



Ordinanza relativa ai brevetti e ai certificati protettivi complementari

(Ordinanza sui brevetti, OBI)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35*b*, 40*d* capoverso 5, 40*e* capoverso 5, 50*a* capoverso 4, 56 capoverso 3, 57*a* capoverso 4, 58*b* capoverso 6, 60 capoverso 2, 65, 140*l*, 140*s* e 141 della legge del 25 giugno 1954¹ sui brevetti (LBI),

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995² sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),

ordina:

Parte prima: Disposizioni generali

Titolo primo: Comunicazione con l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Art. 1 Competenza

¹ L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrativi derivanti dalla LBI.

² L'esecuzione degli articoli 86*a*–86*k* LBI e degli articoli 20–29 della presente ordinanza spetta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Art. 2 Data di presentazione degli invii postali

Per gli invii postali, è considerato data della presentazione il giorno in cui l'invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all'indirizzo dell'IPI.

¹ RS 232.14

² RS 172.010.31

Art. 3 Lingua

¹ I documenti inviati all'IPI devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera. Gli atti tecnici originari possono essere depositati in qualsiasi lingua. Se non sono depositati in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, occorre presentare successivamente una traduzione.

² Se gli atti tecnici originari sono stati depositati in una lingua ufficiale svizzera, questa è la lingua della procedura. Se è stata presentata successivamente una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, la lingua della traduzione è la lingua della procedura.

³ Se gli atti tecnici originari sono stati depositati in inglese o se è stata presentata successivamente una traduzione in inglese, la lingua della procedura è il tedesco, salvo che il depositante non richieda un'altra lingua ufficiale svizzera come lingua della procedura.

⁴ Se gli atti tecnici originari sono stati depositati in inglese, il depositante può presentare a titolo volontario una traduzione in una lingua ufficiale svizzera entro tre mesi dalla data di deposito o all'inizio della fase nazionale (art. 147). Se sfrutta questa possibilità, la lingua della traduzione volontaria è la lingua della procedura.

⁵ Se gli atti tecnici originari sono stati depositati in una lingua ufficiale o in inglese, le modifiche apportate successivamente a tali atti nella procedura di rilascio del brevetto o di rinuncia parziale (art. 24 LBI) devono essere presentate nella lingua pertinente. Se è stata presentata successivamente una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, le modifiche apportate successivamente agli atti tecnici nella procedura di rilascio del brevetto o di rinuncia parziale (art. 24 LBI) devono essere presentate nella lingua pertinente.

⁶ Se documenti diversi dagli atti tecnici sono depositati in una lingua diversa da quella della procedura, l'IPI può esigere una traduzione in questa lingua.

⁷ L'IPI prenderà in considerazione i documenti di prova che non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese unicamente se corredati di una traduzione in una lingua ufficiale svizzera; sono fatti salvi gli articoli 53 capoverso 2 e 59 capoverso 3.

⁸ Qualora vi siano dubbi sull'esattezza della traduzione, l'IPI può esigerne l'attestazione entro il termine stabilito a questo scopo. L'IPI comunica i motivi dei suoi dubbi. Se l'attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non presentato.

⁹ Gli atti tecnici di una domanda divisa (art. 57 LBI) o di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 30 cpv. 2 LBI) devono essere redatti:

- a. se la domanda anteriore o il brevetto anteriore sono redatti in una lingua ufficiale svizzera: nella lingua ufficiale svizzera pertinente;
- b. se la domanda anteriore o il brevetto anteriore sono stati presentati o tradotti in inglese: in inglese.

¹⁰ Se gli atti tecnici di una domanda divisa (art. 57 LBI) o di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 30 cpv. 2 LBI) non sono redatti secondo il capoverso 9, l'IPI assegna al depositante o al titolare del brevetto un termine di tre mesi entro il quale deve presentare una traduzione nella lingua pertinente.

Art. 4 Pluralità di depositanti

¹ Le persone che sono contitolari di una domanda o di una domanda di brevetto devono designare quella di esse a cui l'IPI può inviare qualsiasi comunicazione con effetto per tutte, oppure nominare un mandatario comune.

² Finché ciò non avviene, l'IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l'IPI invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.

Art. 5 Sostituzione di parte

Se il titolo di protezione litigioso è trasferito nel corso della procedura, si applica per analogia l'articolo 83 del Codice di procedura civile.

Art. 6 Rappresentanza

¹ Se un depositante o un titolare del brevetto si fa rappresentare davanti all'IPI, quest'ultimo può esigere una procura scritta.

² La persona autorizzata dal depositante, dal titolare del brevetto o dal titolare del certificato a presentare a suo nome tutte le dichiarazioni destinate all'IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell'IPI previste dalla LBI o dalla presente ordinanza è iscritta quale mandatario nel registro dei brevetti e nel registro dei certificati protettivi complementari.

³ Se nessuna limitazione della procura è esplicitamente comunicata all'IPI, la procura è considerata di portata generale.

Art. 7 Firma

¹ I documenti devono essere firmati. La firma elettronica qualificata equivale alla firma autografa.

² Mancando la firma legalmente valida su un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'IPI.

³ La firma sulla richiesta di rilascio del brevetto (art. 33) e sulla domanda di rilascio del certificato (art. 156 cpv. 1), di proroga della durata di protezione del certificato (art. 166) o di rilascio del certificato pediatrico (art. 180) non è necessaria. L'IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

Art. 8 Prove

¹ Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l'IPI può esigere che vengano presentate delle prove.

² Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l'opportunità di prendere posizione e stabilisce un termine per la presentazione delle prove.

Art. 9 Comunicazione elettronica

L'IPI determina le modalità tecniche della comunicazione elettronica e le pubblica in modo adeguato.

Titolo secondo: Termini**Art. 10** Computo

¹ Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

² Se un termine ha inizio con una data di priorità e se sono rivendicate più priorità, è decisiva la data di priorità più remota.

Art. 11 Proseguimento della procedura

¹ È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a cpv. 4 lett. i LBI) se si tratta dei termini:

- a. per l'esecuzione di una firma mancante (art. 7);
- b. per la presentazione di una prova richiesta dall'IPI (art. 8);
- c. per la presentazione a titolo volontario di una traduzione di atti tecnici in inglese (art. 3 cpv. 4);
- d. per la presentazione della traduzione obbligatoria di una domanda divisa o di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 3 cpv. 10);
- e. per il pagamento delle tasse di rivendicazione (art. 43 cpv. 2 e 82 cpv. 2);
- f. nel quadro dell'esame al momento del deposito e dell'esame relativo alla forma (art. 48, 50 e 70–86);
- g. per la presentazione e la correzione della dichiarazione di priorità (art. 51 cpv. 2 e 3 e 52 cpv. 2 e 3);
- h. per la presentazione del documento di priorità (art. 53 cpv. 4);
- i. per la presentazione della menzione dell'inventore (art. 48);
- j. per la rinuncia alla menzione dell'inventore (art. 50);
- k. per il deposito di materiale biologico (art. 61);
- l. per l'indicazione del numero del deposito (art. 63);
- m. nel quadro della redazione del rapporto sullo stato della tecnica (art. 90–92);
- n. per il pagamento della tassa di ricerca aggiuntiva (art. 92 cpv. 2);
- o. per la presentazione della richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto (art. 103 cpv. 1);
- p. per il pagamento delle tasse di trasmissione, di ricerca e internazionali (art. 143 e 144);

- q. nel quadro dell'inizio della fase nazionale per una domanda internazionale di brevetto (art. 147–150);
- r. nel quadro dell'esame al momento del deposito della domanda di rilascio di un certificato protettivo complementare (art. 158), di proroga della sua validità (art. 168) nonché di rilascio di un certificato protettivo complementare pediatrico (art. 182);
- s. per il pagamento delle tasse annuali per domande di brevetto e brevetti (art. 14) nonché per certificati protettivi complementari e la loro proroga (art. 164);
- t. per la risposta nel quadro dell'esame della domanda di reintegrazione nello stato anteriore e il pagamento a posteriori della tassa di reintegrazione (art. 12 cpv. 2 e 3);
- u. per la comunicazione dell'oggetto del pagamento (art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016³ sulle tasse [OTa-IPI]).

² Se una delle condizioni per il proseguimento della procedura non è soddisfatta, l'IPI dichiara irricevibile o respinge la richiesta di proseguimento della procedura.

³ Se la richiesta di proseguimento della procedura può essere accolta, l'IPI fattura tutte le tasse nel frattempo esigibili e stabilisce un termine adeguato per il pagamento. Il proseguimento di tale termine è escluso.

Art. 12 Reintegrazione nello stato anteriore

¹ La domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 LBI) contiene l'indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima. Entro il termine per il deposito della domanda di reintegrazione, l'atto omesso deve essere interamente eseguito. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di reintegrazione.

² Se i fatti esposti per motivare la domanda di reintegrazione non sono resi verosimili, l'IPI assegna al depositante un termine adeguato per rispondere, prima di respingere la domanda in via definitiva, se del caso.

³ La domanda di reintegrazione è soggetta al pagamento di una tassa. Se tale tassa non è ancora stata pagata al momento della presentazione della domanda di reintegrazione, l'IPI assegna al depositante un termine supplementare per il pagamento.

⁴ Se la domanda di reintegrazione può essere accolta, l'IPI fattura tutte le tasse nel frattempo esigibili e stabilisce un termine adeguato per il pagamento.

Titolo terzo: Tasse

Art. 13 Ordinanza sulle tasse

Alle tasse esigibili giusta la LBI o la presente ordinanza si applica l'OTa-IPI⁴.

³ RS 232.148

⁴ RS 232.148

Art. 14 Tasse annuali ed esigibilità

¹ Per mantenere una domanda di brevetto o un brevetto devono essere pagate delle tasse annuali.

² A contare dall'inizio del terzo anno dopo il deposito del brevetto, le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente ogni anno.

³ Le tasse annuali scadono l'ultimo giorno del mese in cui la data di deposito è stata attribuita alla domanda di brevetto.

⁴ Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, va pagata una soprattassa.

Art. 15 Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto

¹ Per una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore, l'importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabilite in base alla data di deposito secondo l'articolo 57 LBI.

² Per un nuovo brevetto costituito (art. 30 LBI) o una relativa domanda, l'importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabiliti in base alla data di deposito del brevetto iniziale o della domanda iniziale.

³ Non si procede alla riscossione a posteriori delle tasse annuali già esigibili alla data di deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione del nuovo brevetto.

Art. 16 Pagamento anticipato

Le tasse annuali possono essere pagate al più presto due mesi prima della scadenza.

Art. 17 Richiamo di pagamento

¹ L'IPI attira l'attenzione del depositante o del titolare del brevetto sulla scadenza di una tassa annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell'inosservanza di detto termine. Su richiesta del depositante o del titolare del brevetto, l'IPI può, in alternativa, indirizzare i richiami di pagamento a terzi che effettuano regolarmente i pagamenti per conto del depositante o del titolare del brevetto. All'estero non viene spedito alcun richiamo di pagamento.

² L'IPI può concedere al depositante o al titolare del brevetto la possibilità di rinunciare completamente ai richiami di pagamento.

Art. 18 Inosservanza del termine di pagamento

¹ Una domanda di brevetto per la quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è respinta. Un brevetto per il quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro.

² Il brevetto si estingue con effetto dalla data di scadenza della tassa annuale non pagata. Il titolare può essere avvisato dell'avvenuta cancellazione. All'estero non viene spedito alcun avviso.

Art. 19 Restituzione

¹ Se cancella un brevetto dal registro dei brevetti, l'IPI restituisce le tasse seguenti:

- a. la tassa annuale non ancora esigibile pagata in anticipo;
- b. la tassa annuale esigibile non pagata in tempo.

² Qualora una domanda di brevetto sia ritirata, respinta nella sua totalità o dichiarata irricevibile, l'IPI restituisce le tasse seguenti:

- a. la tassa annuale non ancora esigibile pagata in anticipo;
- b. la tassa annuale esigibile non pagata in tempo;
- c. la tassa di esame nonché la tassa per l'esame completo relativo al contenuto, purché non abbia ancora iniziato l'esame relativo al contenuto.

Titolo quarto: Intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini**Art. 20** Campo d'applicazione

L'UDSC è abilitato a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o di asportazione da esso di merci che violano un brevetto (art. 1 LBI), un certificato (art. 140a LBI) o un certificato pediatrico (art. 140f LBI) valido in Svizzera.

Art. 21 Domanda d'intervento

¹ Il titolare del brevetto, del certificato, del certificato pediatrico o il titolare di una licenza legittimato ad agire (richiedente) deve presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane.

^{1bis} La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

² La domanda rimane valida per due anni, qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

Art. 22

[...]

Art. 23 Ritenzione della merce

¹ In caso di ritenzione, l'ufficio doganale custodisce esso stesso la merce contro pagamento di una tassa oppure la fa custodire da terzi a spese del richiedente.

² Esso comunica al richiedente il nome e l'indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all'estero della merce ritenuta.

³ Se già prima della scadenza del termine di cui all'articolo 86c capoverso 2 o 3 LBI è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, l'ufficio doganale libera immediatamente la merce.

Art. 24

[...]

Art. 25 Campioni

¹ Il richiedente può chiedere la consegna o l'invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece dei campioni l'UDSC può trasmettere al depositante fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l'esame.

² La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all'ufficio doganale che trattiene la merce.

Art. 26 Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari

¹ L'UDSC informa il depositante, il detentore o il proprietario della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l'inoltro della richiesta l'IPI stabilisce un termine adeguato.

² Qualora l'UDSC consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell'esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

Art. 27 Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce

¹ L'UDSC trattiene i campioni prelevati per un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell'articolo 86c capoverso 1 LBI. Allo scadere di tale termine l'UDSC invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l'UDSC distrugge i campioni.

² Invece di prelevare campioni l'UDSC può fotografare la merce distrutta, sempre che in tal modo la conservazione dei mezzi di prova sia garantita.

Art. 28

[...]

Art. 29 Tasse

Gli emolumenti per l'intervento dell'UDSC sono retti dall'ordinanza del 4 aprile 2007⁵ sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Parte seconda: Brevetti**Titolo primo: Domanda di brevetto****Capitolo 1: Generalità****Art. 30** Documenti richiesti e tasse dovute

¹ Chi desidera ottenere un brevetto deve presentare i seguenti documenti:

- a. la richiesta di rilascio del brevetto;
- b. la descrizione dell'invenzione;
- c. almeno una rivendicazione;
- d. i disegni ai quali si riferisce la domanda di brevetto;
- e. l'estratto;
- f. la menzione dell'inventore;
- g. se del caso, il documento di priorità;
- h. se del caso, l'attestato dell'immunità derivata da un'esposizione.

² Per ogni domanda di brevetto occorre pagare la tassa di deposito e la tassa di ricerca.

Art. 31 Correzione di errori

¹ Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti nei documenti presentati all'IPI possono essere corretti su richiesta o d'ufficio. Sono fatti salvi gli articoli 49 e 86.

² La correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni è autorizzata unicamente se risulta evidente che la parte scorretta non intendeva esprimere altro.

Art. 32 Procedura accelerata di rilascio del brevetto

¹ Dietro pagamento di una tassa, il depositante può chiedere che il rilascio del brevetto sia effettuato secondo una procedura accelerata.

² La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa.

Capitolo 2: Richiesta di rilascio del brevetto

Art. 33 Forma

¹ La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall'IPI.

² Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l'IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.

Art. 34 Contenuto

La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'istanza di rilascio del brevetto;
- b. il titolo dell'invenzione (art. 36);
- c. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del depositante;
- d. se necessario, un elenco degli atti presentati;
- e. se il depositante non è domiciliato in Svizzera o non ha sede in Svizzera: il suo recapito in Svizzera;
- f. se il depositante ha designato un mandatario: il suo cognome e nome o la ditta, il suo indirizzo e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
- g. se vi sono più depositanti: la designazione del destinatario;
- h. se gli atti tecnici sono stati depositati in inglese: una traduzione del titolo dell'invenzione e dell'estratto nella lingua della procedura;
- i. se si tratta di una domanda divisa: la designazione della domanda come tale, il numero della domanda di brevetto anteriore e la data di deposito rivendicata;
- j. in caso di costituzione di nuovi brevetti o di nuove domande: il numero della domanda di brevetto anteriore e la data di deposito rivendicata;
- k. se è rivendicata una priorità: la dichiarazione di priorità (art. 51);
- l. se è invocata un'immunità derivata da un'esposizione: la dichiarazione relativa a tale immunità (art. 58).

Capitolo 3: Atti tecnici

Art. 35 Contenuto

¹ Gli atti tecnici sono costituiti dalla descrizione dell'invenzione, dalle rivendicazioni, dall'estratto e, se del caso, dai disegni. Ogni parte costitutiva deve cominciare su una nuova pagina.

² Se sono presentate traduzioni conformemente all'articolo 3 capoversi 1 o 4, esse sono considerate atti tecnici per l'ulteriore procedura di rilascio del brevetto.

³ Gli atti tecnici devono prestarsi a una riproduzione elettronica diretta. L'IPI determina i requisiti e li pubblica in modo adeguato.

⁴ Gli atti tecnici non devono contenere:

- a. indicazioni o disegni contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- b. indicazioni palesemente irrilevanti o superflue a seconda delle circostanze.

⁵ La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni.

⁶ Le unità di misura devono essere espresse secondo le prescrizioni dell'ordinanza del 23 novembre 1994⁶ sulle unità. Altre unità di misura possono essere utilizzate per indicazioni supplementari. Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.

⁷ Si devono utilizzare termini, formule, segni e simboli tecnici comunemente accettati nel campo considerato. La terminologia e i segni utilizzati nella domanda devono essere uniformi. L'IPI può consentire deroghe.

Art. 36 Titolo

Il titolo deve fornire una designazione tecnica chiara e concisa dell'invenzione. Non deve contenere alcuna denominazione di fantasia.

Art. 37 Descrizione

¹ Nell'introduzione della descrizione:

- a. devono essere descritte le caratteristiche fondamentali dell'invenzione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico e la sua soluzione;
- b. devono essere indicati eventuali vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica;
- c. deve essere indicato lo stato anteriore della tecnica, nella misura in cui il depositante ritiene che possa essere utile per comprendere l'invenzione, redigere il rapporto sullo stato della tecnica ed esaminare la domanda; vanno indicate le fonti da cui si evince tale stato della tecnica.

² La descrizione deve contenere un'enumerazione delle figure presenti nei disegni e indicare brevemente il contenuto di ogni figura.

³ La descrizione deve contenere almeno un esempio di realizzazione dell'invenzione, a meno che questa non sia sufficientemente esposta in un altro modo.

⁴ Nella misura in cui ciò non sia evidente, la descrizione deve indicare in che modo l'oggetto dell'invenzione può essere utilizzato industrialmente.

Art. 38 Elenco della sequenza

¹ Qualora la domanda contenga la divulgazione di una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, la descrizione deve includere un elenco della sequenza redatto confor-

⁶ RS 941.202

memente all'allegato C delle disposizioni amministrative del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970⁷ in materia di brevetti.

² L'elenco della sequenza presentato dopo la data di deposito non è parte integrante della descrizione.

Art. 39 Disegni

¹ I disegni devono essere presentati su pagine separate contenenti solo disegni. Ogni pagina di disegni può contenere varie figure.

² Le singole figure vanno numerate progressivamente con cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione della pagina di disegni.

³ Le cifre, le lettere e i segni di riferimento utilizzati nei disegni devono essere semplici e univoci.

⁴ I segni di riferimento utilizzati nei disegni, nella descrizione e nelle rivendicazioni devono corrispondere tra loro.

⁵ Le sezioni devono essere indicate. Ciò non deve ostacolare la leggibilità dei segni di riferimento e delle linee direttrici.

⁶ Nei casi in cui i figure su un disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente. Non sono ammesse altre indicazioni di grandezza. L'IPI può consentire deroghe.

⁷ I disegni non devono contenere spiegazioni; sono ammesse solo brevi indicazioni e appunti che rendono il disegno maggiormente comprensibile. Essi vanno espressi nella lingua degli atti tecnici.

⁸ I disegni devono prestarsi a una riproduzione elettronica diretta, che consenta di individuare tutti i dettagli senza sforzo. L'IPI determina i requisiti e li pubblica in modo adeguato.

Art. 40 Rivendicazioni

¹ Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell'invenzione.

² Le rivendicazioni devono essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso nonché fondarsi sulla descrizione.

³ Laddove opportuno, le rivendicazioni devono essere articolate in due parti:

- a. la designazione dell'oggetto della rivendicazione e le caratteristiche tecniche note in base allo stato della tecnica che, nel loro complesso, sono necessarie per definirlo;
- b. una parte caratterizzante, che espone le caratteristiche tecniche rivendicate unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a.

⁴ Le rivendicazioni devono essere articolate in modo sistematico, chiaro e logico. Vanno numerate progressivamente con cifre arabe.

⁷ RS 0.232.141.1

⁵ Esse non devono contenere rinvii alla descrizione o ai disegni, né, in particolare, espressioni del genere di «come descritto nella parte ... della descrizione» o «come illustrato nella figura ... dei disegni». L'IPI può consentire deroghe.

⁶ Se ciò facilita la comprensione delle rivendicazioni, nelle rivendicazioni vanno riportati tra parentesi i segni di riferimento che compaiono nei disegni e rinviano alle caratteristiche tecniche dell'invenzione. Essi non limitano le rivendicazioni.

Art. 41 Rivendicazioni indipendenti

¹ Qualora la domanda di brevetto contenga diverse rivendicazioni indipendenti di categoria uguale o differente (art. 52 LBI), il legame tecnico che esprime il concetto inventivo generale deve apparire da queste stesse rivendicazioni.

² Questa condizione è ritenuta soddisfatta segnatamente se la domanda di brevetto contiene una delle combinazioni seguenti di rivendicazioni indipendenti:

- a. oltre a una prima rivendicazione per un procedimento, una rivendicazione per un mezzo d'esecuzione di detto procedimento, una rivendicazione per il prodotto che ne risulta e una rivendicazione per un'applicazione di detto procedimento o per un'utilizzazione di questo prodotto;
- b. oltre a una prima rivendicazione per un prodotto o dispositivo, una rivendicazione per un procedimento di fabbricazione di detto prodotto o dispositivo, una rivendicazione per un mezzo d'esecuzione di questo procedimento e una rivendicazione per un'utilizzazione di detto prodotto o dispositivo.

Art. 42 Rivendicazioni dipendenti

¹ Qualsiasi rivendicazione dipendente deve riferirsi ad almeno una rivendicazione precedente e contenere le caratteristiche che contraddistinguono la forma speciale d'esecuzione, oggetto di questa rivendicazione.

² Una rivendicazione dipendente può riferirsi a più rivendicazioni precedenti, purché le enumeri in modo chiaro ed esaustivo.

³ Tutte le rivendicazioni dipendenti devono essere raggruppate in modo chiaro.

Art. 43 Tassa di rivendicazione

¹ Ciascuna domanda di brevetto può contenere 15 rivendicazioni esenti da tassa. Per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagata una tassa di rivendicazione.

² Se il depositante non ha pagato le tasse di rivendicazione al momento della presentazione delle rivendicazioni soprannumerarie, l'IPI gli assegna un termine di un mese per il pagamento.

³ Se il depositante non paga o paga parzialmente le tasse di rivendicazione per le rivendicazioni depositate originariamente, le rivendicazioni soprannumerarie vengono eliminate cominciando dall'ultima. Le rivendicazioni soprannumerarie presentate dopo la data di deposito sono considerate depositate soltanto dopo il pagamento della corrispondente tassa di rivendicazione.

Art. 44 Estratto

¹ L'estratto deve contenere l'informazione tecnica che permette di valutare se sia necessario consultare il fascicolo della domanda o il fascicolo del brevetto.

² L'estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utilizzazioni principali dell'invenzione.

³ Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l'invenzione, almeno una di esse deve figurare nell'estratto. I suoi simboli devono essere spiegati.

⁴ Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l'invenzione, almeno una figura di questi disegni deve essere designata per essere ripresa nell'estratto. I segni di riferimento più importanti di questa figura devono figurare nell'estratto.

⁵ Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione elettronica diretta, che consenta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.

⁶ L'estratto non deve contenere più di 150 parole. L'IPI può consentire deroghe.

Art. 45 Titolo definitivo ed estratto

¹ Il titolo e il contenuto definitivi dell'estratto sono stabiliti d'ufficio.

² Essi servono esclusivamente a fini d'informazione tecnica.

Art. 46 Requisiti divergenti

Nella misura in cui autorizza l'invio elettronico degli atti tecnici (art. 9), l'IPI può definire requisiti divergenti da quelli previsti nel presente capitolo. Pubblica tali requisiti in modo adeguato.

Capitolo 4: Menzione dell'inventore**Art. 47** Contenuto

¹ La menzione dell'inventore con nome, cognome e domicilio deve essere fatta in un documento a parte.

² La menzione dell'inventore non è necessaria, se la richiesta già contiene tali indicazioni.

Art. 48 Termine

¹ Se la menzione dell'inventore non è stata presentata insieme alla richiesta, essa può ancora essere presentata successivamente entro sedici mesi dalla data di deposito o di priorità.

² Al depositante che deposita una domanda divisa (art. 57 LBI) o una nuova domanda a causa di una cessione parziale (art. 30 cpv. 2 LBI), l'IPI assegna un termine di tre mesi per presentare la menzione dell'inventore, se il termine previsto al capoverso 1 non scade più tardi.

³ Se la menzione dell'inventore non è presentata in tempo utile, l'IPI considera la domanda irricevibile.

Art. 49 Rettifica

¹ Il depositante o il titolare del brevetto può chiedere la rettifica della menzione dell'inventore. Se chiede la cancellazione di una menzione, alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione di consenso della persona designata a torto come inventore. Se chiede di menzionare ulteriori inventori, alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione di consenso degli inventori precedentemente menzionati.

² Se nelle pubblicazioni o nel registro dei brevetti una persona è stata designata a torto come inventore o un inventore non è menzionato, sarà iscritta e pubblicata anche la rettifica.

Art. 50 Rinuncia alla menzione

¹ Una rinuncia dell'inventore a essere menzionato nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni dell'IPI è presa in considerazione solo se all'IPI viene presentata una dichiarazione di rinuncia dell'inventore entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità.

² La dichiarazione di rinuncia deve contenere il numero del deposito, essere datata e provvista della firma dell'inventore.

³ Se la dichiarazione di rinuncia non è redatta né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, deve essere allegata una traduzione in una di queste lingue.

⁴ Se la dichiarazione di rinuncia soddisfa le prescrizioni, essa e la menzione dell'inventore sono estrapolate dal fascicolo. L'esistenza di questi documenti è menzionata nel registro dei brevetti.

Capitolo 5: Priorità

Art. 51 Dichiarazione di priorità

¹ La dichiarazione di priorità comprende le seguenti indicazioni:

- a. la data del primo deposito;
- b. lo Stato nel quale o per il quale è stato effettuato il primo deposito;
- c. il numero del primo deposito.

² La dichiarazione di priorità deve essere presentata insieme alla richiesta di rilascio del brevetto. Essa può essere anche presentata successivamente entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. Se questo termine non è rispettato, il diritto di priorità si estingue.

³ Il depositante può correggere la dichiarazione di priorità entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata o, se la correzione comporta il differimento di tale data, entro 16 mesi dalla prima data di priorità corretta, se questo termine di 16 mesi scade prima; la correzione può essere presentata entro quattro mesi dalla data di deposito.

Art. 52 Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna

¹ Per la dichiarazione di priorità in caso di rivendicazione della priorità interna è sufficiente l'indicazione del numero del primo deposito nella richiesta di rilascio del brevetto.

² La dichiarazione di priorità può anche essere presentata successivamente entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. Se questo termine non è rispettato, il diritto di priorità si estingue.

³ L'articolo 51 capoverso 3 è applicabile.

Art. 53 Documento di priorità

¹ Il documento di priorità comprende:

- a. una copia degli atti tecnici del primo deposito, la cui conformità con gli atti originali è attestata dall'autorità presso la quale è avvenuto detto primo deposito;
- b. l'attestazione di detta autorità relativa alla data del primo deposito.

² Se il documento di priorità non è redatto né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, per l'apprezzamento della brevettabilità l'IPI può esigerne una traduzione nella lingua degli atti tecnici (art. 3 cpv. 7). L'IGE stabilisce un termine adeguato per la presentazione della traduzione. In caso di inosservanza del termine, il diritto di priorità si estingue.

³ Se il documento di priorità deve servire per più domande di brevetto, è sufficiente presentarlo per una domanda e riferirsi per tempo a esso per le altre. Il riferimento al documento di priorità ha gli stessi effetti della produzione dello stesso.

⁴ Il documento di priorità deve essere presentato entro 16 mesi dalla data di priorità. In caso di inosservanza del termine, il diritto di priorità si estingue.

⁵ L'attestazione citata al capoverso 1 lettera a non è necessaria quando il primo deposito è stato fatto in uno Stato che accorda la reciprocità alla Svizzera o con effetto per un tale Stato. È fatto salvo il diritto dell'IPI di esigere l'attestazione ai fini dell'esame relativo al contenuto.

⁶ Non è necessario presentare un documento di priorità, se questi documenti sono a disposizione dell'IPI in una collezione digitale di dati approvata dallo stesso a tal fine.

⁷ Se per una domanda di brevetto è rivendicata la priorità interna, l'indicazione del numero del primo deposito ha il medesimo effetto della presentazione del documento di priorità.

Art. 54 Atti di priorità complementari

Se dal documento di priorità risulta che la domanda di brevetto per la quale si rivendica la priorità costituisce solo parzialmente un primo deposito nel senso della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883⁸ per la protezione della proprietà industriale,

⁸ RS 0.232.01/0.232.02/0.232.03/0.232.04

l'IPI può esigere la consegna degli atti di depositi anteriori, necessari per chiarire i fatti.

Art. 55 Priorità multiple

¹ Se più invenzioni, oggetto di singole domande di brevetto, sono raggruppate in una sola domanda di brevetto svizzero, possono essere presentate, alle condizioni previste all'articolo 17 LBI, tante dichiarazioni di priorità quanti sono stati i depositi.

² Il capoverso 1 è applicabile anche in caso di rivendicazione della priorità interna.

Art. 56 Priorità in caso di domande divise

¹ In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 LBI), le priorità rivendicate in modo valido per la domanda di brevetto anteriore valgono anche per una domanda divisa nella misura in cui il depositante del brevetto non rinunci al diritto di priorità.

² L'IPI assegna al depositante un termine di tre mesi per presentare il documento di priorità (art. 53), se il termine previsto all'articolo 53 capoverso 4 non scade più tardi. Se questo termine non è rispettato, il diritto di priorità si estingue.

³ Il capoverso 1 è applicabile anche in caso di rivendicazione della priorità interna.

Art. 57 Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera

¹ Su richiesta, l'IPI rilascia un documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera. Sono determinanti gli atti tecnici depositati originariamente (art. 74).

² L'IPI rilascia il documento di priorità al più presto a partire dal momento in cui è fissata la data di deposito e questa non può più essere modificata secondo l'articolo 73 capoversi 2 e 6.

Capitolo 6: Immunità derivata da un'esposizione

Art. 58 Dichiarazione relativa all'immunità derivata da un'esposizione

¹ La dichiarazione relativa all'immunità derivata da un'esposizione (art. 7b lett. b LBI) comprende le seguenti indicazioni:

- a. la designazione esatta dell'esposizione;
- b. una dichiarazione relativa all'effettiva presentazione al pubblico dell'invenzione.

² Essa deve essere presentata insieme alla richiesta di rilascio del brevetto. In caso contrario, l'immunità derivata dall'esposizione si estingue.

³ In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 LBI), l'immunità derivata da un'esposizione rivendicata in modo valido per la domanda di brevetto anteriore vale anche per la domanda divisa nella misura in cui il depositante del brevetto non rinunci all'immunità.

Art. 59 Attestato

¹ L'attestato dell'immunità derivata da un'esposizione deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di deposito.

² Questo attestato deve essere stato rilasciato dall'autorità competente durante l'esposizione e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. una conferma secondo la quale l'invenzione è stata effettivamente esposta;
- b. il giorno d'apertura dell'esposizione;
- c. il giorno della prima divulgazione dell'invenzione, se essa non coincide con il giorno d'apertura;
- d. un atto, autenticato da parte dell'autorità suddetta, che permetta di identificare l'invenzione.

³ Se questo attestato non è redatto né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, l'IPI può esigere una traduzione in una di queste lingue.

⁴ In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 LBI), l'IPI assegna al depositante un termine di tre mesi per presentare l'attestato dell'immunità derivata da un'esposizione, se il termine previsto al capoverso 1 non scade più tardi. Se questo termine non è rispettato, il diritto di priorità si estingue.

Capitolo 7: Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale**Art. 60**

¹ Ai sensi dell'articolo 49a LBI, nella descrizione dell'invenzione occorre indicare:

- a. la risorsa genetica e la sua fonte;
- b. se applicabile, il sapere tradizionale associato alla risorsa genetica e la sua fonte.

² Come fonte della risorsa genetica, il depositante deve indicare il Paese di origine della risorsa genetica ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione del 5 giugno 1992⁹ sulla diversità biologica.

³ Come fonte del sapere tradizionale associato, il depositante deve indicare il popolo indigeno o la comunità locale che ha messo a disposizione questo sapere.

⁴ Se la fonte secondo i capoversi 2 e 3 non è nota né all'inventore né al depositante o se detti capoversi non sono applicabili, il depositante deve indicare un'altra fonte. È considerata fonte:

- a. qualsiasi fonte della risorsa genetica, come ad esempio un centro di ricerca, una banca genetica, il sistema multilaterale del Trattato internazionale del 3 novembre 2001¹⁰ sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricol-

⁹ RS **0.451.43**

¹⁰ RS **0.910.6**

tura, popoli indigeni e comunità locali, una raccolta *ex situ*, un luogo di conservazione o un offerente commerciale della risorsa genetica;

- b. qualsiasi fonte del sapere tradizionale associato, come ad esempio la letteratura scientifica, banche dati accessibili al pubblico o domande di brevetto e fascicoli del brevetto.

⁵ Se la fonte di cui ai capoversi 1 e 4 non è nota né all'inventore né al depositante, il depositante lo deve confermare per scritto.

⁶ Le indicazioni secondo i capoversi 1–5 presentate dopo la data di deposito su richiesta dell'IPI non costituiscono parte integrante dell'esposto dell'invenzione.

Capitolo 8: Deposito di materiale biologico

Art. 61 Obbligo di deposito ai fini dell'esposto

Se un'invenzione concerne materiale biologico o ha per oggetto la produzione o l'impiego di materiale biologico non accessibile al pubblico e se non può essere descritta in maniera tale da consentire a una persona esperta di attuarla, essa è considerata esposta conformemente agli articoli 50 e 50a LBI unicamente se:

- a. un campione del materiale biologico è stato depositato, alla data di deposito della domanda, o, se è stata rivendicata una priorità, alla data di priorità, presso un'autorità di deposito abilitata;
- b. la descrizione, al momento del deposito, contiene le informazioni essenziali di cui il depositante dispone sulle caratteristiche del materiale biologico; e
- c. la domanda, al momento del deposito, riporta l'autorità di deposito e il numero del deposito.

Art. 62 Autorità di deposito abilitate

¹ Sono autorità di deposito abilitate le autorità internazionali di deposito che hanno acquisito tale status conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del Trattato di Budapest del 28 aprile 1977¹¹ sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (Trattato di Budapest).

² L'IPI può riconoscere altre istituzioni quali autorità di deposito, nella misura in cui siano in grado di garantire una corretta conservazione e consegna di campioni conformemente alla presente ordinanza, siano scientificamente riconosciute e indipendenti dal depositante e da chi ha effettuato il deposito di materiale sotto il profilo giuridico, economico e organizzativo.

³ L'IPI tiene un elenco delle autorità di deposito abilitate.

¹¹ RS 0.232.145.1

Art. 63 Presentazione successiva del numero del deposito

¹ Se la domanda di brevetto può essere attribuita al materiale biologico depositato, il numero del deposito può essere presentato successivamente entro 16 mesi dalla data di deposito o, se è stata rivendicata una priorità, dalla data di priorità.

² Il termine per la presentazione successiva scade, tuttavia, al più tardi:

- a. un mese dopo che il depositante ha ricevuto la notifica relativa al diritto di consultare il fascicolo;
- b. al momento della richiesta di pubblicazione anticipata della domanda di brevetto; o
- c. al momento della richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto.

Art. 64 Messa a disposizione del materiale biologico depositato

¹ Il depositante mette illimitatamente e irrevocabilmente a disposizione dell'autorità di deposito il materiale biologico depositato per la consegna di campioni, a partire dalla data di deposito e per l'intera durata di conservazione secondo l'articolo 67.

² Il depositante deve procedere a un nuovo deposito o affidare il compito a terzi, se necessario in virtù dell'articolo 68.

³ Se il deposito di materiale è effettuato da terzi, il depositante deve presentare i documenti attestanti che chi lo ha effettuato ha messo a disposizione il materiale biologico depositato secondo i capoversi 1 e 2.

Art. 65 Accesso al materiale biologico depositato

¹ L'autorità di deposito rende accessibile il materiale biologico depositato, consegnandone campioni su richiesta.

² La richiesta di accesso al materiale biologico depositato deve essere presentata all'IPI. L'IPI trasmette una copia della richiesta all'autorità di deposito e al depositante o al titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche a chi lo ha effettuato.

³ Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda (art. 96) sono autorizzati a ottenere dei campioni:

- a. chi ha effettuato il deposito di materiale;
- b. le persone che dimostrano di essere accusate dal depositante di violare i diritti derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere da lui messe in guardia contro tale violazione;
- c. le persone che dimostrano di avere l'autorizzazione di chi ha effettuato il deposito di materiale.

⁴ Dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda i campioni sono consegnati a chiunque ne faccia richiesta. Fino al rilascio del brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione secondo l'articolo 64, l'accesso al materiale depositato è consentito, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, sol-

tanto mediante consegna di un campione a un perito indipendente designato dal richiedente.

⁵ In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione secondo l'articolo 64, l'accesso al materiale depositato disciplinato nei capoversi 3 e 4 è consentito, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, soltanto mediante consegna di un campione a un perito indipendente designato dal richiedente, per un periodo di 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.

⁶ Chi ha effettuato il deposito di materiale deve presentare all'IPI le richieste di cui ai capoversi 4 e 5 al più tardi entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità.

⁷ Può essere designata quale perito ogni persona fisica:

- a. riconosciuta come tale dall'IPI;
- b. scelta di comune accordo dal richiedente e da chi ha effettuato il deposito di materiale.

Art. 66 Dichiarazione d'impegno

¹ Per accedere a un campione, il richiedente deve impegnarsi nei confronti del depositante o del titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche nei confronti di chi lo ha effettuato, per la durata dell'effetto dei diritti di esclusione applicabili al materiale biologico depositato, a non mettere i campioni di materiale biologico depositato o di materiale da esso derivante a disposizione di terzi, e di non utilizzarli se non a scopi di sperimentazione.

² Il depositante o il titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche chi lo ha effettuato, possono rinunciare a chiedere al richiedente una tale dichiarazione d'impegno.

³ Se un campione è consegnato a un perito indipendente, egli deve rilasciare la dichiarazione d'impegno di cui al capoverso 1. Nei confronti del perito, il richiedente è considerato un terzo ai sensi del capoverso 1.

⁴ L'impegno a utilizzare il materiale biologico esclusivamente a scopi di sperimentazione non vale nella misura in cui il richiedente utilizzi il materiale sulla base di una licenza obbligatoria.

Art. 67 Durata di conservazione

Il materiale biologico depositato deve essere conservato per cinque anni dall'ultima richiesta di consegna di un campione, ma per almeno cinque anni dopo la scadenza della durata di protezione legale massima di qualsivoglia diritto di esclusione valido per il materiale biologico depositato.

Art. 68 Nuovo deposito

¹ Se il materiale biologico depositato non è più accessibile presso l'autorità di deposito abilitata, è lecito procedere, su richiesta di quest'ultima, a un nuovo deposito alle condizioni previste dal Trattato di Budapest¹².

² Il materiale biologico deve essere nuovamente depositato entro tre mesi dalla richiesta dell'autorità di deposito.

³ Per ogni nuovo deposito, chi ha effettuato il deposito di materiale deve confermare in una dichiarazione firmata che il materiale biologico nuovamente depositato è identico al materiale depositato originariamente.

⁴ Il nuovo deposito è trattato come se fosse avvenuto il giorno del deposito iniziale.

⁵ Il depositante può incaricare un terzo di effettuare il nuovo deposito.

Art. 69 Deposito secondo il Trattato di Budapest

In caso di deposito secondo il Trattato di Budapest¹³, la dichiarazione di messa a disposizione, la dichiarazione d'impegno e la durata di conservazione si fondano esclusivamente su tale trattato e sul regolamento d'esecuzione del 28 aprile 1977¹⁴ del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

Titolo secondo: Esame della domanda di brevetto**Capitolo 1: Esame al momento del deposito****Art. 70** Data di deposito

¹ È considerata data di deposito la data in cui i documenti presentati dal depositante contengono:

- a. un'indicazione che espliciti la volontà di richiedere il rilascio di un brevetto;
- b. informazioni che consentano di identificare il depositante o di contattarlo; e
- c. una descrizione dell'invenzione o, in alternativa, un riferimento a una domanda di brevetto anteriore.

² La comunicazione che contiene un'indicazione ai sensi del capoverso 1 lettera a e le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. La descrizione dell'invenzione in virtù del capoverso 1 lettera c può essere redatta in un'altra lingua.

³ Il riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi del capoverso 1 lettera c deve:

- a. indicare il numero e la data di deposito della domanda di brevetto anteriore nonché l'autorità presso cui è stata depositata;

¹² RS 0.232.145.1

¹³ RS 0.232.145.1

¹⁴ RS 0.232.145.11

- b. essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese; e
- c. indicare che sostituisce la descrizione dell'invenzione e gli eventuali disegni.

⁴ Se i documenti presentati contengono un riferimento a una domanda di brevetto anteriore secondo il capoverso 1 lettera c, deve essere presentata una copia di tale domanda e, se non è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. La copia della domanda anteriore e l'eventuale traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese non sono necessarie se sono a disposizione dell'IPI in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se la domanda di brevetto anteriore è stata depositata presso l'IPI in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 71 Esame al momento del deposito

¹ Se dall'esame degli atti depositati emerge che questi non soddisfano nemmeno le indicazioni di cui all'articolo 70 capoverso 1 lettere a e c, la domanda di brevetto è considerata non depositata.

