

Ordinanza sui consulenti in brevetti (OCBr¹)

dell'11 maggio 2011 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoversi 2 e 3, 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9 capoverso 3 e 12 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 2009² sui consulenti in brevetti (LCB),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. i requisiti posti a un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria (art. 2 lett. a LCB);
- b. l'esame federale per consulenti in brevetti e il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 6–8 LCB);
- c. i requisiti posti a un'attività pratica, nonché il riconoscimento di esperienze professionali acquisite all'estero (art. 9 LCB);
- d. il registro dei consulenti in brevetti (art. 11–15 LCB).

Capitolo 2: Diplomi universitari

Art. 2

¹ Un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria deve essere stato conseguito al termine di uno studio a tempo pieno di almeno tre anni o di uno studio a tempo parziale di durata equivalente. Almeno l'80 per cento delle ore di corso seguite per l'ottenimento di tale diploma deve essere dedicato al settore delle scienze naturali o dell'ingegneria.

² Sono segnatamente considerate scienze naturali o ingegneristiche l'edilizia, la biochimica, la biologia, la biotecnologia, la chimica, l'elettronica, l'elettrotecnica, la tecnologia dell'informazione, l'ingegneria meccanica, la matematica, la medicina, la farmaceutica e la fisica.

RU 2011 2269

¹ RU 2011 3149

² RS 935.62

Capitolo 3: Esame federale per consulenti in brevetti

Sezione 1: Organizzazione dell'esame

Art. 3 Camera d'esame

¹ Il Consiglio federale conferisce all'associazione comune (camera d'esame) dell'Associazione dei consulenti in brevetti svizzeri ed europei di professione libera (ACBSE), dell'Associazione dei consulenti in brevetti nell'industria svizzera (ACBIS) e dell'Associazione svizzera dei consulenti in proprietà industriale (ASCPI) i compiti seguenti:

- a. svolgere l'esame federale per consulenti in brevetti;
- b. emanare una guida sull'esame per consulenti in brevetti;
- c. designare gli esaminatori;
- d. decidere in merito al superamento o al non superamento dell'esame;
- e. decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti;
- f. stabilire un regolamento sugli emolumenti e sottoporlo al Consiglio federale per approvazione;
- g. gestire un ufficio centrale.

² La camera d'esame è finanziata mediante gli emolumenti riscossi per le sue decisioni e prestazioni e mediante i contributi dei suoi membri.

³ I compiti della camera d'esame sono svolti dalla commissione d'esame.

Art. 4 Commissione d'esame

¹ La commissione d'esame è costituita da due rappresentanti di ciascuna associazione di consulenti in brevetti ACBSE, ACBIS e ASCPI. I rappresentanti sono eletti dalla direzione della camera d'esame.

² La commissione d'esame può validamente deliberare se sono presenti il presidente eletto o il suo sostituto e almeno altri tre membri.

³ Le decisioni della commissione d'esame sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti. Anche il presidente partecipa alla votazione; in caso di parità di voti il suo voto, o in sua assenza il voto del suo sostituto, è decisivo.

⁴ Il presidente del Tribunale federale dei brevetti oppure un membro giurista di tale tribunale da lui designato assiste alla seduta della commissione d'esame in qualità di osservatore o consigliere. La commissione d'esame può invitare alla seduta altre persone senza diritto di voto.

Art. 5 Esaminatori

¹ La commissione d'esame nomina quali esaminatori consulenti in brevetti iscritti nel registro dei consulenti in brevetti e altri esperti che dispongono di conoscenze comprovate negli ambiti oggetto d'esame (art. 7), quali docenti universitari, avvocati o giudici.

² Gli esaminatori non possono far parte della commissione d'esame.

³ Gli esaminatori sono nominati per due anni. La nomina può essere rinnovata.

Art. 6 Sorveglianza

¹ La sorveglianza dell'esame federale per consulenti in brevetti spetta alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)³.

² La SEFRI approva la guida sull'esame di consulente in brevetti della commissione d'esame.

Sezione 2: Contenuto dell'esame**Art. 7** Esame delle conoscenze tecniche

L'esame federale per consulenti in brevetti verte sulle conoscenze tecniche relative:

- a. al diritto europeo e internazionale in materia di brevetti;
- b. al diritto svizzero in materia di brevetti;
- c. agli ambiti del diritto procedurale e dell'organizzazione giudiziaria e amministrativa svizzera applicabili ai diritti di protezione industriale;
- d. al diritto dei marchi, al diritto di design, al diritto d'autore, al diritto della concorrenza e al diritto civile, nella misura in cui queste conoscenze siano necessarie per l'esercizio della professione di consulente in brevetti in Svizzera.

Art. 8 Parti dell'esame

¹ L'esame federale per consulenti in brevetti è suddiviso in quattro parti. Il candidato può scegliere liberamente l'ordine delle singole parti.

² La prima e la seconda parte (art. 7 lett. a) sono svolte in conformità delle prescrizioni del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (art. 134a par. 1 lett. b della Conv. sul brevetto europeo del 5 ott. 1973, riveduta il 29 nov. 2000⁴). Comprendono quanto segue:

- a. prima parte dell'esame: elaborazione di rivendicazioni brevettuali e presentazione di una domanda di brevetto (prova d'esame A);

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ RS **0.232.142.2**

- b. seconda parte dell'esame: risposta a una comunicazione ufficiale in cui viene opposto lo stato della tecnica (prova d'esame B).

³ La terza parte dell'esame (art. 7 lett. a–c) verte:

- a. sulle disposizioni svizzere applicabili in materia di brevetti, comprese le disposizioni speciali concernenti le procedure internazionali;
- b. sulle disposizioni svizzere, applicabili in materia di brevetti, del diritto amministrativo, del diritto penale e di procedura civile, nonché su quelle concernenti l'organizzazione delle autorità e dei tribunali.

⁴ La quarta parte dell'esame (art. 7 lett. d) prevede, nella misura in cui siano necessari per l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti in Svizzera, il diritto dei marchi, il diritto di design, il diritto d'autore, il diritto della concorrenza e il diritto civile.

Sezione 3: Procedura d'esame

Art. 9 Svolgimento dell'esame

¹ La terza e la quarta parte dell'esame federale per consulenti in brevetti sono svolte almeno una volta all'anno. La commissione d'esame può posticipare l'esame se vi sono meno di quattro iscrizioni; l'intervallo tra due sessioni d'esame di ognuna delle parti non deve tuttavia superare i 25 mesi.

² La commissione d'esame stabilisce e pubblica i termini d'iscrizione, le sessioni e il luogo d'esame.

³ Non è ammesso ripartire la terza o la quarta parte dell'esame su più sessioni d'esame.

Art. 10 Ammissione

¹ È ammesso all'esame federale per consulenti in brevetti chi:

- a. al momento dell'iscrizione è titolare del diploma universitario richiesto (art. 2) e può comprovare di aver svolto l'attività pratica richiesta (art. 27–30); e
- b. ha pagato la tassa d'esame entro il termine d'iscrizione.

² Chi si candida a essere ammesso all'esame deve presentare:

- a. i documenti attestanti il diploma universitario;
- b. un certificato attestante lo svolgimento dell'attività pratica (art. 30).

³ La commissione d'esame può richiedere ulteriori informazioni o prove al candidato, all'università o alla persona incaricata della vigilanza (art. 28).

⁴ La commissione d'esame emana una decisione sull'ammissione all'esame.

Art. 11 Lingua d'esame

¹ Il candidato può sostenere le parti d'esame organizzate dalla commissione d'esame in tedesco, francese o italiano.

² Il candidato deve indicare la lingua d'esame al momento dell'iscrizione.

Art. 12 Prima e seconda parte dell'esame

¹ La prima e la seconda parte dell'esame vanno sostenute nel quadro dell'esame europeo d'idoneità svolto dall'Ufficio europeo dei brevetti.

² In presenza di circostanze straordinarie la commissione d'esame può proporre esami sostitutivi equivalenti ai compiti A e B dell'esame europeo d'idoneità.

Art. 13 Preparazione del contenuto dell'esame

¹ Almeno due esaminatori preparano le domande d'esame. Ne stabiliscono i criteri di valutazione.

² Gli esaminatori sottopongono alla commissione d'esame per approvazione le domande d'esame e i criteri di valutazione.

³ La commissione d'esame provvede alla traduzione dei compiti dell'esame scritto nelle lingue indicate nelle iscrizioni.

Art. 14 Terza parte dell'esame

¹ La terza parte dell'esame si svolge per scritto.

² Almeno uno degli esaminatori che ha preparato le domande della parte d'esame deve assistere alla prova. Prima di iniziare l'esame quest'ultimo informa i candidati sui dettagli dello svolgimento.

³ La parte d'esame dura sei ore.

⁴ I candidati rispondono alle domande d'esame in forma anonima.

⁵ Gli esaminatori competenti per la correzione dell'esame elaborano una valutazione comune.

Art. 15 Quarta parte dell'esame

¹ La quarta parte dell'esame è costituita da un esame orale.

² Assistono alla quarta parte due degli esaminatori che hanno preparato la parte d'esame.

³ La parte d'esame dura un'ora. In casi motivati la prova può essere prolungata al massimo fino a 75 minuti.

⁴ Gli esaminatori elaborano una valutazione comune.

Art. 16 Presenza di terzi all'esame

- ¹ L'esame federale per consulenti in brevetti non è pubblico.
- ² La commissione d'esame può permettere di assistere all'esame a chi può giustificare un interesse.
- ³ I membri della commissione d'esame e i rappresentanti della SEFRI possono assistere d'ufficio all'esame.

Art. 17 Superamento della prima e seconda parte dell'esame e ripetizione dell'esame sostitutivo

- ¹ Ha superato la prima e la seconda parte dell'esame conformemente all'articolo 12 capoverso 1 chi:
- a. ha superato singolarmente i compiti A e B; oppure
 - b. ha superato l'esame europeo d'idoneità per intero.
- ² Ha superato l'esame sostitutivo conformemente all'articolo 12 capoverso 2 chi ha superato singolarmente la prima e la seconda parte dell'esame sostitutivo.
- ³ Chi non ha superato per la seconda volta una parte dell'esame sostitutivo menzionato all'articolo 12 capoverso 2 è escluso da ogni ulteriore esame.

Art. 18 Superamento e ripetizione della terza e quarta parte dell'esame

- ¹ Ha superato la terza e la quarta parte dell'esame chi ha superato le singole parti d'esame.
- ² Chi non ha superato una parte dell'esame per la seconda volta è escluso da ogni ulteriore sessione d'esame.

Art. 19 Ritiro

- ¹ I candidati possono ritirare la loro candidatura fino a 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. Solo in questo caso la tassa d'esame viene loro restituita.
- ² Il ritiro della candidatura dopo questo termine è ammesso solo se è fornita una ragione valida. Sono segnatamente considerate ragioni valide:
- a. la maternità;
 - b. una malattia o un infortunio;
 - c. il decesso di un familiare;
 - d. il servizio militare, la protezione civile o il servizio civile imprevisti.
- ³ Il ritiro deve essere comunicato immediatamente per scritto e deve essere fornita la prova del motivo dell'impedimento.
- ⁴ I candidati che non ritirano la loro candidatura all'esame entro il termine di cui al capoverso 1 o per una ragione valida non hanno superato l'esame della parte d'esame corrispondente.

⁵ I candidati che, per una ragione valida, ritirano la loro candidatura dopo l'inizio dell'esame devono iscriversi alla sessione d'esame successiva. In caso contrario l'esame della parte corrispondente è considerato non superato.

⁶ Il candidato deve ripetere per intero l'esame interrotto e pagare nuovamente la tassa d'esame.

Art. 20 Risultato dell'esame

¹ La commissione d'esame si riunisce per decidere in merito al superamento dell'esame. Un rappresentante della SEFRI è invitato ad assistere alla seduta.

² Mediante decisione scritta la commissione d'esame comunica entro tre mesi ai candidati il risultato delle parti d'esame da essi sostenute.

³ L'esame federale di consulente in brevetti è superato se sono state superate tutte le quattro parti d'esame di cui all'articolo 8. In questo caso la commissione d'esame rilascia una certificazione sotto forma di attestato.

Art. 21 Conservazione dei documenti riguardanti l'esame

¹ La commissione d'esame provvede affinché tutti i documenti riguardanti l'esame siano conservati per due anni a partire dalla comunicazione dei risultati dell'esame.

² Se è interposto ricorso i documenti riguardanti l'esame devono essere conservati finché la decisione relativa al ricorso è passata in giudicato.

³ Il candidato può chiedere di consultare i propri documenti d'esame conservati secondo il capoverso 1 o 2.

Art. 22 Sanzioni

¹ Se risulta che il candidato è stato ammesso all'esame fornendo informazioni inesatte o incomplete, la commissione d'esame dichiara nulle le parti dell'esame superate.

² Se un candidato cerca di influenzare l'esito dell'esame con mezzi illeciti, un esaminatore ne informa la commissione d'esame. Questa decide se la parte dell'esame in questione è considerata non superata. Se è sorpreso in un tentativo di frode, il candidato può portare a termine l'esame sotto condizione.

Sezione 4: Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti

Art. 23 Principi

¹ La commissione d'esame è competente per il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti.

² Mediante decisione scritta la commissione d'esame delibera in merito al riconoscimento dell'esame estero per consulenti in brevetti e al contenuto e allo svolgimento di un esame d'idoneità.

³ L'Accordo del 21 giugno 1999⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) si applica al riconoscimento degli esami esteri per consulenti in brevetti per le persone interessate da tale accordo.

Art. 24 Richiesta

¹ La richiesta di riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti va presentata per scritto alla commissione d'esame.

² Alla richiesta vanno allegati documenti che attestano:

- a. il superamento di un esame per consulenti in brevetti da parte del richiedente;
- b. le conoscenze tecniche esaminate in occasione dell'esame per consulenti in brevetti.

Art. 25 Esame d'idoneità

¹ Il richiedente può sostenere un esame d'idoneità se la commissione d'esame non riconosce o riconosce soltanto in parte l'esame estero per consulenti in brevetti.

² È ammesso all'esame d'idoneità chi al momento dell'iscrizione dimostra di essere titolare di un diploma universitario (art. 2) e di avere svolto un'attività pratica (art. 27–30).

³ La commissione d'esame può invitare il richiedente a presentare documenti relativi al tipo e alla durata dell'esperienza professionale acquisita.

Art. 26 Contenuto e svolgimento dell'esame d'idoneità

¹ L'esame d'idoneità verte su conoscenze tecniche oggetto dell'esame federale per consulenti in brevetti e che non sono già state esaminate durante la formazione frequentata nello Stato in cui è stato sostenuto l'esame per consulenti in brevetti.

² Per determinare il contenuto dell'esame d'idoneità la commissione d'esame può tenere conto dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente.

³ La commissione d'esame stabilisce nei singoli casi il tipo, lo svolgimento e la valutazione dell'esame d'idoneità.

⁴ Le disposizioni concernenti la lingua d'esame (art. 11), il ritiro (art. 19) e le sanzioni (art. 22) si applicano per analogia all'esame d'idoneità.

⁵ Mediante decisione scritta, la commissione d'esame comunica entro tre mesi al richiedente il risultato dell'esame d'idoneità.

⁶ Chi non ha superato per la seconda volta l'esame d'idoneità o, se del caso, parti di quest'ultimo è escluso da ogni ulteriore esame.

Capitolo 4: Attività pratica

Art. 27 Scopo e contenuto

¹ L'attività pratica serve ad acquisire, sotto vigilanza, l'esperienza necessaria per svolgere autonomamente l'attività di consulente in brevetti nel campo d'applicazione della LCB.

² Nell'ambito dell'attività pratica il candidato deve in particolare:

- a. acquisire le conoscenze tecniche conformemente all'articolo 7 e metterle in pratica;
- b. familiarizzarsi con le autorità operanti in Svizzera in materia di brevetti;
- c. trattare le domande di brevetto sulla base della documentazione fornita da un mandante e imparare a rappresentare quest'ultimo nelle procedure di rilascio;
- d. familiarizzarsi con le formalità e i termini delle procedure di rilascio di brevetti in Svizzera.

Art. 28 Persona incaricata della vigilanza

Può vigilare sull'attività pratica chi:

- a. è iscritto come consulente in brevetti nel registro dei consulenti in brevetti;
- b. ha esercitato a tempo pieno per almeno dieci anni l'attività di consulente in brevetti in Svizzera senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;
- c. ha esercitato a tempo pieno per almeno sei anni, quale professione regolamentata, l'attività di consulente in brevetti all'estero, rispettando le prescrizioni dello Stato di origine; oppure
- d. è iscritto nella lista allestita dall'Ufficio europeo dei brevetti per i mandatari accreditati e ha esercitato a tempo pieno per almeno un anno l'attività di consulente in brevetti in Svizzera.

Art. 29 Requisiti geografici

¹ L'attività pratica deve essere svolta durante almeno 12 mesi a tempo pieno presso una persona addetta alla vigilanza la cui società ha sede in Svizzera.

² L'esercizio sotto sorveglianza dell'attività di consulente in brevetti all'estero è riconosciuto se tale attività è stata svolta durante 18 mesi a tempo pieno e se ha permesso al candidato di:

- a. acquisire e mettere in pratica le conoscenze tecniche di cui all'articolo 7;
- b. familiarizzarsi con le autorità operanti in Svizzera in materia di brevetti;
- c. familiarizzarsi con le formalità e i termini delle procedure di rilascio di brevetti in Svizzera.

Art. 30 Prova dell'attività pratica

¹ Una volta conclusa l'attività pratica, la persona incaricata della vigilanza attesta per scritto al candidato:

- a. la durata dell'attività pratica;
- b. il grado di occupazione;
- c. il luogo di lavoro;
- d. le attività svolte.

² Nel caso dello svolgimento di un'attività secondo l'articolo 29 capoverso 2 la persona incaricata della vigilanza deve inoltre attestare per scritto in che misura l'attività svolta ha permesso al candidato di raggiungere gli obiettivi di formazione elencati in tale disposizione.

Capitolo 5: Registro dei consulenti in brevetti**Art. 31** Domanda d'iscrizione nel registro

¹ Chi intende iscriversi nel registro dei consulenti in brevetti è tenuto a presentare all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI):

- a. le informazioni di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b, c ed eventualmente d LCB; e
- b. i seguenti documenti:
 1. il documento attestante il superamento dell'esame federale per consulenti in brevetti, o
 2. la decisione della commissione d'esame concernente il riconoscimento dell'esame estero per consulenti in brevetti e, se del caso, il superamento dell'esame d'idoneità secondo gli articoli 23 capoverso 2 e 26 capoverso 5, oppure la prova dell'adempimento delle condizioni secondo l'articolo 23 capoverso 3.

² La domanda d'iscrizione è presa in considerazione solo se l'emolumento d'iscrizione è versato entro il termine prescritto dall'IPI.

³ L'IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza.

⁴ L'IPI respinge la domanda se il richiedente non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro. L'emolumento d'iscrizione non è rimborsato.

Art. 32 Modifica e cancellazione di informazioni nel registro

¹ L'IPI modifica e cancella le informazioni nel registro su richiesta della persona iscritta o d'ufficio.

² L'IPI procede d'ufficio alla modifica o alla cancellazione se le informazioni necessarie all'iscrizione nel registro non corrispondono più alla realtà, in particolare se la

persona iscritta non ha più un recapito in Svizzera o se il recapito in Svizzera è cambiato.

³ Se la modifica o la cancellazione avviene d'ufficio, l'IPI comunica la prevista modifica o cancellazione alla persona iscritta e le impartisce un termine per prendere posizione. Se la persona iscritta non prende posizione entro tale termine, l'IPI procede alla modifica o alla cancellazione delle informazioni in questione.

⁴ L'IPI può cancellare le informazioni d'ufficio senza chiedere una presa di posizione se:

- a. la cancellazione è ordinata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- b. la Commissione d'esame dichiara un esame nullo a posteriori;
- c. la persona iscritta è deceduta.

Art. 33 Domanda di reinscrizione

¹ Se una persona la cui iscrizione è stata cancellata desidera iscriversi e se i requisiti per l'iscrizione sono soddisfatti, è sufficiente trasmettere l'attestato di cui all'articolo 12 capoverso 1 LCB.

² Per la reinscrizione l'emolumento di iscrizione è dovuto per intero.

Art. 34 Fascicolo degli atti

¹ Il fascicolo degli atti è conservato per cinque anni dalla cancellazione di un'iscrizione nel registro o per cinque anni dal momento in cui una domanda di registrazione è stata respinta.

² Possono consultare il fascicolo degli atti:

- a. le persone iscritte nel registro;
- b. terzi che giustificano un interesse.

Art. 35 Comunicazione elettronica

¹ L'IPI può ammettere la comunicazione elettronica.

² Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizioni transitorie

Art. 36 Diplomi universitari

I bachelor, i master, i diplomi universitari o le licenze in scienze naturali o in ingegneria conseguiti presso scuole universitarie ai sensi dell'articolo 3 della legge dell'8 ottobre 1999⁶ sull'aiuto alle università sono riconosciuti quali diplomi univer-

sitari svizzeri in virtù dell'articolo 4 LCB, anche se al momento dell'esame la scuola universitaria non era accreditata.

Art. 37 Iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti ai sensi dell'articolo 19 LCB

¹ Chi richiede l'iscrizione nel registro dei brevetti conformemente all'articolo 19 LCB deve presentare all'IPI:

- a. se presenta una domanda conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera a LCB, un documento che attesti l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti in Svizzera e il conseguimento del diploma universitario richiesto;
- b. se presenta una domanda conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera b LCB, un documento che attesti l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti in Svizzera e l'iscrizione nella lista allestita dall'Ufficio europeo dei brevetti per i mandatarî accreditati.

² La domanda è considerata come presentata soltanto se l'emolumento d'iscrizione è stato versato entro il termine prescritto dall'IPI.

³ L'IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza.

⁴ L'IPI respinge la domanda se il richiedente non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro. L'emolumento d'iscrizione non è rimborsato.

Art. 38 Utilizzo del titolo professionale durante il periodo transitorio

Chi soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti secondo l'articolo 19 capoverso 1 LCB può usare il titolo «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevet» o «patent attorney» durante il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 19 capoverso 2 LCB, anche se non è ancora iscritto nel registro dei consulenti in brevetti.

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 39

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.