

07.098

**Messaggio
concernente la legge sui consulenti in brevetti**

del 7 dicembre 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 dicembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Per la Svizzera, caratterizzata dalla sua capacità d'innovazione, una consulenza qualificata in materia di brevetti è importante. Ecco perché la legge sui consulenti in brevetti consente soltanto a persone con una provata qualifica di far uso di determinate denominazioni professionali. Una tale protezione del titolo garantisce la capacità professionale del fornitore di servizi, crea trasparenza nell'offerta dei servizi e protegge le persone e le ditte innovative da una consulenza non qualificata.

Situazione iniziale

A causa della complessità della protezione dell'invenzione, le persone e le ditte innovatrici necessitano di una consulenza professionale e competente. Le connessioni internazionali e le particolarità svizzere complicano ulteriormente la consulenza in materia di brevetti. Poiché in Svizzera la professione di consulente in brevetti non è disciplinata, chiunque può oggi svolgere un'attività di consulenza in materia di brevetti, anche se non adempie i severi requisiti della professione. Per di più tale situazione rende la Svizzera attrattiva per le persone che non hanno le qualifiche necessarie per esercitare questa professione all'estero, dove la materia è disciplinata, nella maggior parte dei casi. Per l'interessato il danno derivante da una consulenza non appropriata è grave e può persino portare alla chiusura della sua impresa: di fatto, in molti casi il brevetto costituisce il capitale iniziale determinante di inventori indipendenti e ditte innovatrici, in particolare le PMI. Di norma le carenze di una consulenza emergono quando ormai non è più possibile porvi rimedio. Il divario informativo rende inoltre più difficile all'interessato la scelta del consulente: non è in grado di valutare le offerte sotto il profilo della qualità e della competenza del consulente. La mancanza di trasparenza e di garanzia della qualità si ripercuotono negativamente sulla Svizzera quale polo d'innovazione.

Contenuto del progetto

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

Vincolando i consulenti in brevetti al segreto professionale, la legge sui consulenti in brevetti tutela i beneficiari della consulenza e il loro interesse al mantenimento del segreto.

Indice

Compendio	306
1 Punti essenziali del progetto	308
1.1 Situazione iniziale	308
1.2 Iniziativa parlamentare	311
1.3 La nuova normativa proposta	312
1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta	313
1.4.1 Motivazione	313
1.4.2 Soluzioni esaminate	314
1.4.3 Risultati della procedura di consultazione	315
1.5 Compatibilità tra i compiti e le finanze	316
1.6 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo	316
2 Spiegazione dei singoli articoli	319
2.1 Oggetto e campo d'applicazione	319
2.2 Protezione del titolo	319
2.3 Segreto professionale	325
2.4 Registro dei consulenti in brevetti	327
2.5 Disposizioni penali	329
2.6 Disposizioni finali	330
3 Ripercussioni	332
3.1 Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni	332
3.2 Per l'economia	332
3.2.1 Necessità e possibilità di un intervento statale	332
3.2.2 Ripercussioni per singoli gruppi sociali	333
3.2.3 Ripercussioni per l'insieme dell'economia	334
3.2.4 Altre possibili regolamentazioni	334
3.2.5 Funzionalità nell'esecuzione	335
4 Programma di legislatura e piano finanziario	335
5 Aspetti giuridici	335
5.1 Costituzionalità e legalità	335
5.1.1 Base legale	335
5.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali	335
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	336
5.2.1 Libera circolazione delle persone	336
5.2.2 Trattato sul diritto dei brevetti	337
5.3 Forma dell'atto	337
5.4 Delega di competenze legislative	337
Legge federale sui consulenti in brevetti (Disegno)	339

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Qualità della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti

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

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

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

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

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

Poiché le offerte nel campo della consulenza in materia di brevetti sono viziate dalla mancanza di protezione della denominazione professionale, i richiedenti (autori di una domanda di brevetto) e i titolari di un brevetto sono nell'assoluta impossibilità

¹ RS 232.14

² Messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione, FF 2006 I, n. 2.1.7.

di distinguere le offerte di professionisti seri da quelle di persone incompetenti. Corrono pertanto il rischio di non essere consigliati correttamente, fatto che può comportare notevoli conseguenze finanziarie o addirittura il fallimento della loro impresa (cfr. n. 1.4). Oggi gli interessi alla protezione di richiedenti e titolari di brevetti non sono sufficientemente tutelati.

Contesto europeo

Nei Paesi limitrofi (in particolare in Francia, Germania, Austria e Liechtenstein) la professione di consulente in brevetti è disciplinata da lungo tempo.

La direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988³, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, prevede appunto un sistema generale di riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie (cfr. n. 1.6). L'Accordo sulla libera circolazione⁴ consente ai cittadini svizzeri di rifarsi a tale direttiva. I consulenti svizzeri in brevetti che intendono esercitare la professione in uno Stato dell'UE/AELS che l'ha disciplinata devono chiedere a tale Stato il riconoscimento della loro formazione e della loro esperienza professionale secondo la direttiva 89/48/CEE. Lo Stato d'accoglienza ha il diritto di confrontare la formazione e l'eventuale esperienza professionale acquisite nello Stato d'origine con i requisiti che esso stesso pone a tale formazione. Se vengono constatate differenze sostanziali per quanto riguarda la durata e il contenuto, il candidato deve compensare tali carenze (con un ciclo di studi integrativo o un esame d'idoneità) per ottenere l'accesso alla professione.

L'attuale situazione giuridica fa sì che i consulenti svizzeri in brevetti che intendono esercitare in uno Stato dell'UE/AELS, oltre alla loro formazione, debbano provare di avere almeno due anni d'esperienza professionale. Se la loro qualificazione non è riconosciuta come equivalente dallo Stato d'accoglienza, scatta il meccanismo della compensazione. A causa della mancanza di prescrizioni nazionali che assicurano la qualificazione professionale in Svizzera, i nostri consulenti in brevetti partono di fatto svantaggiati per quanto concerne l'accesso alla professione in Europa.

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

Dal momento che i consulenti svizzeri in brevetti incontrano ostacoli per accedere alla professione di consulente in brevetti negli Stati dell'UE/AELS, oltre al mandatario svizzero sono spesso convocati consulenti in brevetti o avvocati stranieri. I costi supplementari sono a carico del rappresentato. Il conseguente rincaro del servizio

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

⁴ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS **0.142.112.681**.

rappresenta un ostacolo finanziario supplementare per l'inventore indipendente e per le PMI.

Attorney-client privilege

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

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

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

L'«attorney-client privilege» si applica tanto agli avvocati autorizzati dinanzi a un tribunale americano quanto agli specialisti in brevetti che sono anche avvocati («patent attorneys»). Per gli specialisti in brevetti che sono sì autorizzati presso l'Ufficio dei brevetti americano, ma che non sono avvocati («patent agents»), l'applicabilità dell'«attorney-client privilege» non è del tutto chiara nella giurisprudenza. I giudici hanno punti di vista diversi. Non vi è nemmeno unità di dottrina sui contenuti delle comunicazioni che devono essere liberate dall'obbligo della pubblicità. La tendenza è di non accordare il privilegio a ogni comunicazione attinente alla consulenza e alla rappresentanza in materia di brevetti. Secondo tale tendenza sono protette soltanto le informazioni confidenziali scambiate fra lo specialista in brevetti e il suo cliente nell'ambito di una consulenza giuridica in merito una controversia giudiziaria.

La maggioranza dei giudici di prima istanza riconosce che la comunicazione possa non sottostare all'obbligo della pubblicità in una procedura civile americana anche nei casi di una consulenza brevettuale all'estero. Dalla prassi non è tuttavia possibile dedurre principi unitari per le circostanze e le modalità. Alcuni giudici applicano per cortesia regole nazionali, a patto che il contenuto della comunicazione tocchi soltanto interessi dei Paesi coinvolti e non quelli degli Stati Uniti. Secondo un altro approccio, più funzionale, i giudici accordano l'«attorney-client privilege» a condizione che lo specialista straniero in brevetti svolga una funzione equivalente a quella di un «patent attorney» americano. In tali casi i giudici sono soliti dare maggior peso al genere di attività della persona in questione che al titolo professionale. Altri giudici vincolano l'applicazione dell'«attorney-client privilege» all'equivalenza fra la protezione nel Paese di riferimento e quella negli Stati Uniti d'America.

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

1.2 Iniziativa parlamentare

L'iniziativa parlamentare del 17 giugno 2005 della consigliera agli Stati Helen Leumann-Würsch «Legge sui brevetti. Disciplinamento concernente la professione di notaio di brevetti e istituzione di un Tribunale federale dei brevetti»⁵ chiedeva, tra l'altro, di completare l'articolo 13 della legge sui brevetti con il disciplinamento della professione di consulenti in brevetti e con una disposizione sulla rappresentanza professionale in una procedura amministrativa secondo la LBI.

In particolare la consigliera agli Stati faceva notare che la complessità della materia mette in difficoltà soprattutto le PMI. La consulenza da parte di uno specialista è oggi indispensabile per l'economia. La qualità di tale categoria professionale non è garantita in Svizzera. In tutti i Paesi circostanti i requisiti per esercitare la professione di consulente in brevetti sono disciplinati. Emanare una legge sui consulenti in brevetti servirebbe a garantire la qualificazione professionale, la qualità dell'esercizio della professione e il riconoscimento reciproco e ad evitare una discriminazione dei consulenti svizzeri all'estero. Alla luce dell'«attorney-client privilege», l'iniziativa chiedeva inoltre che nella legge fosse sancito il segreto professionale.

Nella seduta del 24 aprile 2006, la Commissione degli affari giuridici ha dato seguito all'iniziativa della consigliera agli Stati. Questa decisione è stata confermata all'unanimità dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale nella seduta del 14 settembre 2007.

Il disegno di legge sui consulenti in brevetti tiene conto dei punti principali evocati dall'iniziativa parlamentare. Per contro non prevede né requisiti personali per l'esercizio della professione né regole professionali. (n. 1.3). Per quanto concerne l'etica professionale la norma proposta non soddisfa pienamente le richieste dell'iniziativa parlamentare. Ciononostante l'obiettivo della regolamentazione non è

⁵ 05.418

messo in discussione. Come mostra l'esempio dell'Istituto dei mandatari accreditati presso l'UEB, l'autoregolamentazione è senz'altro ammessa per le regole disciplinari e quelle professionali. Con il presente disegno, gli obiettivi perseguiti dall'iniziativa parlamentare possono essere considerati adempiuti e quest'ultima può essere tolta dal ruolo secondo l'articolo 113 capoverso 2 lettera a della legge del 13 dicembre 2002⁶ sul Parlamento (LParl).

1.3 La nuova normativa proposta

La nuova normativa tiene in debito conto la necessità di legiferare sopra esposta (n. 1.1). La qualità della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti è garantita dalla protezione di un titolo. Il diritto di far uso di determinate denominazioni professionali dipende pertanto dall'adempimento di condizioni fissate per legge (diploma di scuola universitaria in scienze naturali o in ingegneria; superamento dell'esame per consulenti in brevetti; esperienza professionale). In tal modo si assicura che le persone che usano una denominazione professionale protetta sono perfettamente qualificate e sono in grado di offrire servizi di elevata qualità.

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

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

Il disegno di legge non definisce né requisiti personali per l'esercizio della professione di consulente in brevetti né regole professionali. Stabilire un codice deontologico e farlo rispettare spetta alle associazioni di consulenti in brevetti o all'Istituto dei mandatari accreditati presso l'UEB. Oggi la stragrande maggioranza dei brevetti con effetto in Svizzera è rilasciata in virtù della Convenzione sul brevetto europeo. I mandatari accreditati presso l'UEB sono membri dell'Istituto dei mandatari accreditati presso l'UEB (epi) e sottostanno alle rispettive regole deontologiche e disciplinari. Gli obblighi di diligenza nell'ambito della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti risultano dal diritto sul mandato. La vigilanza sui mandatari

⁶ RS 171.10

(non soltanto i portatori del titolo protetto) è esercitata dal DFGP (cfr. art. 48*b* LBI; n. 2.6).

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

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

1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.4.1 Motivazione

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

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

A causa della posizione di grande responsabilità del consulente in brevetti nel processo d'innovazione, una categoria di tali professionisti qualificati, capace di sostenere l'economia in questo complesso campo, assume un'importanza capitale per la Svizzera quale polo d'innovazione. Il disegno di legge mira pertanto a garantire prima di tutto un'elevata idoneità professionale nella consulenza e nella rappresentanza in materia di brevetti. A tale scopo pone requisiti professionali come condizione per l'esercizio della professione di consulente in brevetti sotto una denominazione professionale protetta, requisiti che vanno esaminati all'inizio dell'attività professionale. Un registro dei consulenti in brevetti crea pubblicità e trasparenza

(cfr. n. 1.3). L'intervento sulla libertà economica legato alla protezione del titolo è giustificato dall'interesse preponderante a proteggere i richiedenti e i titolari di un brevetto da consulenti non qualificati. L'istituzione di un segreto professionale per i consulenti in brevetti iscritti nel registro omonimo rafforza il rapporto di fiducia fra i clienti e i consulenti.

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

1.4.2 Soluzioni esaminate

Un'alternativa alla soluzione proposta sarebbe l'autodisciplina grazie alle associazioni professionali: le associazioni di consulenti in brevetti definiscono negli statuti i requisiti dei loro membri in particolare per quanto concerne la formazione e l'esperienza professionale, fissano regole deontologiche e ne controllano l'applicazione. Lo Stato rinuncia, per considerazioni di ordine politico, a un intervento regolativo della libertà economica e lascia che le associazioni professionali interessate provvedano di propria responsabilità a una consulenza e rappresentanza di elevata qualità in materia di brevetti. Un obbligo di riservatezza risulta dal diritto sul mandato. Questa soluzione presenta svantaggi importanti: la possibilità di imporre elevati standard di qualità appare dubbia perché manca l'obbligo di appartenenza a un'associazione professionale e perché il numero di tali associazioni è esiguo. Se ogni associazione crea norme e titoli propri, non v'è alcun miglioramento della trasparenza nella ricerca di una consulenza competente. E non v'è alcun miglioramento nemmeno per l'accesso alla professione di consulente in brevetti in Europa. Il diritto di non deporre rimane dubbio. Tutto sommato, questa soluzione non porta alcun miglioramento sostanziale della situazione attuale.

Un'ulteriore possibilità consisterebbe nel sistema di autorizzazione con potere di rappresentanza esclusivo: introdurre un'autorizzazione obbligatoria per la rappresentanza a titolo professionale nella procedura amministrativa di diritto brevettuale e – come avviene con determinate denominazioni professionali – riservare tale rappresentanza ai titolari dell'autorizzazione. Chi non adempie le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione può al massimo esercitare un'attività di consulenza sotto un'altra denominazione professionale. I titolari dell'autorizzazione sottostanno al segreto professionale e hanno il diritto di non deporre. Questa soluzione riesce a eliminare le carenze dell'attuale situazione. Il potere esclusivo di rappresentanza per contro interviene sulla libertà economica con maggiore forza rispetto al disegno di legge. Il vantaggio di una migliore protezione del pubblico dalle offerte di persone non qualificate non riesce tuttavia a giustificare come proporzionale un tale intervento.

Infine sarebbe immaginabile anche un sistema di autorizzazione con potere di rappresentanza esclusivo, regole professionali e vigilanza disciplinare: la rappresentanza a titolo professionale nella procedura amministrativa di diritto brevettuale è riservata ai consulenti in brevetti con un'autorizzazione (vedi sopra). Nell'esercizio della loro professione tali consulenti sottostanno a una vigilanza disciplinare collegata a regole professionali. La vigilanza è esercitata dal DFGP o preferibilmente da una commissione di vigilanza istituita dalla Confederazione. Le regole professionali e la vigilanza disciplinare assicurano la migliore prassi nell'esercizio della professione e rafforzano pertanto la fiducia che il cliente nutre verso il suo consulente in brevetti. Questo porta tuttavia a un intervento ancora più marcato sulla libertà economica e a un'elevata densità normativa. Inoltre una nuova commissione di vigilanza provoca ulteriori costi d'esecuzione.

1.4.3 Risultati della procedura di consultazione

Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sull'avamprogetto di legge federale sui consulenti in brevetti. La procedura di consultazione si è conclusa il 30 marzo 2007.

Le reazioni sono state positive. L'avamprogetto è approvato in linea di principio da tutti i partecipanti alla consultazione. Alcuni ritengono generalmente problematico disciplinare le professioni, ma considerano riuscito l'avamprogetto; altri avrebbero preferito una più ampia regolamentazione della professione di consulente in brevetti, con l'introduzione di un diritto di rappresentanza esclusivo o di regole disciplinari o deontologiche.

Segreto professionale

Un Cantone, un partito politico, quattro organizzazioni giuridiche e cinque esponenti del mondo economico-industriale chiedono un disciplinamento del segreto professionale. In alternativa chiedono che, alla stregua degli avvocati, i consulenti in brevetti non siano tenuti a cooperare o a deporre in ambito processuale. Ogni rafforzamento del segreto professionale migliora la situazione dei consulenti svizzeri in brevetti rispetto all'*attorney-client privilege* (n. 1.1).

Per quanto riguarda il segreto professionale e gli obblighi di cooperazione o di deposizione durante il processo, il disegno prevede di sintonizzare lo statuto giuridico dei consulenti in brevetti con quello degli avvocati. In tal modo i consulenti in brevetti hanno maggiori possibilità di vedere riconosciuto l'*attorney-client privilege*. In Svizzera tuttavia non può essere posta introdotta alcuna disposizione che garantisca un privilegio simile soprattutto negli Stati Uniti, dato che in ultima istanza sono sempre i tribunali locali a decidere se, e a quali condizioni, accordare un tale privilegio.

Esame federale per consulenti in brevetti

Numerosi partecipanti alla consultazione fanno notare che in Svizzera non esistono attualmente corsi di aggiornamento che soddisferebbero i requisiti posti dal disegno di legge. Le organizzazioni specializzate e il mondo dell'economia sottolineano l'importanza di verificare l'effettiva presenza delle conoscenze e delle competenze necessarie. Il mezzo con il quale tali conoscenze sono state acquisite è, a loro avviso, secondario.

qualificazioni professionali: nella maggior parte dei casi sono richiesti un diploma in una formazione post-secondaria di almeno tre anni e un tirocinio di alcuni anni. In molti Paesi, i candidati devono inoltre superare un apposito esame professionale.

Questa immagine non uniforme rispecchia le differenze nazionali. Mette tuttavia in evidenza che il presente disegno, volendo assicurare consulenti in brevetti di elevata professionalità, affronta un problema che in ampie parti dell'Europa è già realtà. Il fatto che in Svizzera, a differenza dei Paesi limitrofi, manchi una regolamentazione in proposito, rende ancora più urgente la necessità di legiferare. V'è da temere che il nostro mercato dei servizi attiri le persone che non adempiono all'estero le qualificazioni per l'esercizio della professione. Gli Stati europei che hanno un regolamento professionale prevedono sovente anche un obbligo di segretezza per il consulente in brevetti. È il caso in particolare per i Paesi limitrofi Francia, Germania, Austria e Principato del Liechtenstein. Anche l'Istituto dei mandatarî accreditati presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nelle sue prescrizioni disciplinari, obbliga i mandatarî accreditati dinanzi all'UEB alla riservatezza sui segreti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della professione. La regola 153 del riveduto Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo⁸ stabilisce un corrispondente diritto di non deporre nei procedimenti dinanzi all'UEB. Come è facile intuire, lo scopo prioritario di tali regole è di proteggere la fiducia del cliente. Tuttavia l'impulso alla revisione dell'articolo L 422-11 del «Code de la propriété intellectuelle» francese e della nuova regola 153 del riveduto Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo fu dato dall'«attorney-client privilege». Il disegno di legge è conforme al diritto europeo.

Agevolazioni per la libera circolazione delle persone

Le prescrizioni di uno Stato contraente che vincola a requisiti nazionali di qualificazione (diploma ecc.) l'esercizio o l'accesso a una professione (professione disciplinata) possono rivelarsi ostacoli importanti alla realizzazione della libera circolazione delle persone. Per agevolare la libera circolazione delle persone il diritto comunitario (e con esso l'Accordo sulla libera circolazione delle persone⁹) prevede diversi atti comunitari sul riconoscimento degli attestati di capacità professionali. Gli atti comunitari descrivono le condizioni che i cittadini di uno Stato contraente devono soddisfare per esercitare in un altro Stato contraente un'attività professionale che li è disciplinata (vale a dire riservata ai titolari di un determinato attestato di formazione nazionale). In tal modo s'intendono creare le premesse per evitare che alle persone formate in un altro Stato contraente sia impedito l'esercizio della loro professione con il pretesto di una qualificazione professionale insufficiente.

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

⁸ Nella versione della decisione del Consiglio d'amministrazione del 7 dicembre 2006, Bollettino ufficiale UEB, edizione speciale n. 1 2007, p. 103 segg. Probabile entrata in vigore il 13.12.2007.

⁹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS **0.142.112.681**.

(attualmente) applicabile la direttiva 89/48/CEE¹⁰. Tale direttiva contempla un sistema generale di riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie. Presuppone il riconoscimento dei diplomi secondo il principio della fiducia reciproca nella formazione e non in base a un precedente coordinamento dei curriculum di studio. La direttiva 89/48/CEE dà per scontato che la formazione negli Stati contraenti così come i diplomi di Stati terzi che uno Stato contraente ha riconosciuto sono sostanzialmente equivalenti. Se un cittadino di uno Stato contraente ha conseguito un diploma che lo abilita a esercitare la relativa professione in un altro Stato contraente, si tratta di un'equivalenza sostanziale della formazione. Sempre che la professione in questione non sia disciplinata nel Paese d'origine, tale equivalenza sostanziale è parimenti data se il cittadino dello Stato contraente dispone di un attestato di formazione dal quale risulta che ha assolto uno studio della durata di almeno tre anni e che, negli ultimi dieci anni, ha esercitato tale professione a tempo pieno per almeno due anni. Contrariamente a quanto avviene secondo le direttive settoriali, il riconoscimento secondo la direttiva 89/48/CEE non è automatico. Esiste tuttavia l'obbligo di riconoscere l'attestato di capacità professionale, quando il richiedente possiede le necessarie qualificazioni nel suo Stato d'origine. Poiché in tali settori la formazione non è coordinata, gli Stati contraenti sono tuttavia liberi di prevedere, quando costano differenze sostanziali per quanto riguarda la durata o il contenuto della formazione, i cosiddetti provvedimenti di compensazione. Fanno parte di tali provvedimenti, per esempio la prova dell'esperienza professionale oppure un tirocinio di adattamento o un esame d'idoneità.

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

La direttiva 89/48/CEE sarà abrogata a partire dal 20 ottobre 2007 e sostituita dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹¹. L'entrata in vigore della nuova direttiva per la Svizzera presuppone comunque che il Comitato misto Svizzera-CE decida di modificare l'Allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone basandosi sugli articoli 14 e 18 dell'Accordo. Questa nuova direttiva è applicabile a tutte le professioni disciplinate ed è intesa a uniformare, riordinare e sintetizzare i principi vigenti. Il sistema di riconoscimento europeo rimane fondamentalmente lo stesso.

¹⁰ Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, p. 16, nella versione secondo la direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001, GU L 206 del 31.7.2001, p. 1)

¹¹ GU L 255 del 30.9.2005, p. 22.

2 Spiegazione dei singoli articoli

2.1 Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

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

Capoverso 3: secondo l'articolo 8 del Trattato sui brevetti del 22 dicembre 1978¹² con il Principato del Liechtenstein le persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein possono essere nominate mandatarie nelle procedure dinanzi all'IPI, a condizione che, secondo il diritto del Liechtenstein, siano autorizzate ad assicurare, a titolo professionale, la rappresentanza in materia di brevetti. La loro posizione giuridica risulta direttamente dal Trattato sui brevetti, ragion per cui non sottostanno al campo d'applicazione della presente legge. Secondo il diritto del Liechtenstein le persone ammesse a esercitare la professione di consulente in brevetti sono pertanto autorizzate a farsi nominare come mandatario nelle procedure dinanzi all'IPI e a portare anche in Svizzera la denominazione professionale di «consulente in brevetti» prevista dall'articolo 9 della legge del Liechtenstein del 9 dicembre 1992¹³ sui consulenti in brevetti, anche se non adempiono le condizioni di cui all'articolo 2 (cfr. art. 15 cpv. 2).

2.2 Protezione del titolo

Art. 2 Consulente in brevetti

L'*articolo 2* è una disposizione chiave ai fini di garantire una consulenza e una rappresentanza altamente professionali in materia di brevetti. Soltanto chi ha conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria, ha assolto un'attività pratica e ha superato l'esame per consulenti in brevetti può farsi iscrivere nel registro dei consulenti in brevetti (cfr. art. 12) ed esercitare in Svizzera la consulenza e la rappresentanza in materia di brevetti portando una delle denominazioni professionali protette. Tali denominazioni garantiscono alle persone e alle ditte attive in settori innovativi uno specialista qualificato come fornitore di servizi. Le persone che non hanno le necessarie qualificazioni devono offrire i loro servizi sotto un'altra denominazione professionale. L'uso di titoli protetti per una ditta commerciale è retto dalle disposizioni sulla formazione delle ditte (art. 944 segg. CO¹⁴). L'uso abusivo di una denominazione professionale protetta è punibile (cfr. art. 15).

¹² RS 0.232.149.514

¹³ Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 43.

¹⁴ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento al Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220.

Il *capoverso 1* elenca in modo esaustivo le denominazioni professionali protette. Si tratta delle denominazioni professionali usuali nelle lingue ufficiali e in inglese per designare l'attività di mandatario o consulente in brevetti. L'uso di una tale denominazione professionale presuppone che le condizioni di cui al capoverso 2 siano adempite e che l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti sia avvenuta.

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

Il *capoverso 2 lettera d* esige come condizione supplementare un recapito in Svizzera. Questa disposizione si fonda sull'articolo 7 del Trattato sul diritto dei brevetti, che è stato approvato dal Parlamento¹⁵. Secondo tale articolo ogni Parte contraente può esigere che il mandatario per una procedura dinanzi all'Ufficio abbia un indirizzo nel territorio da essa designato. Non sono invece compatibili con il Trattato sul diritto dei brevetti le prescrizioni del diritto nazionale in base alle quali il mandatario debba essere domiciliato nello Stato contraente in questione.

Art. 3 Consulente in brevetti europei

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

L'*articolo 3* elenca i titoli che in Svizzera sono riservati a coloro che sono iscritti nella lista dei mandatarî accreditati tenuta dall'UEB. I titoli sono l'equivalente nelle lingue ufficiali svizzere della denominazione inglese («european patent attorney»), che si è imposta nella prassi. Nella Convenzione sul brevetto europeo (CBE)¹⁶ manca una regola sulla denominazione professionale. Anche il Consiglio d'ammini-

¹⁵ FF 2007 4321

¹⁶ RS 0.232.142.2

strazione dell'Organizzazione europea dei brevetti ha finora rinunciato a disciplinare in maniera vincolante la denominazione professionale dei mandatarî accreditati.

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

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

Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti

L'articolo 4 concreta in combinato disposto con l'articolo 5 la condizione relativa al diploma universitario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a. È necessario un diploma di formazione in scienze naturali o in ingegneria di almeno tre anni a tempo pieno oppure un diploma di una formazione equivalente a tempo parziale. Per diploma in scienze naturali si intende anche un diploma in medicina.

Dai dibattiti è spesso emerso che il bachelor non dovrebbe figurare nell'elenco all'articolo 4. La più corta durata degli studi pare non essere sufficiente a garantire l'acquisizione delle necessarie conoscenze tecniche. L'equivalenza del bachelor con un master non corrisponde nemmeno alla prassi dell'UEB, secondo cui il titolare di un bachelor o di un diploma di una scuola universitaria professionale deve comporre una più lunga esperienza professionale. D'altronde anche l'accesso alla professione di avvocato è possibile solo con un master. Per tenere conto di queste considerazioni, la durata dell'attività pratica per i titolari di un bachelor è stata fissata a sei anni, in analogia a quanto praticato dall'UEB (cfr. art. 9).

Per i diplomi universitari svizzeri si tratta di una formazione terziaria in una scuola universitaria ai sensi della legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (dunque una scuola universitaria professionale, una scuola politecnica o un'università; ISCED¹⁷ 5A o 5A/6). La scuola universitaria deve essere accreditata come tale conformemente all'articolo 4 capoverso 2. In questo modo si vuole garantire l'alto livello della formazione. Il

¹⁷ International Standard Classification of Education.

testo di legge elenca anche possibili diplomi che possono essere presentati all'IPI come base per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti.

Il *capoverso 2* autorizza il Consiglio federale a disciplinare l'accreditamento delle scuole universitarie svizzere. È previsto che l'accreditamento istituzionale si basi sulla futura legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario. L'autorità competente dell'accreditamento sarà il Consiglio di accreditamento. L'organo di accreditamento e di garanzia della qualità esaminerà le domande per conto del Consiglio di accreditamento. La legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario disciplinerà anche la procedura.

Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri

Per garantire la mobilità internazionale, i diplomi universitari esteri in scienze naturali o in ingegneria sono riconosciuti ai fini dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a, se la loro equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto è prevista da un trattato sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale (p.es. negli accordi settoriali con la CE, nella Convenzione AELS o in futuro probabilmente nell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) oppure è comprovata nel singolo caso.

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

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

Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per decidere sull'equivalenza di un diploma universitario estero con uno svizzero (*cpv. 3*). Tale delega considera il fatto che, in seguito all'approvazione il 21 maggio 2006¹⁸ del decreto federale sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione, le strutture e competenze istituzionali nel settore delle attuali scuole universitarie professionali e nel settore delle università devono essere adeguate alla legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario. L'adeguamento dovrebbe comprendere anche il raggruppamento delle competenze. Attualmente il nuovo ordinamento non è tuttavia ancora definitivo.

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

¹⁸ FF 2005 6457

Art. 6 Esame federale per consulenti in brevetti

L'articolo 6 concretizza, in combinato disposto con l'articolo 7, i requisiti dell'esame per consulenti in brevetti di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b. Per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti, il candidato deve dimostrare all'IPI di aver superato l'esame per consulenti in brevetti. Le argomentazioni venute alla luce nel quadro della procedura di consultazione relative alla proposta di diploma di aggiornamento in materia di proprietà intellettuale (cfr. n. 1.4.3) hanno portato ad optare per un esame per consulenti in brevetti. Attualmente non esistono in Svizzera corsi di aggiornamento che soddisferebbero i requisiti posti dal disegno di legge. Inoltre è sottolineata l'importanza di verificare l'effettiva presenza delle necessarie conoscenze e competenze tecniche. La variante del corso di aggiornamento potrebbe presentare il rischio che in caso di insufficiente domanda una tale formazione non sia mai offerta. Il superamento dell'esame per consulenti in brevetti comporta in maniera specifica e precisa che il candidato padroneggia la prassi e dispone di fondate conoscenze tecniche. Il fatto che il candidato disponga già di diverse conoscenze può essere preso automaticamente in considerazione. In tale sede è irrilevante il modo in cui il candidato le ha acquisite. Inoltre è possibile adattare l'esame alle esigenze effettive.

Secondo il *capoverso 2* il Consiglio federale disciplina le condizioni di ammissione all'esame, i contenuti dell'esame e la procedura d'esame. Designa in particolare gli ambiti specifici nei quali i candidati devono essere testati. Oltre al diritto svizzero e internazionale in materia di brevetti (compreso il diritto di procedura) fanno parte delle materie di esame anche i fondamenti generali di protezione dei diritti di altri ambiti della proprietà intellettuale (compreso il diritto della concorrenza). Saranno fonte di esame anche gli ambiti del diritto indispensabili per imporre il rispetto del brevetto (in particolare il diritto amministrativo e di procedura civile, il diritto contrattuale e di responsabilità civile). Il Consiglio federale intende definire tali contenuti d'intesa con le cerchie interessate e tenere conto anche del fatto che eventualmente alcuni candidati hanno già sostenuto esami in determinati ambiti del diritto.

Secondo il *capoverso 3* il Consiglio federale designa gli uffici competenti a svolgere e sorvegliare l'esame (cfr. spiegazioni sull'art. 8). Se – come dice l'articolo 8 – si affida l'esecuzione degli esami per consulenti in brevetti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato, è opportuno delegare la sorveglianza su tali esami all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, cui secondo la legge federale del 13 dicembre 2002¹⁹ sulla formazione professionale (LFPr) compete la vigilanza sulla formazione professionale superiore.

Art. 7 Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti

L'articolo 7 disciplina, in analogia con l'articolo 5, il riconoscimento degli esami per consulenti in brevetti effettuati all'estero. Per garantire la mobilità internazionale, gli esami esteri per consulenti in brevetti sono riconosciuti ai fini dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a se la loro equivalenza con l'esame federale per consulenti in brevetti è comprovata (*cpv. 1*).

Se la prova non è sufficiente, l'ufficio competente decide eventuali misure di compensazione affinché i requisiti di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b siano soddisfatti (*cpv. 2*).

¹⁹ RS 412.10

Il commento dell'articolo 8 tratta dell'ufficio competente per il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (*cpv. 3*).

Art. 8 Delega di compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato

L'esecuzione dell'esame federale per consulenti in brevetti può essere delegata a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato (*art. 8 cpv. 1 lett. a*). Il nostro Collegio intende sfruttare le competenze tecniche esistenti al di fuori dell'Amministrazione federale e beneficiare delle sinergie che ne possono derivare. Pertanto l'organizzazione e lo svolgimento degli esami per consulenti in brevetti possono essere delegati alle scuole universitarie e alle scuole universitarie professionali, eventualmente alle associazioni professionali o a professionisti privati al di fuori delle organizzazioni professionali.

A nostro avviso, per motivi di natura tecnica, i compiti derivanti dall'esame federale per consulenti in brevetti non possono essere delegati a servizi della Confederazione. Inoltre le ripercussioni in termini di personale, finanze e organizzazione derivanti dall'istituzione di una commissione d'esame devono essere a carico di chi ne è all'origine. L'entrata in vigore delle presente legge è pertanto da prendersi in considerazione solo se, a tale data, la delega dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esame federale ad organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato è garantita.

Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato anche il riconoscimento di esami per consulenti in brevetti svolti all'estero (*art. 8 cpv. 1 lett. b*). Sembra ragionevole assegnare anche questi compiti agli organi che si occupano dell'esame.

Le deleghe di compiti, essendo deroghe all'organizzazione ordinaria delle autorità, necessitano di una particolare autorizzazione da parte del legislatore. Il presente articolo istituisce le basi giuridiche per trasferire i compiti di esecuzione menzionati.

Art. 9 Attività pratica

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

Si è tenuto conto delle argomentazioni emerse dai dibattiti pubblici a sfavore dell'equiparazione di bachelor e master (cfr. le spiegazioni sull'art. 4) prolungando la durata dell'attività pratica richiesta alle persone titolari di un bachelor (*cpv. 2*). Tra un bachelor e un master sussistono considerevoli differenze quanto al contenuto e all'approfondimento delle materie. Mentre i titolari di un bachelor possiedono una formazione generale e fondamentali di base, chi consegue un master ha una conoscenza approfondita e fondata sulla ricerca di un ambito specifico. Un innalzamento a sei anni della durata dell'attività pratica necessaria ai titolari di bachelor sembra pertanto una soluzione ragionevole nel caso specifico e rispecchia la prassi dell'UEB, la quale costituisce lo standard europeo. A tale proposito ricordiamo che le persone che non sono in grado di comprovare le necessarie qualifiche professionali sono comun-

que autorizzate a offrire i loro servizi, senza tuttavia utilizzare le denominazioni professionali protette.

Sussiste la possibilità di svolgere l'attività pratica a tempo parziale, adeguandone di conseguenza la durata. Visto che l'attività del consulente in brevetti diventa sempre più internazionale, in linea di principio l'esperienza professionale può essere acquisita anche all'estero. In ogni caso occorre fare in modo che almeno un anno dell'attività pratica abbia un nesso tecnico sufficiente con la Svizzera.

Il Consiglio federale disciplinerà, d'intesa con le cerchie interessate, le modalità dell'attività pratica (in particolare gli obiettivi e i contenuti, i requisiti delle persone incaricate della vigilanza che non sono iscritte nel registro dei consulenti in brevetti o i requisiti relativi al nesso con la Svizzera) nelle disposizioni esecutive (*cpv.* 3). Per quanto riguarda il nesso dell'attività pratica con la Svizzera, occorrerà esigere un minimo di attività di consulenza e di rappresentanza nelle procedure nazionali. Infatti sarebbe troppo riduttivo esigere che un anno dell'attività pratica sia svolto presso un consulente in brevetti operante in Svizzera dato che questa misura non permette di garantire un rapporto sufficiente con le procedure svizzere. Il consulente in brevetti potrebbe per esempio essere attivo come mandatario unicamente dinanzi all'UEB oppure come consulente in procedure riguardanti domande internazionali. Viceversa si potrebbe immaginare un consulente straniero in brevetti, residente nella zona di confine, il quale, in virtù dell'allentamento dei requisiti sul domicilio di cui all'articolo 13 LBI, è attivo come consulente in procedure svizzere e che pertanto possiede la necessaria esperienza. Inoltre il Consiglio federale dovrà tenere conto del fatto che i mandatarî accreditati dall'UEB hanno già svolto un tirocinio di uno, tre o sei anni nel quadro dell'esame europeo di idoneità.

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

2.3 Segreto professionale

Art. 10

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

Di conseguenza l'*articolo 10* impone al consulente in brevetti la riservatezza sui segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione. Fra la conoscenza del segreto e l'attività

di consulente in brevetti vi deve essere un nesso per cui in ogni singolo caso va esaminato se l'informazione in questione è stata confidata o acquisita in seguito a una specifica attività professionale²⁰. Dall'obbligo della riservatezza è escluso quanto il consulente in brevetti ha appreso come semplice privato o quanto è generalmente noto.

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

Gli eventuali conflitti fra gli interessi di vari mandanti del consulente in brevetti non riguardano il segreto professionale. Per l'accettazione e l'esecuzione di mandati valgono l'obbligo generale di fedeltà secondo l'articolo 398 del Codice delle obbligazioni²¹ (CO) e le eventuali regole deontologiche delle associazioni professionali.

Il segreto professionale secondo l'articolo 10 è assicurato giuridicamente in due sensi: da un lato la sua violazione da parte del consulente in brevetti o di un suo ausiliario è punibile (cfr. allegato «Modifica del diritto vigente», n. 4, modifica dell'art. 321 cpv. 1 CP²²). Dall'altro, come rovescio procedurale, v'è il diritto di non deporre: i consulenti non sono tenuti a cooperare nelle procedure civili e penali (art. 171 CPP²³, art. 160 lett. b D-CPC²⁴). La richiesta di sintonizzare lo statuto giuridico dei consulenti in brevetti con quello degli avvocati (cfr. n. 1.4.3) comporta quindi la modifica dell'articolo 171 capoverso 1 del Codice di procedura penale (cfr. allegato «Modifica del diritto vigente», n. 5, modifica dell'art. 171 cpv. 1 CPP).

Per tenere conto del desiderio di chiarimento espresso in sede di consultazione, il *capoverso 2* esplicita l'obbligo, derivante anche dal diritto privato, di far sì che anche gli ausiliari mantengano il segreto professionale.

²⁰ DTF 112 Ib 606

²¹ RS 220

²² RS 311.0

²³ Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP), RS 312.0.

²⁴ Cfr. il messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 6593 6689 segg.

2.4

Registro dei consulenti in brevetti

Art. 11 Tenuta del registro

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

Il registro dei consulenti in brevetti può essere tenuto in forma elettronica (*cpv. 2*). Un'analogha prescrizione figura anche in tutte le leggi speciali della proprietà intellettuale (art. 16a LTo²⁵, art. 40 LPM²⁶, art. 26a LDes²⁷, art. 65a LBI²⁸). L'impiego di strumenti di lavoro al passo con i tempi permette una tenuta dei registri efficiente e a costi moderati.

Art. 12 Iscrizione nel registro

Chi intende farsi iscrivere nel registro dei consulenti in brevetti deve farne domanda e pagare la tassa conformemente all'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995²⁹ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) (*cpv. 1*). Alla domanda vanno allegati i documenti atti a dimostrare che il richiedente adempie le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 (*cpv. 2*). L'esame dell'IPi si limita essenzialmente a verificare che la formazione e il superamento dell'esame per consulenti in brevetti nonché l'attività pratica siano sufficientemente documentati e che il richiedente abbia un recapito in Svizzera.

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

L'iscrizione o il rifiuto dell'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti è notificata sotto forma di una decisione che può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale³⁰) e all'occorrenza al Tribunale federale. L'articolo 83 lettera t della legge del 17 giugno 2005³¹ sul Tribunale federale (LTF) non vi si oppone visto che l'IPi non procede a una valutazione materiale della capacità e non dispone di margini di apprezzamento che non potrebbero essere oggetto di un riesame da parte del Tribunale federale. L'IPi esamina soltanto dal profilo formale se i documenti probatori richiesti sono stati presentati; per il Tribunale federale si tratta di una pura questione giuridica, che può esaminare completamente.

²⁵ Legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (LTo), RS 231.2.

²⁶ Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (LPM), RS 232.11.

²⁷ Legge del 5 ottobre 2001 sul design (LDes), RS 232.12.

²⁸ Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti (LBI), RS 232.14.

²⁹ RS 172.010.31

³⁰ Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAf), RS 173.32.

³¹ RS 173.110

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

Art. 13 Contenuto del registro

Secondo il *capoverso 1* nel registro dei consulenti in brevetti sono iscritte tutte le indicazioni necessarie a ottenere l'auspicata trasparenza: oltre all'iscrizione in quanto tale (e della sua data) in primo piano v'è la chiara identificazione del consulente in brevetti, ottenuta con l'iscrizione del cognome e del nome, della data di nascita nonché del luogo di appartenenza o della cittadinanza (la lettera b corrisponde all'articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge sugli avvocati³²). Vi si aggiungono indicazioni sulla raggiungibilità nonché il cognome e il nome di un eventuale datore di lavoro.

Lo scopo principale del registro è di permettere alle persone e alle imprese innovative di scegliere in modo facile e sicuro un fornitore di servizi professionalmente qualificato. Ulteriori dati relativi alle qualifiche professionali (formazione, aggiornamento, specializzazioni) rivestono un'importanza fondamentale per il committente. Queste informazioni non vanno tuttavia rilevate nel registro dei consulenti in brevetti, in particolare a causa della mancanza di una standardizzazione dei valori di riferimento e delle continue trasformazioni che subiscono. Rimane in particolare a discrezione delle associazioni di consulenti in brevetti rendere accessibili tali informazioni in maniera appropriata.

In occasione della consultazione sono state chieste disposizioni legali per la radiazione dal registro. Una base legale per la radiazione dal registro dei consulenti in brevetti è stata istituita con l'articolo 48b capoverso 3 LBI. Poiché il disegno di legge non prevede requisiti personali per l'esercizio della professione di consulente né regole professionali, anche la legge non prevede motivi che portino alla radiazione. Se constatata che una condizione di cui all'articolo 2 capoverso 2 per l'iscrizione nel registro non è più soddisfatta oppure che il consulente in brevetti in questione è deceduto, l'IPI procede d'ufficio alla cancellazione dell'iscrizione.

Affinché il registro possa essere aggiornato continuamente, il *capoverso 2* obbliga i consulenti in brevetti iscritti nel registro a comunicare senza indugio all'IPI ogni cambiamento che li riguarda.

Art. 14 Pubblicità del registro

Soltanto se è pubblico il registro dei consulenti in brevetti può creare l'auspicata trasparenza: il *capoverso 1* statuisce pertanto un diritto generale alla consultazione del registro; parimenti si possono chiedere all'IPI informazioni sul suo contenuto.

³² Legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (LLCA), RS 935.61.

Per facilitare ulteriormente la consultazione del registro l'IPI può renderne accessibile il contenuto in Internet online (*cpv.* 2).

2.5 Disposizioni penali

Art. 15 Uso abusivo del titolo

La presente disposizione è in relazione con gli articoli 2 e 3. Chi porta senza averne diritto un titolo menzionato in tali articoli è punibile con la multa. Le denominazioni professionali menzionate nell'articolo 2 non possono essere usate da coloro che non ne hanno diritto. Per quanto invece riguarda le denominazioni professionali di cui all'articolo 3, è punibile anche l'uso di un titolo che può essere confuso con quello protetto (p.es. «mandatario accreditato dall'UEB»). Applicare tale restrizione anche alle denominazioni professionali di cui all'articolo 2 priverebbe della possibilità di portare un qualsiasi titolo tutti coloro che offrono consulenza o rappresentanza brevettuale, ma non possono utilizzare le denominazioni protette. Ciò limiterebbe in maniera sproporzionata la loro libertà economica.

Le denominazioni professionali di cui agli articoli 2 e 3 sono protette anche dalla legge federale del 19 dicembre 1986³³ contro la concorrenza sleale (LCSI): in base all'articolo 3 lettera c in combinato disposto con l'articolo 23 LCSI, chiunque si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il fatto che il perseguimento penale avvenga soltanto a querela di parte e che di conseguenza non tutti siano legittimati all'azione rende tale misura insufficiente nel contesto in questione. Prevedendo una norma penale nella legge sui consulenti in brevetti è possibile tenere conto delle particolarità specifiche di questa legge. L'abuso di titolo ai sensi dell'articolo 15 è perseguito d'ufficio. Questo permette di proteggere le persone e le imprese innovative da una consulenza non qualificata e pertanto ha conseguenze positive per la Svizzera quale polo d'innovazione. Il massimo della pena previsto dall'articolo 15 è adeguato alla fattispecie di abuso di titolo. Il massimo della pena previsto dalla LCSI (pena detentiva fino a 3 anni o pena pecuniaria) contempla tutte le forme di concorrenza sleale ed è pertanto più elevato. Nel caso della fattispecie in oggetto, una pena detentiva appare inappropriata. Poiché la fattispecie di cui all'articolo 15 presenta gli stessi elementi di quella all'articolo 3 lettera c LCSI e persegue lo stesso obiettivo, la norma penale della presente legge speciale prevale su quella della LCSI.

Il *capoverso 2* formula una riserva che riguarda le persone autorizzate secondo il diritto del Principato del Liechtenstein all'esercizio della professione di consulente in brevetti. In virtù dell'articolo 8 del Trattato sui brevetti del 22 dicembre 1978³⁴ con il Principato del Liechtenstein tali persone sono abilitate a fungere da mandatario nei procedimenti dinanzi all'IPI. Di conseguenza, in tale ambito, deve essere concesso loro anche il diritto, previsto dall'articolo 9 della legge del Liechtenstein del 9 dicembre 1992³⁵ sui consulenti in brevetti, di portare in Svizzera il titolo di «consulente in brevetti», anche se non adempiono le condizioni di cui all'articolo 2.

³³ RS 241

³⁴ RS 0.232.149.514

³⁵ Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 43.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

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

L'articolo 42 capoverso 1 LPM³⁶, l'articolo 18 capoverso 1 LDes³⁷ e l'articolo 13 capoverso 1 LBI³⁸ stabiliscono che il mandatario designato da un depositante deve essere residente in Svizzera. Nella prassi l'esigenza del domicilio non è sempre osservata e l'IPI esige piuttosto che vi sia un recapito in Svizzera. Adeguandosi alla situazione giuridica, in particolare nelle procedure amministrative (art. 11b PA³⁹) una persona che non ha né il domicilio né la sede in Svizzera deve semplicemente indicare un recapito in Svizzera. L'obbligo delle persone domiciliate fuori della Svizzera di farsi rappresentare dovrebbe pertanto venir abrogato. Conformemente al Trattato sul diritto dei brevetti, approvato dal Parlamento⁴⁰, l'articolo 13 LBI elencherà gli atti che una persona domiciliata all'estero può effettuare anche senza avere un recapito in Svizzera.

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

L'articolo 48a capoverso 1 LBI⁴¹ stabilisce che nessuno è tenuto a farsi rappresentare dinanzi alle autorità amministrative in una procedura secondo la presente legge.

Il termine di «mandatario» contenuto negli *articoli 48a e 48b* comprende le persone iscritte nel registro dei consulenti in brevetti e coloro che non si sono fatti registrare e che esercitano la rappresentanza e la consulenza in materia di brevetti utilizzando un'altra denominazione professionale.

L'articolo 48a capoverso 2 precisa quali persone possono essere designate come mandatario. Il contenuto della disposizione corrisponde sostanzialmente all'articolo 9 capoverso 1 OBI⁴² benché manchi il requisito del domicilio o della sede, sostituito da un recapito (cfr. commento dell'art. 2 cpv. 2 lett. d).

L'articolo 48b contiene la normativa di cui all'articolo 9 capoversi 2-4 OBI. Con l'introduzione della legge sui consulenti in brevetti la funzione di vigilanza del DFGP sui mandatarî acquista importanza. Di tale circostanza è tenuto conto trasferendo le relative disposizioni nella legge. In tal modo si vuole parimenti prevenire un'eventuale obiezione giuridica secondo la quale l'articolo 9 OBI non costituirebbe una base legale sufficiente per una vigilanza disciplinare da parte del DFGP e in particolare per il pronunciamento di una sanzione (probabilmente legata a un'ingerenza nella libertà di concorrenza della persona in questione). Il DFGP ha inoltre la possibilità di radiare la persona dal registro dei consulenti in brevetti. In questo modo si è voluto tenere conto delle preoccupazioni di alcuni partecipanti alla consultazione che, da un lato, constatavano con rammarico la mancanza di un diritto disciplinare e, dall'altro, si dicevano favorevoli a una vigilanza più severa.

³⁶ RS 232.11

³⁷ RS 232.12

³⁸ RS 232.14

³⁹ Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021.

⁴⁰ FF 2007 4321

⁴¹ RS 232.14

⁴² Ordinanza del 19 ottobre 1977 sui brevetti (OBI), RS 232.141.

Art. 120 LBI

Questa disposizione trova il suo fondamento nell'articolo 143 CBE⁴³ e fu introdotta in seguito alla revisione della legge sui brevetti del 1976. Avrebbe dovuto servire da base per disciplinare la libera circolazione reciproca in vista dell'ammissione di mandatarî svizzeri in brevetti nel procedimento previsto dalla Convenzione sul brevetto comunitario. Finora tale Convenzione non è ancora entrata in vigore e neppure l'introduzione del brevetto comunitario è prevista in un prossimo futuro. Per questo motivo si propone di stralciare detta disposizione. Il che è tanto più giustificato in quanto è previsto che chiunque abbia un recapito in Svizzera possa assumere la funzione di mandatario in questioni concernenti i brevetti dinanzi all'Istituto (cfr. art. 48a cpv. 2 LBI). Una futura introduzione del brevetto comunitario renderebbe comunque necessari ulteriori adeguamenti della legge.

Art. 321 CP

Secondo l'articolo 321 CP⁴⁴ le violazioni del segreto professionale sono punibili. Il tenore attuale dell'articolo 321 CP non comprende tuttavia i consulenti in brevetti e va quindi modificato di modo che essi siano equiparati agli avvocati per quanto riguarda eventuali violazioni del segreto professionale.

Art. 171 cpv. 1 CPP

Questo articolo elenca i professionisti autorizzati a non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima. I consulenti in brevetti vanno menzionati nell'articolo 171 capoverso 1 CPP⁴⁵ affinché il loro statuto giuridico possa corrispondere a quello degli avvocati per quanto riguarda la facoltà di non deporre (cfr. n. 1.4.3).

Art. 18 Disposizione transitoria

I diritti regolarmente acquisiti dalle persone operanti nel settore della consulenza brevettuale prima dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti in debito conto: esse sono infatti autorizzate a far uso delle denominazioni professionali di cui all'articolo 2 anche se adempiono solo parzialmente le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 2. Al contempo vanno assicurati gli obiettivi perseguiti dalla presente legge, ossia garantire la qualità professionale ed evitare che le persone alla ricerca di un consulente vengano tratte in inganno.

Chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitava già in Svizzera un'attività di consulenza in materia di brevetti, dispone di un diploma universitario (*cpv. 1 lett. a*) o è iscritto nella lista dei mandatarî autorizzati presso l'Ufficio europeo dei brevetti (*cpv. 1 lett. b*) e possiede almeno un recapito in Svizzera, è autorizzato a chiedere l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti a condizione di aver pagato la relativa tassa.

⁴³ Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo), RS **0.232.142.2**.

⁴⁴ RS **311.0**

⁴⁵ Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP), RS **312.0**.

Il termine di «attività di consulente in brevetti » comprende attività quali la consulenza e la rappresentanza in materia di brevetti. Non comprende ad esempio attività nel campo dei marchi o del design. L'esigenza di un diploma universitario di cui alla *lettera a* è stata introdotta dopo la procedura di consultazione: diversi partecipanti alla procedura hanno ritenuto che il progetto originario era redatto in maniera troppo ampia e pregiudicava la garanzia di qualità ricercata. Il fatto che il disegno di legge preveda solo una protezione del titolo e che le persone che non soddisfano le condizioni per far uso delle denominazioni professionali protette possano continuare a svolgere la loro attività con un'altra denominazione, rende legittima la richiesta di una regolamentazione più severa, senza che la libertà economica sia troppo fortemente limitata. La minore durata dell'attività di consulenza richiesta alla *lettera b* è giustificata dagli elevati requisiti sulla qualificazione e sull'esperienza professionale che i candidati all'esame d'ammissione europeo devono soddisfare. Se l'attività pratica è stata svolta a tempo parziale, la durata è prolungata conseguentemente (cfr. commento dell'art. 9).

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

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

L'onere derivante dalla sorveglianza degli esami e da eventuali procedure di ricorso dovrebbe poter essere gestito nell'ambito degli attuali compiti e finanziato con i mezzi disponibili. I compiti supplementari non hanno pertanto ripercussioni né sul personale né sulle finanze o sull'organizzazione della Confederazione.

Oltre ai compiti di esecuzione nel campo delle scuole universitarie, i Cantoni dovranno occuparsi del perseguimento penale in relazione alla presente legge. Non v'è tuttavia da aspettarsi che le nuove fattispecie penali richiedano ulteriore personale.

3.2 Per l'economia

3.2.1 Necessità e possibilità di un intervento statale

Spesso i consumatori non sono pienamente informati sulle caratteristiche di determinati servizi; soltanto le persone che li offrono ne conoscono le effettive qualità. Questa asimmetria informativa può condurre a problemi di «selezione avversa» (*adverse selection*) e di «azzardo morale» (*moral hazard*). Per superare questi due fenomeni indesiderati e per controbattere l'asimmetria informativa, gli standard

minimi di qualità sono un mezzo idoneo⁴⁶ per regolare i mercati: forniscono ai consumatori informazioni affidabili sulle caratteristiche dei servizi. Gli standard minimi di qualità riducono nello stesso tempo i cosiddetti costi di transazione e di ricerca sui mercati con asimmetria informativa⁴⁷. In tal modo i consumatori devono investire meno tempo e meno denaro per esaminare la qualità di prodotti e servizi prima di acquistarli. Gli standard minimi di qualità creano contemporaneamente le condizioni per effetti di rete che assicurano un ampio mercato e beneficio.

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

La Svizzera è uno dei pochi Paesi in cui la professione di consulente in brevetti non è disciplinata. Il presente intervento normativo istituisce un chiaro quadro giuridico per il riconoscimento reciproco dell'equivalenza dei percorsi di formazione e di esame nell'ambito della consulenza in materia di brevetti nonché dell'esperienza professionale dei consulenti in brevetti in Europa. Questo migliora la posizione di partenza dei consulenti svizzeri in brevetti che intendono accedere al mercato europeo dei servizi.

3.2.2 Ripercussioni per singoli gruppi sociali

Il presente disegno non pregiudica la posizione sul mercato dei consulenti qualificati in brevetti attivi già da tempo. Lo garantiscono in particolare anche le disposizioni transitorie. In futuro saranno tuttavia confrontati con una più forte concorrenza proveniente dai Paesi europei. D'altra parte il presente disegno faciliterà loro l'accesso alla rappresentanza in altri Paesi.

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

Ai consulenti stranieri in brevetti l'accesso al mercato svizzero dei servizi non sarà reso impossibile da alti ostacoli all'entrata. Unicamente l'uso di determinate denominazioni professionali protette è vincolato alla prova di qualificazioni professiona-

⁴⁶ Leland, H.E. (1979), Quacks, lemons and licensing: a theory of minimum quality standards, *Journal of Political Economy*, 87, 1328–1346.

⁴⁷ Hudson, J. P. Jonas (2001), Measuring the efficiency of stochastic signals of product quality, *Information Economics and Policy*, 13 (1), 35–49.

li. A condizione che adempiano tali qualificazioni, i fornitori stranieri possono chiedere l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti. Possono tuttavia anche offrire i loro servizi sotto un'altra denominazione professionale, alla sola condizione di avere un recapito in Svizzera. Non vi è dunque da temere che l'intervento del legislatore impedisca la concorrenza in questo settore dei servizi.

V'è chi paventa che una standardizzazione della categoria professionale dei consulenti in brevetti porti in Svizzera un rincaro dei servizi. Questo renderebbe soprattutto alle piccole e medie imprese difficile, se non addirittura impossibile, utilizzare effettivamente il sistema dei brevetti. Questo argomento è legato a quello di una presunta cartellizzazione dei mercati in Svizzera in seguito al disciplinamento della professione. Unicamente a tale condizione si potrebbe avere un aumento dei prezzi dei servizi offerti. Tuttavia, considerati la crescente mobilità e l'abbattimento degli ostacoli nei confronti dell'Unione europea, vi è piuttosto da attendersi a un'intensificazione della concorrenza in Svizzera. Sembra piuttosto improbabile che le PMI debbano pagare costi più alti per i servizi.

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

3.2.3 Ripercussioni per l'insieme dell'economia

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

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

3.2.4 Altre possibili regolamentazioni

V'è tutta una serie di soluzioni possibili. Le più importanti sono già state commentate (cfr. n. 1.4.2). Un'autoregolamentazione da parte delle associazioni interessate comporta sì la rinuncia a un intervento regolativo del legislatore, ma non riesce ad

assicurare gli obiettivi di un'abilitazione professionale di alto livello del consulente in brevetti e della protezione di chi cerca consiglio dall'inganno sulla qualità dei servizi offerti. Le altre soluzioni possibili portano invece a un più ampio disciplinamento della professione, che non è però compensato da vantaggi supplementari nel raggiungimento dello scopo perseguito dalla legge.

3.2.5 Funzionalità nell'esecuzione

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

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

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

4 Programma di legislatura e piano finanziario

Per quanto riguarda l'oggetto in discussione si tratta di un aspetto parziale della revisione della legge sui brevetti, che come tale è stato presentato indirettamente nel rapporto sul programma di legislatura 2003–2007⁴⁸.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

5.1.1 Base legale

Il presente atto normativo si fonda primariamente sull'articolo 95 Cost⁴⁹, che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. Va inoltre considerato l'articolo 97 Cost. che dà alla Confederazione la competenza di prendere provvedimenti a tutela dei consumatori.

5.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali

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

⁴⁸ FF 2004 982 1012

⁴⁹ RS 101

rienza professionale del richiedente di cui all'articolo 3 della direttiva 89/48/CEE;

- il presente disegno di legge istituisce in conformità con l'articolo 4 della direttiva 89/48/CEE la base legale per ordinare misure di compensazione nel caso vi fossero differenze sostanziali nella durata e nel contenuto della formazione (cfr. art. 5 cpv. 2 e art. 7 cpv. 2).

La direttiva 89/48/CEE sarà abrogata dal 20 ottobre 2007 e sostituita dalla direttiva 2005/36/CEE⁵² (cfr. n. 1.6). Siccome in linea di principio il sistema europeo di riconoscimento non cambia, il presente disegno di legge sarà compatibile anche con tale nuova direttiva.

5.2.2 Trattato sul diritto dei brevetti

Il presente disegno di legge considera parimenti gli obblighi derivanti dal Trattato sul diritto dei brevetti approvato dal Parlamento⁵³. In proposito si rimanda al commento dell'articolo 2 capoverso 2 lettera d (cfr. n. 2.2).

5.3 Forma dell'atto

Il disegno contiene importanti norme di diritto che secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 163 capoverso 1 Cost.

5.4 Delega di competenze legislative

Una delega di competenze legislative al Consiglio federale è prevista negli articoli 6 capoverso 2 e 9 capoverso 3. Tali competenze autorizzano il Consiglio federale a disciplinare, da un canto, le condizioni di ammissione all'esame per consulenti in brevetti, i contenuti dell'esame e la procedura d'esame, e a designare, dall'altro, l'ufficio cui competono lo svolgimento e la sorveglianza dell'esame. Inoltre il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare in particolare gli obiettivi e il contenuto dell'attività pratica, i requisiti di una persona incaricata della vigilanza che non è iscritta nel registro dei consulenti in brevetti nonché i requisiti geografici e materiali in merito al nesso dell'attività pratica con la Svizzera. Tali deleghe mirano ad alleggerire il testo di legge da norme troppo particolareggiate che supererebbero di gran lunga il grado di precisione di una legge. A causa dell'incessante sviluppo nel campo economico e giuridico, le condizioni di ammissione all'esame, i contenuti dell'esame e la sua procedura, nonché gli obiettivi e il contenuto dell'attività pratica dovranno essere sottoposti a un continuo riesame. È inoltre presumibile che, sulla base delle esperienze fatte dopo l'entrata in vigore della legge, si avverta la necessità di un adeguamento. Pertanto il disegno di legge descriverà solo in parte l'oggetto disciplinato, delegando al Consiglio federale la competenza di legiferare a livello di ordinanza. Contenuti fin troppo concreti pregiudicherebbero lo sviluppo e potrebbe-

⁵² GU L 255 del 30.9.2005, p. 22

⁵³ FF 2007 4321

ro addirittura rendere impossibili adeguamenti necessari. Le norme di delega descrivono l'oggetto da disciplinare in misura sufficientemente concreta per contenuto, scopo e portata, di modo che la competenza di legiferare per via di ordinanza soddisfa il principio di determinatezza.

Gli articoli 5 capoverso 3 e 7 capoverso 3 incaricano il Consiglio federale di designare gli uffici competenti per il riconoscimento di diplomi universitari ed esami esteri; l'articolo 4 capoverso 2 lo autorizza a disciplinare l'accreditamento delle scuole universitarie svizzere. Tali deleghe tengono conto del fatto che con l'accettazione, il 21 maggio 2006⁵⁴, del nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione, le strutture e le competenze istituzionali nell'ambito delle scuole universitarie professionali e delle università devono essere adeguate alla futura legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario, che tuttavia non sono ancora definitive.

Secondo l'articolo 12 capoverso 3 il Consiglio federale può autorizzare l'IPI a disciplinare la comunicazione elettronica nel quadro delle disposizioni generali della procedura federale. Nell'interesse di soluzioni flessibili e rapidamente adattabili al progresso della tecnica è più opportuno non sancire a livello di legge la comunicazione elettronica.

⁵⁴ FF 2005 6457