² Se gli atti depositati non soddisfano le altre condizioni dell'articolo 70, l'IPI lo comunica al depositante nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. Il depositante può correggere i difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

³ Se i difetti non sono corretti entro il termine previsto, la domanda è considerata non depositata. In questo caso l'IPI informa il depositante in merito, indicando i motivi, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

Art. 72 Certificato di deposito

¹ Dopo l'attribuzione della data di deposito, l'IPI rilascia al depositante un certificato di deposito.

² L'IPI informa il depositante se la data di deposito ai sensi dell'articolo 73 capoversi 2 e 6 è modificata successivamente.

Art. 73 Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti

¹ Il depositante può presentare le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti successivamente entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

² È considerata data di deposito la data in cui sono presentati le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti, nella misura in cui non risulti una data successiva in virtù dell'articolo 70 capoverso 1.

³ In deroga al capoverso 2, il depositante può chiedere che la data di deposito assegnata alla domanda di brevetto sia la data di cui all'articolo 70 capoverso 1 se:

- a. le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti erano completi nella domanda di brevetto anteriore di cui è rivendicata la priorità;

- b. gli atti depositati contengono un riferimento alla domanda di brevetto anteriore; e
- c. il riferimento è redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e indica che il contenuto della domanda anteriore è parte integrante della domanda di brevetto.

⁴ La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al capoverso 1. Essa deve contenere:

- a. l'indicazione di dove si trovano nella domanda di brevetto anteriore le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti;
- b. una copia della domanda di brevetto anteriore;
- c. se la copia della domanda di brevetto anteriore non è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese: una traduzione di tale copia in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

⁵ Non occorre presentare la copia della domanda di brevetto anteriore e l'eventuale traduzione, se:

- a. questi atti sono a disposizione dell'IPI in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine; o
- b. la domanda di brevetto anteriore è stata depositata presso l'IPI in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

⁶ Entro un mese dall'emissione del certificato di deposito da parte dell'IPI (art. 72), il depositante può chiedere che le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti depositati in virtù del capoverso 2 siano considerati non disponibili allo scopo di conservare la data di deposito.

Art. 74 Atti tecnici depositati originariamente

Gli atti tecnici costitutivi della data di deposito o a cui si riferisce la domanda di brevetto valgono come atti tecnici depositati originariamente.

Art. 75 Domanda divisa

Quando una domanda divisa è conforme all'articolo 57 capoverso 1 lettere a e b LBI, l'IPI parte dal presupposto che la data di deposito rivendicata sussista di buon diritto, finché l'esame della domanda di brevetto non lo induca a concludere diversamente.

Capitolo 2: Esame relativo alla forma

Art. 76 Oggetto dell'esame relativo alla forma

Dopo l'attribuzione di una data di deposito, l'IPI esamina se:

- a. deve essere indicato un recapito in Svizzera (art. 77);
- b. sono stati presentati una richiesta di rilascio di un brevetto, almeno una rivendicazione e un estratto e se sono conformi alle prescrizioni (art. 34 e 78–80);

- c. sono state pagate la tassa di deposito e la tassa di ricerca (art. 81) nonché, se del caso, la tassa di rivendicazione (art. 82);
- d. gli atti tecnici sono conformi alle prescrizioni diverse da quelle inerenti al loro contenuto (art. 83);
- e. è stata presentata una menzione dell'inventore e se è conforme alle prescrizioni (art. 85);
- f. sono stati presentati, se del caso, la dichiarazione di priorità e il documento di priorità (art. 51–57) e se sono conformi alle prescrizioni; e
- g. sono stati presentati, se del caso, la dichiarazione e l'attestato dell'immunità derivata da un'esposizione e se sono conformi alle prescrizioni (art. 58 e 59).

Art. 77 Recapito in Svizzera

¹ Il depositante non domiciliato o senza sede in Svizzera che non ha indicato un recapito in Svizzera (art. 13 LBI) è invitato dall'IPI a farlo o a indicare, entro tre mesi dal deposito degli atti, il nome e il recapito in Svizzera (art. 48a cpv. 2 LBI) di un mandatario.

² Se gli atti sono depositati in più parti, il termine di cui al capoverso 1 decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

³ In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 78 Richiesta di rilascio di un brevetto

¹ Se la richiesta di rilascio del brevetto non è stata presentata tramite il modulo autorizzato (art. 33) o se la richiesta non soddisfa le prescrizioni (art. 34), l'IPI invita il depositante a correggere i difetti entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni per contattarlo.

² Il depositante può correggere i difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

³ In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 79 Rivendicazioni di brevetto

¹ Se il depositante non ha depositato alcuna rivendicazione e se la domanda di brevetto non contiene alcun riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi dell'articolo 70 capoverso 3 che indichi che essa sostituisce anche le rivendicazioni, l'IPI invita il depositante a depositare una o più rivendicazioni entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

² Il depositante può presentare una o più rivendicazioni entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

³ In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 80 Estratto

¹ Se il depositante non ha presentato un estratto, l'IPI lo invita a presentarne uno, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

² Il depositante può presentare l'estratto entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

³ In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 81 Tassa di deposito e tassa di ricerca

¹ Se il depositante non ha pagato la tassa di deposito e la tassa di ricerca (art. 30 cpv. 2), l'IPI lo invita a pagarle, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

² Il depositante può pagare le tasse entro un mese dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

³ In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 82 Tasse di rivendicazione

¹ L'IPI controlla se il depositante ha pagato eventuali tasse di rivendicazione (art. 43).

² Se il depositante non ha pagato le tasse di rivendicazione, l'IPI lo invita a pagarle entro il termine di un mese, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

³ Se il depositante non paga o paga parzialmente le tasse di rivendicazione per le rivendicazioni depositate originariamente, le rivendicazioni soprannumerarie vengono eliminate cominciando dall'ultima. Le rivendicazioni soprannumerarie presentate dopo la data di deposito sono considerate depositate soltanto dopo il pagamento delle tasse di rivendicazione.

Art. 83 Difetti di forma degli atti tecnici

¹ Durante l'esame degli atti tecnici l'IPI verifica se:

- a. sono state presentate le traduzioni necessarie (art. 3);
- b. sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 35 capoverso 1 e 39 capoversi 1-3, 5-8;
- c. sono soddisfatti i requisiti stabiliti dall'IPI sulla base dell'articolo 46 per gli atti tecnici depositati elettronicamente.

² Se gli atti tecnici non rispettano le prescrizioni, l'IPI invita il depositante a correggere i difetti rilevati, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

³ Il depositante può correggere i difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. A tal fine deve presentare una nuova versione degli atti tecnici. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

⁴ In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 84 Modifica degli atti tecnici

¹ Dopo l'attribuzione della data di deposito, fino alla trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica (art. 95) sono accettate solo le modifiche degli atti tecnici richieste dall'IPI al depositante o autorizzate dalla presente ordinanza.

² Dopo la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica, il depositante può modificare gli atti tecnici una volta di sua iniziativa. A tal fine deve depositare una nuova versione degli atti tecnici entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità. L'IPI può esigere che le modifiche rispetto alla versione vigente siano messe in evidenza.

³ Il depositante può procedere a ulteriori modifiche solo previa autorizzazione dell'IPI o nella misura in cui lo consente la presente ordinanza.

⁴ Gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74). Le rivendicazioni modificate non devono vertere su elementi che non sono stati oggetto della ricerca.

Art. 85 Menzione dell'inventore

¹ Se il depositante non ha menzionato un inventore, l'IPI lo invita a presentare la menzione dell'inventore entro il termine di cui all'articolo 48.

² In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 86 Priorità e immunità derivata da un'esposizione

¹ L'IPI invita il depositante a correggere i difetti ai quali è possibile porre rimedio, contenuti in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità presentati tempestivamente, entro il termine per la loro presentazione. Se il difetto non è corretto entro tale termine, il diritto di priorità si estingue.

² Il capoverso 1 è applicabile per analogia alla dichiarazione e all'attestato dell'immunità derivata da un'esposizione (art. 58 e 59).

Capitolo 3: Rapporto sullo stato della tecnica

Art. 87 Ricerca

Per ogni domanda di brevetto viene effettuata una ricerca. Essa serve a determinare lo stato della tecnica in materia.

Art. 88 Basi del rapporto sullo stato della tecnica

¹ L'IPI elabora il rapporto sullo stato della tecnica sulla base:

- a. dei risultati della ricerca;
- b. degli atti tecnici, eventualmente nella versione modificata in virtù degli articoli 70–83.

² Se una priorità è rivendicata o corretta dopo l'inizio della ricerca, essa non è presa in considerazione per l'elaborazione del rapporto sullo stato della tecnica.

Art. 89 Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica

¹ Il rapporto sullo stato della tecnica cita i documenti di cui l'IPI dispone alla data di redazione del rapporto che possono essere presi in considerazione per giudicare se l'invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto è nuova e non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

² I documenti sono citati in relazione alle rivendicazioni a cui si riferiscono. Se del caso, le parti pertinenti di ogni documento citato sono identificate in modo più preciso.

³ Il rapporto deve fare la distinzione tra i documenti pubblicati:

- a. prima della data di priorità rivendicata;
- b. tra la data di priorità e la data di deposito;
- c. nella data di deposito o dopo di essa.

⁴ Ogni documento che si riferisce a una descrizione orale, a un utilizzo o a qualsiasi altra divulgazione avvenuta prima della data di deposito è citato nel rapporto precisando l'eventuale data di pubblicazione del documento e quella della divulgazione non scritta.

⁵ Il rapporto deve indicare il codice di classificazione dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto conformemente all'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971¹⁵ sulla classificazione internazionale dei brevetti.

Art. 90 Informazioni sullo stato della tecnica

¹ Se una domanda di brevetto rivendica un diritto di priorità (art. 17 LBI), il depositante deve presentare all'IPI una copia dei risultati di eventuali ricerche effettuate dall'autorità presso cui è stata depositata la domanda di brevetto anteriore.

¹⁵ RS 0.232.143.1

² Il depositante deve presentare la copia insieme alla domanda di brevetto; nel caso di una domanda risultante da una domanda internazionale, deve presentarla al momento dell'entrata della domanda nella fase nazionale. Se al momento determinante la copia non è disponibile, il depositante la deve presentare senza indugio non appena dispone dei risultati della ricerca.

³ L'IPI può invitare il depositante a fornire, entro un termine di due mesi, informazioni sullo stato della tecnica preso in considerazione nell'ambito di altre procedure di brevetto e inerente a un'invenzione oggetto della domanda di brevetto.

Art. 91 Ricerche incomplete sullo stato della tecnica

¹ Se stima che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non possa essere effettuata nei riguardi di tutti gli elementi rivendicati o di una parte di essi, l'IPI invita il depositante a fornire, entro un termine di due mesi, indicazioni sull'oggetto della ricerca.

² Se le indicazioni non sono fornite in tempo o non consentono un'esecuzione completa della ricerca, l'IPI lo attesta in una dichiarazione motivata oppure redige, nella misura in cui ciò è fattibile, un rapporto limitato sullo stato della tecnica. La dichiarazione o il rapporto limitato sono considerati, ai fini della procedura successiva, come rapporto sullo stato della tecnica.

³ Se è stato redatto un rapporto limitato, dopo l'inizio dell'esame relativo al contenuto l'IPI invita il depositante a limitare le rivendicazioni all'oggetto della ricerca, a meno che non constati che la sua obiezione di cui al capoverso 1 non era giustificata.

Art. 92 Mancanza di unità

¹ Qualora ritenga che la domanda di brevetto non soddisfi i requisiti concernenti l'unità dell'invenzione, l'IPI redige un rapporto sullo stato della tecnica per le parti della domanda di brevetto che si riferiscono all'invenzione o gruppo di invenzioni ai sensi dell'articolo 52 capoverso 2 LBI, citati in primo luogo nelle rivendicazioni.

² L'IPI comunica al depositante che, per ogni ulteriore invenzione da includere nel rapporto, deve pagare una tassa di ricerca aggiuntiva. Assegna al depositante un termine di due mesi per il pagamento della tassa.

³ Il rapporto viene redatto per le parti della domanda di brevetto che si riferiscono alle invenzioni per le quali le tasse di ricerca sono state pagate.

⁴ Se è stato redatto un rapporto limitato, dopo l'inizio dell'esame relativo al contenuto l'IPI invita il depositante a limitare le rivendicazioni all'oggetto della ricerca, a meno che non constati che la sua obiezione di cui al capoverso 1 non era giustificata.

Art. 93 Rinuncia alla redazione del rapporto sullo stato della tecnica

¹ L'IPI può rinunciare a redigere un rapporto sullo stato della tecnica relativo a una domanda di brevetto, se:

- a. l'IPI o un'autorità da esso riconosciuta ha già pubblicato un rapporto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese;

b. la domanda di brevetto risulta da una domanda internazionale, dalla cessione parziale (art. 30 LBI) o dalla divisione di una domanda di brevetto anteriore (art. 57 LBI) o se il rapporto si riferisce a un'altra domanda di brevetto, la cui priorità è rivendicata; e

c. il rapporto si riferisce a rivendicazioni uguali o sufficientemente simili.

² L'IPI pubblica in modo adeguato un elenco delle autorità da esso riconosciute.

³ Se rinuncia alla redazione di un rapporto sullo stato della tecnica, l'IPI pubblica un'indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto (art. 58b cpv. 3 LBI) e inserisce una copia del rapporto nel fascicolo.

Art. 94 Parere sul rapporto sullo stato della tecnica

Insieme al rapporto sullo stato della tecnica, l'IPI redige un parere provvisorio che riassume i principali risultati della ricerca.

Art. 95 Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica e del parere

¹ L'IPI trasmette al depositante il rapporto sullo stato della tecnica subito dopo la sua redazione e gli rende accessibile in modo adeguato una copia di tutti i documenti citati.

² L'IPI trasmette al depositante il rapporto e il parere e gli dà la possibilità di modificare una volta gli atti tecnici della sua domanda di brevetto di sua iniziativa (art. 84 cpv. 1).

