolge quindi una funzione importante nel processo di innovazione e crescita di un Paese. La sanzione giuridica dei brevetti è un elemento essenziale di un sistema brevettuale funzionale. Gli investimenti dell'economia nella ricerca, nello sviluppo e nell'ambito della protezione giuridica si rivelano vani se in seguito la legge non è in grado di tutelare i brevetti. La lunghezza delle procedure è

inoltre in contraddizione con i limiti temporali cui è soggetta la tutela brevettuale ed è causa di costi supplementari. Per i singoli inventori e le PMI risulta in particolare più difficile far valere i propri diritti di protezione. L'obiettivo perseguito da un Tribunale federale dei brevetti è quello di garantire al sistema brevettuale, grazie a una giurisprudenza concreta, un ruolo importante nel processo d'innovazione.

Da molto tempo i gruppi economici interessati criticano la competenza dei tribunali cantonali nelle controversie relative al diritto della proprietà immateriale, ritenuta insoddisfacente dal profilo dell'efficienza. L'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti terrebbe conto di tali critiche e consentirebbe la formazione delle necessarie competenze specialistiche. Tale sforzo si inserirebbe nel contesto di un sistema giuridico centralizzato a livello europeo, nell'intento di istituire un Tribunale europeo dei brevetti.

3.3.2 Ripercussioni su singoli gruppi economici

Molti temono che, con la creazione di un Tribunale federale dei brevetti, le PMI e i singoli inventori sarebbero sottoposti a maggiori oneri, più di quanto non sia il caso attualmente in base alle normative cantonali. Va rilevato che le tasse per il nuovo Tribunale dei brevetti non sono ancora state fissate con precisione. Si parte dal presupposto che tali tasse non saranno superiori a quelle riscosse dai tribunali cantonali o le supereranno soltanto in misura insignificante. La tassa di giustizia deve basarsi sulle tariffe giudiziarie cantonali, nel rispetto dei principi costituzionali, e non deve essere proibitiva.

Da anni le organizzazioni che rappresentano in Svizzera gli interessi delle industrie in ambito di proprietà intellettuale (il gruppo svizzero dell'AIPPI e INGRES) ed economie svizzere si sono adoperati energicamente per la concentrazione delle controversie in materia di brevetti presso un'unica autorità nazionale. L'industria ritiene questa soluzione chiaramente vantaggiosa, poiché garante di qualità e trasparenza.

Un Tribunale federale dei brevetti permetterebbe di sgravare i tribunali cantonali, in particolare in caso di mancanza di esperti in diritto brevettuale a livello cantonale o quando il giudizio di controversie brevettuali si rivelasse notevolmente oneroso.

Le questioni relative alla protezione della proprietà intellettuale vanno collocate nel loro contesto internazionale. Oggigiorno vi è la tendenza, ove possibile, a ripiegare sui più professionali tribunali esteri anche per controversie giuridiche con una parte svizzera, a causa delle carenze dell'organizzazione giudiziaria elvetica in materia di brevetti. L'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti permetterebbe di invertire questa tendenza.

3.3.3 Valutazione di alcune misure concrete

Alla luce dell'usuale valore litigioso nelle cause concernenti brevetti, è inoltre lecito presumere che tale Tribunale possa finanziare in modo non irrilevante la propria attività mediante gli emolumenti riscossi. Il finanziamento del Tribunale federale dei brevetti grazie alle tasse di giustizia e sui brevetti è economicamente opportuno;

senza richiedere sforzi finanziari supplementari, infatti, permette di evitare la riscossione di ulteriori tributi e sgrava i Cantoni dalle controversie brevettuali.

Il Tribunale federale dei brevetti può sfruttare l'infrastruttura dell'IPI, nei cui locali può in linea di principio anche riunirsi. Il Tribunale può tuttavia sedere anche altrove, per tener conto della correlazione particolare tra una controversia e un luogo determinato. Grazie alla sua connessione con l'IPI, il Tribunale può sfruttare opportunamente le sinergie che ne derivano.

Alla luce del numero di controversie brevettuali su base annua, si prevede una composizione di due giudici ordinari al massimo e di 20-25 giudici non di carriera. Poiché tali giudici disporranno di appropriate cognizioni specialistiche e linguistiche, verranno creati in Svizzera i presupposti per una giurisprudenza di competenza e di alta qualità.

3.3.4 Ripercussioni sull'economia

Per la Svizzera, il sistema dei brevetti costituisce un importante stimolo a investire nella ricerca e nello sviluppo, oltre che un incentivo alla creazione di innovazioni, alla ricerca e alla diffusione del sapere. Il sistema dei brevetti si prefigge di incrementare le capacità innovatrici nei settori in cui il libero mercato ostacola le innovazioni. Innovazione significa più posti di lavoro e più crescita, il che aumenta il potere d'attrazione della piazza finanziaria svizzera. Una giurisprudenza centralizzata di alta qualità che permetta di attuare in modo ideale il sistema dei brevetti consolida la funzione essenziale che tale sistema svolge nel processo d'innovazione e contribuisce in tal modo a promuovere il benessere generale in Svizzera.

I livelli di standardizzazione, sicurezza e garanzia offerti dal nuovo Tribunale porteranno a un miglioramento qualitativo a beneficio soprattutto di chi, in ambito brevettuale, è alla ricerca di protezione giuridica da parte delle autorità giudiziarie. Con l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti si intende creare chiarezza, trasparenza e certezza del diritto. La normativa proposta migliora la protezione brevettuale in Svizzera e promuove la competitività del nostro Paese.

3.3.5 Regolamentazioni alternative

Si è già discusso (cfr. n. 1.3.2.) delle alternative alla regolamentazione prevista dal presente avamprogetto di istituzione di un Tribunale federale dei brevetti.

3.3.6 Applicazione adeguata

Con l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti viene ottimizzata l'applicazione del diritto in materia di brevetti nell'ambito delle controversie civili. L'iter ricorsuale è semplificato e l'accesso alla giustizia agevolato. Con la risoluzione dei conflitti di competenza aumenta inoltre la certezza del diritto. La centralizzazione e il miglioramento qualitativo della giurisprudenza accrescono la prevedibilità delle decisioni e la trasparenza. La creazione del Tribunale federale dei brevetti mira

infine ad agevolare l'accesso ai tribunali e a incrementare la qualità della tutela giudiziaria dei brevetti.

4 Programma di legislatura e piano finanziario

Il progetto è annunciato nelle linee direttive del programma di legislatura 2003-2007 (FF 2004 982, 1012).

L'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti è un elemento essenziale della revisione della legge sui brevetti. Poiché tale revisione concerne un vasto catalogo di temi di urgenza e portata diverse, l'11 marzo 2005 il Consiglio federale ha deciso, basandosi sul rapporto relativo ai risultati della consultazione effettuata nel 2004, di procedere a tappe. La creazione di un Tribunale federale dei brevetti di primo grado si è rivelata meno urgente e difficoltosa rispetto alle altre esigenze (segnatamente la ratifica dell'atto di revisione CBE). A differenza degli altri aspetti della revisione, non era nemmeno stato formulato alcun testo legale, poiché in fase di consultazione l'idea di istituire un Tribunale federale dei brevetti era stata proposta soltanto in quanto oggetto di discussione. Nonostante le reazioni positive raccolte in fase di consultazione, quindi, il Consiglio federale ha innanzitutto deciso di accantonare questo aspetto della revisione della legge sui brevetti, senza tuttavia escludere di tornare a esaminarlo successivamente. Nel frattempo il Parlamento ha approvato la prima fase della revisione della legge sui brevetti, ossia la ratifica dell'atto di revisione CBE e dell'accordo sulle lingue CBE, e il 12 giugno 2006 ha depositato gli strumenti di ratifica. La seconda fase, che costituisce la parte essenziale della revisione, è stata trasmessa dal Consiglio federale al Parlamento con decreto del 23 novembre 2005 ed è attualmente trattata in prima lettura. L'attuale progetto è il terzo aspetto della revisione della legge sui brevetti e concerne il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria in materia brevettuale. L'esame di misure atte a facilitare e accelerare l'iter giudiziario in materia di controversie brevettuali costituisce anche uno degli obiettivi del Consiglio federale per il 2006. Il progetto risponde inoltre alle esigenze poste dall'iniziativa parlamentare della consigliera agli Stati Leumann-Würsch (cfr. n. 1.1.).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

L'emanazione di una legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) si fonda sull'articolo 191a della Costituzione federale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Per quel che concerne l'organizzazione del Tribunale federale dei brevetti e le disposizioni procedurali contrarie al Codice di diritto processuale civile svizzero, il progetto rispetta gli impegni internazionali della Svizzera, segnatamente le esigenze della CEDU.

5.3

Delega di competenze legislative

L'articolo 17 prevede una delega di competenze legislative al Consiglio federale. Questa disposizione trasmette al Consiglio federale la competenza di disciplinare i particolari del rapporto di lavoro e della retribuzione dei giudici non di carriera. Il Consiglio federale intende dichiarare l'ordinanza sulle commissioni applicabile ai giudici non di carriera.