

**Messaggio
concernente il Trattato con il Liechtenstein
sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione**

del 9 maggio 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, il Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione (Trattato sui brevetti), firmato il 22 dicembre 1978.

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

9 maggio 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann
Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

Di regola i brevetti d'invenzione hanno effetto unicamente nello Stato che li rilascia. Tuttavia nelle relazioni tra la Svizzera ed il Liechtenstein esiste, da più di 40 anni, un'eccezione: i brevetti rilasciati dall'Ufficio federale della proprietà intellettuale possono essere fatti valere anche nel Principato del Liechtenstein il quale non rilascia brevetti propri. Questa soluzione, adottata unilateralmente dal Liechtenstein, trova la sua origine nel Trattato di unione doganale (CS 11 149). A causa della sua unilateralità essa presenta seri inconvenienti per entrambi gli Stati. Inoltre essa non è più appropriata alla situazione giuridica creata dalla Convenzione sul brevetto europeo (RU 1977 1711) e dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RU 1978 900), come lo abbiamo già rilevato nel nostro rapporto del 21 dicembre 1973 (FF 1974 193) sulle relazioni con il Principato del Liechtenstein.

Il trattato sui brevetti tra la Svizzera e il Liechtenstein costituisce un accordo particolare ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo e del Trattato di cooperazione. Esso riunisce i due Stati contraenti in un unico territorio unitario di protezione per i brevetti d'invenzione. Di conseguenza, tali brevetti possono essere rilasciati, trasferiti, dichiarati nulli o estinguersi unicamente con effetto unitario per l'insieme dei due Stati contraenti.

1 Parte generale

11 Regolamentazione in vigore

Tradizionalmente i brevetti d'invenzione nazionali esplicano i loro effetti soltanto nel territorio dello Stato che li rilascia. Questo principio vale pure per i brevetti rilasciati dall'Ufficio federale della proprietà intellettuale, la loro portata territoriale essendo limitata al nostro territorio nazionale.

Ciononostante, da più di 40 anni, in virtù del Trattato del 29 marzo 1923 (CS 11 149) concernente la riunione del Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero (Trattato di unione doganale), esiste, nelle relazioni tra la Svizzera ed il Liechtenstein, un'eccezione importante. L'articolo 5 di tale trattato prevede, in particolare, che qualora il Consiglio federale lo ritenga necessario, il Principato del Liechtenstein è tenuto a mettere in vigore per il suo territorio la legislazione federale applicabile in materia di proprietà intellettuale e a riconoscere la competenza delle autorità svizzere che ne risulta. Poiché il Consiglio federale non fece alcun uso della facoltà offertagli da tale trattato, il Principato del Liechtenstein emanò nel 1928, in questo campo, delle leggi proprie, in particolare sulla protezione dei campioni e modelli, sulla protezione dei marchi e sui diritti d'autore. Nel campo del diritto dei brevetti invece, esso non mise in applicazione alcuna regolamentazione indipendente. Pertanto ci si è finora attenuti al regime che il Liechtenstein aveva stabilito, solo come soluzione transitoria, con l'articolo 108 della sua legge d'introduzione al Trattato di unione doganale, del 13 maggio 1924, secondo il quale la protezione conferita dai brevetti d'invenzione ottenuti in Svizzera, sulla base della nostra legislazione, può essere parimente invocata nel Principato del Liechtenstein, sul piano civile e su quello penale, fino a che questi non abbia adottato una propria legge.

12 Relazioni tra la Svizzera ed il Liechtenstein alla luce della cooperazione internazionale in materia di brevetti

Negli ultimi anni sono stati conclusi due importanti accordi internazionali nel campo dei brevetti, ossia il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Trattato di cooperazione / PCT) del 19 giugno 1970 (RU 1978 900)) e la Convenzione del 5 ottobre 1973 (RU 1977 1711) sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo).

Per la Svizzera questi due accordi sono già entrati in vigore. Dal canto suo il Principato del Liechtenstein ha firmato la Convenzione sul brevetto europeo e ha l'intenzione di ratificarla all'entrata in vigore del Trattato sui brevetti tra la Svizzera e il Liechtenstein. Contemporaneamente esso aderirà al PCT. Entrambi gli accordi presuppongono però che il Principato del Liechtenstein crei un proprio sistema di brevetti oppure si unisca alla Svizzera per formare con essa un territorio di protezione regionale. Ciò è già stato evocato nel nostro rapporto del 21 dicembre 1973 (FF 1974 193).

13 Apprezzamento critico della situazione attuale

Il riconoscimento dei brevetti d'invenzione svizzeri da parte del Principato del Liechtenstein comporta, a causa della sua unilateralità, seri inconvenienti:

Sebbene l'articolo 108 della legge liechtensteinese d'introduzione al Trattato di unione doganale consenta ai titolari di brevetti svizzeri di agire, per via civile e penale, contro le violazioni di brevetti commesse sul territorio del Liechtenstein, la protezione è in realtà alquanto ristretta dato che la disposizione citata esclude implicitamente la competenza dei tribunali svizzeri. Per di più la Convenzione del 25 aprile 1968 (RU 1970 83) sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile non è applicabile al campo dei brevetti a causa del principio della territorialità (art. 1 cpv. 1 n. 2 e art. 2 cpv. 2). Le violazioni di brevetti che vengono commesse sul territorio del Liechtenstein — ad esempio tramite la fabbricazione illecita di un prodotto nel Liechtenstein e la sua messa in circolazione in Svizzera — devono perciò essere perseguite sia dinanzi ai tribunali del Liechtenstein che a quelli svizzeri se si intende opporsi ad esse nei due Paesi. Dunque, benché il Liechtenstein riconosca la validità dei brevetti svizzeri, occorre fare la distinzione fra un territorio di protezione svizzero ed un territorio di protezione del Liechtenstein, per i quali la protezione può essere fatta valere unicamente con due procedure giudiziarie separate.

Inoltre, poiché per la Svizzera non esiste a questo proposito alcun vincolo convenzionale, ai fini del diritto dei brevetti il Principato del Liechtenstein non è considerato «territorio nazionale». I cittadini del Liechtenstein che non hanno il loro domicilio o la loro sede in Svizzera sono perciò sottoposti agli obblighi, previsti nella legge svizzera sui brevetti, di avere un mandatario (art. 13 LBI) e di sfruttare in Svizzera l'invenzione brevettata (art. 37 LBI).

Perciò, già nel 1931, poi nel 1966, la Svizzera aveva presentato al Principato del Liechtenstein, che ne aveva avuto l'iniziativa, progetti per un trattato sui brevetti che tuttavia non furono seguiti da negoziati. Considerando il fatto che il Liechtenstein ha previsto di ratificare la Convenzione sul brevetto europeo e di aderire al Trattato di cooperazione, l'attuale situazione tra la Svizzera e il Liechtenstein, basata sul Trattato di unione doganale, non appare più sostenibile per le due parti. Abbiamo dunque accolto con favore la rinnovata proposta del Governo del Principato del Liechtenstein (fine 1975) per l'avvio di negoziati sulla costituzione di un territorio unitario di protezione per i brevetti d'invenzione.

14 Preparativi e svolgimento dei negoziati

Dopo la conclusione dei lavori preparatori per la revisione della legge svizzera sui brevetti e la ratificazione da parte della Svizzera di tre accordi internazionali in materia di brevetti (FF 1976 II 1), l'Ufficio federale della proprietà intellettuale elaborò, assieme ad altri servizi della Confederazione,

un nuovo progetto di trattato corrispondente alla mutata situazione. Tale progetto costituì la base delle trattative che ebbero luogo nella seconda metà del 1978 tra una delegazione svizzera, condotta dal Direttore dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale, e una delegazione del Liechtenstein, condotta dal Capo del Governo del Principato del Liechtenstein. I negoziati furono conclusi il 22 dicembre 1978, dopo due brevi sessioni a Vaduz e a Berna, con la firma del trattato.

Il trattato coincide, salvo insignificanti eccezioni, con il progetto elaborato dalla Svizzera. Esso è ricalcato sulla Convenzione postale nella misura in cui questa contiene soluzioni paragonabili.

15 Procedura di consultazione e suoi risultati

Già in occasione di un'inchiesta che aveva preceduto l'inizio dei negoziati, sia i servizi della Confederazione interessati che gli ambienti interessati alla protezione delle invenzioni avevano approvato all'unanimità e senza riserve l'idea di una regolamentazione convenzionale delle relazioni dei due Paesi nel campo del diritto dei brevetti e ritenuto adeguata la prevista regolamentazione.

2 Parte speciale

21 Commento del trattato

211 Apprezzamento del trattato

Il trattato pone fine al riconoscimento unilaterale di brevetti d'invenzione svizzeri da parte del Principato del Liechtenstein. L'istituzione convenzionale di un territorio unitario di protezione che sostituisce questa soluzione transitoria, arreca una protezione giuridica completa e uniforme per entrambi i Paesi. Ciò vale sia per i brevetti svizzeri che per i brevetti europei e le domande internazionali di brevetto.

L'effetto unitario dei brevetti d'invenzione sul territorio della Svizzera e del Liechtenstein accresce la sicurezza giuridica ed è perciò nell'interesse di ambo le parti.

212 Caratteristiche del trattato

Il trattato ha per scopo l'istituzione di un territorio unitario di protezione per i brevetti d'invenzione. Ciò significa che questi brevetti possono essere rilasciati, trasferiti o dichiarati nulli o estinguersi soltanto per la totalità del territorio di protezione. Nel territorio unitario di protezione è applicabile un diritto unitario, ossia la vigente legislazione sui brevetti e, nella misura in cui l'applicazione uniforme della legislazione sui brevetti lo richieda, ulteriori disposizioni del diritto federale. Ciò presuppone inoltre che il Principato del Liechtenstein sia parte, come la Svizzera, alle convenzioni in materia di brevetti.

Qualora un foro sia stabilito in virtù della legge sui brevetti, le autorità giudiziarie del Liechtenstein hanno la stessa competenza di quelle svizzere per giudicare le azioni civili e penali in materia di brevetti. Le autorità giudiziarie dei due Paesi si prestano assistenza. Onde assicurare una giurisprudenza uniforme, il Tribunale federale svizzero decide in ultima istanza. Le decisioni civili e penali dei tribunali di entrambi gli Stati contraenti vengono riconosciute ed eseguite su tutto il territorio di protezione.

L'amministrazione dei brevetti viene assicurata, per tutto il territorio di protezione, esclusivamente dall'Ufficio federale della proprietà intellettuale e ciò nella misura in cui, secondo la legislazione sui brevetti, essa è di sua competenza.

213 **Commento relativo alle singole disposizioni**

L'articolo 1 definisce lo scopo del trattato, ossia la riunione degli Stati contraenti in un territorio unitario di protezione per i brevetti d'invenzione. Da qui si traggono le altre disposizioni del trattato.

L'articolo 2 stabilisce che i brevetti europei possono essere richiesti unicamente per l'insieme dei due Paesi. L'articolo 149 della Convenzione sul brevetto europeo rende espressamente possibile agli Stati contraenti di concludere tra di loro tali accordi.

L'articolo 3 capoverso 1 fissa per le domande internazionali lo stesso principio stabilito dall'articolo 2 per i brevetti europei. Per quanto concerne il *capoverso 2*, occorre ricordare che al momento della ratificazione del PCT la Svizzera aveva formulato una riserva ai termini della quale essa non è vincolata dal capitolo II del PCT. Ciò significa che un depositante non può scegliere la Svizzera come Paese nel quale egli intenda utilizzare il rapporto di esame preliminare richiesto in virtù del capitolo II. Il Consiglio federale è ciononostante autorizzato a ritirare tale riserva qualora le circostanze lo richiedessero (art. 2 cpv. 2 DF del 29 novembre 1976 concernente tre accordi in materia di brevetti, RU 1977 1709). Se ciò dovesse succedere, la scelta della Svizzera diverrebbe possibile. La situazione giuridica dovrebbe allora essere la stessa per il Principato del Liechtenstein.

L'articolo 4 capoverso 1 si riallaccia all'articolo 1. Il carattere unitario dei brevetti d'invenzione significa che questi sono indivisibili nella loro sostanza. Le disposizioni materiali relative al brevetto, le misure d'esecuzione forzata e le dichiarazioni di nullità toccano il brevetto soltanto nella sua portata territoriale complessiva, mentre che i negozi giuridici obbligatori, quali i contratti di licenza, possono essere conclusi soltanto per l'uno o per l'altro Paese.

Il capoverso 2 prevede una regolamentazione particolare per l'espropriazione del brevetto (art. 32 LBI). In materia di espropriazione ogni Stato rimane sovrano, per cui, onde limitare gli effetti dell'espropriazione al nostro territorio nazionale, il titolare del brevetto espropriato deve ricevere per ciò stesso una licenza esclusiva e gratuita per il territorio del Principato del Liechtenstein. Il principio dell'unitarietà viene così garantito e l'espro-

priato conserva per il territorio del Principato del Liechtenstein praticamente i diritti di un titolare. Il Consiglio federale non ha mai finora usato del diritto d'espropriazione. L'importanza effettiva della disposizione non deve perciò essere sopravvalutata.

L'*articolo 5 capoverso 1* prevede un diritto unitario per la totalità del territorio di protezione. Sono perciò applicabili innanzitutto la legislazione federale sui brevetti d'invenzione e in secondo luogo le disposizioni di altri atti legislativi federali qualora l'applicazione uniforme della legislazione sui brevetti lo richieda. Oltre alle disposizioni del Codice penale svizzero (cfr. art. 70 e 83 LBI), del Codice svizzero delle obbligazioni (cfr. art. 73 e 80 LBI) e della legge sulla procedura amministrativa, riservate espressamente nella legge sui brevetti, devono essere presi in considerazione specialmente anche principi, ancorati in parte nel diritto civile federale e in parte nel diritto pubblico, che sono atti a favorire l'attuazione uniforme del diritto materiale dei brevetti. Dato che il diritto dei brevetti impiega la nozione di «territorio nazionale» in contesti alquanto diversi ed associa ad essa determinate conseguenze giuridiche, è necessario precisare nel *capoverso 2* che ai fini del trattato si deve intendere con questa nozione l'insieme del territorio unitario di protezione. Da ciò risulta, in particolare, che le persone che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein non soggiacciono all'obbligo di avere un mandatario, contemplato dall'*articolo 13 capoverso 1 LBI*; che il diritto di contenzia può sussistere in tutto il territorio di protezione anche in seguito ad un uso anteriore nel Liechtenstein dell'invenzione protetta (art. 29 cpv. 3, art. 35 cpv. 1, art. 48 cpv. 1, art. 116 cpv. 2 LBI); che gli effetti del brevetto non si estendono ai veicoli che si trovano nel Liechtenstein solo di passaggio (art. 35 cpv. 3 LBI); che l'azione per la concessione di una licenza per mancato sfruttamento non può essere promossa se l'invenzione è sfruttata nel Liechtenstein (art. 37 cpv. 1 LBI); e che l'azione per la cancellazione del brevetto può essere promossa soltanto se la concessione di licenze non basta a soddisfare né ai bisogni del mercato svizzero né a quelli del mercato liechtensteinese (art. 38 cpv. 1 LBI).

Il *capoverso 3* rinvia, per quanto concerne il diritto applicabile secondo il capoverso 1, all'elenco allegato che è parte integrante del trattato. Tale elenco enumera pure agli accordi internazionali che fanno parte della legislazione sui brevetti o che sono necessari per la sua applicazione uniforme.

Ai termini dell'*articolo 6 capoverso 1*, il Principato del Liechtenstein sarà parte, in qualità di Stato contraente indipendente, agli accordi ivi menzionati alla stessa stregua della Svizzera. Tale obbligazione si riferisce sia alle versioni di questi accordi successivamente in vigore che alle riserve emesse dalla Svizzera. Il testo del trattato tiene già conto del fatto che la stessa esigenza potrebbe sorgere nei confronti di ulteriori accordi sui brevetti. I *capoversi 2 a 4* partono dal presupposto che lo scopo del trattato può rendere indispensabile la validità di trattati bilaterali per entrambi i Paesi. Tuttavia, l'obbligo per la Svizzera di concludere trattati bilaterali con Paesi terzi con effetto anche per il Principato del Liechtenstein sussiste solo nella misura in cui un tale trattato influisce sull'applicazione uniforme del Trat-

tato sui brevetti. L'estensione al Principato del Liechtenstein degli accordi già esistenti dovrà essere presa in considerazione specialmente per i trattati bilaterali citati nell'allegato. Il diritto di rappresentanza previsto al capoverso 3 corrisponde alla normativa dell'articolo 4 capoverso 3 della Convenzione con il Principato del Liechtenstein relativa allo svolgimento dei servizi delle PTT (Convenzione postale, RU 1979 25). La rinuncia da parte del Liechtenstein a concludere esso stesso tali trattati serve allo stesso scopo del trattato che l'estensione della validità di trattati conclusi dalla Svizzera con Paesi terzi.

L'articolo 7 capoverso 1 indica che le domande di brevetto nazionale, con le quali vien richiesto il rilascio di brevetti valevoli per i due Stati, devono essere presentate all'Ufficio federale della proprietà intellettuale, tra i cui compiti amministrativi figurano l'esame delle domande di brevetto nonché il rilascio e l'amministrazione dei brevetti. Il *capoverso 2* contiene una norma d'esecuzione per gli articoli 2 e 10 e la regola 19.1b del PCT.

L'articolo 8 prevede che le persone del Liechtenstein possono essere nominate mandatarî dinnanzi all'Ufficio federale della proprietà intellettuale soltanto se sono persone fisiche, o persone fisiche che dirigono persone giuridiche, autorizzate ad assicurare professionalmente la rappresentanza in materia di brevetti. In considerazione di questa disposizione del trattato, il Liechtenstein ha sottoposto gli agenti di brevetto professionali alla sua legge del 13 novembre 1968 su gli avvocati, gli agenti legali, i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i revisori contabili, i consulenti finanziari, i consulenti economici e i consulenti fiscali. Le premesse per l'autorizzazione sono contemplate nell'articolo 30 di detta legge, per il quale è da rilevare che la proposta fatta il 21 novembre 1978 dal Governo del Principato del Liechtenstein al «Landtag» permette di concludere che con «formazione corrispondente» ai sensi dell'articolo 30 si deve intendere una formazione tecnica attestata da un diploma di ingegnere o di ingegnere STS.

Altre importanti condizioni per l'autorizzazione sono la cittadinanza liechtensteinese, l'età minima di 24 anni, la residenza nel Liechtenstein e l'esperienza professionale di tre anni almeno nell'ambito considerato. La regolamentazione del Liechtenstein tiene pienamente conto di un importante postulato svizzero.

La convenzione governativa prevista all'articolo 18 capoverso 1 conterrà una regolamentazione dettagliata relativa all'*articolo 9*. Quali pubblicazioni entrano in linea di conto in particolare i fascicoli dei brevetti e delle domande pubblicati dall'Ufficio federale della proprietà intellettuale, nonché certe pubblicazioni nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi. Si tratterà a questo proposito di indicare in tali pubblicazioni che la protezione conferita dal brevetto si estende al territorio unitario di protezione costituito dalla Svizzera ed dal Principato del Liechtenstein.

L'articolo 10 disciplina la competenza per materia delle autorità giudiziarie del Liechtenstein, in merito al giudizio di azioni civili in materia di brevetti, al perseguimento e al giudizio di violazioni della legislazione sui brevetti e all'emanazione di provvedimenti d'urgenza. Il *capoverso 1 lettera a* corri-

sponde all'articolo 76 capoverso 1 LBI. La competenza per territorio dei tribunali del Liechtenstein è retta dalle disposizioni relative al foro contemplate nell'articolo 75 LBI. Ciononostante — nella misura in cui il diritto federale non contenga principi vincolanti anche per i Cantoni — per la procedura è determinante il Codice di procedura civile del Liechtenstein. Per quanto concerne i provvedimenti d'urgenza (*lettera b*) secondo l'articolo 77 LBI, il Principato del Liechtenstein deve disciplinare la competenza conformemente all'articolo 78 LBI. La competenza dei tribunali del Liechtenstein, giusta il *capoverso 2*, per perseguire e giudicare le infrazioni contemplate nella legge sui brevetti, è retta dagli articoli 84 e 85 LBI. Il *capoverso 3* emana dalla competenza degli organi giudiziari del Liechtenstein.

Ai termini dell'*articolo 11*, le decisioni dei tribunali del Liechtenstein possono essere impugnate mediante il ricorso per riforma (art. 43 segg. OG e art. 76 LBI) e il ricorso di diritto pubblico (art. 84 segg. OG) qualora si tratti di decisioni in materia civile, oppure il ricorso per cassazione (art. 268 segg. PP) e il ricorso di diritto pubblico (art. 84 segg. OG) qualora si tratti di decisioni in materia penale. Tuttavia il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto contro una sentenza dell'«Obergericht» del Liechtenstein. Il diritto di ricorrere per cassazione è regolato dall'articolo 270 PP.

L'*articolo 12* stabilisce che, allorché si tratti di cause di diritto dei brevetti, l'assistenza giudiziaria in materia civile è retta dalle norme applicabili nelle relazioni tra i Cantoni e tra la Confederazione e i Cantoni. Oltre al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, sono da considerare misure d'assistenza giudiziaria gli atti procedurali che si possono eseguire o fare eseguire con gli organi incaricati della procedura civile e penale di uno Stato contraente sul territorio dell'altro. A questo proposito va osservato l'articolo 355 del Codice penale svizzero. Gli atti procedurali comprendono in particolare le misure probatorie quali un sopralluogo o l'audizione di testimoni. La Convenzione del 25 aprile 1968 (RU 1970 83) con il Liechtenstein sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile parte dal presupposto che ai tribunali di entrambi gli Stati contraenti spetta, per il proprio territorio nazionale, un potere giurisdizionale indipendente basato sulla propria legislazione nazionale. La situazione giuridica secondo il trattato sui brevetti essendo diversa, la convenzione del 1968 non entra in linea di conto. Questa convenzione non è senz'altro applicabile alle decisioni di carattere penale, per cui è necessario elaborare a tal fine una speciale regolamentazione. La soluzione prevista all'articolo 12 significa che sono applicabili gli articoli 352 e segg. e l'articolo 380 del Codice penale svizzero nonché l'articolo 252 della legge federale del 15 giugno 1934 (RS 312.0) sulla procedura penale. Questa prescrizione concerne sia il perseguimento penale che l'esecuzione delle pene.

Per le sentenze che condannano a pene detentive esiste un'eccezione. Nella misura in cui l'assistenza giudiziaria intercantonale comprende la consegna del condannato, o dell'imputato in una procedura penale, al Cantone competente, nelle relazioni tra la Svizzera ed il Liechtenstein tale consegna acquista il carattere di un'extradizione verso l'estero. Dal punto di vista del diritto internazionale gli Stati contraenti rimangono sovrani. La riserva della

legislazione degli Stati contraenti in materia d'estradizione tiene dunque conto di questo fatto.

Per ciò che concerne l'*articolo 13 capoverso 1*, rinviamo anzitutto alle spiegazioni date per l'articolo 12, riguardo alla non applicabilità della convenzione del 1968 tra la Svizzera ed il Liechtenstein sul riconoscimento e l'esecuzione. L'articolo 13 stabilisce inoltre che il compito di disciplinare la competenza e la procedura per l'esecuzione delle decisioni di carattere civile e penale, che sono esecutorie su tutto il territorio di protezione, è affidato agli Stati contraenti. Non sono perciò applicabili nel Principato del Liechtenstein segnatamente gli atti legislativi federali concernenti l'esecuzione per debiti e il fallimento. Il *capoverso 2* corrisponde all'articolo 23 capoverso 2 della Convenzione postale.

L'*articolo 14* corrisponde all'articolo 3 del Trattato di unione doganale e non apporta per ciò nulla di nuovo.

L'*articolo 15* prevede la costituzione di una commissione mista composta di rappresentanti dei due Stati. Nei nuovi trattati bilaterali, ad esempio nei trattati commerciali e nei trattati per la reciproca protezione delle indicazioni di provenienza, tali commissioni sono abituali. La commissione mista appare particolarmente utile, persino indispensabile, per l'esecuzione del presente trattato, segnatamente per la delimitazione del diritto applicabile (art. 5 cpv. 3) e l'armonizzazione dell'atteggiamento dei due Stati nell'ambito delle organizzazioni internazionali (art. 6 cpv. 1: Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, Organizzazione europea dei brevetti, Consiglio d'Europa).

L'*articolo 16* corrisponde, «mutatis mutandis», all'articolo 30 della Convenzione postale. Mentre però secondo tale convenzione occorre innanzitutto ricercare una soluzione alle vertenze per via diplomatica, il presente trattato prevede il tentativo di conciliazione nell'ambito della commissione mista (art. 15), ciò che conduce allo stesso risultato poiché la commissione mista è composta di rappresentanti governativi.

L'*articolo 17* si basa sul fatto che, in virtù dell'articolo 108 della legge liechtensteinese d'introduzione al Trattato di unione doganale, i brevetti d'invenzione rilasciati per la Svizzera potevano essere fatti valere nel Principato del Liechtenstein già prima dell'entrata in vigore del Trattato sui brevetti. Ciò giustifica l'effetto retroattivo del trattato. L'articolo 35 della legge sui brevetti potrà pure essere invocato per la protezione dei diritti di contenzia acquisiti nel Liechtenstein. Ciò significa che un brevetto svizzero rilasciato prima dell'entrata in vigore del trattato non è opponibile a chi, in buona fede, già prima della data di deposito della domanda di brevetto o della data di priorità, utilizzava professionalmente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein l'invenzione brevettata o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.

L'*articolo 18 capoverso 1* corrisponde all'articolo 31 della Convenzione postale. Esso prevede la possibilità per i Governi degli Stati contraenti di accordarsi sulle misure richieste dall'esecuzione del trattato e di concludere a questo proposito una convenzione d'esecuzione. Occorre pensare per

esempio alla soluzione di questioni inerenti alla documentazione, alle particolarità del potere di rappresentanza degli agenti di brevetti del Liechtenstein e alle indicazioni sul territorio unitario di protezione. Il *capoverso 2* prevede inoltre la possibilità per i Governi di emanare delle disposizioni d'esecuzione per il loro proprio ambito.

L'*articolo 19 capoverso 2* prevede, per l'entrata in vigore del trattato, lo stesso termine di quello previsto dall'articolo 169 capoverso 2 della Convenzione sul brevetto europeo. Con ciò s'intende dare la possibilità al Principato del Liechtenstein di mettere in vigore per il suo territorio i due accordi contemporaneamente.

L'*articolo 20* riprende la soluzione scelta per la Convenzione sul brevetto europeo (art. 171 e 174).

L'*articolo 21 capoverso 1* ha come modello l'articolo 175 della Convenzione sul brevetto europeo. Il *capoverso 2* tien conto del fatto che la sequenza delle istanze prevista nell'articolo 11 non rimane più automaticamente valida dopo la scadenza del trattato e che perciò il Principato del Liechtenstein, dopo la denuncia del trattato, dovrebbe trovare una soluzione transitoria che salvaguardi i diritti acquisiti.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

31 Conseguenze finanziarie

Per svolgere il compito che gli incombe in virtù dell'articolo 9, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale modificherà, dopo l'entrata in vigore del trattato, certe pubblicazioni e moduli che metterà a disposizione dell'amministrazione del Liechtenstein. Le spese che ne risulteranno saranno mantenute entro limiti moderati.

32 Ripercussioni sull'effettivo del personale

La designazione dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale quale unica autorità esecutiva amministrativa per la totalità del territorio di protezione (art. 7) non gli procura nuovi compiti. Anche la presa in consegna delle domande di brevetto internazionali provenienti dal Principato del Liechtenstein (art. 7 cpv. 2) non conduce ad un sovraccarico di lavoro degno di nota, dato che il numero di tali domande, rispetto alle domande internazionali depositate da svizzeri, avrà scarsa importanza. In ogni caso il trattato non conduce ad un aumento dell'effettivo del personale.

4 Costituzionalità

La base costituzionale necessaria alla conclusione del trattato si trova nell'articolo 8 della Costituzione federale, ai termini del quale la Confedera-

zione ha il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione. Il trattato è denunciabile, la denuncia avendo effetto un anno dopo. Esso non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non comporta un'unificazione multilaterale del diritto. Esso non è quindi sottoposto al referendum facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale. Per la Svizzera la portata materiale del trattato è assai limitata, per cui, anche da questo profilo, non si giustificherebbe di sottoporlo al referendum facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

**Decreto federale
che approva il trattato con il Liechtenstein
sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1979¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ Il trattato tra la Confederazione Svizzera ed il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione (Trattato sui brevetti), firmato il 22 dicembre 1978, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il trattato.

Art. 2

Il presente decreto non soggiace al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1979 II 261

**Trattato
tra la Confederazione Svizzera
e il Principato del Liechtenstein
sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione
(Trattato sui brevetti)**

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza il Principe regnante del Liechtenstein,

animati dal desiderio di garantire nei loro due Paesi effetto unitario ai brevetti d'invenzione,

considerando la cooperazione internazionale nel campo della protezione delle invenzioni,

desiderosi di rinforzare, nel mutuo interesse, le relazioni che, in virtù del Trattato di unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein del 29 marzo 1923, esistono tra i loro due Paesi nel campo della proprietà industriale per la protezione delle invenzioni,

hanno convenuto

di concludere a questo scopo un trattato, che costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (Trattato di cooperazione), e hanno designato loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

il sig. Paul Braendli, direttore dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale

Il Principe regnante del Liechtenstein:

il sig. Hans Brunhart, capo del Governo del Principato del Liechtenstein

i quali, trovati in buona e debita forma i loro pieni poteri, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Territorio unitario di protezione

La Svizzera ed il Principato del Liechtenstein costituiscono, per i brevetti d'invenzione, un territorio unitario di protezione.

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Articolo 2 Brevetti europei

Un brevetto europeo può essere ottenuto soltanto per la Svizzera ed il Principato del Liechtenstein designati congiuntamente secondo l'articolo 149 della Convenzione sul brevetto europeo. La designazione dell'uno vale come designazione dei due Stati contraenti.

Articolo 3 Domande internazionali di brevetto

¹ In una domanda internazionale, la Svizzera ed il Principato del Liechtenstein possono essere designati soltanto congiuntamente secondo l'articolo 4 del Trattato di cooperazione. La designazione dell'uno vale come designazione dei due Stati contraenti.

² Lo stesso vale per l'elezione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein secondo l'articolo 31 del Trattato di cooperazione, a condizione che il capitolo II di detto trattato sia applicabile ai due Stati contraenti.

Articolo 4 Effetti giuridici dei brevetti d'invenzione

¹ I brevetti d'invenzione valevoli per il territorio unitario di protezione hanno carattere unitario. Essi producono gli stessi effetti nei due Stati contraenti e possono essere rilasciati, trasferiti o dichiarati nulli, o estinguersi soltanto per la totalità del territorio di protezione.

² Il carattere unitario produce i suoi effetti anche se il brevetto è espropriato in virtù della legislazione sui brevetti; tuttavia, l'espropriato ha diritto ad una licenza gratuita ed esclusiva per il territorio del Principato del Liechtenstein.

Articolo 5 Diritto applicabile

¹ Nel territorio unitario di protezione sono applicabili

- a) il diritto federale in vigore per i brevetti d'invenzione (legislazione sui brevetti),
- b) altre disposizioni del diritto federale, nella misura in cui l'applicazione della legislazione sui brevetti lo richieda.

² Per territorio nazionale ai sensi della legislazione sui brevetti si deve intendere il territorio unitario di protezione; è riservato l'articolo 8 del presente trattato.

³ Il diritto applicabile secondo il capoverso 1 è indicato nell'allegato al presente trattato. I complementi e le modificazioni dell'allegato saranno comunicati dal Consiglio federale svizzero al Governo del Principato del Liechtenstein che provvede da parte sua alla pubblicazione. Se il Governo del Principato del Liechtenstein solleva obiezioni in merito all'introduzione nell'allegato di una prescrizione legale svizzera, è applicabile l'articolo 16.

Articolo 6 Trattati e convenzioni

¹ Per la durata del presente trattato, il Principato del Liechtenstein sarà parte

alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, alla Convenzione sul brevetto europeo, al Trattato di cooperazione e, nella misura in cui l'applicazione del presente trattato lo richieda, ad altre convenzioni, come la Svizzera.

² In materia di brevetti d'invenzione, la Svizzera conchiude con Paesi terzi unicamente trattati bilaterali applicabili al territorio unitario di protezione, se tali trattati toccano l'applicazione del presente trattato. Essa si adopera affinché gli effetti di tali trattati, conchiusi prima dell'entrata in vigore del presente trattato, siano estesi al Principato del Liechtenstein.

³ Per la durata del presente trattato, il Principato del Liechtenstein autorizza la Svizzera a rappresentarlo in occasione di negoziati con Paesi terzi, in vista della conclusione o della modifica di trattati bilaterali in materia di brevetti d'invenzione, e a concludere tali trattati in suo nome.

⁴ Per la durata del presente trattato, il Principato del Liechtenstein rinuncia a concludere separatamente con Paesi terzi trattati bilaterali in materia di brevetti d'invenzione.

Capitolo 2: Compiti amministrativi

Articolo 7 Ufficio competente

¹ L'Ufficio federale della proprietà intellettuale è competente a compiere validamente per il territorio unitario di protezione i compiti amministrativi che derivano dalla legislazione sui brevetti.

² L'Ufficio funge da ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 2 e della regola 19 del Trattato di cooperazione, per le domande internazionali emananti da persone che sono cittadini del Liechtenstein o che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein.

Articolo 8 Rappresentanza

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'Ufficio federale della proprietà intellettuale, a condizione che, secondo il diritto del Liechtenstein, esse siano autorizzate ad assicurare, a titolo professionale, la rappresentanza in materia di brevetti.

Articolo 9 Indicazione relativa al territorio di protezione

Nelle pubblicazioni che escono dopo l'entrata in vigore del presente trattato, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale segnala in modo appropriato che i brevetti d'invenzione sono validi per il territorio unitario di protezione.

Capitolo 3: Protezione giuridica

Articolo 10 Autorità del Liechtenstein

¹ Il Principato del Liechtenstein designa le autorità giudiziarie che, in materia di brevetti,

- a) si pronunciano, come istanza unica, sulle azioni civili,
- b) ordinano provvedimenti d'urgenza.

² Le infrazioni alla legilsazione sui brevetti sono perseguite e giudicate in prima e in seconda istanza dai tribunali del Principato del Liechtenstein.

³ Le autorità del Liechtenstein che, in materia di brevetti, sono competenti in merito al perseguimento penale, al giudizio civile e penale e all'esecuzione delle decisioni civili e penali, hanno i medesimi diritti e doveri delle autorità svizzere corrispondenti.

Articolo 11 Rimedio giuridico

Le decisioni civili e penali, pronunciate in materia di brevetti dai tribunali del Principato del Liechtenstein, possono, conformemente alle disposizioni di procedura applicabili in virtù del presente trattato, essere impugnate mediante ricorso al Tribunale federale.

Articolo 12 Assistenza giudiziaria

Le autorità della Svizzera e del Liechtenstein che, in materia di brevetti, sono competenti in merito al perseguimento penale, al giudizio civile e penale e all'esecuzione delle decisioni civili e penali, hanno diritto e sono tenute alla stessa reciproca assistenza che la Confederazione ed i Cantoni e i Cantoni tra di loro; è riservata la legislazione degli Stati contraenti in materia di estradizione.

Articolo 13 Esecuzione e grazia

¹ La competenza e la procedura in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie, esecutorie nell'insieme del territorio di protezione, si determinano secondo il diritto dello Stato nel quale è richiesta l'esecuzione.

² Il diritto di grazia appartiene allo Stato giudicante.

Articolo 14 Relazione tra le autorità

Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati contraenti possono corrispondere direttamente fra di loro.

Capitolo 4: Questioni giuridiche e controversie

Articolo 15 Commissione mista

¹ Onde agevolare l'esecuzione del presente trattato, verrà istituita una commissione mista composta di rappresentanti degli Stati contraenti.