³ Su richiesta dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), l'IPI può trasmettergli il rapporto sullo stato della tecnica.

Capitolo 4: Pubblicazione della domanda di brevetto

Art. 96 Oggetto e forma

¹ La domanda di brevetto è pubblicata come fascicolo. Nella versione eventualmente modificata in virtù degli articoli 70–83, 85 e 86, esso include:

- a. il numero della domanda di brevetto;
- b. il titolo dell'invenzione;
- c. la data di deposito;
- d. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del depositante;
- e. se del caso, le indicazioni di priorità;
- f. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del mandatario;
- g. il cognome e il nome nonché il domicilio dell'inventore;
- h. la descrizione, le rivendicazioni ed eventualmente i disegni;
- i. l'estratto;
- j. la classificazione;

k. il rapporto sullo stato della tecnica.

² Se gli atti tecnici vanno pubblicati in inglese, nel fascicolo della domanda sarà pubblicata la traduzione del titolo dell'invenzione e dell'estratto al posto della versione originaria (art. 60 cpv. 4 LBI).

³ In caso di una domanda di brevetto risultante da una domanda internazionale, sono pubblicati il titolo, la descrizione, le rivendicazioni, eventualmente i disegni nonché l'estratto nella traduzione che il depositante è, se del caso, tenuto a presentare (art. 138 lett. d LBI).

⁴ Le rivendicazioni modificate sono pubblicate in aggiunta alle rivendicazioni di cui al capoverso 1 lettera h, se sono state presentate:

- a. entro 16 mesi o al più tardi al momento della richiesta di pubblicazione anticipata;
- b. in caso di domande internazionali di brevetto: entro il termine di cui all'articolo 149, se tale termine scade più tardi.

⁵ Se alla fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione, il rapporto o il rapporto complementare sullo stato della tecnica non è disponibile, tale rapporto è pubblicato separatamente appena possibile.

⁶ La pubblicazione avviene esclusivamente in forma elettronica.

Art. 97 Lingua

¹ Il fascicolo della domanda è pubblicato nella lingua della procedura.

² Se disponibili unicamente in inglese, gli atti tecnici sono pubblicati solo in inglese.

Art. 98 Pubblicazione anticipata

¹ La pubblicazione anticipata della domanda di brevetto può essere richiesta soltanto se la domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli 70–83, 85 e 86 e sono disponibili tutte le indicazioni necessarie per la pubblicazione del fascicolo della domanda.

² Con la presentazione della richiesta di pubblicazione anticipata scadono i termini per:

- a. la rinuncia alla menzione dell'inventore (art. 50);
- b. la presentazione successiva o la correzione della dichiarazione di priorità e del documento di priorità (art. 51–57);
- c. la presentazione successiva del numero del deposito di materiale biologico (art. 63);
- d. la modifica degli atti tecnici (art. 84 cpv. 2).

Art. 99 Richieste durante la preparazione della pubblicazione

¹ Le richieste volte a far iscrivere provvisoriamente modifiche nel registro dei brevetti, che sono presentate all'IPI decorsi 17 mesi dalla data di deposito o di priorità o dopo

la richiesta di pubblicazione anticipata, sono considerate depositate solo dopo la pubblicazione.

² Una richiesta di ritiro della domanda di brevetto presentata all'IPI decorsi 17 mesi dalla data di deposito o di priorità o dopo la richiesta di pubblicazione anticipata non impedisce la pubblicazione della domanda di brevetto ed è iscritta provvisoriamente nel registro dei brevetti solo successivamente.

Art. 100 Nessuna pubblicazione

L'IPI non pubblica né il fascicolo della domanda né il rapporto sullo stato della tecnica, se:

- a. la domanda di brevetto è dichiarata irricevibile entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità;
- b. la domanda di brevetto è stata definitivamente ritirata o respinta entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità;
- c. il fascicolo del brevetto è stato pubblicato prima della data di pubblicazione del fascicolo della domanda (art. 58a LBI).

Capitolo 5: Esame relativo al contenuto

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 101 Tassa di esame

¹ Il depositante deve pagare la tassa di esame entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto sullo stato della tecnica o dell'indicazione di rinuncia dell'IPI (art. 58b cpv. 3 LBI).

² Se il depositante non paga la tassa di esame entro il termine stabilito, l'IPI respinge la domanda di brevetto.

Art. 102 Tassa per l'esame completo relativo al contenuto

¹ Il depositante o un terzo che ha presentato la richiesta di esame completo relativo al contenuto (art. 58b cpv. 2 LBI) deve pagare una tassa entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto sullo stato della tecnica o dell'indicazione di rinuncia dell'IPI (art. 58b cpv. 3 LBI).

² La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa.

³ Se la tassa di esame non è pagata in tempo, l'IPI restituisce la tassa per l'esame completo relativo al contenuto.

Art. 103 Inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto

¹ Dietro pagamento di una tassa, il depositante può chiedere l'inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto dopo la conclusione dell'esame relativo alla

forma (art. 76) e dopo la trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica fino alla sua pubblicazione.

² La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa.

³ Contemporaneamente alla richiesta, il depositante deve esprimersi in merito al parere allegato al rapporto sullo stato della tecnica e correggere eventuali difetti ivi menzionati nonché, se del caso, modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. Se i difetti non vengono corretti, l'IPI assegna al depositante un termine a tal fine. In caso di inosservanza del termine, l'IPI respinge la domanda.

⁴ Con la presentazione della richiesta scadono i termini per:

- a. la rinuncia alla menzione dell'inventore (art. 50);
- b. la presentazione successiva e la correzione della dichiarazione di priorità e del documento di priorità (art. 51–57);
- c. la presentazione successiva del numero del deposito di materiale biologico (art. 63);
- d. la modifica degli atti tecnici (art. 84 cpv. 2).

⁵ Il fascicolo del brevetto è pubblicato prima della scadenza del termine di priorità secondo l'articolo 17 LBI solo su richiesta del depositante.

Art. 104 Modifica degli atti tecnici durante l'esame relativo al contenuto

¹ All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare una volta gli atti tecnici di sua iniziativa.

² Dopo aver ricevuto la prima notifica, il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia presentata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'IPI.

³ Il depositante che intende modificare gli atti tecnici deve depositare una nuova versione di tali atti. L'IPI può esigere che le modifiche rispetto alla versione vigente siano messe in evidenza.

⁴ Gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74). Le rivendicazioni modificate non devono vertere su elementi che non sono stati oggetto della ricerca.

⁵ In caso di modifiche del contenuto degli atti tecnici e in particolare di nuove rivendicazioni, il depositante deve, su richiesta dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74) è stato esposto l'oggetto nuovamente definito.

⁶ Se dall'esame relativo al contenuto risulta che l'oggetto degli atti tecnici modificati è stato esteso oltre il contenuto della versione depositata originariamente (art. 74), l'IPI assegna al depositante un termine entro cui può:

- a. rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, o

- b. addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici depositati originariamente.

⁷ Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta.

Art. 105 Data di deposito della domanda divisa

¹ Su richiesta dell'IPI, il depositante deve indicare in quale parte degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74) della domanda di brevetto anteriore è stato esposto l'oggetto definito nella domanda divisa.

² Se emerge che la data di deposito attribuita a una domanda divisa in occasione dell'esame al momento del deposito (art. 75) è rivendicata a torto, alla modifica degli atti tecnici si applica per analogia l'articolo 104 capoversi 4-7.

Art. 106 Classificazione

¹ Ogni domanda di brevetto è classificata conformemente all'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971¹⁶ sulla classificazione internazionale dei brevetti.

² L'IPI può modificare la classificazione.

Sezione 2: Oggetto dell'esame e procedura

Art. 107 Oggetto dell'esame

¹ L'IPI esamina se la domanda di brevetto è conforme alle prescrizioni della LBI e della presente ordinanza.

² L'IPI esamina se l'invenzione rivendicata nella domanda di brevetto è nuova e non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica soltanto se è stata presentata una richiesta di esame completo relativo al contenuto (art. 58b cpv. 2 LBI).

³ Se la domanda di brevetto non è conforme alle prescrizioni, l'IPI assegna al depositante un termine adeguato per correggere i difetti. Se detti difetti non vengono corretti, l'IPI respinge la domanda di brevetto. Se lo ritiene utile, l'IPI può inviare altre notifiche prima di respingere la domanda.

Art. 108 Informazioni sullo stato della tecnica

¹ L'IPI può invitare un depositante a fornire informazioni sullo stato della tecnica preso in considerazione nell'ambito di altre procedure di brevetto e inerente a un'invenzione oggetto della domanda di brevetto. L'IPI gli assegna un termine a tal fine.

² Se il depositante non dà seguito all'invito entro i termini previsti, l'IPI respinge la domanda di brevetto.

¹⁶ RS 0.232.143.1

Art. 109 Fine dell'esame

¹ Se le condizioni per il rilascio di un brevetto sono soddisfatte, l'IPI annuncia al depositante la data prevista della fine della procedura di esame con almeno un mese di anticipo. Con l'annuncio, l'IPI trasmette al depositante la versione degli atti tecnici prevista per il rilascio e gli comunica le eventuali modifiche dell'estratto e del titolo nonché eventuali correzioni apportate secondo l'articolo 31.

² Se entro la data comunicata della fine della procedura di esame, il depositante non si esprime in merito alla versione prevista per il rilascio, si presume che egli la approvi.

Art. 110 Termine sospensivo

¹ Le richieste volte a far iscrivere provvisoriamente o definitivamente modifiche nel registro dei brevetti, che sono presentate all'IPI dopo la data comunicata della fine della procedura di esame, sono ritenute depositate solo dopo il rilascio del brevetto.

² Una richiesta di ritiro della domanda di brevetto, presentata all'IPI dopo la data comunicata della fine della procedura, non impedisce il rilascio del brevetto.

Art. 111 Documento del brevetto

Non appena il fascicolo del brevetto è pronto per essere pubblicato, l'IPI conferma il rilascio e trasmette al depositante le indicazioni iscritte nel registro dei brevetti nonché un esemplare del fascicolo del brevetto.

Titolo terzo: Modificazioni concernenti l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto**Capitolo 1: Rinuncia parziale****Art. 112** Forma e tassa

¹ La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 LBI) è incondizionata.

² Unitamente alla richiesta di rinuncia parziale deve essere depositata una nuova versione degli atti tecnici. L'IPI può esigere che le modifiche rispetto alla versione vigente del brevetto siano messe in evidenza.

³ La richiesta di rinuncia parziale è soggetta al pagamento di una tassa. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa.

Art. 113 Contenuto ed esame

¹ La dichiarazione di rinuncia parziale deve limitare il campo d'applicazione materiale del brevetto. L'esame della dichiarazione di rinuncia parziale si basa sulla versione vigente del brevetto.

² La dichiarazione di rinuncia parziale non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni. Per il nuovo ordinamento delle rivendicazioni sono parimente determinanti gli articoli 1, 1a, 1b, 2, 51, 52 capoverso 1 e 55 LBI.

³ La nuova versione degli atti tecnici non deve andare oltre il contenuto della versione depositata originariamente (art. 58 cpv. 2 LBI).

⁴ Se la rinuncia parziale non è conforme alle prescrizioni della LBI o della presente ordinanza, l'IPI assegna al titolare del brevetto un termine per correggere i difetti. Se detti difetti non vengono corretti entro il termine previsto, l'IPI respinge la richiesta.

Art. 114 Registrazione e pubblicazione

¹ Se la dichiarazione di rinuncia parziale è conforme alle prescrizioni, essa viene iscritta nel registro dei brevetti.

² L'IPI pubblica un fascicolo del brevetto modificato e conferma al titolare del brevetto la registrazione della rinuncia parziale.

Capitolo 2: Limitazione da parte del giudice

Art. 115 Ammissione parziale di un'azione per cessione

¹ Se il giudice ordina la cessione di una domanda di brevetto eliminandone certe rivendicazioni (art. 30 LBI), il depositante soccombente può costituire, una o più nuove domande di brevetto con le rivendicazioni eliminate. Esse avranno come data di deposito quella della domanda di brevetto ceduta e saranno per il resto trattate come delle domande divise (art. 57 LBI).

² Se il giudice ordina la cessione di un brevetto eliminandone certe rivendicazioni (art. 30 LBI), il titolare soccombente del brevetto può richiedere la costituzione di uno o più nuovi brevetti con le rivendicazioni eliminate. Esse avranno come data di deposito quella del brevetto ceduto e saranno per il resto trattate come delle domande divise (art. 57 LBI).

³ Per ogni nuova domanda di brevetto da presentare e ogni nuovo brevetto da costituire, deve essere formulata almeno una nuova rivendicazione nei limiti delle rivendicazioni eliminate dalla domanda di brevetto ceduta o dal brevetto ceduto e tenendo conto dell'articolo 24 LBI.

⁴ Dopo la registrazione della cessione parziale nel registro dei brevetti, l'IPI assegna al depositante soccombente o al titolare soccombente del brevetto un termine per presentare nuove domande di brevetto o una richiesta di costituzione di nuovi brevetti.

Art. 116 Registrazione e pubblicazione della limitazione

Quando il brevetto è stato limitato dal giudice (art. 27 e 30 LBI), si applica per analogia l'articolo 114.

Titolo quarto: Fascicolo

Art. 117 Contenuto

¹ L'IPI tiene, per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto, un fascicolo che informa sul corso della procedura di rilascio e sulle modificazioni concernenti l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.

² Lo scambio di scritti dell'IPI e delle parti nel quadro della procedura di ricorso non è parte di questo fascicolo.

³ I documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono conservati separatamente su richiesta. Tale conservazione separata è menzionata nel fascicolo.

Art. 118 Consultazione del fascicolo

¹ Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda o del rilascio del brevetto, qualora avvenga prima, sono autorizzati a consultare il fascicolo:

- a. il depositante e il suo mandatario;
- b. le persone che dimostrano di essere accusate dal depositante di violare i diritti derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere da lui messe in guardia contro tale violazione;
- c. i terzi in grado di dimostrare il consenso del depositante o del suo mandatario.

² Le persone di cui al capoverso 1 sono autorizzate a consultare anche una domanda di brevetto dichiarata irricevibile, ritirata o respinta.

³ Su richiesta dell'UEB, l'IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica già prima della data di cui al capoverso 1 (art. 95 cpv. 3).

⁴ Dopo il termine di cui al capoverso 1, chiunque può consultare il fascicolo.

⁵ Dopo la pubblicazione di una domanda divisa, di un nuovo brevetto costituito (art. 30 LBI) o di una relativa domanda di brevetto, chiunque può consultare il fascicolo della domanda di brevetto anteriore anche prima della sua pubblicazione e senza il consenso del depositante.

⁶ Il fascicolo di una domanda internazionale di brevetto è consultabile da chiunque non appena è iniziata la fase nazionale in Svizzera e la domanda internazionale di brevetto è stata pubblicata dall'IPI. Prima di questo momento si applica per analogia il capoverso 1.

⁷ Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 117 cpv. 3), l'IPI si pronuncia dopo aver udito il depositante o il titolare del brevetto.

⁸ Se l'interesse pubblico lo esige, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare l'IPI a permettere agli uffici dell'Amministrazione federale di consultare il fascicolo.

⁹ L'IPI accorda in modo adeguato la consultazione dei documenti richiesti.

Art. 119 Menzione nel fascicolo

¹ Prima del rilascio di un brevetto, nel fascicolo sono menzionati in particolare:

- a. le modifiche relative al diritto alla domanda;
- b. i cambiamenti di recapito in Svizzera;
- c. i cambiamenti di mandatario;
- d. la concessione di diritti;
- e. le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata.

² Per le menzioni nel fascicolo si applica per analogia l'articolo 124 capoversi 2-5.

³ Chi acquisisce una domanda di brevetto la riprende nello stato in cui essa si trova quando il documento di prova perviene all'IPI.

Art. 120 Conservazione dei documenti

¹ L'IPI conserva in modo adeguato i documenti relativi a brevetti totalmente cancellati per cinque anni a contare dalla cancellazione.

² Conserva in modo adeguato i documenti relativi a domande di brevetto dichiarate irricevibili, ritirate o respinte per cinque anni a decorrere dal momento in cui le domande sono state dichiarate irricevibili, ritirate o respinte, ma per almeno dieci anni a contare dalla data di deposito.

³ I documenti di una domanda anteriore vengono conservati almeno fino a quando i documenti di ogni domanda risultante dalla divisione della domanda anteriore (art. 57 LBI) sono stati distrutti.

⁴ Se un brevetto costituisce la base di un certificato protettivo complementare, i documenti del brevetto vengono conservati fino alla distruzione dei documenti del certificato protettivo complementare (art. 161).

Titolo quinto: Registro dei brevetti**Art. 121** Registro

¹ L'IPI tiene un registro dei brevetti rilasciati.

² Le domande di brevetto pubblicate sono iscritte provvisoriamente nel registro dei brevetti. Dopo il rilascio del brevetto, le iscrizioni provvisorie sono considerate definitive.

Art. 122 Consultazione del registro ed estratti

¹ Chiunque può consultare il registro dei brevetti.

² L'IPI allestisce estratti del registro dei brevetti.

Art. 123 Contenuto del registro

¹ I brevetti sono iscritti definitivamente nel registro dei brevetti con le seguenti indicazioni:

- a. il numero del brevetto;
- b. la classificazione;
- c. il titolo dell'invenzione, eventualmente nella versione tradotta (art. 60 cpv. 4 LBI);
- d. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del titolare del brevetto;
- e. il cognome e il nome nonché il domicilio dell'inventore, se questi non ha rinunciato a essere menzionato;
- f. la data di deposito;
- g. il numero del deposito;
- h. la data di rilascio del brevetto;
- i. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del mandatario;
- j. se del caso, le priorità e le immunità derivate da esposizioni rivendicate;
- k. se del caso, l'approvazione di un'eventuale richiesta di esame completo relativo al contenuto;
- l. se del caso, la procedura di opposizione;
- m. se la domanda di brevetto risulta dalla divisione di una domanda anteriore, il numero del deposito della domanda anteriore;
- n. il numero dei certificati protettivi complementari e delle relative domande pubblicate che si riferiscono a questo brevetto di base.

² Nel registro dei brevetti vengono inoltre iscritti con la rispettiva data di pubblicazione:

- a. i diritti concessi nonché le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata;
- b. le modificazioni relative all'esistenza del brevetto o al diritto al brevetto;
- c. i cambiamenti di indirizzo del titolare del brevetto;
- d. i cambiamenti di mandatario o del suo indirizzo.

³ Le domande di brevetto pubblicate sono iscritte provvisoriamente con le indicazioni corrispondenti.

⁴ L'IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni che giudica utili.

Art. 124 Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti

¹ Nel registro dei brevetti vengono in particolare iscritti provvisoriamente o definitivamente:

- a. le modificazioni relative al diritto al brevetto;
- b. i cambiamenti di recapito;
- c. cambiamenti di mandatario;
- d. la concessione di diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata.

² Tutte le modifiche devono essere attestate da una dichiarazione espressa del depositante o del titolare precedente o da un altro documento di prova sufficiente. Sono riservati gli articoli 125 e 126. I documenti di prova fanno parte del fascicolo.

³ La domanda di registrazione di una licenza può essere depositata dal depositante o dal titolare del brevetto nonché dal titolare della licenza.

⁴ Fintanto che una licenza esclusiva è iscritta provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti, nessun'altra licenza incompatibile con essa sarà iscritta provvisoriamente o definitivamente per la stessa domanda di brevetto o lo stesso brevetto.

⁵ Una sottolicenza è iscritta provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti se:

- a. è attestata da una dichiarazione espressa del licenziatario iscritto provvisoriamente o definitivamente, o da un altro documento di prova sufficiente; e
- b. deve essere provato il diritto del licenziatario a concedere sottolicenze.

Art. 125 Cancellazione di diritti di terzi

Su richiesta del depositante o del titolare del brevetto, l'IPI cancella il diritto in favore di un terzo, annotato nel fascicolo o iscritto provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti non appena è presentata una dichiarazione espressa di rinuncia del terzo o un altro documento di prova sufficiente.

Art. 126 Cambiamenti di mandatario

¹ I cambiamenti di mandatario sono annotati nel fascicolo e iscritti provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti non appena è presentata la procura per il nuovo mandatario.

² Per l'IPI, la designazione di un nuovo mandatario vale come revoca della procura per il precedente.

Art. 127 Rettifiche

¹ Su richiesta del depositante o del titolare del brevetto, le iscrizioni provvisorie e definitive errate sono rettifiche senza indugio.

² Se l'errore è imputabile a una svista dell'IPI, la rettifica avviene d'ufficio.

Titolo sesto: Pubblicazioni dell'IPI

Art. 128 Organo di pubblicazione

¹ L'IPI designa l'organo di pubblicazione.

² Su richiesta e previa restituzione delle spese, l'IPI fa copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Art. 129 Fascicolo del brevetto

Il fascicolo del brevetto è pubblicato senza indugio dopo il rilascio del brevetto.

Titolo settimo: Restrizioni al diritto derivanti dal brevetto

Capitolo 1: Privilegio degli agricoltori

Art. 130

Le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori sono stabilite nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 giugno 2008¹⁷ sulla protezione delle varietà.

Capitolo 2: Licenze obbligatorie per l'esportazione di prodotti farmaceutici

Art. 131 Oggetto dell'azione

¹ Se il Paese beneficiario è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al momento di promuovere l'azione per la concessione di una licenza obbligatoria di esportazione di prodotti farmaceutici, l'attore deve presentare la notifica del Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (Consiglio TRIPS), in cui il Paese beneficiario dichiara:

- a. la quantità di prodotto farmaceutico di cui necessita per soddisfare il suo fabbisogno;
- b. di non avere sufficienti capacità di produzione, o di non averne affatto, a meno che non si tratti di uno dei Paesi meno sviluppati secondo l'elenco delle Nazioni Unite;
- c. di avere rilasciato una licenza obbligatoria per l'importazione del prodotto farmaceutico in questione, nella misura in cui questo è brevettato sul suo territorio.

² Se il Paese beneficiario non è membro dell'OMC, l'attore deve presentare all'IPI una dichiarazione conforme alla notifica di cui al capoverso 1.

¹⁷ RS 232.161

³ La notifica ai sensi del capoverso 1 e la dichiarazione secondo il capoverso 2 fanno piena prova delle informazioni che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.

⁴ L'azione deve inoltre includere:

- a. le prove attestanti che gli sforzi per ottenere una licenza contrattuale sono rimasti infruttuosi (art. 40e LBI);
- b. la quantità di produzione che l'attore intende fabbricare e le comunicazioni concernenti licenze già rilasciate, nella misura in cui ne sia a conoscenza;
- c. le misure che l'attore intende adottare per rendere chiaramente riconoscibili i prodotti farmaceutici fabbricati su licenza (art. 132);
- d. l'indirizzo Internet al quale sono pubblicate le informazioni di cui all'articolo 133.

Art. 132 Misure per il riconoscimento dei prodotti

¹ Il titolare della licenza deve rendere chiaramente riconoscibili i prodotti farmaceutici fabbricati su licenza mediante misure idonee.

² Sono segnatamente considerate misure idonee le indicazioni poste sugli imballaggi o sui supporti dei prodotti come ampolle, blister e contenitori, nonché su tutti i relativi documenti che segnalano che il prodotto è oggetto di una licenza obbligatoria per l'esportazione di prodotti farmaceutici e che è destinato esclusivamente all'esportazione verso il Paese indicato.

³ Le misure devono essere proporzionate e non devono avere ripercussioni di rilievo sul prezzo dei prodotti.

Art. 133 Obbligo di pubblicazione del titolare della licenza

Subito dopo il rilascio della licenza, il titolare della licenza deve pubblicare sul suo sito Internet o su quello dell'OMC le seguenti informazioni:

- a. il nome dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza;
- b. la quantità di produzione;
- c. i Paesi beneficiari;
- d. le misure per distinguere i prodotti fabbricati su licenza da quelli brevettati (art. 40d cpv. 4 LBI).

Art. 134 Obbligo d'informare e di notificare dell'IPI

¹ Se il Paese beneficiario è membro dell'OMC, l'IPI comunica al Consiglio TRIPS il rilascio di una licenza in virtù dell'articolo 40d LBI. La comunicazione deve includere le seguenti informazioni:

- a. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del titolare della licenza;
- b. i nomi dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza;

- c. la quantità di produzione e di consegna;
- d. i Paesi beneficiari;
- e. la durata della licenza;
- f. l'indirizzo Internet (art. 131).

² Se il Paese beneficiario non è membro dell'OMC, l'IPI pubblica le informazioni sul suo sito Internet.

³ I tribunali comunicano all'IPI le informazioni necessarie affinché esso possa adempiere il suo obbligo d'informare e di notificare.

Titolo ottavo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei

Art. 135 Campo d'applicazione

¹ Il presente titolo si applica alle domande di brevetto europeo e ai brevetti europei che esplicano i loro effetti in Svizzera.

² Le altre disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che l'articolo 109 LBI o questo titolo non dispongano altrimenti.

Art. 136 Deposito presso l'IPI

¹ Le persone con domicilio o sede in svizzera possono, a titolo di depositante o mandatario, depositare domande di brevetto europeo presso l'IPI, ad eccezione delle domande divise europee.

² L'IPI indica sugli atti della domanda il giorno nel quale gli sono pervenuti.

³ Le tasse da riscuotere in virtù della Convenzione del 29 novembre 2000¹⁸ sul brevetto europeo devono essere pagate direttamente all'UEB.

Art. 137 Registro svizzero dei brevetti europei e fascicolo

¹ In aggiunta alle indicazioni previste per i brevetti svizzeri (art. 123), nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 LBI) vengono registrate:

- a. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti al momento del rilascio;
- b. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla procedura europea d'opposizione, di limitazione o di revoca.

² L'IPI riprende la lingua della procedura dell'UEB. Se questa è l'inglese, la lingua della procedura davanti all'IPI è il tedesco, salvo che il titolare del brevetto non richieda il francese come lingua della procedura.

³ L'IPI tiene un fascicolo per ogni brevetto europeo che esplica il suo effetto in Svizzera. Per il contenuto del fascicolo si applica per analogia l'articolo 117.

¹⁸ RS 0.232.142.2

Art. 138 Segno del brevetto

Nel caso di brevetti europei con effetto in Svizzera il segno del brevetto (art. 11 LBI) consta della menzione «CH/» seguita dal numero del brevetto.

Art. 139 Trasformazione

¹ Se una domanda di brevetto europeo è trasformata in una domanda di brevetto svizzero, l'IPI assegna al depositante un termine di tre mesi entro i quali deve:

- a. pagare la tassa di deposito e la tassa di ricerca nonché eventuali tasse di rivendicazione (art. 30 cpv. 2 e 43);
- b. presentare la traduzione (art. 123 LBI);
- c. indicare un recapito in Svizzera (art. 13 LBI).

² Non si procede alla riscossione a posteriori delle tasse annuali già scadute alla data della trasformazione.

³ Nel fascicolo del brevetto che risulta dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo, questa domanda deve essere indicata.

Art. 140 Tasse annuali

Per il brevetto europeo una tassa annuale deve essere pagata anticipatamente all'IPI, la prima volta per l'anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall'inizio del terzo anno che segue il deposito della domanda.

Titolo nono: Domande internazionali di brevetto**Capitolo 1: Campo d'applicazione****Art. 141**

¹ Il titolo presente si applica alle domande internazionali di brevetto, per le quali l'IPI funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.

² Le rimanenti disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che l'articolo 131 LBI e il titolo presente non dispongano altrimenti.

Capitolo 2: L'IPI quale ufficio ricevente**Art. 142** Deposito della domanda internazionale di brevetto

¹ La domanda internazionale di brevetto depositata presso l'IPI deve essere redatta in lingua tedesca, francese o inglese.

² L'IPI corrisponde con il depositante in tedesco o francese.

Art. 143 Tassa di trasmissione e tassa di ricerca

¹ La tassa di trasmissione (art. 133 cpv. 2 LBI) deve essere pagata all'IPI entro il mese che segue la ricezione della domanda internazionale di brevetto.

² Il capoverso 1 si applica per analogia alla tassa di ricerca. L'importo della tassa di ricerca è stabilito in base all'accordo concluso con l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera. L'IPI pubblica in modo adeguato l'importo della tassa di ricerca.

Art. 144 Altre tasse

¹ Il pagamento delle altre tasse si fonda sul regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970¹⁹ del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione).

² Gli importi di queste tasse sono quelli figuranti nell'elenco delle tasse del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione.

Art. 145 Ripristino del diritto di priorità

¹ Dietro pagamento di una tassa, l'IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 26^{bis}.3 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione²⁰, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

² La decisione dell'IPI è definitiva.

Capitolo 3: L'IPI quale ufficio designato**Art. 146** Protezione provvisoria

Se una domanda internazionale di brevetto non è stata pubblicata in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, il danno può essere fatto valere unicamente dal giorno in cui il convenuto ha avuto conoscenza del contenuto della domanda internazionale di brevetto tradotta in una di queste lingue, ma al più tardi dalla pubblicazione di tale domanda da parte dell'IPI.

Art. 147 Inizio della fase nazionale

¹ Il depositante deve compiere i seguenti atti presso l'IPI entro 30 mesi dalla data di deposito o di priorità:

- a. menzionare l'inventore per scritto;
- b. indicare gli atti tecnici, quali depositati originariamente o nella versione modificata, sui quali si basa la procedura di rilascio;
- c. pagare la tassa di deposito e la tassa di ricerca;

¹⁹ RS 0.232.141.11

²⁰ RS 0.232.141.11

- d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, se la domanda internazionale di brevetto è redatta in un'altra lingua. Il titolo e l'estratto devono in ogni caso essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera (art. 60 cpv. 4 LBI);
- e. se del caso, indicare un recapito (art. 13 LBI);
- f. se del caso, fornire indicazioni sulla risorsa genetica e la sua fonte, nonché sul sapere tradizionale associato alla risorsa genetica e la sua fonte (art. 60).

² Qualora il depositante non adempia almeno parzialmente le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–d, la domanda internazionale di brevetto è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera. Se il depositante adempie solo parzialmente, l'IPI gli assegna un termine di tre mesi per correggere eventuali difetti nell'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–e.

³ Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–e non sono soddisfatte entro il termine di cui al capoverso 2, l'IPI dichiara irricevibile la domanda internazionale di brevetto.

Art. 148 Diritto di priorità

¹ Per far valere un diritto di priorità, il depositante deve presentare il documento di priorità (art. 53 cpv. 1) all'IPI entro il termine di cui all'articolo 147 capoverso 1.

² Se non presenta il documento di priorità entro tale termine, l'IPI assegna al depositante un termine di tre mesi per farlo. In caso di inosservanza del termine, il diritto di priorità si estingue. Il diritto di priorità si estingue anche se il documento di priorità non viene presentato all'ufficio ricevente o all'Ufficio internazionale entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità.

³ Se il documento di priorità non è redatto né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, per l'apprezzamento della brevettabilità, l'IPI può esigerne una traduzione nella lingua degli atti tecnici. L'IPI stabilisce un termine adeguato per la presentazione della traduzione. In caso di inosservanza del termine, il diritto di priorità si estingue.

⁴ Dietro pagamento di una tassa, l'IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 49^{ter}.2 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione²¹, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Art. 149 Modifica degli atti tecnici

¹ Il depositante può modificare una volta gli atti tecnici entro tre mesi dal momento in cui ha richiesto l'inizio della fase nazionale. Gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente.

² Il rapporto complementare sullo stato della tecnica (art. 139 LBI) si basa sulla domanda di brevetto modificata.

²¹ RS 0.232.141.11

Art. 150 Tasse di rivendicazione

¹ Se la domanda internazionale di brevetto contiene rivendicazioni soprannumerarie (art. 43), per queste ultime il depositante deve pagare delle tasse di rivendicazione entro il termine di cui all'articolo 147 capoverso 1. Se non le paga entro tale termine, l'IPI gli assegna un termine di tre mesi per farlo.

² Se il depositante non paga o paga parzialmente le tasse di rivendicazione, le rivendicazioni soprannumerarie vengono eliminate cominciando dall'ultima. Le rivendicazioni soprannumerarie presentate dopo la richiesta di inizio della fase nazionale sono considerate depositate soltanto dopo il pagamento delle tasse di rivendicazione.

Capitolo 4: L'IPI quale ufficio eletto**Art. 151** Traduzione degli allegati relativi al rapporto dell'esame preliminare internazionale

¹ Se è richiesta la presentazione di una traduzione secondo l'articolo 138 lettera d LBI, occorre tradurre gli allegati relativi al rapporto dell'esame preliminare internazionale entro un termine di 30 mesi dalla data di deposito o di priorità nella medesima lingua ufficiale svizzera di quella della domanda internazionale di brevetto o in inglese.

² Se il termine non è rispettato, l'IPI assegna al depositante un termine supplementare di tre mesi. In caso di inosservanza del termine supplementare, l'IPI dichiara irricevibile la domanda internazionale di brevetto.

Art. 152 Contenuto del fascicolo

Il fascicolo di una domanda internazionale di brevetto contiene, oltre al contenuto di cui all'articolo 117, il rapporto dell'esame preliminare internazionale nonché le eventuali traduzioni secondo l'articolo 151.

Art. 153 Ripristino del diritto di priorità

Dietro pagamento di una tassa, l'IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 49^{ter}.2 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione²², se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

²² RS 0.232.141.11

Parte terza: Certificati protettivi complementari

Titolo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali

Capitolo 1: Campo d'applicazione

Art. 154

¹ Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un medicinale (certificati).

² Nel presente titolo, si intendono per *prodotti* i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

³ Le altre disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che il titolo quarto della LBI o questo titolo non dispongano altrimenti.

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato

Art. 155 Contenuto della domanda e tassa

¹ La domanda di rilascio del certificato deve contenere:

- a. la relativa richiesta;
- b. una copia della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato;
- c. una copia dell'informazione sul medicinale approvata dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

² La domanda di rilascio del certificato è soggetta al pagamento di una tassa. La tassa deve essere pagata entro il termine fissato dall'IPI.

Art. 156 Contenuto della richiesta

La richiesta di rilascio del certificato deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del depositante e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
- b. se del caso, il cognome e il nome o la ditta, nonché l'indirizzo e, se del caso, il recapito in Svizzera del mandatario;
- c. il numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base);
- d. il titolo del brevetto di base;
- e. la data della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato;
- f. la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il relativo numero di omologazione del medicinale.

Art. 157 Iscrizione provvisoria e pubblicazione delle indicazioni sulle domande

¹ Per le domande di rilascio del certificato sono iscritti provvisoriamente nel registro dei certificati protettivi complementari le seguenti indicazioni:

- a. il numero della domanda;
- b. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del depositante;
- c. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del mandatario;
- d. la data di presentazione della domanda;
- e. il numero del brevetto di base;
- f. la data della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato;
- g. la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il relativo numero di omologazione del medicinale.

² La pubblicazione della domanda di rilascio del certificato è effettuata senza indugio, non appena la domanda è stata dichiarata ricevibile dall'IPI.

Capitolo 3: Esame della domanda e rilascio del certificato**Art. 158** Esame al momento del deposito della domanda

¹ In occasione del deposito della domanda, l'IPI esamina se il termine per il deposito della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 155 e 156.

² Se le condizioni non sono soddisfatte, l'IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

³ In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l'IPI dichiara la domanda irricevibile.

Art. 159 Esame delle condizioni per il rilascio del certificato

¹ L'IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato secondo gli articoli 140b e 140c capoversi 2 e 3 LBI.

² Se tali condizioni non sono soddisfatte, l'IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

³ Se il termine non è rispettato, l'IPI respinge la domanda.

Art. 160 Rilascio del certificato

Il certificato è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari.

Capitolo 4: Fascicolo e registro

Art. 161 Fascicolo

¹ L'IPI tiene, per ogni domanda e per ogni certificato, un fascicolo che informa sul corso della procedura di esame e sulle modificazioni concernenti l'esistenza del certificato e il diritto al certificato.

² Lo scambio di scritti dell'IPI e delle parti nel quadro della procedura di ricorso non è parte di questo fascicolo.

³ I documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono conservati separatamente su richiesta. Tale conservazione separata è menzionata nel fascicolo.

⁴ Chiunque può consultare il fascicolo.

Art. 162 Registro

¹ L'IPI tiene un registro dei certificati protettivi complementari rilasciati.

² Chiunque può consultare il registro dei certificati protettivi complementari.

³ L'IPI allestisce estratti del registro dei certificati protettivi complementari.

⁴ Le domande pubblicate sono iscritte provvisoriamente nel registro dei certificati protettivi complementari. Dopo il rilascio del certificato, le iscrizioni provvisorie sono considerate definitive.

Art. 163 Contenuto del registro e pubblicazioni

¹ I certificati sono iscritti nel registro dei certificati protettivi complementari con le seguenti indicazioni:

- a. il numero del certificato composto dal numero del brevetto di base munito di un'aggiunta;
- b. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del titolare del certificato;
- c. la data di deposito della domanda;
- d. il numero del brevetto di base;
- e. la data della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato;
- f. la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale;
- g. la data del rilascio del certificato;
- h. la data della scadenza della validità del certificato;
- i. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del mandatario;
- j. se del caso, la data della presentazione della domanda di proroga della validità del certificato;

- k. se del caso, la data modificata della scadenza del certificato;
- l. se del caso, la data della proroga della validità del certificato o, in caso di rifiuto della domanda, la data del rifiuto;
- m. se del caso, la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI);
- n. se del caso, la data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e l'autorità competente;
- o. se del caso, la data della revoca della proroga della validità del certificato.

² Nel registro dei certificati protettivi complementari vengono iscritti con la rispettiva data di pubblicazione:

- a. i diritti concessi nonché le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata;
- b. le modificazioni relative all'esistenza del certificato o al diritto al certificato;
- c. i cambiamenti di indirizzo del titolare del certificato;
- d. i cambiamenti di mandatario o del suo indirizzo;
- e. il rifiuto della domanda di rilascio del certificato, l'estinzione anticipata, la dichiarazione di nullità e la sospensione del certificato.

³ Le domande pubblicate sono iscritte provvisoriamente con le indicazioni corrispondenti.

⁴ L'IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni che giudica utili.

⁵ Le iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché le restrizioni al diritto di disporre ordinate per il brevetto di base da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata sono presumibilmente valide per il certificato nella medesima misura che per il brevetto di base. L'iscrizione del certificato è integrata con le indicazioni corrispondenti.

Capitolo 5: Tasse annuali

Art. 164

¹ Per ogni anno iniziato è dovuta l'intera tassa annuale per l'anno corrispondente.

² Le tasse annuali diventano esigibili l'ultimo giorno del mese in cui inizia la validità del certificato. Se il certificato è rilasciato dopo la scadenza della durata massima di protezione del brevetto di base, le tasse annuali diventano esigibili l'ultimo giorno del mese in cui è rilasciato il certificato.

³ L'eventuale tassa annuale per la proroga della validità del certificato diventa esigibile contemporaneamente alle altre tasse annuali, se la domanda di proroga della validità è stata accolta prima dell'inizio della validità del certificato. Se la domanda

viene accolta successivamente, la tassa annuale diventa esigibile l'ultimo giorno del mese in cui l'IPI riscuote la tassa annuale.

⁴ Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi l'ultimo giorno del sesto mese a decorrere dalla rispettiva scadenza. Se il pagamento è effettuato dopo l'ultimo giorno del terzo mese dalla scadenza, è riscossa una soprattassa.

Capitolo 6: Proroga della validità del certificato

Sezione 1: Domanda di proroga della validità del certificato

Art. 165 Contenuto della domanda e tassa

¹ La domanda di proroga della validità del certificato deve contenere:

- a. la relativa richiesta;
- b. la prova di quando è stata presentata la domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI);
- c. la conferma dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera a LBI;
- d. la prova di quando è stata presentata la domanda secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI oppure una dichiarazione che non è stata presentata una domanda di questo tipo antecedente la domanda svizzera.

² La domanda di proroga della validità del certificato è soggetta al pagamento di una tassa. La tassa deve essere pagata entro il termine fissato dall'IPI.

Art. 166 Contenuto della richiesta

La richiesta di proroga della validità del certificato deve contenere, in aggiunta alle indicazioni della domanda di rilascio del certificato (art. 156), le seguenti indicazioni:

- a. la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI);
- b. la data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e l'autorità competente;
- c. se la domanda di proroga della validità del certificato non è presentata insieme alla domanda di rilascio del certificato, il numero della domanda di rilascio del certificato o del certificato rilasciato e le indicazioni di cui all'articolo 156 lettere a e b.

Art. 167 Integrazione dell'iscrizione nel registro

¹ Per le domande di proroga della validità del certificato, l'iscrizione del certificato nel registro dei certificati protettivi complementari è portata a termine grazie alle seguenti indicazioni:

- a. la data del deposito della domanda;
- b. la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI);
- c. la data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente.

² L'integrazione è effettuata senza indugio non appena la domanda è stata dichiarata ricevibile dall'IPI (art. 158).

Sezione 2: Esame della domanda di proroga della validità del certificato

Art. 168 Esame al momento del deposito della domanda

¹ In occasione del deposito della domanda, l'IPI esamina se il termine per il deposito della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 165 e 166.

² Se le condizioni non sono soddisfatte, l'IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

³ In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l'IPI dichiara la domanda irricevibile.

Art. 169 Esame delle condizioni per la proroga della validità del certificato

¹ Se viene richiesta la proroga della validità del certificato, l'IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 140n LBI.

² Se tali condizioni non sono soddisfatte, l'IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

³ In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l'IPI respinge la domanda.

Sezione 3: Proroga della validità del certificato

Art. 170

¹ L'IPI proroga la validità del certificato mediante l'iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari.

² L'iscrizione del certificato nel registro è completata con le seguenti indicazioni:

- a. la data modificata della scadenza del certificato;
- b. la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI);
- c. la data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e l'autorità competente.

³ Se la domanda di proroga della validità non è stata accolta prima dell'inizio della durata di validità del certificato, l'iscrizione della proroga è effettuata soltanto dopo il pagamento di eventuali tasse annuali per la proroga.

Sezione 4: Revoca della proroga della validità del certificato

Art. 171 Forma e contenuto della richiesta

¹ La richiesta di revoca della proroga della validità del certificato secondo l'articolo 140^r capoverso 2 LBI deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del depositante e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
- b. il numero del certificato nonché la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera;
- c. l'esposto dei motivi alla base della richiesta, con indicazione di tutti i fatti e i mezzi di prova addotti.

² Il depositante deve allegare i documenti addotti come mezzi di prova.

³ La tassa per la richiesta di revoca della proroga della validità del certificato deve essere pagata al momento della presentazione della richiesta. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa.

⁴ Se contro la medesima proroga della validità del certificato sono pendenti più richieste di revoca, l'IPI può trattarle in un'unica procedura.

Art. 172 Esame della richiesta

¹ L'IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 171 capoversi 1-3.

² Se le condizioni non sono soddisfatte, l'IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

³ In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l'IPI dichiara la domanda irricevibile.

⁴ I documenti addotti come mezzi di prova non presentati entro i termini previsti nonostante l'ingiunzione dell'IPI, non sono tenuti in considerazione.

Art. 173 Lingua

¹ La procedura di revoca si svolge nella lingua della procedura di rilascio del certificato.

² La richiesta di revoca della proroga della validità del certificato può essere presentata anche in un'altra lingua ufficiale svizzera.

Art. 174 Ingiunzione di rispondere e nuovo scambio di scritti

¹ Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 171 capoversi 1 e 3, l'IPI trasmette la richiesta di revoca della proroga della validità del certificato al titolare del certificato e lo esorta a rispondere e, se del caso, a presentare altri documenti. A tal fine, l'IPI assegna al titolare un termine adeguato.

² La risposta del titolare del certificato è trasmessa al depositante. Se sono state presentate più richieste di revoca della proroga della validità del certificato, l'IPI informa il depositante anche sulle altre richieste.

³ Se lo ritiene utile, l'IPI può invitare le parti a un nuovo scambio di scritti.

Art. 175 Decisione finale

Quando gli atti lo consentono, l'IPI decide che:

- a. la proroga della validità del certificato è revocata e la richiesta di revoca è accolta; o
- b. la proroga della validità del certificato è mantenuta e la richiesta di revoca è respinta.

Art. 176 Registrazione e pubblicazione

¹ La revoca della proroga della validità del certificato è iscritta nel registro dei certificati protettivi complementari e pubblicata dall'IPI.

² La data della richiesta di revoca e il mantenimento della proroga della validità del certificato sono pubblicati dall'IPI.

Art. 177 Restituzione della tassa di revoca

Qualora circostanze particolari lo giustifichino, l'IPI può restituire la tassa di revoca al depositante se accoglie la richiesta di revoca della proroga della validità del certificato.

Titolo secondo: Certificati protettivi complementari pediatrici per medicinali**Capitolo 1: Campo d'applicazione****Art. 178**

¹ Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari pediatrici per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un medicinale (certificati pediatrici).

² Nel presente titolo, si intendono per *prodotti* i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

³ Le altre disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che il titolo quarto della LBI o questo titolo non dispongano altrimenti.

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato pediatrico

Art. 179 Contenuto della domanda e tassa

¹ La domanda di rilascio del certificato pediatrico deve contenere:

- a. la relativa richiesta;
- b. una copia dell'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato pediatrico con il relativo piano d'indagine pediatrica secondo l'articolo 140*t* capoverso 1 lettera a LBI;
- c. la prova di quando è stata presentata la domanda di omologazione di cui alla lettera b;
- d. la conferma dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo l'articolo 140*t* capoverso 1 lettera a LBI;
- e. la prova di quando è stata presentata la domanda secondo l'articolo 140*t* capoverso 1 lettera b LBI oppure una dichiarazione che non è stata presentata una domanda di questo tipo anteriore alla domanda svizzera;
- f. se del caso, il consenso del destinatario secondo l'articolo 140*u* capoverso 3 LBI.

² La domanda di rilascio del certificato pediatrico è soggetta al pagamento di una tassa. La tassa deve essere pagata entro il termine fissato dall'IPI.

Art. 180 Contenuto della richiesta

La richiesta di rilascio del certificato pediatrico deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del depositante e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
- b. se del caso, il cognome e nome o la ditta, nonché l'indirizzo e, se del caso, il recapito in Svizzera del mandatario;
- c. il numero del brevetto su cui si basa la domanda;
- d. il titolo del brevetto di base;
- e. la data dell'omologazione secondo l'articolo 179 capoverso 1 lettera b;
- f. la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale;
- g. la data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140*t* capoverso 1 lettera b LBI e l'autorità competente;
- h. la data della domanda di omologazione secondo l'articolo 179 capoverso 1 lettera b.

Art. 181 Iscrizione provvisoria e pubblicazione delle indicazioni sulle domande

¹ Per le domande di rilascio del certificato pediatrico sono iscritte provvisoriamente nel registro dei certificati protettivi complementari le seguenti indicazioni:

- a. il numero della domanda;
- b. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del depositante;
- c. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del mandatario;
- d. la data di deposito della domanda;
- e. il numero del brevetto di base;
- f. la data dell'omologazione secondo l'articolo 179 capoverso 1 lettera b;
- g. la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale;
- h. la data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140^t capoverso 1 lettera b LBI e l'autorità competente;
- i. la data della domanda di omologazione secondo l'articolo 179 capoverso 1 lettera b.

² L'iscrizione provvisoria della domanda di rilascio del certificato pediatrico è effettuata senza indugio non appena la domanda è stata dichiarata ricevibile dall'IPI (art. 182).

Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato pediatrico**Art. 182** Esame al momento del deposito della domanda

¹ In occasione del deposito della domanda, l'IPI esamina se il termine per il deposito della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 179 e 180.

² Se le condizioni non sono soddisfatte, l'IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

³ In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l'IPI dichiara la domanda irricevibile.

Art. 183 Esame delle condizioni per il rilascio del certificato pediatrico

¹ L'IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato pediatrico secondo gli articoli 140^t e 140^u capoversi 2 e 3 LBI.

² Se tali condizioni non sono soddisfatte, l'IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

³ In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l'IPI respinge la domanda.

Capitolo 4: Rilascio del certificato pediatrico

Art. 184

Il certificato pediatrico è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari.

Capitolo 5: Fascicolo e registro

Art. 185 Fascicolo

¹ L'IPI tiene, per ogni certificato pediatrico, un fascicolo che informa sul corso della procedura di esame e sulle modificazioni concernenti l'esistenza del certificato e il diritto al certificato.

² Lo scambio di scritti dell'IPI e delle parti nel quadro della procedura di ricorso non è parte di questo fascicolo.

³ I documenti di prova che divulgano segreti di fabbricazione o d'affari sono conservati separatamente su richiesta. Tale conservazione separata è menzionata nel fascicolo.

⁴ Chiunque può consultare il fascicolo.

Art. 186 Contenuto del registro e pubblicazioni

¹ I certificati pediatrici sono iscritti nel registro dei certificati protettivi complementari con le seguenti indicazioni:

- a. il numero del certificato pediatrico composto dal numero del brevetto di base munito di un'aggiunta;
- b. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del titolare del certificato;
- c. la data dell'inoltro della domanda;
- d. il numero del brevetto di base;
- e. la data dell'omologazione secondo l'articolo 179 capoverso 1 lettera b;
- f. la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale;
- g. la data del rilascio del certificato pediatrico;
- h. la data della scadenza della validità del certificato pediatrico;
- i. la data della domanda di omologazione secondo l'articolo 179 capoverso 1 lettera b;
- j. la data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI e l'autorità competente;
- k. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del mandatario.

² Nel registro dei certificati protettivi complementari vengono inoltre iscritti con la rispettiva data di pubblicazione:

- a. i diritti concessi nonché le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata;
- b. le modificazioni relative all'esistenza del certificato pediatrico o al diritto al certificato pediatrico;
- c. i cambiamenti di indirizzo del titolare del certificato;
- d. i cambiamenti di mandatario o del suo indirizzo;
- e. il rifiuto della domanda di rilascio del certificato pediatrico, l'estinzione anticipata, la dichiarazione di nullità e la sospensione del certificato pediatrico.

³ Le domande pubblicate sono iscritte provvisoriamente con le indicazioni corrispondenti.

⁴ L'IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni che giudica utili.

⁵ Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate per il brevetto di base da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata sono considerate presumibilmente valide per il certificato pediatrico nella medesima misura che per il brevetto di base. L'iscrizione del certificato pediatrico è completata con le indicazioni corrispondenti.

Titolo terzo: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

Art. 187 Campo d'applicazione

¹ Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un prodotto fitosanitario (certificati per prodotti fitosanitari).

² Nel presente titolo, si intendono per *prodotti* i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

³ Le altre disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che il titolo quarto LBI, la parte terza titolo primo della presente ordinanza o questo titolo non dispongano altrimenti.

Art. 188 Contenuto della domanda e tassa

¹ La domanda di rilascio del certificato per prodotti fitosanitari deve contenere:

- a. la relativa richiesta;
- b. una copia della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio in Svizzera;
- c. una copia delle istruzioni per l'uso concernenti il prodotto fitosanitario consegnate all'acquirente finale.

² La domanda di rilascio del certificato per prodotti fitosanitari è soggetta al pagamento di una tassa. La tassa deve essere pagata entro il termine fissato dall'IPI.

Art. 189 Altre disposizioni applicabili

Per i certificati per prodotti fitosanitari si applicano per analogia gli articoli 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 nonché 164 capoversi 1, 2 e 4.

Parte quarta: Disposizioni finali

Titolo primo: Abrogazione del diritto previgente

Art. 190

L'ordinanza del 19 ottobre 1977²³ relativa ai brevetti d'invenzione è abrogata.

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Art. 191 Comunicazioni e termini

¹ Le comunicazioni dell'IPI, spedite prima del ... , restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano, purché questo titolo non disponga altrimenti.

² I termini in corso al/ all' ... non sono modificati, purché questo titolo non disponga altrimenti.

Art. 192 Traduzioni

¹ I termini in corso il ... per la traduzione secondo l'articolo 50 capoverso 4 del diritto previgente decadono.

² Il depositante può presentare una traduzione a titolo volontario in una lingua ufficiale svizzera (art. 3 cpv. 4) entro tre mesi dal

Art. 193 Rapporto sullo stato della tecnica e parere su domande di brevetto pendenti

¹ Per le domande di brevetto pendenti al/all' ... rette dal nuovo diritto (art. 150 LBI) per le quali prima di questa data non sono stati effettuati accertamenti ai sensi dell'articolo 59 capoverso 5 LBI della versione del 1° luglio 2023 e non è stato pubblicato un rapporto al riguardo, l'IPI redige a posteriori un rapporto sullo stato della tecnica.

² Per le domande di brevetto pendenti al/all' ... rette dal nuovo diritto (art. 150 LBI) per le quali è già stato pubblicato un rapporto sullo stato della tecnica, l'IPI dopo l'entrata in vigore pubblica un'indicazione di rinuncia ai sensi dell'articolo 57a capo-

²³ RU 1977 2027; 1986 1448; 1991 2565; 1995 3660, 5164; 1999 1443, 2629; 2002 1122; 2004 5025; 2006 4483; 2007 6085; 2008 1659, 2585, 3595; 2011 2247; 2012 7193; 2013 1305; 2014 2051; 2016 4837; 2018 3551; 2021 589.

verso 3 LBI. Con l'indicazione di rinuncia inizia a decorrere il termine per presentare la richiesta di esame secondo l'articolo 58*b* capoverso 3 LBI.

³ Per le domande di brevetto pendenti di cui ai capoversi 1 e 2, l'IPI può rinunciare a elaborare un parere (art. 94).

Art. 194 Esame volontario retto dal nuovo diritto

¹ Se il depositante vuole che una domanda di brevetto pendente ai sensi dell'articolo 150 capoverso 2 LBI sia esaminata secondo il nuovo diritto, lo deve dichiarare entro tre mesi dal/dall'... , ma al più tardi entro la data prevista della fine della procedura di esame. Per queste domande di brevetto si applica per analogia l'articolo 193.

² La tassa di esame retta dal diritto previgente già pagata non viene restituita. La richiesta di esame è considerata una richiesta di esame della domanda di brevetto ai sensi dell'articolo 58*b* capoverso 1 LBI.

Art. 195 Domande di brevetto sospese

¹ Le domande di brevetto pendenti il cui esame relativo al contenuto è rinviato al ... in virtù dell'articolo 62 o 62*a* del diritto previgente rimangono sospese al più tardi fino al 1° luglio 2029. Il depositante può richiedere in qualsiasi momento la revoca anticipata della sospensione.

² Dopo la revoca della sospensione si applica l'articolo 193.

Art. 196 Riscossione a posteriori di tasse

¹ Se per le domande di brevetto pendenti al ... rette dal nuovo diritto (art. 150 LBI) sono dovute a posteriori tasse di ricerca e tasse di rivendicazione, l'IPI le fattura dopo l'entrata in vigore e assegna un termine di un mese per il pagamento.

² Se la tassa di ricerca riscossa a posteriori non viene pagata entro il termine previsto, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto o la respinge. Per il pagamento delle tasse di rivendicazione si applica per analogia l'articolo 43.

Art. 197 Differimento della pubblicazione

Le domande di brevetto pendenti al ... non accessibili al pubblico, la cui data di deposito o di priorità precede di oltre 18 mesi il ..., sono pubblicate a posteriori appena possibile.

Art. 198 Proseguimento della procedura

¹ Le richieste di proseguimento della procedura presentate prima del ... sono rette dal diritto previgente.

² Il proseguimento della procedura (art. 46*a* LBI) è escluso per i termini di cui agli articoli 192 capoverso 2, 194 capoverso 1 e 196.

Art. 199 Rinuncia parziale

Le procedure di rinuncia parziale pendenti al ... a decorrere da tale data sono rette dal nuovo diritto.

Art. 200 Procedura di opposizione

Se contro un brevetto rilasciato il ... è pendente un'opposizione o se dopo tale data viene presentata un'opposizione in virtù dell'articolo 152 LBI, la procedura è retta dagli articoli 73–88 del diritto previgente.

Art. 201 Certificati protettivi complementari

Le domande di rilascio di certificati, di proroga della validità di certificati, di rilascio di certificati pediatrici o di certificati per prodotti fitosanitari pendenti al ... a decorrere da tale data sono rette dal nuovo diritto.

Titolo terzo: Entrata in vigore**Art. 202**

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi