

Berna, 21 maggio 2008

Modifica dell'ordinanza sui brevetti

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

1 Situazione iniziale

Il 22 giugno 2007 le Camere federali hanno accolto la modifica della legge sui brevetti e approvato il Trattato sul diritto dei brevetti del 1° giugno 2000 (FF 2007 4213 e FF 2007 4321). L'11 ottobre 2007 il termine di referendum per entrambi i dossier è scaduto inutilizzato.

L'entrata in vigore della nuova legge sui brevetti e la ratifica del Trattato sui brevetti richiedono una modifica dell'ordinanza sui brevetti. L'attuazione delle misure decise per tutti i diritti di proprietà intellettuale al fine di inasprire la lotta alla contraffazione e alla pirateria comporta inoltre un adeguamento delle relative ordinanze.

2 Indagine conoscitiva

La nuova legislazione esecutiva è stata oggetto di un'indagine conoscitiva condotta tra il 10 dicembre 2007 e il 31 gennaio 2008 presso le associazioni professionali e le cerchie interessate. L'opportunità è stata colta da 9 associazioni e da un privato. La Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU), la camera di commercio dei due semi-Cantoni di Basilea e la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) hanno deciso di non prendere posizione. L'allegato include un elenco dei partecipanti.

3 Risultati

Il presente documento riassume i pareri espressi, nella misura in cui non siano di natura esclusivamente redazionale o si riferiscano a imprecisioni nella traduzione.

3.1 Modifiche nella procedura brevettuale

3.1.1 Disposizioni generali

Art. 8

ACSOEB, ACBIS, VSP e LES ritengono poco chiara la disposizione che abilita l'Istituto a notificare ufficialmente i depositanti o titolari rappresentati in casi eccezionali. Le associazioni professionali chiedono che si rinunci a una regolamentazione d'eccezione o che le condizioni siano chiaramente definite. L'AIPPI chiede che i depositanti o i titolari rappresentati siano abilitati esclusivamente a revocare la procura.

Art. 14

Secondo l'AIPPI non vi è motivo di limitare le possibilità di proseguimento della procedura, in particolare per quel che concerne l'esame relativo alla forma, le richieste di rapporto sullo stato della tecnica e il pagamento degli emolumenti di rivendicazione.

3.1.2 Domanda

Art. 21, 46a–46d, 48–48d, 49 e 50

ACSOEB, ACBIS, VSP e LES concordano nell'affermare che il "giorno di deposito" introdotto nel progetto di ordinanza per il calcolo del termine, può essere confuso con la "data di deposito" che determina il momento del deposito della domanda, tanto più che nel diritto tedesco ed europeo il "giorno di deposito" equivale alla "data di deposito" in questa accezione. Propongono pertanto di

mettere in atto le condizioni del Trattato sui brevetti senza introdurre un nuovo termine giuridico o di optare per un'espressione che non lasci spazio ad equivoci.

Art. 21

L'AIPPI chiede che sia eliminato l'obbligo di presentare i documenti della domanda di brevetto in più copie, e che ne sia accettata una sola.

Art. 30

AIPPI, ACSOEB, ACBIS e VSP deplorano lo stralcio dell'esempio di combinazione di rivendicazioni (cpv. 2 lett. c) e chiedono che l'articolo 30 resti invariato.

Art. 32

Per distinguere le pubblicazioni ai sensi dell'articolo 58a LBI da quelle secondo la precedente procedura dell'esame preventivo e del vecchio diritto tedesco, LES, ACSOEB, ACBIS e VSP propongono di sostituire l'espressione "Auslegeschrift" (in italiano "fascicolo della domanda") con un altro termine, ad esempio "Offenlegungsschrift" (anche questo tradotto in italiano con "fascicolo della domanda").

Art. 37

ACSOEB, ACBIS e VSP chiedono lo stralcio della disposizione che prevede che l'inventore già menzionato dia il suo consenso nell'ambito della menzione di altri inventori, adducendo che ottenere tale consenso in un secondo tempo è difficile se non impossibile e che la posizione giuridica dell'inventore già menzionato non ne risulta in alcun modo compromessa.

3.1.3 Esame della domanda

Art. 46c–d, 48–48c, 49 e 50

AIPPI, PA, ACSOEB, ACBIS e VSP considerano problematico il termine per rimediare ai difetti. I requisiti del trattato non sono effettivamente soddisfatti se il depositante riceve l'invito dell'Istituto oltre un mese dopo il giorno del deposito. Chiedono pertanto che il depositante abbia a disposizione sempre almeno 2 mesi per rimediare ai difetti rilevati.

Art. 51, 54, 59b e 60

ACSOEB, ACBIS e VSP ritengono che la protezione provvisoria accordata alle domande di brevetto pubblicate crea un reale interesse a poter modificare le rivendicazioni almeno una volta entro i 16 mesi successivi alla data di deposito o di priorità. Questa possibilità deve, tuttavia, essere indipendente dalla richiesta di un rapporto sullo stato della tecnica. Si potrebbe eventualmente decidere di ignorare le rivendicazioni modificate nel rapporto sullo stato della tecnica. Analogamente alla prassi dell'UEB andrebbero pubblicate sia le rivendicazioni iniziali sia quelle modificate.

Art. 52

L'AIPPI propone di rinunciare a chiedere la traduzione del documento di priorità adducendo che, poiché l'Istituto non esamina la novità e il grado innovativo di un'invenzione, il documento di priorità non riveste alcuna importanza nella procedura di rilascio.

Art. 53a

AIPPI, ACSOEB, ACBIS e VSP ritengono eccessivo che, in caso di mancato pagamento dell'emolumento di rivendicazione nell'ambito di un rapporto sullo stato della tecnica, le rivendicazioni soprannumerarie non siano prese in considerazione. Le associazioni professionali propongono pertanto che le rivendicazioni soprannumerarie non siano considerate nell'ambito del rapporto sullo stato della tecnica. ACSOEB, ACBIS e VSP propongono che sia data la possibilità al depositante di definire le rivendicazioni di brevetto da considerare per la ricerca.

Art. 60d

LES, ACSOEB, ACBIS e VSP fanno notare che il termine sospensivo proposto per il ritiro della domanda non è regolato in modo corretto. LES e ACBIS ritengono peraltro che il ritiro dovrebbe essere possibile in ogni momento. LES propone di disciplinare gli effetti di una richiesta di ritiro presentata nel mese che precede la pubblicazione della domanda nell'articolo 60c.

Art. 62

LES propone di integrare le domande internazionali trasformate in domande di brevetto europeo con designazione della Svizzera nel capoverso 3. PA fa notare che il rimando all'articolo 140 LBI è inutile, poiché tale articolo non esiste.

Art. 64

L'AIPPI si esprime a favore di una disposizione che consenta al depositante di rinunciare a una modifica fino al momento in cui la domanda è definitivamente respinta, affinché l'esame relativo al contenuto possa essere ripreso sulla base di tale rinuncia.

3.1.4 Procedura di opposizione

ACSOEB, ACBIS e VSP chiedono che il fascicolo dell'opposizione con tutte le opposizioni, i mezzi di prova, gli atti, i protocolli, i pareri delle commissioni etiche e le decisioni siano pubblicamente consultabili quale parte del fascicolo, data la natura pubblica delle procedure di opposizione.

Art. 73

L'AIPPI ritiene sia sufficiente chiedere che un'opposizione sia presentata in un'unica copia.

Art. 74

Nell'ambito dell'opposizione ACSOEB, ACBIS e VSP propongono di comunicare al titolare anche la decisione di non entrata in materia.

Art. 75

ACSOEB, ACBIS e VSP riterrebbero utile che l'opposizione e gli altri atti potessero essere presentati in una qualsiasi lingua nazionale. Ciò sarebbe peraltro in linea con la natura di mezzo di diritto accessibile a tutti dell'opposizione. Alle parti dovrebbe inoltre essere data la possibilità di chiedere una traduzione nella lingua della procedura.

Art. 78

ACSOEB, ACBIS e VSP sono contrarie a un esame separato o successivo delle opposizioni per diversi motivi, e sottolineano che presso l'Ufficio europeo dei brevetti l'unione di tutte le opposizioni in

un'unica procedura si è dimostrata una soluzione efficace.

Art. 79

L'AIPPI ritiene sia sufficiente chiedere che gli atti siano presentati in un'unica copia.

Art. 81

Secondo LES l'estensione del campo d'applicazione materiale non dovrebbe essere possibile nell'ambito della procedura di opposizione, affinché chi non ha presentato un'opposizione possa fare affidamento sull'estensione della protezione. LES propone una modifica della disposizione.

Art. 84

ACSOEB, ACBIS e VSP propongono che sia concesso alle parti il diritto di chiedere un dibattimento. LES, ACSOEB, ACBIS e VSP chiedono che i dibattimenti siano pubblici.

Art. 86

economiesuisse, Interpharma e SGCI ritengono poco chiara la disposizione relativa alla restituzione delle tasse in collegamento con l'articolo 78.

3.1.5 Fascicolo e registro dei brevetti

Art. 91

PA e ACBIS propongono che si rinunci all'abrogazione dell'articolo 91 dal momento che le informazioni secondo tale articolo rivestono un certo interesse nonostante la pubblicazione della domanda di brevetto.

Art. 94

ACSOEB, ACBIS e VSP chiedono l'inserimento nel registro della data di pubblicazione.

3.1.6 Brevetti europei, domande di brevetto europeo e internazionali

3.2 Modifiche relative alle invenzioni biotecnologiche

Art. 45b

ACSOEB, ACBIS e VSP riterrebbero opportuno specificare che non tutte le invenzioni implicanti l'impiego di materiale biologico sono soggette all'obbligo di deposito. Dovrebbero applicarsi le condizioni valide per le invenzioni riguardanti materiale biologico.

3.3 Modifiche relative alle licenze obbligatorie

AIPPI, Interpharma, SGCI e ACBIS sono favorevoli alle licenze obbligatorie di esportazione, ma ritengono troppo schematico il calcolo previsto delle relative tasse e si esprimono contro l'applicazione di una rigida formula matematica. Propongono di lasciare invece al tribunale il compito di fissare l'indennizzo.

3.4 Modifiche relative all'intervento dell'Amministrazione delle dogane

Art. 135

LES propone di comunicare il nome del mittente di merce ritenuta sia in Svizzera che all'estero.

3.5 Modifiche relative ai certificati protettivi complementari per i medicinali

Nessuna osservazione.

3.6 Altre osservazioni

Art. 124

ACSOEB, ACBIS e VSP fanno notare che, secondo la nuova versione dell'articolo 124, l'Istituto dovrebbe inviare un invito per tutte le domande internazionali per cui non sarà avviata una fase nazionale in Svizzera. Propongono pertanto una correzione.

Art. 140

La LES rileva alcune incoerenze nella formulazione delle disposizioni transitorie relative allo stato determinante delle domande di brevetto (pendenti/depositate).

Spiegazioni

Il Centre patronal critica il fatto che il rapporto esplicativo sia stato inviato solo in tedesco ritenendo che, anche se la legge non prevede che l'indagine conoscitiva sia pubblicata in tutte le lingue nazionali, sarebbe stato politicamente auspicabile rispettare la diversità linguistica.

4 Pubblicazione

La Cancelleria federale rende accessibile in forma elettronica il presente rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva (articolo 2 capoverso 2 e articolo 21 capoverso 2 dell'ordinanza sulla procedura di consultazione, RS 172.061.1).

AIPPI	Schweizerische Vereinigung zum Schutz des Geistigen Eigentums Association suisse pour la protection de la propriété intellectuelle
Centre patronal	Centre patronal
economiesuisse	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere
Interpharma	Interpharma Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz Association des sociétés pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche
LES	Licensing Executives Society Schweiz
PA	Patentanwaltsbüro Eder & Cie
SGCI	Chemie Pharma Schweiz Société Suisse des Industries Chimiques
VESPA	Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte
ACSOEB	Association des conseils suisses en brevets de profession libérale enregistrés auprès de l'Office européen des brevets
ACSOEB	Associazione dei mandatar per brevetti registrati presso l'Ufficio europeo dei brevetti
VIPS	Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz
ACBIS	Association des Conseils en Brevets dans l'Industrie Suisse
ACBIS	Associazione dei mandatar per brevetti nell'industria svizzera
VSP	Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle