



16.478

Iniziativa parlamentare Legge sul Tribunale federale dei brevetti. Varie modifiche di carattere organizzativo

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

del 21 settembre 2017

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge sul Tribunale federale dei brevetti, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

21 settembre 2017

In nome della Commissione:

Il presidente, Jean Christophe Schwaab

Compendio

Su sollecitazione del Tribunale federale dei brevetti, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone alcune modifiche della legge sul Tribunale federale dei brevetti che tengono conto delle esperienze raccolte dal Tribunale nel corso dei primi anni dalla sua istituzione. Il Tribunale federale dei brevetti si compone soltanto di due giudici ordinari, tra cui il presidente. Tutti gli altri giudici esercitano la loro carica a titolo accessorio e sono chiamati all'occorrenza. Le modifiche proposte concernono l'organizzazione interna del Tribunale e sono intese ad agevolarne e a semplificarne il funzionamento. Determinati compiti non dovranno più essere riservati soltanto a giudici con formazione giuridica, ma poter essere svolti anche da giudici ordinari con formazione tecnica. In concreto si tratta della funzione di vicepresidente e dei compiti svolti in qualità di giudice unico o di giudice dell'istruzione che attualmente il presidente può delegare unicamente a giudici con formazione giuridica.

Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa parlamentare

Mediante uno scritto del 6 maggio 2016 il presidente del Tribunale federale dei brevetti (TFB), alla luce delle esperienze fatte nei primi anni di attività e in vista del rinnovo integrale del TFB per il periodo amministrativo 2018–2023, si è rivolto alla Commissione giudiziaria chiedendole di modificare alcune disposizioni delle legge del 20 marzo 2009¹ sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB). Le modifiche concernono sostanzialmente l'organizzazione del Tribunale e sono intese ad agevolarne e a semplificarne il funzionamento. Non essendo una commissione legislativa, la Commissione giudiziaria ha trasmesso la richiesta alle Commissioni degli affari giuridici, invitandole a esaminare le modifiche proposte dal TFB e, all'occorrenza, ad adottare i provvedimenti legislativi corrispondenti. La Commissione giudiziaria non si è espressa in merito al contenuto della revisione. Il 4 novembre 2016, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (qui di seguito: Commissione) ha deciso, senza voti contrari, di elaborare una revisione della LTFB in modo da poter attribuire ai giudici con formazione tecnica determinati compiti, oggi riservati ai giudici con formazione giuridica (vicepresidenza, decisioni quale giudice unico e procedura istruttoria). La Commissione non ha accettato la richiesta contenuta inizialmente nella proposta del TFB di ammettere l'inglese quale lingua del procedimento. In una lettera del 22 settembre 2016, il presidente del Tribunale federale dei brevetti osservava di essere disposto a rinunciare a quest'ultima esigenza qualora ciò potesse agevolare la trattazione delle ulteriori richieste. Il 23 gennaio 2017, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso all'unanimità di allinearsi alla sua omologa del Consiglio nazionale e di elaborare una modifica della LTFB mediante un'iniziativa di commissione.

1.2 Lavori commissionali

Il 31 maggio 2017 la Commissione si è occupata dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare. In una votazione provvisoria sul complesso ha accolto un progetto preliminare senza voti contrari e con un'astensione, decidendo di sottoporlo ad alcune cerchie interessate e al Tribunale federale per consultazione. Nella sua seduta del 31 agosto 2017 ha preso atto dei risultati di tale consultazione, accogliendo la versione definitiva del progetto. Ha in seguito approvato il presente rapporto nella sua seduta del 21 settembre 2017. La Commissione propone, senza voti contrari, di accogliere il presente progetto.

¹ RS 173.41

Fondandosi sull'articolo 112 capoverso 1 della legge sul Parlamento², nei suoi lavori la Commissione è stata affiancata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Situazione iniziale e problemi posti dal diritto vigente secondo il Tribunale federale dei brevetti

La legge federale del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti è entrata in vigore il 1° marzo 2010. Tribunale di primo grado della Confederazione in materia di brevetti, il TFB è competente per giudicare sulle controversie di diritto civile in materia di diritto dei brevetti. In qualità di autorità di grado precedente al Tribunale federale, giudica fra l'altro delle azioni concernenti la validità di un brevetto e la violazione di un brevetto. Il TFB è entrato in funzione il 1° gennaio 2012.

Il TFB si compone soltanto di due giudici ordinari, tra cui il presidente. Tutti gli altri giudici esercitano la loro carica a titolo accessorio e sono chiamati all'occorrenza. Le modifiche proposte dal TFB concernono l'organizzazione interna del Tribunale e sono intese ad agevolarne e a semplificarne il funzionamento. Determinati compiti non dovranno più essere riservati esclusivamente a giudici con formazione giuridica, ma potranno essere svolti anche da giudici ordinari con formazione tecnica.

Vicepresidenza del Tribunale: secondo l'articolo 8 LTFB, il Tribunale federale dei brevetti si compone di giudici con formazione giuridica e giudici con formazione tecnica. Esso consta di due giudici ordinari e di un numero sufficiente di giudici non di carriera. La presidenza è assunta da un giudice ordinario che deve avere una formazione giuridica (art. 18 LTFB). La Corte plenaria nomina il vicepresidente scegliendolo tra i giudici con formazione giuridica (art. 19 cpv. 1 LTFB). Se il secondo giudice ordinario dispone di una formazione tecnica, come è il caso attualmente, egli non può esercitare la funzione di vicepresidente. Questa disposizione si è rivelata nella prassi alquanto inopportuna, poiché avviene che il presidente sia rappresentato da un giudice non di carriera, ossia da una persona che non lavora in permanenza presso la sede del Tribunale.

Delega di compiti quale giudice unico: secondo l'articolo 23 LTFB il presidente decide quale giudice unico circa la non entrata nel merito di azioni manifestamente inammissibili, le richieste di provvedimenti d'urgenza e di gratuito patrocinio, lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite acquiescenza o transazione, nonché le azioni per il rilascio di una licenza ai sensi dell'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954³ sui brevetti. Tali compiti possono essere delegati interamente o in parte a un giudice con formazione giuridica. Siccome non presentano particolari difficoltà dal punto di vista giuridico o tecnico, il Tribunale federale dei brevetti ritiene che debbano poter essere svolti anche dal secondo giudice ordinario sebbene quest'ultimo non disponga di una formazione giuridica.

² Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).

³ Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI; RS 232.14).

Attualmente, l'articolo 23 capoverso 3 LTFB prevede che il giudice unico possa decidere insieme ad altri due giudici, se la situazione giuridica o di fatto lo esige. Questa possibilità è però data soltanto in caso di richieste di provvedimenti d'urgenza: una restrizione che, in base alla prassi del Tribunale, si è rivelata poco adeguata. Nel caso di richieste di gratuito patrocinio, per esempio, il presidente deve già oggi avvalersi della collaborazione di un giudice con formazione tecnica al fine di poter valutare le possibilità di successo di un ricorso. Occorre dunque togliere questa limitazione in modo che il presidente possa decidere assieme ad altri due giudici in tutti i casi elencati all'articolo 23 capoverso 1 LTFB in cui la situazione giuridica o di fatto lo esiga. In tutti gli altri casi che non presentano particolari difficoltà il secondo giudice ordinario dovrebbe tuttavia poter decidere quale giudice unico pur disponendo di una formazione tecnica e non di una formazione giuridica.

Delega di compiti quale giudice dell'istruzione: secondo l'articolo 35 capoverso 1 LTFB il presidente dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza. Questo compito può essere delegato a un altro giudice con formazione giuridica. Secondo il parere del TFB, tuttavia, questa mansione può senz'altro essere svolta dal secondo giudice ordinario, anche se quest'ultimo dispone di una formazione tecnica. La modifica corrispondente è dunque in sintonia con la nuova versione proposta dell'articolo 19 LTFB. Il TFB ritiene inoltre che la direzione del procedimento, nel caso concreto e in merito a una fase procedurale specifica, possa essere delegata a un cancelliere.

2.2 Modifiche proposte

In linea di massima, la Commissione accoglie favorevolmente le proposte del TFB intese ad agevolare e semplificare l'attività del Tribunale, e quindi a rendere le procedure più efficienti. Attualmente, soltanto due giudici ordinari sono attivi presso la sede del TFB a San Gallo. Logicamente, la direzione del procedimento e i compiti quale giudice unico sono di regola affidati a giudici che, a differenza dei giudici non di carriera, lavorano in permanenza presso la sede del Tribunale e seguono regolarmente le pratiche. La Commissione propone dunque di sancire nella legge la possibilità di delegare la vicepresidenza e i compiti quale giudice unico anche a giudici ordinari con formazione tecnica. In futuro, dovrebbe pure diventare possibile delegare la procedura istruttoria a un secondo giudice ordinario con formazione tecnica. I giudici del TFB con formazione tecnica sono generalmente consulenti in brevetti che, oltre a conoscenze scientifiche di base, dispongono non soltanto di una formazione giuridica complementare bensì anche di molta esperienza nella gestione di procedure nell'ambito del diritto dei brevetti. A ciò si aggiunge che il secondo giudice ordinario è coinvolto nella maggior parte dei casi del TFB e di conseguenza può vantare molta esperienza nella gestione delle procedure presso il TFB. È dunque opportuno poter affidare compiti quale giudice unico o la procedura istruttoria al secondo giudice ordinario, anche se quest'ultimo dispone di una formazione tecnica. La Commissione ha per contro respinto la proposta di istituire la possibilità di delegare nel caso concreto ai cancellieri fasi procedurali specifiche.

2.3 Riserve dell'Ufficio federale di giustizia

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha espresso alcune riserve in merito alle proposte del TFB, raccomandando alla Commissione di rinunciare alle modifiche previste degli articoli 23 e 35 LTFB. Ha in particolare rilevato che la prevista delega di decisioni prese in qualità di giudici unici, nonché della procedura istruttoria, a giudici ordinari con formazione tecnica potrebbe sollevare questioni di fondo per quanto attiene alla coerenza dell'organizzazione giudiziaria federale, oggetto di una revisione totale in tempi molto recenti. A suo parere, un giudice che non dispone di una formazione giuridica a tutti gli effetti sarebbe chiamato ad assumersi l'intera responsabilità per un settore tipicamente giuridico che presuppone conoscenze approfondite del diritto procedurale, in particolare del Codice di procedura civile⁴. Questo genere di conoscenze sarebbe indispensabile non soltanto per le decisioni quale giudice unico, bensì anche per lo svolgimento di procedure istruttorie. Sorge dunque il timore che le modifiche previste diano luogo a una cosiddetta giustizia dei cancellieri, la quale sarebbe in sé problematica dato che soltanto i giudici sono eletti dall'Assemblea federale e quindi legittimati a compiere atti ufficiali di giustizia. Considerato che il Tribunale federale dei brevetti è un'autorità di grado immediatamente precedente al Tribunale federale, ne consegue l'esigenza di impostare la sua organizzazione giudiziaria in modo coerente con quella delle altre autorità di grado precedente al Tribunale federale (Tribunale amministrativo federale, Tribunale penale federale, tribunali d'appello cantonali, tribunali commerciali e amministrativi). Concedere uno statuto speciale al Tribunale federale dei brevetti – come risulterebbe dalla delega di competenze prevista – non sarebbe giustificato.

2.4 Consultazione delle cerchie interessate

Secondo l'articolo 3a della legge federale del 18 marzo 2005⁵ sulla procedura di consultazione, si può rinunciare a una procedura di consultazione se il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali (art. 3a cpv. 1 lett. a LCo).

In considerazione delle riserve espresse dall'Ufficio federale di giustizia, nella sua seduta del 31 maggio 2017 la Commissione ha deciso di sottoporre per consultazione le modifiche proposte, assieme al progetto di atto normativo, alle associazioni determinanti nell'ambito della legislazione sui brevetti⁶ e al Tribunale federale.

⁴ Codice di procedura civile (CPC; RS 272).

⁵ Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061).

⁶ Sono stati consultati: la sezione svizzera dell'AIPPI (Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale), l'Association Romande de la propriété intellectuelle (AROI), l'Istituto per la protezione giuridica industriale, la Licensing Executives Society Svizzera (LES), la Federazione svizzera degli avvocati (FSA), l'Associazione svizzera dei magistrati (ASM), l'Associazione dei consulenti in brevetti indipendenti svizzeri ed europei (ACBSE), l'Associazione dei consulenti in brevetti nell'industria svizzera (ACBIS) e l'Associazione svizzera dei consulenti in proprietà industriale (ASCPI).

I pareri pervenuti hanno fundamentalmente sostenuto il progetto di revisione, sottolineando l'importanza delle modifiche proposte. Le riserve dell'Ufficio federale di giustizia sono state scarsamente condivise.

2.5 Considerazioni della Commissione

La Commissione si è confrontata in modo approfondito con le riserve dell'UFG e con le posizioni delle cerchie interessate giungendo alla conclusione che gli adeguamenti organizzativi previsti sono necessari per garantire anche in futuro il buon funzionamento e l'efficienza del TFB. Quest'ultimo si differenzia notevolmente dagli altri tribunali di prima istanza della Confederazione sia dal profilo della specializzazione sia per le sue dimensioni. La Commissione ritiene pertanto giustificato tenere conto di queste specificità anche per quanto concerne la struttura organizzativa, senza tuttavia interferire sul funzionamento degli altri tribunali di prima istanza. A suo parere, il secondo giudice ordinario con formazione tecnica dispone di conoscenze sufficienti in ambito giuridico per poter svolgere la procedura istruttoria o per decidere in qualità di giudice unico. Per la Commissione è più importante che, nella misura del possibile, l'istruttoria possa essere affidata a un giudice ordinario anziché a un giudice non di carriera.

La Commissione parte dal presupposto che la Commissione giudiziaria, alla quale compete la preparazione delle elezioni a destinazione dell'Assemblea federale plenaria, si premurerà anche in futuro di dedicare particolare attenzione alle conoscenze in ambito giuridico dei giudici del Tribunale con formazione tecnica, nonché di specificare nei bandi di concorso le qualifiche necessarie corrispondenti. Per questo motivo, la Commissione rifiuta di precisare questo requisito nella legge (p. es. esigendo una formazione quale consulente in brevetti).

La Commissione condivide peraltro le riserve espresse a proposito di un maggior coinvolgimento dei cancellieri non giudicando opportuno che a questi ultimi possa essere affidata la competenza di prendere decisioni in merito a determinate fasi procedurali. Secondo la Commissione questa attività, che rientra nelle mansioni classiche di un giudice, deve continuare a essere svolta da giudici del Tribunale eletti.

3 Commento alle singole disposizioni

Insieme dell'atto

In tutta la legge l'espressione «direzione del Tribunale» è sostituita con «Commissione amministrativa» in modo da essere in sintonia con le altre leggi sull'organizzazione giudiziaria della Confederazione (legge sul Tribunale federale⁷, legge sul Tribunale amministrativo federale⁸ e legge sull'organizzazione delle autorità penali⁹).

⁷ Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

⁸ Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).

⁹ Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP; RS 173.71).

Art. 19 Corte plenaria

L'articolo 19 capoverso 1 LTFB prevede che il vicepresidente (al pari del presidente) sia scelto tra i giudici con formazione giuridica. In base al diritto vigente, se il secondo giudice ordinario dispone di una formazione tecnica, come è il caso attualmente, non entra in considerazione per questa carica. Questa disposizione nella prassi si è rivelata inopportuna, in quanto a rappresentare il presidente dev'essere chiamato un giudice non di carriera che non lavora a titolo permanente presso la sede del Tribunale federale dei brevetti.

La delega della vicepresidenza a un giudice con formazione tecnica presuppone che quest'ultimo disponga delle conoscenze giuridiche necessarie e dell'esperienza corrispondente. Questi due criteri devono essere determinanti al momento della nomina del secondo giudice ordinario. Già al momento attuale, peraltro, tutti i giudici del Tribunale federale dei brevetti devono disporre di conoscenze comprovate in materia di diritto dei brevetti (art. 8 cpv. 1 LTFB).

Si tratta inoltre di apportare due adeguamenti redazionali: in primo luogo, la «designazione di un sostituto» di cui all'articolo 20 LTFB dev'essere spostata alla fine dell'articolo 19 capoverso 1^{bis} LTFB per esigenze di sistematica. In secondo luogo, l'articolo 19 capoverso 2 LTFB parla di «decisioni» e «nomine». Mentre il progetto iniziale di LTFB prevedeva che la Corte plenaria prendesse anche decisioni, nella legge in vigore ciò non è contemplato: la Corte plenaria si limita infatti a procedere a nomine; il capoverso in questione deve quindi essere adeguato.

Art. 20 cpv. 2 Commissione amministrativa

Adeguamento alla modifica dell'articolo 19 capoverso 1 LTFB e adeguamento redazionale.

Art. 22 cpv. 1 votazione

Adeguamento alla modifica dell'articolo 19 capoverso 2 LTFB e adeguamento redazionale.

Art. 23 cpv. 2 e 3 Giudice unico

Attualmente, secondo l'articolo 23 capoverso 2 LTFB il presidente può delegare i compiti quale giudice unico soltanto a giudici con formazione giuridica. Se il secondo giudice ordinario dispone di una formazione tecnica – come è il caso oggi – non può essere designato giudice unico. Questa disposizione non è né pratica né oggettivamente giustificata. Le decisioni che non presentano particolari difficoltà giuridiche o tecniche possono senz'altro essere prese dal secondo giudice ordinario, specie in considerazione del fatto che, come esposto a proposito dell'articolo 19 LTFB, in occasione della sua nomina occorre verificare che disponga delle necessarie conoscenze giuridiche. Se per contro la particolare difficoltà del caso lo richiede, il giudice unico dev'essere affiancato da altri due giudici. L'articolo 23 capoverso 3 vigente prevede questa possibilità soltanto in caso di richieste di provvedimenti d'urgenza. Anche questa restrizione non si è rivelata opportuna nella prassi. Se, per esempio, in un caso di richiesta di gratuito patrocinio occorre giudicare sulla validità

di un brevetto o sulla sua contraffazione, il presidente non può decidere senza avvalersi delle conoscenze tecniche di altri giudici. Occorre pertanto togliere la limitazione ai provvedimenti d'urgenza prevista nel capoverso 3 vigente.

Art. 35 cpv. 1 Giudice dell'istruzione

Secondo l'articolo 35 capoverso 1 vigente, il presidente può delegare la direzione del procedimento soltanto a giudici con formazione giuridica. Se il secondo giudice ordinario dispone di una formazione tecnica non può assumere compiti quale giudice dell'istruzione. Come nel caso della delega di compiti quale giudice unico (cfr. spiegazioni ad art. 23 LTFB) questa restrizione non è opportuna, poiché il presidente deve coinvolgere ogni volta un giudice non di carriera esterno, un fattore che può causare rallentamenti della procedura. La procedura istruttoria può senz'altro essere svolta anche da un giudice ordinario con formazione tecnica. La modifica dell'articolo 35 capoverso 1 proposta si fonda sulle stesse considerazioni alla base delle modifiche degli articoli 19 e 23 LTFB. La Commissione parte dal presupposto che la Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale plenaria raccomanderà esclusivamente l'elezione di candidati che, oltre alla formazione tecnica, dispongono anche di conoscenze in ambito giuridico, come ad esempio una formazione quale consulente in brevetti.

4 Riperussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Il Tribunale federale dei brevetti si finanzia con tasse di giustizia e con contributi versati dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) e prelevati dalle tasse sui brevetti riscosse annualmente (art. 4 LTFB). Le spese legate alla gestione del TFB non gravano dunque sulle finanze della Confederazione. Le modifiche proposte, inoltre, non avranno riperussioni sul bilancio del TFB: se in futuro la vicepresidenza venisse assunta dal secondo giudice ordinario, secondo l'articolo 6a capoversi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 8 dell'ordinanza sui giudici¹⁰, sarebbe versato un supplemento pertinente che, nella situazione attuale (due giudici ordinari con un grado di occupazione del 50 %), corrisponderebbe a un maggior onere di 5000 franchi. A fronte di tale maggior onere vi sarebbe tuttavia un minor onere in ragione del mancato versamento delle indennità giornaliere ai giudici non di carriera, in modo che la modifica dell'articolo 19 non avrebbe praticamente riperussioni finanziarie. Anche le modifiche delle altre disposizioni non inciderebbero sulle finanze della Confederazione. La revisione non avrebbe peraltro riperussioni nemmeno sull'effettivo del personale.

¹⁰ Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (RS 173.711.2).

5 **Costituzionalità e forma dell'atto**

La competenza della Confederazione per l'istituzione del Tribunale penale dei brevetti si fonda sull'articolo 191*a* capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)¹¹.

La modifica di una legge federale deve rivestire la stessa forma dell'atto normativo mediante il quale è stata emanata. Questo determina la competenza dell'Assemblea federale (art. 163 cpv. 1 Cost.). Le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

¹¹ RS 101