² Alla commissione mista incombono, in particolare, i seguenti compiti:

- a) scambio di informazioni e discussione di questioni inerenti ai brevetti;
- b) trattamento di questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del trattato.

³ La commissione mista si riunisce su richiesta di uno Stato contraente.

Articolo 16 Componimento delle divergenze

¹ Tutte le divergenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato devono, a richiesta di uno Stato contraente, essere sottoposte alla commissione mista incaricata di trovare una soluzione alla vertenza.

² Se non è stata trovata alcuna soluzione alla vertenza, ogni Stato contraente ha il diritto di sottoporre la divergenza a una commissione composta di un rappresentante di ogni Stato contraente; questi rappresentanti non possono aver partecipato alle deliberazioni della commissione mista.

³ Se uno Stato non ha designato il suo rappresentante e se non ha dato seguito all'invito dell'altro Stato di designarlo entro due mesi, il rappresentante è, a richiesta di quest'ultimo Stato, nominato dal presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo.

⁴ I due rappresentanti, se non possono giungere ad una soluzione entro i tre mesi che seguono quello in cui la divergenza è stata loro sottoposta, devono designare di comune accordo un membro che sarà scelto tra i cittadini di un Paese terzo. In mancanza di un accordo sulla scelta di questo membro entro il termine di due mesi, ogni Stato contraente può chiedere al presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo di designare il terzo membro della commissione; quest'ultima fungerà quindi da tribunale arbitrale.

⁵ Se, nei casi menzionati ai capoversi 3 e 4, il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo è impedito o se è cittadino di uno Stato contraente, la designazione del rappresentante o del terzo membro incombe al vicepresidente della Corte o al membro della Corte più anziano di servizio, in quanto non siano impediti o non siano cittadini di uno Stato contraente.

⁶ Salvo disposizioni contrarie degli Stati contraenti, il tribunale arbitrale fissa esso stesso la sua procedura. Esso decide a maggioranza dei voti dei membri; la sua decisione è definitiva e vincolante.

⁷ Ogni Stato prende a suo carico le spese causate dall'arbitro che ha designato. Le spese del terzo membro della commissione sono sopportate in parti eguali dagli Stati contraenti.

Capitolo 5: Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17 Brevetti rilasciati anteriormente

Il presente trattato è parimente applicabile ai brevetti d'invenzione rilasciati validamente per la Svizzera prima della sua entrata in vigore.

Articolo 18 Esecuzione del trattato

¹ I governi degli Stati contraenti concludono una convenzione d'esecuzione.

² Ove occorra, gli Stati contraenti emanano disposizioni d'esecuzione.

Articolo 19 Ratificazione e entrata in vigore

¹ Il presente trattato va ratificato; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna il più presto possibile.

² Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del terzo mese che segue lo scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 20 Durata e disdetta

¹ Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

² Esso può essere disdetto in ogni momento da ogni Stato contraente; resterà tuttavia in vigore ancora per un anno.

Articolo 21 Mantenimento dei diritti acquisiti

¹ I diritti acquisiti in virtù del presente trattato sussistono dopo la sua scadenza.

² I governi degli Stati contraenti adottano, di comune accordo, le misure necessarie affinché gli aventi diritto possano continuare a far valere giudizialmente i propri diritti durante il resto del periodo di protezione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Vaduz, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 22 dicembre 1978.

Per la
Confederazione Svizzera:
Paul Braendli

Per il
Principato del Liechtenstein:
Hans Brunhart

Allegato

(stato al 31 ottobre 1978)

Elenco**delle prescrizioni legali svizzere nonché delle convenzioni e degli accordi applicabili nel Principato del Liechtenstein conformemente all'articolo 5 del trattato***1. Prescrizioni legali concernenti i brevetti d'invenzione*

Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione, modificata con la legge federale del 17 dicembre 1976.

Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti).

Ordinanza del 19 ottobre 1977 sulle tasse dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale (Ordinanza sulle tasse).

Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1908 concernente l'applicazione dell'art. 18 (oggi 39) LBI (Reciprocità verso gli Stati Uniti d'America per l'annullamento dei brevetti).

2. Altre prescrizioni legali, nella misura in cui siano richieste dall'applicazione della legislazione sui brevetti

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Legge federale del 21 giugno 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato.

Legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria.

Legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile.

Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale.

Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.

Diritto svizzero delle obbligazioni del 30 marzo 1911.

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

3. Convenzioni e accordi internazionali

Convenzione del 14 luglio 1967 istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ¹⁾.

Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a

¹⁾ Il Principato del Liechtenstein è esso stesso Stato contraente.

Washington il 2 giugno 1911, all'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967¹⁾.

Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971 sulla classificazione internazionale dei brevetti.

Convenzione europea del 27 novembre 1963 concernente l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione.

Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (PCT).

Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo).

Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, art. 14¹⁾.

Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi, art. 14.

Dichiarazione dell'8/28 novembre 1899 fra la Svizzera e l'Impero Germanico circa la corrispondenza diretta fra le autorità amministrative e le autorità giudiziarie dei due Paesi negli affari concernenti la proprietà industriale.

Convenzione del 13 aprile 1892 fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi.

Scambio di lettere del 12 dicembre 1977 fra la Svizzera e la Repubblica di Corea su la garanzia e la protezione reciproche dei diritti dei brevetti d'invenzione e dei marchi.

¹⁾ Il Principato del Liechtenstein è esso stesso Stato contraente.