



Berna, 30 aprile 2025

Revisione totale dell'ordinanza sui brevetti

Rapporto esplicativo
per l'avvio della procedura di consultazione



Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Punti essenziali del progetto	4
3	Commento ai singoli articoli.....	5
	3.1 In generale	5
	3.2 Commento ai singoli articoli	6
4	Ripercussioni	74
	4.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione.....	75
	4.2 Ripercussioni sull'economia e sulle imprese	75
	4.3 Altre ripercussioni	75
5	Aspetti giuridici	76

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il 15 marzo 2024, il Parlamento ha approvato la revisione parziale della legge federale del 25 giugno 1954¹ sui brevetti d'invenzione (LBI). Il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 4 luglio 2024. Nel quadro di questa revisione, che trae origine dalla mozione 19.3228 Hefti «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi», il Parlamento ha deciso in sostanza le seguenti modifiche della LBI:

- introduzione di un esame completo facoltativo relativo al contenuto (esame completo) di una domanda di brevetto, vertente anche sull'adempimento dei requisiti di novità e attività inventiva;
- ricerca obbligatoria e rapporto sullo stato della tecnica per ogni domanda di brevetto;
- possibilità di utilizzare atti tecnici in inglese;
- sostituzione della procedura di opposizione vigente finora con una possibilità di ricorso estesa.

L'obiettivo di queste e di altre piccole modifiche è di snellire la procedura di rilascio del brevetto, eliminare ostacoli inutili, accrescere la trasparenza del sistema dei brevetti e rafforzare la certezza del diritto per tutte le parti interessate.

L'approvazione della revisione parziale della LBI (nLBI) impone di adeguare e integrare le disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, e in particolare quelle dell'ordinanza del 19 ottobre 1977² relativa ai brevetti d'invenzione (OBI) e dell'ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016³ sulle tasse (OTa-IPI). L'OBI vigente è entrata in vigore il 1° gennaio 1978. Molte delle sue disposizioni risalgono all'era predigitale e non rispondono più alle attuali esigenze, evidenti nel contesto internazionale del diritto dei brevetti, di presentare, gestire e conservare elettronicamente il maggior numero possibile di documenti.

Le modifiche proposte dal presente avamprogetto eliminano gli esistenti ostacoli alla digitalizzazione, facilitano la trasmissione e la gestione elettronica dei dati e creano i presupposti per l'ulteriore digitalizzazione dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) in futuro. Oltre a garantire ai depositanti numerose semplificazioni e miglioramenti sul piano tecnico, esse consentono di snellire e velocizzare la procedura di rilascio del brevetto.

Infine, anche la struttura e la partizione dell'OBI, ormai datate e poco chiare a causa delle numerose revisioni parziali subite, vengono adeguate alle attuali prescrizioni delle Direttive di tecnica legislativa⁴ (DTL).

¹ RS 232.14; per il testo di legge approvato cfr. FF 2024 685.

² RS 232.141

³ RS 232.148

⁴ Consultabili sotto: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 21.3.2025).

2 Punti essenziali del progetto

Di seguito vengono illustrati sinteticamente i punti principali della revisione dell'OBI (nOBI). I commenti ai singoli articoli figurano al capitolo 3.

- Eliminazione degli ostacoli alla digitalizzazione: l'obiettivo di facilitare la trasmissione e la gestione elettronica dei dati comporta la modifica di numerose disposizioni dell'attuale OBI.
- Ricerca obbligatoria e rapporto sullo stato della tecnica: d'ora in poi, per ogni domanda di brevetto l'IPI redigerà e pubblicherà un rapporto sullo stato della tecnica. La nOBI disciplina in modo dettagliato i compiti dell'IPI nel quadro della determinazione dello stato della tecnica e le condizioni che devono essere soddisfatte per poter rinunciare alla redazione del rapporto.
- Esame completo facoltativo: ai fini dell'introduzione dell'esame completo facoltativo, nella nLBI⁵ vengono adeguati l'oggetto dell'esame e le caratteristiche fondamentali della richiesta di esame. La nOBI disciplina i dettagli del nuovo esame dei brevetti.
- Utilizzo di atti tecnici in inglese: la nLBI consente ora di pubblicare domande in inglese, se gli atti tecnici non sono stati depositati originariamente in una lingua ufficiale svizzera. Ciò consente di ridurre notevolmente le traduzioni necessarie.
- L'abrogazione della procedura di opposizione dinanzi all'IPI nella nLBI ha reso superflue varie disposizioni dell'OBI, che vengono pertanto abrogate.
- Le disposizioni relative al registro sono armonizzate con le corrispondenti norme valide per i marchi e i design. Viene inoltre introdotta la distinzione tra il registro dei brevetti e il registro dei certificati protettivi complementari: in quanto titoli di protezione indipendenti sui generis, i certificati protettivi complementari (CPC) non figurano nel registro dei brevetti, ma in un registro a sé stante.
- Il presente avamprogetto stabilisce il principio secondo cui una richiesta può essere considerata depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa.
- In conformità con la Convenzione del 5 ottobre 1973⁶ sul brevetto europeo (CBE 2000), il numero delle rivendicazioni coperte dalla tassa è aumentato del 50 per cento (da 10 a 15), pertanto, d'ora in poi, una tassa aggiuntiva sarà dovuta soltanto a partire dalla sedicesima rivendicazione.
- Ai fini della certezza del diritto e dello snellimento della procedura, il proseguimento della procedura viene escluso per diversi termini per i quali finora era prevista tale possibilità: si tratta del termine per presentare il documento di priorità, del termine per la richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto, del termine per il pagamento delle tasse annuali e di alcuni termini nel quadro dell'inizio della fase nazionale.

⁵ FF 2024 685

⁶ RS 0.232.142.2

3 Commento ai singoli articoli

3.1 In generale

Revisione totale

L'OBI vigente risale al 1977 e da allora è stata sottoposta a diverse revisioni parziali, a causa delle quali la partizione e la struttura attuali dell'ordinanza risultano poco chiare: l'inserimento delle disposizioni in materia di CPC ha, ad esempio, reso necessario l'uso di numerazioni come 127^{z^{octies}} per gli articoli. Occorre pertanto adeguare la struttura e la partizione della nOBI alle attuali prescrizioni delle DTL⁷. Si intende altresì facilitare la trasmissione e la gestione elettronica dei dati ed eliminare gli ostacoli alla digitalizzazione esistenti. A tal fine la nOBI viene rielaborata integralmente, per cui si tratta di una revisione totale.

Struttura e partizione

Nel quadro della presente revisione totale, la partizione e la struttura dell'OBI sono rielaborate allo scopo di rendere l'ordinanza più chiara e comprensibile. La nOBI prevede parti distinte sia per le disposizioni generali che per ogni titolo di protezione. All'interno di queste parti le disposizioni sono suddivise in titoli, capitoli e sezioni. In virtù di questa nuova struttura più articolata, diversi dei temi esistenti vengono spostati in un livello di partizione superiore. Infine si procede alla numerazione progressiva degli articoli, eliminando gli articoli intercalari introdotti con le numerose revisioni parziali.

Lingua e terminologia

Il presente avamprogetto è redatto secondo i principi della formulazione non sessista enunciati nella Guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione⁸. La soluzione suggerita per i testi normativi in italiano è quella del maschile inclusivo, vale a dire l'utilizzo della morfologia maschile per riferirsi all'intero spettro dei generi. Nell'ambito dei testi ufficiali, il maschile inclusivo viene utilizzato in modo sistematico negli atti normativi per evitare ambiguità e per non appesantire periodi a volte già complessi. Questa strategia ha infatti il vantaggio di essere economica dal punto di vista grammaticale, poiché riduce vistosamente le variazioni morfologiche e semplifica la costruzione sintattica delle frasi, rispondendo così ai requisiti della comprensibilità e della chiarezza linguistica dei testi ufficiali. Una strategia simile è stata adottata per la versione francese, mentre il testo tedesco segue altre regole (cfr. le spiegazioni in merito nel rapporto esplicativo in tedesco).

L'adeguamento dell'ordinanza ai principi vigenti per la redazione dei testi normativi della Confederazione comporta alcune modifiche linguistiche a disposizioni riprese dall'atto in vigore. Questi cambiamenti sono di natura puramente redazionale e non implicano alcuna modifica materiale delle disposizioni.

Infine, la revisione totale dell'OBI viene sfruttata per procedere ad alcune sostituzioni terminologiche nel testo tedesco, italiano e francese, al fine di garantire l'uniformità linguistica con la LBI e la nLBI nonché all'interno dell'ordinanza stessa. Per quanto riguarda l'italiano, il termine «concessione» viene sostituito con «rilascio», che ricorre con più frequenza in entrambi gli atti normativi attualmente in vigore. Al termine

⁷ Consultabili sotto: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 21.3.2025).

⁸ Linguaggio inclusivo di genere – Guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione. Consultabile sotto: www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e la traduzione > Guida al linguaggio inclusivo di genere (stato: 24.3.2025).

«istanze» è preferito «documenti» in linea con la versione francese, in quanto non si riferisce solo a domande o richieste, ma anche ad atti di altro genere. Il termine «manchevolezze» è rimpiazzato con «difetti», già usato nella OBI in vigore. «Inserito», termine ormai obsoleto, è sostituito con «fascicolo» e «documenti probatori» con «documenti di prova» per uniformità con «mezzi di prova» e sul modello di altre ordinanze relative ai titoli di protezione. Inoltre, il termine «atti tecnici depositati/presentati inizialmente» viene cambiato in «atti tecnici depositati originariamente» per uniformità con l'articolo 58 LBI. Il termine generico «atti» utilizzato nel contesto dell'immunità derivata da un'esposizione è sostituito con «attestato», che, oltre a essere più preciso, è anche più in linea con le altre versioni linguistiche dell'ordinanza. Il termine «dati» è stato rimpiazzato con «indicazioni» laddove in tedesco c'era il termine «Angaben». Infine si è proceduto a uniformare l'uso dei termini «domanda» e «richiesta» in base alla sostituzione di espressioni prevista dalla nLBI. In singoli articoli vengono apportate altre modifiche minime per uniformare la terminologia o il tenore dei capoversi all'interno della OBI, senza alcuna ripercussione dal punto di vista materiale.

Inoltre, la nOBI stabilisce ora chiaramente che l'IPI tiene un registro a sé stante dei CPC, in quanto diritti di protezione indipendenti sui generis. Questa modifica redazionale riguarda diverse disposizioni: negli articoli 160, 170 capoverso 1, 176 capoverso 1 e 184 il termine «registro dei brevetti» viene infatti sostituito con «registro dei certificati protettivi complementari».

3.2 Commento ai singoli articoli

Titolo

Il titolo attuale dell'OBI, che menziona unicamente i brevetti (ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione o OBI), viene precisato e ora fa riferimento anche ai certificati protettivi complementari. In questo modo, il titolo viene adeguato a quello dell'ordinanza del 23 dicembre 1992⁹ sulla protezione dei marchi (OPM), che rinvia a tutti i titoli di protezione ivi disciplinati (ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza). Inoltre la nozione di «brevetti d'invenzione», ormai desueta, è sostituita con «brevetti». Si tratta di modifiche di natura puramente redazionale.

Ingresso

In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), occorre adeguare anche i rispettivi rimandi nell'ingresso della nOBI. Il rimando all'articolo 59c capoverso 4 LBI (opposizione) è stato stralciato, in quanto con la nLBI viene meno la procedura di opposizione dinanzi all'IPI, peraltro mai utilizzata fino a oggi.

Rimangono invariati i rimandi agli articoli 35b (privilegio degli agricoltori: portata e indennità), 40d capoverso 5 (licenze obbligatorie di esportazione di prodotti farmaceutici), 40e capoverso 5 (disposizioni comuni agli articoli 36–40d), 50a capoverso 4 (esposto dell'invenzione: materiale biologico), 56 capoverso 3 (data di deposito: in generale), 65 (consultazione degli atti), 140/ (CPC per medicinali: procedura, registro, pubblicazioni) e 141 (disposizioni finali e transitorie: misure d'esecuzione) LBI nonché all'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995¹⁰ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI).

⁹ RS 232.111

¹⁰ RS 172.010.31

Nell'ingresso viene aggiunta la norma di delega relativa alla procedura di proroga della validità dei certificati, alla loro iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari nonché alle pubblicazioni dell'IPI (art. 140s LBI), poiché mancava.

La nLBI prevede anche la delega delle seguenti competenze legislative aggiuntive, ora inserite nell'ingresso: articolo 57a capoverso 4 (rapporto sullo stato della tecnica), articolo 58b capoverso 6 (richiesta di esame) e articolo 60 capoverso 2 (registro dei brevetti).

Parte prima: Disposizioni generali

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

Art. 1 Competenza

L'articolo 1 disciplina le competenze per quanto riguarda l'esecuzione della LBI. Sotto il profilo contenutistico, la disposizione coincide con il vigente articolo 1 OBI, ma, in considerazione della nuova partizione della nOBI, vengono modificati i rimandi.

Art. 2 Data di presentazione degli invii postali

L'articolo 2 stabilisce quale giorno è considerato data di presentazione per gli invii postali recapitati all'IPI. Il contenuto della disposizione coincide con la norma attuale sia nel diritto dei brevetti che in quello dei marchi e del design: condizioni identiche sono infatti previste dall'articolo 14a OPM e dall'articolo 14 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002¹¹ sulla protezione del design (ODes). Questi articoli costituiscono norme speciali rispetto all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 3 Lingua

Basato sull'attuale articolo 4, l'articolo 3 disciplina un aspetto fondamentale della procedura di rilascio del brevetto, vale a dire le lingue consentite. L'introduzione dell'inglese come lingua ammessa per gli atti tecnici (cfr. art. 58a cpv. 4 nLBI) impone tuttavia di considerare diverse nuove situazioni. Pertanto, la struttura dell'articolo 3 viene completamente rivista.

La revisione totale è sfruttata per uniformare la terminologia italiana usata nell'articolo 4 OBI attualmente in vigore, per cui «istanze» viene sostituito con «documenti» in linea con la versione francese. Questa modifica è di natura puramente redazionale e non ha ripercussioni materiali.

Il principio secondo cui i documenti destinati all'IPI devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera (cpv. 1) rimane immutato. Inoltre, il capoverso 1 stabilisce ora esplicitamente ciò che prima valeva in modo implicito: mentre la richiesta va presentata in una lingua ufficiale svizzera, gli atti tecnici allegati possono essere essenzialmente redatti in una lingua qualsiasi al fine di assicurare la data di deposito. Se, tuttavia, non sono redatti né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, occorre presentare successivamente una traduzione.

¹¹ RS 232.121

¹² RS 172.021

I capoversi 2–4 disciplinano la lingua in cui l’IPI conduce la procedura di rilascio del brevetto. Questa corrisponde essenzialmente alla lingua degli atti tecnici (se essi sono disponibili in una lingua ufficiale svizzera) o a quella della traduzione presentata successivamente in una di queste lingue (cpv. 2).

L’inglese non può essere la lingua della procedura, quindi, se gli atti tecnici vengono depositati in inglese, la lingua della procedura sarà il tedesco. All’inizio della procedura, il depositante può però, di sua iniziativa, richiedere una volta un’altra lingua ufficiale svizzera come lingua della procedura (cpv. 3).

Capoverso 4: attualmente, per gli atti tecnici depositati in inglese è previsto un termine di 16 mesi per la traduzione (anziché tre mesi come per le altre lingue non ammesse, cfr. art. 50 cpv. 3 e 4 OBI in vigore). Con la presente revisione, tale obbligo di traduzione decade. Ciononostante può accadere che, per ragioni di tempo, gli atti tecnici siano stati depositati in inglese, ma il depositante desidera comunque che vengano esaminati in una lingua ufficiale svizzera. È peraltro anche nell’interesse del legislatore che atti tecnici in inglese, benché per principio ammessi, siano tradotti in una lingua ufficiale svizzera. Per le domande nazionali, la traduzione a titolo volontario potrà ora essere presentata entro tre mesi dalla data di deposito. Siccome per le domande internazionali tale termine sarebbe già scaduto all’inizio della fase nazionale (svizzera), in questi casi la traduzione volontaria può essere presentata all’inizio della fase nazionale. Se il depositante si avvale della possibilità di presentare una traduzione volontaria, la lingua della traduzione diventa anche lingua della procedura. Lo scopo di questa soluzione a più livelli nei capoversi 2–4 è, da un lato, di evitare cambiamenti di lingua e, dall’altro, di permettere all’IPI di comunicare con i depositanti, per quanto possibile, nella lingua degli atti tecnici.

Per evitare cambiamenti di lingua, il *capoverso 5* stabilisce, come già l’attuale articolo 4 capoverso 3 OBI, che, una volta scelta, la lingua degli atti tecnici va mantenuta. Questo vale sia per la procedura di rilascio del brevetto sia per un’eventuale successiva procedura di rinuncia parziale. Se il depositante si avvale della possibilità di presentare una traduzione volontaria, eventuali modifiche successive devono avvenire nella lingua della traduzione. Questa norma implica anche che la lingua degli atti tecnici rilasciati dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) – che corrisponde anche alla lingua della procedura dell’UEB – è determinante anche per gli atti tecnici di rinunce parziali relative a brevetti europei presentate in Svizzera.

I capoversi 6 e 7 disciplinano ulteriori requisiti di traduzione: nel *capoverso 6* (corrispondente all’attuale art. 4 cpv. 4 OBI) il termine «altri scritti» viene adeguato alla nuova terminologia («documenti») e integrato con «diversi dagli atti tecnici» per specificare il diverso trattamento dei documenti che non sono atti tecnici (consentiti solo in una lingua ufficiale svizzera) rispetto agli atti tecnici (consentiti sia in una lingua ufficiale svizzera che in inglese).

Il *capoverso 7* corrisponde all’attuale articolo 4 capoverso 5 OBI. La modernizzazione linguistica (passaggio dal passivo all’attivo per garantire una maggiore comprensibilità) non ha ripercussioni sul contenuto del capoverso. Il capoverso è ampliato con l’alternativa dell’inglese, affinché i depositanti che presentano documenti di prova in inglese non debbano tradurli. Come finora, sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di documenti di priorità (art. 53 cpv. 2) e di attestato dell’immunità derivata da un’esposizione (art. 59 cpv. 3; per il termine «attestato» v. commento all’art. 59). Sono invece stralciate le riserve relative alla procedura di opposizione (dato che quest’ultima è stata abrogata) e alla procedura di revoca concernente la proroga della validità dei CPC,

poiché diventate superflue. Nella suddetta procedura di revoca è consentito già oggi l'uso dell'inglese.

La nuova formulazione aperta del *capoverso 8*, che si basa sull'attuale articolo 4 capoverso 6 OBI, comprende ora anche le traduzioni presentate a titolo volontario.

I *capoversi 9 e 10* si basano sul vigente articolo 4 capoverso 7 e disciplinano i requisiti linguistici delle domande divise (art. 57 LBI) e della richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 30 cpv. 2 LBI). Oltre allo stralcio dei rimandi diventati superflui¹³, viene eliminato anche il riferimento alla dichiarazione che rivendica una priorità interna (art. 17 cpv. 1^{ter} LBI). Quest'ultima può pertanto essere ora redatta in una lingua diversa dalla rivendicazione di priorità. Poiché d'ora in poi la domanda anteriore potrà essere depositata anche in inglese, il capoverso 9 viene diviso per garantire una maggiore comprensibilità (*lett. a* per le domande anteriori in una lingua ufficiale svizzera e *lett. b* per quelle in inglese).

Art. 4 Pluralità di depositanti

L'articolo 4 corrisponde all'attuale articolo 5 OBI e rimane invariato dal punto di vista del contenuto, pur menzionando ora, oltre alle domande di brevetto, anche altre domande in generale.

Art. 5 Sostituzione di parte

Il contenuto del nuovo articolo 5 coincide interamente con l'articolo 4a OPM, introdotto nel 2021, che disciplina il trasferimento del titolo di protezione litigioso nel corso della procedura. Questa norma si è resa necessaria perché né la PA né la legge federale del 28 agosto 1992¹⁴ sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM) contengono disposizioni sulle conseguenze procedurali del trasferimento durante la procedura di opposizione di un marchio oggetto di un'opposizione o contro cui viene presentata un'opposizione. Il rimando alle regole previste nell'articolo 83 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008¹⁵ è giustificato dal fatto che la procedura di opposizione è assimilabile a una procedura civile con due (o più) parti. Mediante l'articolo 4a OPM è stato chiarito che, per i marchi, una sostituzione di parte nel corso della procedura dinanzi all'IPI è consentita anche senza l'autorizzazione degli oppo-
nenti.

Per i brevetti si poteva verificare una situazione paragonabile nella procedura di opposizione, che però è stata completamente abolita con nLBI. Se terzi presentano una richiesta di esame completo relativo al contenuto, la questione non si pone, poiché in questo modo essi non diventano parte nella procedura (cfr. art. 58b cpv. 5 nLBI) e il rilascio del brevetto rimane come in passato una procedura con una sola parte. Nella procedura di revoca della proroga della validità di un CPC (cfr. art. 169) sono tuttavia ipotizzabili circostanze paragonabili alla procedura di opposizione. Per tale motivo e ai fini dell'armonizzazione dell'OBI e dell'OPM, appare opportuno introdurre nel presente avamprogetto una norma identica.

Art. 6 Rappresentanza

A livello di contenuto, la disposizione corrisponde al vigente articolo 8a OBI. Poiché, conformemente alla prassi applicata già oggi, la versione riveduta dell'OBI distingue tra

¹³ Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare commento agli art. 25 e 27.

¹⁴ RS 232.11

¹⁵ RS 272

il registro dei brevetti e il registro dei certificati protettivi complementari, occorre adeguare di conseguenza anche il tenore dell'articolo 6.

Una procura che, ad esempio, non è limitata a un determinato affare continua a essere considerata di portata generale, vale a dire non include soltanto tutte le operazioni correlate a una domanda di brevetto, ma anche quelle legate a eventuali certificati protettivi complementari basati su quest'ultima.

Art. 7 Firma

L'articolo 7 corrisponde nel contenuto al vigente articolo 3 OBI. Il *capoverso 1* stabilisce ora espressamente ciò che vale già oggi nella prassi a causa del diritto sovraordinato: la firma elettronica qualificata è equiparata alla firma autografa. A causa della nuova struttura dell'OBI, vengono modificati i rimandi.

Nell'ottica della digitalizzazione, già oggi l'IPI cerca di accettare il maggior numero possibile di documenti in formato elettronico. Come finora, il *capoverso 3* attribuisce all'IPI la facoltà di designare ulteriori documenti per i quali non è necessaria la firma, rendendoli noti in forma appropriata (presumibilmente nelle sue direttive).

Art. 8 Prove

L'articolo 8 corrisponde all'articolo 4b OBI e rimane invariato.

Art. 9 Comunicazione elettronica

L'articolo 9 corrisponde all'articolo 4a OBI. L'attuale articolo 4a capoverso 1 OBI, che consente la comunicazione elettronica, risale al 1999 e quindi a un'epoca in cui il diritto sovraordinato non disciplinava ancora i documenti elettronici (cfr. l'attuale art. 21a PA). Oggi risulta superfluo e può quindi essere abrogato.

Titolo secondo: Termini

Art. 10 Computo

A livello di contenuto, l'articolo 10 corrisponde al vigente articolo 10 OBI. Malgrado la regola generale per il computo dei termini stabilita dall'articolo 20 PA, esso è necessario perché il diritto dei brevetti prevede termini in mesi e anni. Il *capoverso 2* prevede inoltre una regola speciale per il computo dei termini di priorità.

Art. 11 Proseguimento della procedura

L'articolo 11, il cui contenuto si basa sul vigente articolo 14 OBI, disciplina, in virtù dell'articolo 46a capoverso 4 lettera i LBI, i termini esclusi dal proseguimento della procedura.

In considerazione della nuova struttura dell'OBI, si modificano i rimandi. Conformemente alle attuali convenzioni per i testi giuridici della Confederazione, per ogni punto elencato è indicato un solo termine. Inoltre, viene ampliato l'elenco dei termini esclusi dal proseguimento della procedura. Da un lato, vengono aggiunti i termini derivanti dalla revisione parziale della LBI (nLBI) e dall'esame flessibile del brevetto con ricerca obbligatoria introdotto in tale occasione. Dall'altro lato, la revisione parziale della LBI intende però anche snellire la procedura di rilascio del brevetto e accrescere la certezza del diritto, il che comporta necessariamente l'esclusione dal proseguimento della

procedura per diversi termini esistenti, perché altrimenti terzi sarebbero costretti ad attendere mesi per scoprire se una domanda di brevetto respinta o un brevetto cancellato saranno ripristinati. L'ordine in cui i termini sono elencati si basa ora sul ciclo di vita dei brevetti e dei CPC.

Per esigenza di completezza, le *lettere a e b* del *capoverso 1* menzionano ora non solo la firma mancante, ma anche le prove richieste dall'IPI nel quadro dell'articolo 8.

Le nuove *lettere c e d* escludono dal proseguimento della procedura la presentazione a titolo volontario e obbligatorio di una traduzione di atti tecnici in inglese (cfr. art. 3 cpv. 4 e 10).

Analogamente all'attuale articolo 14 capoverso 1 lettera f OBI, la *lettera e* esclude dal proseguimento della procedura il pagamento delle tasse di rivendicazione per rivendicazioni soprannumerarie. Nella maggior parte dei casi, le rivendicazioni di questo genere possono infatti essere depositate e pagate ex novo, per cui il proseguimento della procedura risulta comunque superfluo.

La *lettera f* corrisponde al vigente articolo 14 capoverso 1 lettera d OBI, ma è completata con il rimando ai nuovi articoli concernenti l'esame al momento del deposito e l'esame relativo alla forma, introdotti con la revisione parziale della LBI (nLBI).

I termini di cui alle *lettere g, h, i e j* decorrono di regola durante l'esame al momento del deposito e l'esame relativo alla forma e dunque rientrano nel campo d'applicazione della lettera f. Tuttavia possono avere valenza anche in una fase successiva della procedura, per cui devono essere menzionati anche separatamente. La lettera h comprende ora anche i documenti di priorità, a integrazione della lettera g (dichiarazione di priorità).

Le *lettere k ed l* corrispondono al vigente articolo 14 capoverso 1 lettera c OBI senza modifiche di contenuto.

Le *lettere m ed n* concernono i termini nel quadro della redazione del rapporto sullo stato della tecnica e della ricerca necessaria a tal fine. La tassa di ricerca aggiuntiva (cfr. art. 92 cpv. 2) dev'essere menzionata separatamente, in quanto può diventare rilevante anche in una fase successiva della procedura.

La *lettera o* riguarda la nuova possibilità di presentare una richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto.

La *lettera p* coincide con il vigente articolo 14 capoverso 1 lettera h OBI senza modifiche di contenuto.

La *lettera q* stabilisce ora espressamente che anche i termini nel quadro dell'inizio della fase nazionale (per le domande internazionali si tratta del corrispettivo dell'esame al momento del deposito e dell'esame relativo alla forma per le domande nazionali) sono esclusi dal proseguimento della procedura. Questo vale in particolare per il nuovo termine supplementare assegnato dall'IPI per completare la domanda (cfr. art. 147).

La nuova *lettera r* stabilisce una regola analoga a quella per i brevetti (lett. f) anche per l'esame (al momento del deposito) dei CPC (inclusi CPC per prodotti fitosanitari, cfr. art. 189).

Con la nuova *lettera s* viene escluso dal proseguimento della procedura anche il pagamento delle tasse annuali, in conformità con la CBE 2000 e le disposizioni di altri Paesi. Come finora, le tasse annuali possono comunque essere pagate da due mesi prima del termine fino a sei mesi dopo il termine, vale a dire nell'arco di otto mesi. Con l'esclusione del proseguimento della procedura, si elimina però la successiva fase di incertezza circa la validità del titolo di protezione, che si prolungava per diversi mesi.

A integrazione dell'articolo 46a capoverso 4 lettera c LBI, la *lettera t* esclude il proseguimento della procedura per il pagamento della tassa di reintegrazione così come per il termine per pronunciarsi (cfr. art. 12 cpv. 2 e 3). Ciò è necessario per ridurre al minimo l'incertezza del diritto che esiste comunque per i terzi nel quadro della reintegrazione.

La *lettera u* corrisponde al vigente articolo 14 capoverso 1 lettera k senza modifiche di contenuto.

Il *capoverso 2* resta inalterato e disciplina le conseguenze giuridiche se la richiesta di proseguimento della procedura non adempie le prescrizioni legali.

Il nuovo *capoverso 3* codifica la prassi dell'IPI nell'interesse dei depositanti. Siccome la procedura di proseguimento può, a seconda delle circostanze, durare anche diversi mesi, può accadere che nel frattempo diventino esigibili altre tasse (p. es. tasse annuali) e che i rispettivi termini di pagamento risultino ravvicinati o addirittura scaduti. Per evitare situazioni del genere, 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. Nella versione italiana si è proceduto alla sostituzione del termine «scadute» con «esigibili» per uniformità con il resto del testo dell'ordinanza e in particolare con il titolo degli articoli 14 e 15.

I termini esclusi dal proseguimento della procedura nel quadro delle disposizioni transitorie sono disciplinati nel rispettivo articolo 196.

Art. 12 Reintegrazione nello stato anteriore

L'articolo 12 accorpa i vigenti articoli 15 e 16 OBI, che disciplinano la reintegrazione nello stato anteriore. Il contenuto rimane sostanzialmente inalterato.

Il *capoverso 2* precisa il tenore dell'articolo 16 capoverso 2 OBI. Per i depositanti non cambia nulla sul piano materiale: se la domanda presenta dei difetti, l'IPI dà loro la possibilità di esprimersi almeno una volta e l'opportunità di correggere i difetti in questione (p. es. se la tassa di reintegrazione non è stata pagata) o, qualora i difetti non siano correggibili (p. es. se i termini sono scaduti per colpa del depositante), consente al depositante di pronunciarsi. Se i difetti o i dubbi dell'IPI non vengono eliminati, esso respinge la domanda.

Il *capoverso 4* è nuovo e ricalca l'articolo 11 capoverso 3, anch'esso nuovo. Le relative considerazioni valgono pertanto per analogia anche per l'articolo 12 capoverso 4 nOBI.

L'articolo 16 capoverso 3 OBI, in base al quale in caso di accettazione della domanda la tassa di reintegrazione può essere restituita interamente o in parte, viene stralciato. Finora questa regola di equità non è stata quasi mai applicata. Inoltre l'esame delle domande di reintegrazione risulta perlopiù molto oneroso anche in caso di approvazione, per cui si è deciso di rinunciare a tale possibilità d'ora in poi.

Titolo terzo: Tasse

Art. 13 Ordinanza sulle tasse

L'articolo 13 corrisponde all'articolo 17 OBI e rimane invariato nel contenuto, mentre il suo tenore è armonizzato con quello dell'articolo 7 OPM. L'ammontare delle tasse e le modalità di pagamento continuano a essere disciplinate dall'OTa-IPI o, per le tasse internazionali, dalle convenzioni internazionali applicabili e dai rispettivi ordinamenti esecutivi in virtù della riserva dell'articolo 1 di tale ordinanza.

L'articolo 17a OBI contiene un elenco delle tasse dovute per i brevetti, mentre le tasse per i CPC sono disciplinate nei rispettivi articoli. Con la revisione totale dell'OBI, anche per i brevetti viene precisato nei rispettivi articoli che, per determinate azioni, è riscossa una tassa (p. es. per la domanda di brevetto, art. 30 cpv. 2). Ciò rende superfluo l'attuale articolo 17a OBI, che viene pertanto stralciato.

Art. 14 Tasse annuali ed esigibilità

Sotto il profilo del contenuto, l'articolo 14 corrisponde in larga misura al vigente articolo 18 OBI. Il *capoverso 1* è nuovo e stabilisce espressamente che per mantenere una domanda di brevetto o un brevetto devono essere pagate delle tasse annuali. I vigenti *capoversi 1–3* diventano quindi i *capoversi 2–4*.

Come finora, il *capoverso 2* stabilisce che le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente ogni anno. D'ora in poi, però, per analogia con la regola per i brevetti europei, esse saranno dovute a contare dal terzo anno e non più dal quarto.

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

L'articolo 15 corrisponde all'articolo 18a OBI, che disciplina le tasse in caso di costituzione di un nuovo brevetto. Con la revisione parziale della LBI (nLBI), viene meno la necessità di costituire nuovi brevetti a causa della mancanza di unità in caso di rinuncia parziale (cfr. art. 25 LBI) e nullità parziale (cfr. art. 27 cpv. 3 LBI). Di conseguenza, il *capoverso 2* si limita ora a disciplinare le tasse annuali per le domande e i brevetti che sono stati costituiti ex novo in seguito a una cessione parziale (cfr. art. 30 LBI).

Il vigente *capoverso 3* disciplina le modalità di pagamento per le tasse annuali già esigibili alla data di deposito di una domanda divisa o di una costituzione di un nuovo brevetto in base all'articolo 30 LBI. Già oggi l'IPI rinuncia alla riscossione a posteriori di tali tasse annuali, poiché la relativa gestione comporta oneri sproporzionati. Il *capoverso 3* viene pertanto riformulato, precisando che, per le domande divise e i brevetti costituiti a posteriori, sono ormai dovute unicamente le tasse annuali esigibili al momento o dopo il deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione di un nuovo brevetto. Questa modifica rappresenta anche un'armonizzazione con gli altri titoli di protezione.

Art. 16 Pagamento anticipato

A livello di contenuto, l'articolo 16 corrisponde all'articolo 18c OBI. Il *capoverso 2* dell'articolo vigente, che disciplinava la restituzione delle tasse annuali non ancora scadute, viene abrogato, dato che le norme relative alle restituzioni sono riunite sotto l'articolo 19. Questa modifica non comporta alcun cambiamento dal punto di vista materiale.

Art. 17 Richiamo di pagamento

Il *capoverso 1* corrisponde nel contenuto all'articolo 18d OBI e rimane in larga misura invariato.

Capoverso 2: siccome per ogni domanda di brevetto o brevetto l'IPI spedisce (per ogni tassa annuale) un richiamo di pagamento all'anno, soprattutto i titolari di vasti portafogli di brevetti e i loro mandatari hanno ripetutamente espresso il desiderio di non ricevere più tali richiami. Per ragioni tecniche, ciò non è attualmente possibile, ma con il nuovo *capoverso 2* è già stata creata un'apposita base legale per il futuro. I titolari che rinunciano all'invio di un richiamo sono pienamente responsabili del pagamento delle tasse annuali entro i termini previsti.

Art. 18 Inosservanza del termine di pagamento

L'articolo 18 corrisponde dal punto di vista del contenuto all'articolo 18b OBI. Il *capoverso 1* precisa innanzitutto le conseguenze giuridiche: nel momento in cui per una domanda pendente sono esigibili le prime tasse annuali, nel quadro dell'attuale esame del brevetto, l'esame al momento del deposito e l'esame relativo alla forma si sono già conclusi e l'IPI ha già dichiarato ricevibile la domanda. Di conseguenza, se le tasse annuali non sono state pagate, la domanda viene respinta. Le conseguenze giuridiche per i brevetti già rilasciati a questo punto (la norma) rimangono immutate.

Con la nuova formulazione del *capoverso 2* si chiarisce inoltre che la data in cui l'IPI iscrive la cancellazione nel registro non deve corrispondere alla data in cui un brevetto perde retroattivamente il suo effetto materiale a causa del mancato pagamento delle tasse annuali. Viene meno la regola speciale per i brevetti che sono stati rilasciati soltanto dopo tale data, poiché già secondo la prassi attuale in questi casi il rilascio non è consentito e quindi non deve più essere regolamentato.

Art. 19 Restituzione

L'articolo 19, basato sul vigente articolo 20 OBI, disciplina la restituzione delle tasse, che avviene unicamente nei casi elencati.

Con la nuova articolazione dei *capoversi 1 e 2*, viene operata una chiara distinzione tra domande e brevetti rilasciati. La restituzione delle tasse di ricerca viene stralciata: in seguito alla revisione parziale della LBI, in futuro verrà effettuata in ogni caso una ricerca (cfr. art. 57a cpv. 1 nLBI). Non appena la tassa di ricerca è stata pagata, l'IPI inizia la ricerca, per cui decade la restituzione successiva se la domanda non ha esito positivo.

Il *capoverso 2 lettera c* disciplina la restituzione della tassa di esame al depositante (e della tassa per l'esame completo relativo al contenuto al depositante o a terzi), se l'esame relativo al contenuto non è ancora iniziato. Per snellire la procedura, al termine dell'arco temporale previsto per la richiesta o dopo il pagamento della tassa per l'esame completo relativo al contenuto, l'IPI inizierà comunque senza indugio l'esame relativo al contenuto.

Titolo quarto: Intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Art. 20–29

Il titolo quarto concerne l'intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, disciplinato nel diritto vigente dagli articoli 112–112f OBI.

Parallelamente alla revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI), probabilmente a metà del 2025 entreranno in vigore le nuove disposizioni concernenti le misure d'intervento in ambito doganale¹⁶. Siccome queste ultime non fanno parte del presente avamprogetto, nel titolo quarto della parte prima (art. 20–29) figurano le disposizioni vigenti. Tuttavia, la numerazione tiene conto del fatto che probabilmente verranno aggiunti tre nuovi articoli. Le nuove disposizioni in materia di intervento in ambito doganale (incluse le corrispondenti competenze nell'art. 1 cpv. 2) saranno integrate nell'OBI prima dell'entrata in vigore della revisione totale.

Parte seconda: Brevetti

Titolo primo: Domanda di brevetto

Capitolo 1: Generalità

Art. 30 Documenti richiesti e tasse dovute

L'articolo 30, basato sul vigente articolo 21 OBI, disciplina i requisiti minimi che una domanda di brevetto deve soddisfare. Il *capoverso 1* elenca i documenti che occorre presentare. I depositanti devono innanzitutto presentare una richiesta di rilascio del brevetto. Come finora, all'occorrenza l'IPI mette a disposizione appositi moduli. Tale richiesta include anche eventuali dichiarazioni di priorità o dichiarazioni relative a un'immunità derivata da un'esposizione (cfr. art. 34 cpv. 2) con i rispettivi documenti e ora anche il titolo (cfr. art. 36), che per ragioni tecniche è trattato come elemento distinto e non come parte della descrizione. Alla *lettera h* viene usata la nuova terminologia italiana introdotta nell'art. 59 («attestato» al posto del più generico «atti», v. commento all'art. 59).

Poiché l'elenco dei tipi di tasse nell'articolo 17a OBI viene stralciato e in futuro l'IPI effettuerà una ricerca per ogni domanda (cfr. art. 57a cpv. 1 nLBI), il *capoverso 2* stabilisce ora espressamente che per ogni domanda di brevetto occorre pagare sia una tassa di deposito che una tassa di ricerca.

Art. 31 Correzione di errori

L'articolo 31 corrisponde all'articolo 22 OBI. Mediante un'aggiunta nel *capoverso 1* si chiarisce che questa disposizione vale unicamente per i documenti presentati all'IPI. Tale aggiunta è introdotta in linea con la regola 139 del regolamento d'esecuzione del 7 dicembre 2006¹⁷ della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000). A causa della nuova struttura dell'OBI vengono inoltre adeguati i rimandi.

¹⁶ Consultabile sotto: www.ige.ch > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei marchi > Revisione: Distruzione della merce contraffatta (stato: 23.12.2024).

¹⁷ RS 0.232.142.21

Art. 32 *Procedura accelerata di rilascio del brevetto*

In virtù dell'articolo 63 OBI, i depositanti possono chiedere che l'esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. La relativa richiesta può essere presentata solo dopo che sono andati a buon fine l'esame al momento del deposito e l'esame relativo alla forma.

Con la nLBI è stata introdotta la possibilità di chiedere una procedura accelerata anche per la ricerca¹⁸. I depositanti hanno inoltre auspicato ripetutamente l'accelerazione di altre fasi della procedura. Alcune di esse (p. es. l'esame al momento del deposito e l'esame relativo alla forma) sono già state così snellite nel frattempo da non consentire un'ulteriore abbreviazione. Altre fasi possono invece essere accelerate soltanto se le condizioni della domanda lo permettono o dipendono da fattori esterni (il termine per la richiesta di esame di terzi può ad esempio essere anticipato soltanto se i depositanti chiedono l'esame completo relativo al contenuto della loro domanda). Ne consegue che una procedura accelerata per singole fasi con diverse domande e tasse a sé stanti sarebbe difficile da attuare e comporterebbe elevati oneri amministrativi.

Pertanto, con la presente revisione, le possibilità di chiedere una procedura accelerata vengono notevolmente semplificate e ridotte a due opzioni: da un lato, entro i limiti appena illustrati, è possibile accelerare l'intera procedura di rilascio del brevetto. Dall'altro lato, i depositanti possono chiedere l'inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto presentando una richiesta in tal senso (cfr. art. 103).

L'articolo 32 disciplina la prima parte di questo nuovo sistema di accelerazione. Previo pagamento di una tassa *un tantum*, i depositanti possono richiedere la velocizzazione dell'intera procedura di rilascio del brevetto. La relativa richiesta può essere presentata in qualsiasi momento della procedura e vale da subito per tutte le successive fasi della procedura che possono essere accelerate. D'ora in poi potrà essere presentata anche direttamente al momento del deposito della domanda di brevetto, motivo per cui, per ragioni di sistematica, questa disposizione è collocata nella parte seconda titolo primo capitolo 1. Una volta presentata, la richiesta in questione non può più essere ritirata fino al rilascio del brevetto. Ciò risponde all'obiettivo della revisione parziale della LBI (nLBI) di snellire le procedure. Le procedure successive al rilascio del brevetto non possono essere accelerate, dato che l'IPI già le tratta nella maniera più tempestiva possibile.

Se i depositanti presentano la richiesta di accelerazione all'inizio della procedura e la loro domanda di brevetto soddisfa i requisiti legali, essi ottengono il brevetto il più rapidamente possibile. Come già ricordato, il termine di sei mesi per la richiesta di esame di terzi (cfr. art. 58*b* cpv. 2 e 3 nLBI) può essere abbreviato soltanto se gli stessi depositanti richiedono l'esame completo relativo al contenuto per la loro domanda: in tal caso non occorre attendere eventuali richieste di terzi. L'articolo 103 offre pertanto ai depositanti la possibilità di chiedere l'inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto.

¹⁸ Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF **2023** 7, in particolare n. 4.1.1.

Capitolo 2: Richiesta di rilascio del brevetto

Art. 33 Forma

L'articolo 33 corrisponde al vigente articolo 23 OBI e rimane invariato.

Art. 34 Contenuto

L'articolo 34 disciplina il contenuto della richiesta di rilascio del brevetto e corrisponde, con piccole modifiche, all'articolo 24 OBI. I vigenti capoversi 1 e 2 OBI vengono combinati insieme in base alle attuali DTL¹⁹. Nel *capoverso 1* è adeguato il rimando nella *lettera b*, mentre nella *lettera c* l'elenco è armonizzato con il resto dell'OBI per evitare doppioni (come p. es. «domicilio» e «indirizzo»). Nella *lettera d* viene inserita l'espressione «se necessario» al fine di rispecchiare meglio la prassi vigente: in caso di inoltri (elettronici) strutturati non occorre un elenco degli atti depositati.

L'elenco, finora contenuto nell'articolo 24 capoverso 2 OBI, è strutturato in modo diverso e vengono aggiunti due requisiti per quanto riguarda il contenuto della richiesta: se gli atti tecnici sono stati depositati in inglese, il titolo dell'invenzione e l'estratto devono essere tradotti (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). Si tratta di indicazioni bibliografiche il cui scopo è offrire a terzi, indipendentemente dalla lingua degli atti tecnici, una rapida panoramica sul brevetto. La nLBI sancisce che la traduzione dev'essere in una lingua ufficiale svizzera, ma non una qualsiasi, bensì la lingua della procedura valida per la domanda conformemente all'articolo 3 capoversi 2 e 4. Inoltre, in caso di costituzione di nuovi brevetti ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 nLBI viene ora richiesto espressamente al depositante di indicare il numero della domanda anteriore e la data di deposito rivendicata. Tale norma corrisponde alla prassi odierna nonché alla regola analoga per le domande divise e consente all'IPI di esaminare la domanda in questione.

Capitolo 3: Atti tecnici

Art. 35 Contenuto

Basato sull'articolo 25 OBI, l'articolo 35 disciplina, oltre alle parti costitutive degli atti tecnici, anche i requisiti formali che tali atti devono soddisfare.

Il *capoverso 1* subisce modifiche di tipo linguistico. Viene inoltre adeguato l'ordine di enumerazione delle parti costitutive in modo da ricalcare la struttura di un tipico fascicolo del brevetto.

Il nuovo *capoverso 2* stabilisce, per analogia con la regola 49 paragrafo 1 RE CBE 2000, che le traduzioni presentate delle parti costitutive di cui al capoverso 1 sono considerate come atti tecnici per l'ulteriore procedura di rilascio del brevetto. Con quest'aggiunta si precisa che l'ulteriore procedura e quindi l'esame si basano sulle traduzioni presentate in una lingua ammessa per gli atti tecnici (lingua ufficiale svizzera o inglese), e non sugli atti tecnici depositati in una lingua non consentita. Per la questione dell'esposto originario continuano a essere determinanti gli atti tecnici depositati originariamente nella lingua iniziale.

¹⁹ Consultabili sotto: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 21.3.2025).

I capoversi 4–7 dell’attuale articolo 25 OBI stabiliscono i requisiti formali per i documenti fisici (p. es. dimensioni ammesse dei margini). Dato che il processo di rilascio dei brevetti è in costante evoluzione, la regolamentazione di simili dettagli tecnici a livello di ordinanza ostacola la digitalizzazione e l’adeguamento agli standard internazionali, per cui tali prescrizioni formali sono stralciate. Contemporaneamente, il nuovo *capoverso 3* attribuisce all’IPI la facoltà di determinare autonomamente i requisiti formali e di pubblicarli in modo adeguato (p. es. nelle direttive dell’IPI). Di conseguenza il presente avamprogetto si limita a stabilire il principio che gli atti tecnici devono prestarsi alla riproduzione elettronica. Per il momento, i requisiti formali validi per i depositanti rimangono invariati; all’entrata in vigore della revisione totale dell’OBI essi saranno trasferiti nelle nuove direttive. Nel quadro di eventuali adeguamenti delle prescrizioni formali, anche in futuro l’IPI terrà conto del diritto sovraordinato, e in particolare del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970²⁰ in materia di brevetti (PCT) e del Regolamento d’esecuzione del 19 giugno 1970²¹ del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RE PCT).

Per analogia con la regola 48 paragrafo 1 RE CBE 2000, il nuovo *capoverso 4* stabilisce ora espressamente ciò che non può figurare negli atti tecnici, vale a dire indicazioni o disegni contrari all’ordine pubblico o al buon costume, da un lato, e indicazioni palesemente irrilevanti o superflue a seconda delle circostanze, dall’altro. Si è rinunciato invece a recepire la regola 48 paragrafo 1 lettera b RE CBE 2000 (divieto di dichiarazioni denigratorie riguardo ai prodotti o ai brevetti di terzi), in quanto la norma in questione è troppo vaga e tali fattispecie sono comunque quasi sempre già coperte dal divieto di dichiarazioni irrilevanti o superflue. Per le dichiarazioni di questo tipo valgono peraltro le regole generali del diritto penale e del diritto in materia di concorrenza sleale.

I *capoversi 5–7* corrispondono ai capoversi 8–10 dell’articolo 25 OBI. In linea con le attuali convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione, nel *capoverso 7* è eliminata l’espressione «di regola». L’ultimo periodo aggiunto al *capoverso 7* («L’IPI può consentire deroghe») chiarisce, tuttavia, che dal punto di vista materiale non cambia nulla e che, in casi giustificati, l’IPI può ammettere eccezioni.

Art. 36 Titolo

Attualmente il titolo dell’invenzione fa parte della descrizione (cfr. art. 26 cpv. 1 OBI). Sia il titolo che l’estratto devono essere forniti dal depositante, ma la loro versione definitiva è stabilita dall’IPI sulla base degli atti tecnici al termine dell’esame relativo al contenuto. L’articolo 55b LBI sancisce che l’estratto serve esclusivamente a fini d’informazione tecnica. Per il titolo come parte della descrizione manca un’apposita disposizione sia nella LBI che nell’OBI. Nella prassi si pone dunque regolarmente la questione se, oltre al titolo e all’estratto depositati originariamente dai depositanti, facciano parte dell’esposto da esaminare anche le rispettive versioni definitive del titolo.

Il presente avamprogetto intende ovviare a tale problema: il nuovo articolo 36 stabilisce, in combinato disposto con l’articolo 34, che il titolo va indicato come elemento a sé stante nella richiesta (cfr. art. 34 lett. b). I requisiti relativi al contenuto del titolo rimangono invariati. In combinazione con l’articolo 45 si chiarisce comunque che il titolo definitivo e il contenuto definitivo dell’estratto stabiliti dall’IPI servono esclusivamente a fini d’informazione tecnica.

²⁰ RS 0.232.141.1

²¹ RS 0.232.141.11

Art. 37 Descrizione

L'articolo 37 corrisponde all'articolo 26 OBI. Poiché il titolo non fa più parte della descrizione (cfr. art. 36), il capoverso 1 viene stralciato.

Al tempo stesso viene modificato il contenuto della descrizione, in quanto d'ora in poi l'esame dei brevetti svizzeri potrà riguardare anche gli aspetti della novità e dell'attività inventiva. Ciò costituisce anche un'armonizzazione con la CBE 2000, auspicata da più parti. Il vigente capoverso 3 è integrato nel *capoverso 1 lettera a*. Contemporaneamente, nel capoverso 1 è introdotta una norma analoga alla regola 42 paragrafo 1 lettera c RE CBE 2000, in base alla quale nella descrizione vanno indicati gli eventuali vantaggi procurati dall'invenzione (*cpv. 1 lett. b*). Nel *capoverso 1 lettera c* viene inoltre inserita una norma analoga alla regola 42 paragrafo 1 lettera b, in base alla quale i depositanti sono tenuti a indicare nella descrizione lo stato anteriore della tecnica, nella misura in cui esso possa essere considerato utile per comprendere l'invenzione, redigere il rapporto di ricerca ed effettuare l'esame relativo al contenuto della domanda.

I vigenti capoversi 4–6 dell'articolo 26 OBI diventano i nuovi capoversi 2–4, che, a parte piccole modifiche di natura redazionale, rimangono inalterati nel contenuto.

Art. 38 Elenco della sequenza

L'articolo 38 corrisponde al vigente articolo 27 OBI e rimane invariato nel contenuto.

Art. 39 Disegni

L'articolo 39 si basa sull'articolo 28 OBI, sebbene la struttura e l'ordine dei capoversi siano stati adeguati. Il nuovo *capoverso 1* ribadisce il principio vigente secondo cui ogni pagina di disegni può contenere varie figure.

Le restanti disposizioni formali sono aggiornate in modo mirato sotto il profilo sia linguistico che del contenuto. Nel *capoverso 5* è, ad esempio, stralciato il requisito secondo cui le sezioni devono essere obbligatoriamente indicate con tratteggi, dato che in casi particolari esistono soluzioni più adatte per indicarle.

Come nel caso degli atti tecnici (cfr. art. 35), le prescrizioni formali dettagliate sono eliminate e sostituite con il principio secondo cui i disegni devono prestarsi a una riproduzione elettronica diretta (*cpv. 8*). L'IPI disciplina i relativi dettagli e li pubblica in modo adeguato. In questo modo si consente all'IPI di procedere ulteriormente sulla via della digitalizzazione e dell'armonizzazione a livello internazionale in modo più rapido ed efficiente. Per ora, ciò non comporta modifiche alle disposizioni formali vigenti. Anche in futuro, in caso di eventuali modifiche a tali disposizioni, l'IPI terrà conto del diritto sovraordinato e in particolare delle prescrizioni del PCT e del RE PCT.

Art. 40 Rivendicazioni

L'articolo 40 si fonda sul vigente articolo 29 e disciplina i requisiti delle rivendicazioni di brevetto. Alla luce del nuovo esame volontario della novità e dell'attività inventiva, la disposizione è parzialmente adeguata alla regolamentazione della CBE 2000.

Il *capoverso 1* è rimasto invariato nel contenuto. Nel *capoverso 2*, in linea con l'articolo 84 CBE 2000, è aggiunto il criterio che le rivendicazioni devono fondarsi sulla descrizione.

Il nuovo *capoverso 3*, che riprende la regola 43 paragrafo 1 RE CBE 2000, stabilisce che, qualora sia utile, le rivendicazioni devono essere articolate in due parti. Si tratta di una prassi in uso già oggi e adottata dalla maggior parte dei depositanti.

Nel *capoverso 4* sono riuniti gli attuali *capoversi 3 e 6* del vigente articolo 29 OBI.

Rispetto all'attuale articolo 29 *capoverso 4* OBI e in applicazione delle attuali convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione, nel *capoverso 5* è eliminata l'espressione «di regola». L'integrazione «L'IPI può consentire deroghe» chiarisce tuttavia che dal punto di vista materiale non cambia nulla e che, in casi giustificati, l'IPI può ammettere eccezioni.

Il tenore del *capoverso 6* è riformulato, ma il contenuto rimane invariato.

Art. 41 Rivendicazioni indipendenti

L'articolo 41 corrisponde all'articolo 30 OBI e viene ripreso invariato.

Art. 42 Rivendicazioni dipendenti

L'articolo 42 corrisponde all'articolo 31 OBI e viene ripreso invariato.

Art. 43 Tassa di rivendicazione

Il *capoverso 1* corrisponde al vigente articolo 31a OBI, che disciplina la tassa di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie. In armonizzazione con la CBE 2000, il numero delle rivendicazioni esenti da tassa viene aumentato del 50 per cento passando da 10 a 15: d'ora in poi una tassa aggiuntiva sarà quindi dovuta soltanto a partire dalla sedicesima rivendicazione.

Siccome possono esserci rivendicazioni soprannumerarie in ogni fase della procedura, le modalità di pagamento e le conseguenze giuridiche in caso di mancato pagamento devono essere regolamentate in maniera esaustiva. Il *capoverso 2* stabilisce pertanto che, in linea di principio, le rivendicazioni vanno pagate al momento del loro deposito; in caso contrario, l'IPI assegna ai depositanti un termine di un mese per il pagamento.

Il *capoverso 3* disciplina le conseguenze giuridiche se i depositanti non pagano le tasse di rivendicazione. In linea di principio, una richiesta è considerata depositata soltanto dopo che sono state pagate le rispettive tasse. Poiché, però, le rivendicazioni depositate originariamente fanno parte dell'esposto originario della domanda di brevetto e la finzione giuridica di un mancato deposito, oltre a sollevare interrogativi sulle conseguenze giuridiche, potrebbe penalizzare eccessivamente i depositanti, il *capoverso 3* distingue tra rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente e rivendicazioni soprannumerarie depositate dopo la data di deposito. In caso di mancato pagamento delle tasse di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente, queste ultime vengono eliminate cominciando dall'ultima. Tale provvedimento corrisponde alle regole attuali (cfr. p. es. art. 61a cpv. 3 OBI) ed è necessario perché, in caso di pagamento solo parziale delle tasse di rivendicazione, l'IPI di regola non è in grado di capire quali rivendicazioni il depositante intende mantenere e quali no. Per le rivendicazioni soprannumerarie depositate successivamente alla data di deposito, è invece chiaro quali parti non sono state pagate (vale a dire la modifica presentata): in applicazione del principio generale ricordato in precedenza, in questo caso è dunque legittimo applicare la finzione giuridica di un mancato deposito.

Art. 44 Estratto

L'articolo 44 si basa sul vigente articolo 32 OBI. Il *capoverso 4* viene, da un lato, aggiornato sotto il profilo linguistico e, dall'altro, riprende la distinzione operata nell'articolo 39 capoverso 1 tra disegni e figure.

Nel *capoverso 5* il requisito della «riproduzione fotografica o elettronica», ormai superato dal punto di vista tecnologico, è sostituito con quello della «riproduzione elettronica diretta». Ciò corrisponde sia ai processi odierni che ai requisiti previsti per gli altri atti tecnici (cfr. art. 35 cpv. 3).

Il capoverso 6 viene modificato linguisticamente con l'introduzione del verbo «dovere» («L'estratto non deve contenere più di 150 parole»). Anche in questo caso, come in passato, l'IPI può consentire deroghe in casi giustificati.

Art. 45 Titolo definitivo ed estratto

L'articolo 45 si basa sull'articolo 33 OBI. Siccome il titolo dell'invenzione non fa più parte della descrizione (v. a tale proposito il commento all'art. 36), l'articolo 45 deve essere completato di conseguenza. In questo modo si chiarisce che sia il titolo definitivo che il contenuto definitivo dell'estratto sono stabiliti dall'IPI e servono esclusivamente a fini d'informazione tecnica.

Art. 46 Requisiti divergenti

L'attuale articolo 25 capoverso 11 OBI diventa l'articolo 46. Come finora, quest'ultimo stabilisce che l'IPI può definire requisiti divergenti per l'invio elettronico dei documenti. La creazione di un articolo a sé stante è giustificata poiché già oggi la disposizione si riferisce all'intero capitolo.

Capitolo 4: Menzione dell'inventore

Art. 47 Contenuto

L'articolo 47, basato sul vigente articolo 34 OBI, rimane invariato nel contenuto, ma subisce delle modifiche minime a livello linguistico. Il «domicilio», dichiarato dall'inventore e pubblicato dall'IPI, comprende il luogo di domicilio indicato e il rispettivo numero postale di avviamento.

Art. 48 Termine

L'articolo 48 riprende il vigente articolo 35 OBI con piccole modifiche. Nel *capoverso 2*, oltre alle domande divise viene ora espressamente menzionata anche la costituzione di nuovi brevetti a causa di una cessione parziale disposta dal giudice (cfr. art. 30 LBI). Per analogia con numerosi altri termini previsti dal presente avamprogetto, il termine è inoltre esteso da due a tre mesi.

Art. 49 Rettifica

L'articolo 49 disciplina, come l'articolo 37 OBI, la rettifica della menzione dell'inventore. Poiché in genere il lavoro di ricerca e sviluppo è condotto da team numerosi, spesso nella prassi, oltre alla rettifica standard (menzione dell'inventore B anziché dell'inventore A), viene richiesta successivamente la menzione di ulteriori inventori. Dato che anche in casi del genere vi è un'ingerenza nella posizione dell'inventore menzionato inizialmente (p. es. non figurerà più come inventore unico), l'IPI richiede già oggi

una dichiarazione di consenso dell'inventore menzionato in precedenza. Tale prassi è ora espressamente disciplinata sul piano legale mediante l'adeguamento del *capoverso 1*. Anche il *capoverso 2* viene modificato di conseguenza.

L'attuale articolo 37 capoverso 3 OBI esclude la restituzione di esemplari fisici della menzione dell'inventore. In considerazione dei moduli messi a disposizione dall'IPI e del fatto che la menzione in questione avviene prevalentemente per via elettronica, tale disposizione ha perso la sua importanza e viene pertanto stralciata.

Art. 50 Rinuncia alla menzione

L'articolo 50 riprende quasi interamente il contenuto dell'articolo 38 OBI. Il *capoverso 1* è riformulato in conformità con la prassi attuale: la presentazione all'IPI della dichiarazione di rinuncia dell'inventore non spetta più per forza al depositante, ma può essere effettuata anche dallo stesso inventore. Occorre ricordare a tale proposito che il termine di 16 mesi per la presentazione della rinuncia scade prima se i depositanti presentano una richiesta di pubblicazione anticipata della domanda (art. 98 cpv. 2) o di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto (art. 103 cpv. 4). Nelle suddette fattispecie deve infatti essere chiaro se l'inventore debba essere menzionato nei documenti o meno.

Per quanto riguarda il *capoverso 2*, occorre tenere presente che, se la dichiarazione di rinuncia viene presentata insieme alla domanda, il numero di deposito non è ancora disponibile e pertanto non deve essere indicato.

Anche il *capoverso 4* viene adeguato alla prassi attuale. In base al diritto vigente, l'esistenza di documenti relativi alla menzione dell'inventore classati a parte deve essere menzionata nel fascicolo. Nella prassi, però, una menzione nel registro dei brevetti costituisce una soluzione migliore, dato che in questo modo l'esistenza dei documenti in questione risulta immediatamente evidente per i terzi, anche senza consultare gli atti. Inoltre, alle domande di consultazione degli atti, l'IPI acclude di regola un estratto del registro, per cui la rinuncia alla menzione dell'inventore o l'esistenza di documenti al riguardo classati a parte appare palese anche senza consultare il registro.

Capitolo 5: Priorità

Art. 51 Dichiarazione di priorità

L'articolo 51 corrisponde all'articolo 39 OBI e rimane invariato nel contenuto, sebbene siano state apportate piccole modifiche di natura redazionale in linea con il resto del presente avamprogetto. Nel *capoverso 2*, l'espressione «presentata» è sostituita con «presentata successivamente», in quanto una dichiarazione di priorità deve in linea di principio essere presentata insieme alla richiesta di rilascio del brevetto e, dunque, un inoltro in un secondo momento è appunto «presentato successivamente» (cfr. capoverso 1 primo periodo).

Va ricordato che il termine di 16 mesi scade prima se i depositanti presentano una richiesta di pubblicazione anticipata della domanda (art. 98 cpv. 2) o di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto (art. 103 cpv. 4). In questi casi deve infatti essere chiaro quali priorità vengono rivendicate.

Art. 52 Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna

L'articolo 52 corrisponde al vigente articolo 39a OBI. Oltre a piccole precisazioni redazionali (aggiunta di «in caso di rivendicazione della priorità interna» nel *cpv. 1* e «successivamente» nel *cpv. 2*), a causa della nuova partizione dell'OBI viene adeguato il rimando nel *capoverso 3*.

Art. 53 Documento di priorità

L'articolo 53 si basa sul vigente articolo 40 OBI.

Il *capoverso 1* è ripreso con una minima modifica redazionale per l'italiano (il termine «autorità» è messo al singolare come nelle altre lingue).

Capoverso 2: fino al 2016, l'OBI vigente prevedeva all'articolo 40 *capoverso 2* l'obbligo di tradurre il documento di priorità se questo non era redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Tale regola è stata in seguito stralciata tra l'altro perché l'IPI non era tenuto a esaminare il documento di priorità per i brevetti con esame parziale (per i quali la mancanza di novità o di attività inventiva non ostacola il rilascio). Con l'introduzione dell'esame completo facoltativo, la regola in questione viene ripristinata, ma in forma attenuata: l'IPI può esigere una traduzione del documento di priorità nella lingua degli atti tecnici, se il documento in questione non è redatto né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese ed è necessario per l'apprezzamento della brevettabilità dell'invenzione rivendicata. Tale regola corrisponde alle prescrizioni del PCT (cfr. regola 51^{bis}.1 lett. e n. i) RE PCT).

Il contenuto dei *capoversi 3–5* rimane invariato.

Il *capoverso 6* riprende il contenuto dell'articolo 40 *capoverso 5^{bis}* OBI, ma viene limitato alla presentazione del documento di priorità. Per il requisito della traduzione vale pertanto esclusivamente il nuovo *capoverso 2*.

Il *capoverso 7* corrisponde all'articolo 40 *capoverso 6* OBI e rimane invariato, tranne qualche minima modifica redazionale per uniformare la terminologia al resto dell'avamprogetto.

Va ricordato che il termine di 16 mesi per la presentazione del documento di priorità scade prima se i depositanti presentano una richiesta di pubblicazione anticipata della domanda (art. 98 *cpv. 2*) o di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto (art. 103 *cpv. 4*). In questi casi, al momento della richiesta deve essere chiaro quali priorità vengono rivendicate.

Art. 54 Atti di priorità complementari

L'articolo 54 è ripreso senza modifiche dal vigente articolo 41 OBI.

Art. 55 Priorità multiple

L'articolo 55 è ripreso dal vigente articolo 42 OBI con piccole modifiche redazionali per uniformare il testo al resto dell'avamprogetto.

Art. 56 Priorità in caso di domande divise

L'articolo 56 si basa sull'articolo 43 OBI. Finora la priorità rivendicata per la domanda anteriore valeva anche per la domanda divisa. Se venivano rivendicate più priorità, i depositanti dovevano specificare quali di queste priorità dovevano valere anche per

la domanda divisa. Questa disparità di trattamento tra domande divise con una e con più priorità derivanti dalla domanda anteriore viene eliminata con la presente revisione. I vigenti capoversi 1 e 2 dell'articolo 43 OBI sono riuniti in un solo capoverso.

In generale vengono modificati la numerazione e i rimandi, a causa della nuova struttura dell'OBI. Come finora, i depositanti sono tenuti a rinunciare alle priorità divenute eventualmente superflue nel quadro della domanda divisa.

Per analogia con numerosi altri termini previsti dal presente avamprogetto, il termine previsto nel capoverso 2 viene esteso da due a tre mesi. Inoltre, viene espressamente disciplinata la conseguenza giuridica di un'inosservanza del termine, vale a dire l'estinzione del diritto di priorità.

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

L'articolo 57 coincide con il vigente articolo 43a OBI, tranne per la modifica dei rimandi in virtù della nuova struttura dell'OBI e l'adeguamento della terminologia al resto del testo dell'avamprogetto e alla LBI («atti tecnici depositati originariamente» al posto di «atti tecnici presentati inizialmente» per uniformità con l'art. 58 LBI).

Capitolo 6: Immunità derivata da un'esposizione

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

L'articolo 58 corrisponde all'articolo 44 OBI. Oltre a minime modifiche redazionali, il rinvio nel *capoverso 3* è sostituito con una norma esplicita, senza però che questo abbia alcuna ripercussione materiale.

Art. 59 Attestato

L'articolo 59 si basa sull'articolo 45 OBI. Nella versione italiana si è proceduto a sostituire il termine generico «atti» con il termine «attestato», in quanto più preciso e più in linea con le altre versioni linguistiche dell'ordinanza. Questa modifica è di natura puramente redazionale e non ha alcuna ripercussione sul contenuto della disposizione.

Il contenuto dei *capoversi 1 e 2* è rimasto invariato. Il *capoverso 3*, modificato sotto il profilo redazionale, è trasformato in una disposizione potestativa: la presentazione di una traduzione dell'attestato dell'immunità derivata da un'esposizione non è più obbligatoria; l'IPI può però chiederla, se la ritiene necessaria. Infine, in virtù della nuova struttura dell'OBI, nel *capoverso 4* viene modificato il rimando.

Capitolo 7: Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale

Art. 60

L'obbligo previsto dall'articolo 49a LBI e dall'articolo 45a OBI di indicare la fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale associato esiste dal 2008. La precisazione della norma vigente nel nuovo articolo 60 è opportuna, poiché ne facilita l'applicazione

per le cerchie interessate in conformità con le relative spiegazioni del Consiglio federale²². Le precisazioni introdotte nel testo dell'ordinanza corrispondono alla prassi odierna dell'IPI.

Gli adeguamenti proposti sono anche maggiormente in sintonia con le disposizioni concernenti l'obbligo di divulgazione del nuovo Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sapere tradizionale²³ (Trattato OMPI). Le modifiche dell'articolo 59 non hanno tuttavia ripercussioni sul campo d'applicazione o sulla vigente prassi attuativa dell'articolo 49 LBI in Svizzera, poiché l'obbligo di fornire indicazioni sulla fonte previsto dall'articolo 49 LBI, le relative spiegazioni nel messaggio e la vigente prassi attuativa dell'IPI già si conciliano con le disposizioni in materia del nuovo Trattato OMPI.

Quale novità, il *capoverso 1* stabilisce che nella descrizione dell'invenzione occorre indicare sia la risorsa genetica che la sua fonte. A seconda dell'invenzione, devono essere menzionate diverse risorse genetiche e le rispettive fonti. Lo stesso vale per le invenzioni basate sul sapere tradizionale dei popoli indigeni o delle comunità locali associate alla risorsa genetica.

I *capoversi 2 e 3* definiscono ora espressamente le fonti «primarie» che i depositanti sono tenuti a indicare, se le suddette fonti sono loro note e se queste disposizioni sono applicabili. Finora tali fonti sono erano elencate in maniera non esaustiva (cfr. art. 45a cpv. 2 lett. c e d OBI). Queste fonti «primarie» corrispondono da un lato alla prassi attuativa adottata finora dall'IPI e, dall'altro, alle fonti menzionate nel nuovo Trattato OMPI (cfr. art. 3 par. 1 lett. a e par. 2 lett. b).

Il *capoverso 4* elenca altre fonti da indicare qualora le fonti primarie non siano note né ai depositanti né agli inventori: va sempre menzionata la fonte da cui è stata direttamente attinta la fonte genetica o il sapere tradizionale associato. L'elenco riprende le fonti menzionate nell'articolo 45a capoverso 2 lettere b, e ed f OBI, che coincidono anche con la definizione di fonte del nuovo Trattato OMPI. Quale novità, al posto della fonte «giardini botanici» vengono ora menzionate le fonti «raccolta *ex situ*» e «luogo di conservazione», che corrispondono al nuovo Trattato OMPI e includono i giardini botanici. All'elenco è aggiunto anche l'offerente commerciale della risorsa genetica: l'esperienza concreta dimostra infatti che quest'ultimo figura tra le fonti più frequenti da cui viene attinta una risorsa genetica. Viene invece stralciata la menzione del «Paese fornitore di risorse genetiche» (cfr. art. 45a cpv. 2 lett. a OBI). Tale nozione non riscuote più il consenso internazionale previsto dal Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010²⁴ sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Nagoya) e, di conseguenza, non figura nemmeno nella definizione di fonte del nuovo Trattato OMPI.

Conformemente all'articolo 49a capoverso 2 LBI, il nuovo *capoverso 5* stabilisce che, se la fonte non è nota, i depositanti lo devono confermare per iscritto.

Nella prassi, i depositanti hanno ripetutamente espresso perplessità sulle ripercussioni della presentazione dopo la data di deposito delle indicazioni di cui al capoverso 1

²² Cfr. messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione; FF **2006** 1, in particolare pag. 77.

²³ Consultabile in inglese sotto: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/gratk_dc/gratk_dc_7.pdf (stato: 17.12.2024).

²⁴ RS **0.451.432**

sull'esposto dell'invenzione nella domanda di brevetto (ai sensi dell'articolo 50 e, in particolare, dell'art. 58 cpv. 2 LBI). Pertanto il *capoverso 6* precisa ora espressamente che l'esposto dell'invenzione e le indicazioni di cui ai capoversi 1–5 sono due cose distinte.

Capitolo 8: Deposito di materiale biologico

Art. 61–69

Gli articoli 61–69 corrispondono ai vigenti articoli 45*b*–45*j* OBI, che vengono aggiornati dal punto di vista linguistico e precisati. Inoltre, alcuni concetti sono armonizzati con il diritto sovraordinato e alcuni capoversi sono trasformati in elenchi per una migliore comprensibilità. Fatte salve due eccezioni, le disposizioni rimangono immutate in termini di contenuto.

L'*articolo 63 capoverso 2* è modificato come segue: esso disciplina i casi in cui il termine per la presentazione successiva del numero del deposito scade in anticipo. Oltre ai casi già previsti, vale a dire la consultazione del fascicolo e la richiesta di pubblicazione anticipata della domanda di brevetto, viene inserita anche la richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto (cfr. a tale proposito anche gli art. 98 cpv. 2 e 103 cpv. 4). Questa integrazione trova applicazione unicamente se non vi è già stata anche una pubblicazione anticipata nel caso di un esame anticipato del contenuto.

L'*articolo 68* stabilisce ora espressamente, in un nuovo *capoverso 5*, che il depositante può incaricare un terzo di effettuare il nuovo deposito. Finora questo si evinceva solo implicitamente dall'articolo 45*e* capoverso 2 (ora art. 64 cpv. 2).

Titolo secondo: Esame della domanda di brevetto

Capitolo 1: Esame al momento del deposito

Art. 70 Data di deposito

L'articolo 70 corrisponde in larga misura all'articolo 46 OBI. Nel *capoverso 1 lettera c*, l'inserimento dell'espressione «in alternativa» chiarisce che occorre presentare una descrizione oppure un riferimento a una domanda anteriore. Ciò corrisponde alla prassi attuale dell'IPI, in base alla quale non sono consentite le «forme miste», vale a dire domande in cui solo parti della descrizione sono sostituite con riferimenti a domande anteriori. I depositanti devono altresì garantire che il riferimento sia inequivocabile. Se il riferimento risulta poco chiaro, ad esempio perché la banca dati indicata contiene diverse versioni, l'IPI può attribuire una data di deposito soltanto dopo aver chiarito il riferimento.

Poiché in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI) sono ora ammesse anche domande con atti tecnici in inglese, il *capoverso 4* viene modificato di conseguenza: se la copia della domanda anteriore a cui si fa riferimento è disponibile in inglese, in futuro non sarà più necessario tradurla. Diventa pertanto superfluo il rimando all'articolo 51 OBI.

Art. 71 Esame al momento del deposito

L'articolo 71 si basa sull'articolo 46a OBI. Nel *capoverso 1* viene modificata la conseguenza giuridica: se la domanda di brevetto non soddisfa nemmeno i requisiti minimi dell'esame al momento del deposito, d'ora in poi essa sarà considerata non depositata (mentre finora l'IPI non entrava nel merito della domanda). Ciò corrisponde in larga misura alla regola 55 RE CBE 2000 e all'articolo 11 PCT in combinato disposto con la regola 20.4 RE PCT. L'attuale rimando alla riserva dell'articolo 46 capoverso 3 OBI (riferimento, art. 70 cpv. 3 nOBI) viene abrogato in quanto superfluo, poiché già l'articolo 46 capoverso 1 OBI (art. 70 cpv. 1 nOBI) include il riferimento. Questa eliminazione del rimando nell'articolo 71 non ha ripercussioni materiali.

Il *capoverso 2* corrisponde all'articolo 46a capoverso 2 OBI e rimane invariato a livello di contenuto, anche se subisce minime modifiche redazionali per garantire l'uniformità linguistica dell'ordinanza.

Nel *capoverso 3* viene modificata la conseguenza giuridica analogamente al capoverso 1. Inoltre vengono apportate modifiche redazionali e viene cambiato in parte il secondo periodo con lo stralcio della regola in base alla quale l'IPI rinvia i documenti depositati al depositante. Questa regola diventa superflua, dato che le domande di brevetto vengono ormai perlopiù depositate in forma elettronica. Tale modifica consente all'IPI di promuovere ulteriormente la digitalizzazione.

Art. 72 Certificato di deposito

L'articolo 72 corrisponde al vigente articolo 46b e, tranne per una modifica redazionale nel capoverso 2 e l'adeguamento del rimando reso necessario dalla nuova struttura dell'OBI, rimane invariato.

Art. 73 Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti

L'articolo 73 corrisponde all'articolo 46c OBI. Siccome in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI) è ammesso l'uso di atti tecnici in inglese, il vigente capoverso 4 viene integrato di conseguenza. Esso è poi trasformato in un elenco per consentire una maggiore comprensibilità e suddiviso nei capoversi 4 e 5. In aggiunta vengono apportate piccole modifiche di natura linguistica.

Art. 74 Atti tecnici depositati originariamente

L'articolo 74 corrisponde al vigente articolo 46d OBI, ma il suo contenuto viene precisato: l'espressione «gli atti tecnici depositati alla data di deposito» è sostituita con la formulazione più precisa «gli atti tecnici costitutivi della data di deposito», mentre il termine «atti tecnici depositati inizialmente» è rimpiazzato con «atti tecnici depositati originariamente» per uniformità con la terminologia della LBI (cfr. art. 58 LBI).

Art. 75 Domanda divisa

L'articolo 75 corrisponde all'articolo 46e OBI. L'espressione «fino a che l'esame relativo al contenuto non lo induca a concludere diversamente» è sostituita con «finché l'esame della domanda di brevetto non lo induca a concludere diversamente». Secondo il Tribunale federale, non sussiste alcuna domanda divisa se le rivendicazioni coincidono con quelle della domanda anteriore²⁵. Tuttavia, in determinate circostanze,

²⁵ DTF 93 I 729, consid. 3b

L'IPI è in grado di notare o esaminare questo aspetto già prima dell'esame relativo al contenuto vero e proprio. La nuova formulazione tiene conto di tale circostanza.

Capitolo 2: Esame relativo alla forma

Art. 76 *Oggetto dell'esame relativo alla forma*

L'articolo 76, basato sull'articolo 47 OBI, riassume gli aspetti valutati dall'IPI nel quadro dell'esame relativo alla forma. I requisiti e le conseguenze giuridiche sono disciplinati in dettaglio nei rispettivi articoli (cfr. art. 77–86).

La *frase introduttiva* è riformulata per rispecchiare meglio lo svolgimento dell'esame dei brevetti. Dopo il deposito della domanda, inizia l'esame al momento del deposito (cfr. art. 70). Se il suo esito è positivo, alla domanda viene attribuita una data di deposito; soltanto in dopo questo passo ha inizio l'esame relativo alla forma.

Nelle lettere a–g sono adeguati i rimandi (in virtù della nuova struttura dell'OBI) e introdotti miglioramenti puntuali. A livello di contenuto, le *lettere a e b* rimangono invariate, anche se la lettera b subisce minime modifiche redazionali. La *lettera c* è ampliata per includere la tassa di ricerca, che d'ora in poi dovrà essere pagata in ogni caso. La *lettera d* viene modernizzata dal punto di vista linguistico, senza ripercussioni sul contenuto. Per quanto riguarda la menzione dell'inventore, si chiarisce che essa non dev'essere soltanto presentata, ma anche risultare conforme alle disposizioni (*lett. e*). Infine la norma relativa alla priorità e all'immunità derivata da un'esposizione è precisata così che ora, oltre alla dichiarazione, occorre presentare anche il documento di priorità o l'attestato della suddetta immunità (*lett. f e g*).

Art. 77 *Recapito in Svizzera*

L'articolo 77 si basa sull'articolo 48 OBI.

Nei *capoversi 1 e 2* vengono modificati i rimandi in virtù della nuova struttura dell'OBI.

Il nuovo *capoverso 3* stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che si traduce in continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.

Art. 78 *Richiesta di rilascio di un brevetto*

L'articolo 78 corrisponde all'articolo 48a OBI. I *capoversi 1 e 2* sono ripresi con minime modifiche redazionali, ma il contenuto resta invariato. D'ora in poi, se depositano atti tecnici in inglese, i depositanti dovranno ora ricordarsi di indicare nella richiesta anche la necessaria traduzione del titolo e dell'estratto (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI in combinato disposto con l'art. 34 cpv. 2 lett. d).

Il nuovo *capoverso 3* stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che nella pratica comporta continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.

Art. 79 Rivendicazioni di brevetto

L'articolo 79 corrisponde al vigente articolo 48b OBI. I *capoversi 1 e 2* sono ripresi senza modifiche.

Il nuovo *capoverso 3* stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che si traduce in continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.

Art. 80 Estratto

L'articolo 80 corrisponde al vigente articolo 48c OBI. I *capoversi 1 e 2* sono ripresi senza modifiche materiali. Nel *capoverso 1* viene però stralciato il rimando al termine del *capoverso 2*, poiché superfluo. Ciò non ha alcuna ripercussione materiale sulla norma in vigore: l'invito dell'IPI non riguarda un termine fissato dall'IPI, per cui il proseguimento della procedura è escluso (cfr. art. 11). Il tenore del *capoverso 3* è uniformato alle altre disposizioni del capitolo.

Art. 81 Tassa di deposito e di ricerca

L'articolo 81 si basa sull'articolo 49 OBI. Siccome in futuro per ogni domanda di brevetto occorrerà redigere un rapporto sullo stato della tecnica, nei *capoversi 1 e 2*, oltre alla tassa di deposito, viene ora menzionata anche la tassa di ricerca. Per il resto non vi sono modifiche a livello di contenuto. Il termine per il pagamento viene ridotto a un mese per consentire all'IPI di iniziare tempestivamente la ricerca. Inoltre, nel *capoverso 1* viene stralciato il rinvio al termine del *capoverso 2*, in quanto superfluo. Ciò non ha ripercussioni materiali.

Il nuovo *capoverso 3* stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del termine, l'IPI non entra in materia, dichiarando la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che si traduce in continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.

Art. 82 Tasse di rivendicazione

L'articolo 82 disciplina il controllo del pagamento delle tasse di rivendicazione nel quadro dell'esame relativo alla forma.

Il meccanismo di fondo corrisponde a quello dell'articolo 81 concernente la tassa di deposito e la tassa di ricerca. L'IPI controlla se sono state pagate le tasse di rivendicazione (*cpv. 1*) e, all'occorrenza, invita i depositanti a farlo (*cpv. 2*), nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarli. Il termine per il pagamento è pari a un mese.

Il *capoverso 3* disciplina le conseguenze giuridiche se i depositanti non pagano le tasse di rivendicazione. In linea di principio, una richiesta è considerata presentata soltanto dopo che sono state pagate le rispettive tasse. Poiché, però, le rivendicazioni depositate originariamente fanno parte dell'esposto originario della domanda di brevetto e la finzione giuridica di un mancato deposito, oltre a sollevare interrogativi sulle conseguenze giuridiche, potrebbe penalizzare eccessivamente i depositanti, il *capoverso 3* distingue tra rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente e rivendicazioni soprannumerarie depositate dopo la data di deposito. In caso di mancato pagamento delle tasse di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente, queste ultime vengono eliminate cominciando dall'ultima. Tale

provvedimento corrisponde alle regole attuali (cfr. p. es. art. 61a cpv. 3 OBI) ed è necessario perché, in caso di pagamento solo parziale delle tasse di rivendicazione, l'IPI di regola non è in grado di capire quali rivendicazioni il depositante intende mantenere e quali no. Per le rivendicazioni soprannumerarie depositate successivamente alla data di deposito, è invece chiaro quali parti non sono state pagate (vale a dire la modifica presentata): in applicazione del principio generale ricordato in precedenza, in questo caso è dunque legittimo applicare la finzione giuridica di un mancato deposito.

Art. 83 Difetti di forma degli atti tecnici

L'articolo 83 corrisponde al vigente articolo 50 OBI. Nel *capoverso 1* viene stralciata la lettera b, per cui la lettera c diventa la nuova *lettera b* nella quale, in virtù della nuova struttura dell'OBI, vengono modificati i rimandi. Inoltre l'espressione obsoleta «la presentazione richiesta» è sostituita con «le condizioni»: se a livello di contenuto non cambia nulla, la nuova formulazione tiene conto della digitalizzazione, che può implicare un allontanamento da una presentazione formale rigidamente definita nel senso della formulazione originaria.

L'attuale articolo 25 capoverso 11 OBI, che consente all'IPI di stabilire requisiti divergenti per i documenti presentati elettronicamente, è tramutato nell'articolo 46, per cui non è più coperto dall'articolo 83 capoverso 1 lettera b, pertanto viene reintrodotta nella nuova *lettera c*.

Il contenuto dei *capoversi 2 e 3* è rimasto invariato, anche se subiscono piccole modifiche redazionali per uniformare il tenore al resto dell'ordinanza.

Poiché è stato ammesso l'utilizzo di atti tecnici in inglese nella procedura di rilascio del brevetto, il vigente articolo 50 capoverso 4 OBI diventa superfluo e viene pertanto stralciato. Al suo posto è introdotta una norma che sancisce espressamente la conseguenza giuridica qualora i difetti di forma riscontrati nell'esame relativo alla forma degli atti tecnici non siano corretti entro i termini previsti: in questi casi, l'IPI dichiara la domanda irricevibile.

Art. 84 Modifica degli atti tecnici

L'articolo 84 si basa sul vigente articolo 51 OBI, ma il suo contenuto è armonizzato con le disposizioni della CBE 2000 (regola 137 RE CBE 2000). In questo modo, i depositanti ottengono il diritto di modificare più volte i loro atti tecnici. Questo diritto è tuttavia soggetto a restrizioni temporali.

Il *capoverso 1* prevede che, dopo l'attribuzione della data di deposito e fino alla trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica, sono ammesse solo modifiche richieste dall'IPI o autorizzate espressamente dall'OBI. Ciò è necessario perché in futuro ogni domanda sarà oggetto di una ricerca e gli esaminatori devono sapere per quale invenzione o quali rivendicazioni sono tenuti a svolgere la ricerca. Se l'IPI elabora dapprima un rapporto provvisorio sullo stato della tecnica (p. es. per mancanza di unità delle rivendicazioni), il diritto di modifica inizia, secondo il tenore della disposizione, solo con la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica.

In base al *capoverso 2*, dopo la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica, i depositanti possono modificare ancora una volta gli atti tecnici entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità. A differenza di oggi, in caso di modifiche agli atti tecnici occorrerà per forza depositare una nuova versione di tali atti, invece di semplici

indicazioni di modifica. Oltre a semplificare la procedura, ciò permette di evitare errori di comunicazione in caso di indicazioni poco chiare da parte dei depositanti. All'occorrenza, l'IPI può chiedere che le modifiche vengano messe in evidenza (p. es. in un documento di confronto in modalità revisione). Dopo l'inizio della finestra di sei mesi per presentare le richieste di esame (cfr. art. 58b nLBI), fino all'inizio dell'esame relativo al contenuto non sono ammesse ulteriori modifiche. In questo modo si vuole garantire che, all'inizio dell'arco temporale per presentare le richieste, i terzi abbiano delle certezze per quanto riguarda l'oggetto di un eventuale esame completo che intendono richiedere.

In base al *capoverso 3*, ulteriori modifiche sono permesse solo previa autorizzazione dell'IPI o se previste dall'OBI. In generale, i diritti di modifica previsti dall'ordinanza dovrebbero essere sufficienti, ma in circostanze particolari l'IPI può consentire ulteriori modifiche.

Il *capoverso 4* limita le modifiche ammesse a livello di contenuto da un duplice punto di vista: da un lato, come finora gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74; cfr. però anche i motivi di nullità di cui all'art. 26 cpv. 1 nLBI). Dall'altro lato, le rivendicazioni modificate possono vertere unicamente su elementi oggetto della ricerca. Ciò corrisponde alla regola 137 paragrafo 5 RE CBE 2000. Uno degli obiettivi dichiarati della revisione parziale della LBI (nLBI) è di accrescere la certezza del diritto e la trasparenza. Grazie al rapporto sullo stato della tecnica obbligatorio per ogni domanda di brevetto, i terzi cui viene opposto un brevetto possono ottenere informazioni affidabili sulla novità dell'invenzione in questione e sull'attività inventiva alla sua base, indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata oggetto di un esame parziale o completo²⁶. Questa trasparenza è tuttavia possibile soltanto se, anche dopo un'eventuale modifica, le rivendicazioni restano nei limiti di quanto è stato oggetto della ricerca e documentato dall'IPI nel rapporto. Di conseguenza tale prescrizione vale per tutte le domande di brevetto, a prescindere dal tipo di esame richiesto.

L'attuale articolo 51 capoverso 3 OBI, che disciplina la restituzione degli atti tecnici ai depositanti, viene stralciato. Ciò consente di promuovere la digitalizzazione e rende molto più semplice la gestione dei documenti per l'IPI. Visto che le domande di brevetto vengono ormai depositate prevalentemente in forma elettronica, questa disposizione ha comunque perso gran parte della sua importanza.

Art. 85 Menzione dell'inventore

L'articolo 85 corrisponde al vigente articolo 48d OBI. In virtù della nuova struttura dell'OBI, viene modificato il rimando nel *capoverso 1*. Come per gli altri articoli di questo capitolo, il capoverso 2 esplicita ora le conseguenze giuridiche nel caso in cui i difetti non vengano corretti.

Art. 86 Priorità e immunità derivata da un'esposizione

L'articolo 86 si basa sull'articolo 52 OBI.

Nella prassi, questa disposizione ha ripetutamente sollevato degli interrogativi, e pertanto il *capoverso 1* viene integrato con il riferimento ai termini vigenti per la presentazione delle dichiarazioni di priorità e delle dichiarazioni relative all'immunità derivata da

²⁶ Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF **2023** 7, in particolare n. 1.2.2.

un'esposizione. In questo modo viene sancita espressamente la prassi attuale dell'IPI: i termini legali per la presentazione di tali dichiarazioni valgono in maniera assoluta. Entro tali termini, le dichiarazioni devono essere non solo presentate, ma all'occorrenza anche completate o corrette. L'IPI contesta i difetti che possono essere corretti e offre, se possibile, ai depositanti l'opportunità di correggerle, ma ciò non comporta una proroga del termine legale. Se i depositanti presentano, ad esempio, una dichiarazione contenente errori un giorno prima della scadenza del termine, l'IPI non ha il tempo di inviare una notifica.

Nel *capoverso 2* vengono adeguati i rimandi in virtù della nuova struttura dell'OBI.

Capitolo 3: Rapporto sullo stato della tecnica

In generale

Per via della revisione parziale della LBI (nLBI), d'ora in poi per ogni domanda di brevetto sarà necessario redigere un rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57a nLBI). Per questo motivo, la possibilità per depositanti e terzi di chiedere facoltativamente un rapporto sullo stato della tecnica o una ricerca di tipo internazionale (cfr. art. 59 cpv. 5 e 6 LBI) risulta ormai superflua ed è stralciata. Di conseguenza vengono eliminate anche le rispettive disposizioni nell'ordinanza (art. 53, 53a e 59–59c OBI). Pertanto, per le domande esaminate secondo il nuovo diritto e i brevetti già rilasciati, non sarà più possibile presentare richieste di questo genere. Ciononostante, le richieste inoltrate in maniera legalmente valida e pagate prima dell'entrata in vigore delle nuove norme saranno ancora trattate dall'IPI.

Se l'esame di una domanda di brevetto pendente viene completato in base al diritto vigente, perché la tassa di esame è già stata pagata e la domanda in questione non è sospesa (cfr. art. 150 cpv. 2 nLBI), anche la redazione del rapporto sullo stato della tecnica è retta dal diritto vigente. Per queste domande di brevetto pendenti, anche dopo l'entrata in vigore della revisione del diritto dei brevetti, si potrà richiedere un rapporto sullo stato della tecnica entro i termini previsti dall'articolo 59 capoversi 5 e 6 LBI.

Art. 87 Ricerca

Il nuovo articolo 87 stabilisce che per ogni domanda di brevetto occorre effettuare una ricerca. Tale ricerca serve a determinare lo stato della tecnica, che costituisce a sua volta la base per il rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57a nLBI). L'articolo 87 disciplina ora espressamente il nesso finora implicito tra ricerca (e tassa di ricerca) e il rapporto sullo stato della tecnica.

Art. 88 Basi del rapporto sullo stato della tecnica

L'articolo 88, basato sul vigente articolo 54, stabilisce quale versione degli atti tecnici funge da base per il rapporto sullo stato della tecnica.

I rimandi nel *capoverso 1* sono adeguati in virtù della nuova struttura dell'OBI. Inoltre il *capoverso 1* è strutturato come elenco, poiché, se la ricerca viene ora espressamente disciplinata nella nOBI con l'articolo 87, questa deve essere indicata coerentemente anche nella *lettera a* come base per il rapporto sullo stato della tecnica. La *lettera b* corrisponde invece alla norma attualmente in vigore: la base del rapporto sullo stato della tecnica è costituita dagli atti tecnici al termine dell'esame al momento del deposito

e dell'esame relativo alla forma (ad eccezione della rivendicazione di priorità e della menzione dell'inventore, che possono essere presentate successivamente).

L'attuale articolo 54 capoverso 2 OBI, che disciplina il trattamento speciale degli atti tecnici in inglese, la cui traduzione deve essere presentata entro 16 mesi (cfr. art. 50 cpv. 4 OBI), è abrogato. Dato che in seguito alla revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI) d'ora in poi gli atti tecnici in inglese saranno ammessi anche senza traduzione, tale disposizione risulta infatti superflua.

Di conseguenza, il vigente articolo 54 capoverso 3 diventa il nuovo capoverso 2, in cui viene però modificato il momento per la presa in considerazione di eventuali priorità, dato che il rapporto viene ormai redatto subito dopo la conclusione dell'esame al momento del deposito e dell'esame relativo al contenuto.

Siccome d'ora in poi l'IPI dovrà elaborare un rapporto sullo stato della tecnica per ogni domanda (cfr. art. 57a cpv. 1 nLBI), anche l'articolo 54 capoverso 4 OBI viene abrogato in quanto superfluo.

Art. 89 Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica

Basato sull'articolo 55 OBI, l'articolo 89 disciplina il contenuto del rapporto sullo stato della tecnica.

A livello di contenuto, i *capoversi 1–3 e 5* sono rimasti invariati.

Il *capoverso 4* rimane in essere, ma disciplina ora la citazione dello stato della tecnica disponibile in forma non scritta, ispirandosi alla CBE 2000 (regola 62 par. 4 RE CBE 2000). Il vigente articolo 55 capoverso 4 OBI, in base al quale il rapporto sullo stato della tecnica è redatto nella lingua della procedura, risulta superfluo: in linea di massima, anche senza questa precisazione vale il principio secondo cui l'IPI redige i suoi documenti nella lingua della procedura.

Art. 90 Informazioni sullo stato della tecnica

Il nuovo articolo 90 disciplina la collaborazione dei depositanti nel quadro della determinazione dello stato della tecnica. Ispirato alla regolamentazione valida per i brevetti europei (art. 124 CBE 2000 e regola 141 RE CBE 2000), esso costituisce anche una precisazione dell'obbligo di cooperazione delle parti sancito dall'articolo 13 PA, in base al quale le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti.

Capoverso 1: se viene rivendicato un diritto di priorità, è opportuno che i depositanti presentino all'IPI una copia dei risultati di eventuali ricerche effettuate in precedenza dall'autorità in relazione alla domanda di cui rivendicano la priorità (p. es. ricerche o rapporti sullo stato della tecnica).

Il *capoverso 2* disciplina il momento in cui tali documenti devono essere presentati, a seconda del tipo di domanda. Se essi sono disponibili solo in un secondo momento, i depositanti li devono presentare non appena possibile.

Capoverso 3: indipendentemente dal fatto che sia stata rivendicata una priorità o meno, può capitare che i depositanti dispongano di informazioni ufficiali supplementari (p. es. rapporti di ricerca ufficiali, notifiche di altri uffici ecc.) relative ad altre domande di brevetto, che però sono rilevanti per l'esame della domanda depositata presso l'IPI. Se ha motivo di ritenere che tali informazioni siano disponibili, l'IPI invita i depositanti a fornirle entro un termine di due mesi.

Art. 91 Ricerche incomplete sullo stato della tecnica

L'articolo 91 si basa sull'articolo 56 OBI. Poiché d'ora in poi ogni domanda potrà essere esaminata sotto il profilo della novità e dell'attività inventiva in un secondo momento, l'impossibilità di effettuare una ricerca in relazione a una domanda non può restare senza conseguenze. La disposizione in questione viene pertanto integrata con una possibilità di contestazione ripresa dalla CBE 2000 (regola 63 RE CBE 2000), che garantisce per giunta ai depositanti il diritto di essere sentiti. Se l'IPI è in grado di redigere unicamente un rapporto limitato sullo stato della ricerca, ciò ha delle conseguenze per i depositanti per quanto riguarda la modifica successiva degli atti tecnici (cfr. art. 84 cpv. 4 e 104 cpv. 4).

In base al *capoverso 1*, i depositanti vengono innanzitutto invitati a fornire indicazioni che possano aiutare l'IPI a determinare lo stato della tecnica: l'obiettivo è che l'IPI riesca a redigere un rapporto sullo stato della tecnica.

Capoverso 2: se l'IPI non riesce a redigere il rapporto, perché le indicazioni in questione non vengono fornite o non bastano a fugare le perplessità, l'IPI lo attesta in una dichiarazione oppure redige un rapporto limitato sullo stato della tecnica. L'ulteriore procedura di rilascio si basa su questa dichiarazione o su questo rapporto limitato.

Capoverso 3: se è stato redatto unicamente un rapporto limitato, nel quadro dell'esame relativo al contenuto, l'IPI invita i depositanti a limitare le rivendicazioni all'oggetto della ricerca. In questo modo si garantiscono la trasparenza e la certezza del diritto perseguite dalla revisione parziale della LBI (nLBI), poiché in fin dei conti si può rilasciare soltanto ciò che è stato oggetto di una precedente ricerca da parte dell'IPI (v. a tale proposito anche i commenti agli art. 84 cpv. 4 e 104 cpv. 4). Le conseguenze giuridiche in caso di inadempimento sono rette dall'articolo 59a capoverso 4 nLBI.

Art. 92 Mancanza di unità

L'articolo 92 corrisponde all'articolo 57 OBI. Nel *capoverso 2* il termine è prolungato da uno a due mesi e si è proceduto a piccole armonizzazioni di natura redazionale.

Poiché anche la mancanza di unità riconducibile al mancato pagamento della tassa di ricerca aggiuntiva, può sfociare in un rapporto di ricerca limitato, il nuovo *capoverso 4* stabilisce che, analogamente all'articolo 91 capoverso 3, le rivendicazioni non possono estendersi oltre l'oggetto della ricerca. Tale principio non è sancito espressamente dalla CBE 2000, ma è stabilito da una decisione della Commissione allargata di ricorso dell'UEP²⁷.

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

Se è già disponibile sufficiente documentazione sullo stato della tecnica, l'IPI può rinunciare a effettuare una ricerca o a redigere un proprio rapporto per motivi di efficienza, avvalendosi piuttosto dei lavori già fatti da altre autorità. In applicazione della norma di delega nell'articolo 57a capoversi 3 e 4 nLBI, il nuovo articolo 93 stabilisce le condizioni per la rinuncia.

L'IPI può rinunciare a redigere un rapporto sullo stato della tecnica qualora siano soddisfatti i tre criteri cumulativi nel *capoverso 1*:

²⁷ Decisione della Commissione allargata di ricorso dell'UEB del 6 luglio 1993; G 0002/92 (mancato pagamento di tasse di ricerca aggiuntive).

- in primo luogo, l'IPI o un'autorità da esso riconosciuta deve aver già pubblicato un rapporto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese (*lett. a*);
- in secondo luogo, la domanda di brevetto deve risultare da una domanda internazionale (domanda PCT), dalla cessione parziale (art. 30 nLBI) o dalla divisione di una domanda di brevetto anteriore (art. 57 nLBI) o il rapporto si riferisce a un'altra domanda di brevetto, la cui priorità è rivendicata (*lett. b*);
- in terzo luogo, il rapporto già esistente deve riferirsi a rivendicazioni uguali o sufficientemente simili (*lett. c*). La formulazione «sufficientemente simili» è adottata di proposito, poiché altrimenti il criterio risulterebbe non adempiuto già in caso di minime modifiche di natura linguistica nel quadro delle traduzioni necessarie.

L'articolo 93 costituisce una disposizione potestativa. Anche qualora siano soddisfatti i criteri di cui al capoverso 1, l'IPI deciderà caso per caso se basarsi sulla documentazione esistente oppure procedere ad accertamenti ulteriori o a una nuova ricerca, se necessario²⁸.

In base al *capoverso 2*, l'IPI pubblica in modo adeguato un elenco delle autorità da esso riconosciute ai sensi del capoverso 1 lettera a (probabilmente nelle sue direttive). Attualmente non è ancora stato stabilito quali siano queste autorità, ma dovrebbe trattarsi solamente dell'UEB.

Il *capoverso 3* stabilisce le conseguenze giuridiche se l'IPI rinuncia a redigere un proprio rapporto sullo stato della tecnica. In questo caso, pubblica un'indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto (a partire dalla quale inizia a decorrere il termine per la presentazione delle richieste di esame, cfr. art. 58b cpv. 3 nLBI) e inserisce una copia del rapporto ripreso nel fascicolo.

Nella fase transitoria successiva all'entrata in vigore della revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI), l'IPI rinuncerà per varie domande pendenti all'elaborazione di un rapporto sullo stato della tecnica. I relativi dettagli sono disciplinati nelle disposizioni transitorie (cfr. art. 193).

Art. 94 Parere sul rapporto sullo stato della tecnica

Insieme al rapporto sullo stato della tecnica, l'IPI redige un parere provvisorio – come da prassi a livello internazionale – che riassume i principali risultati della ricerca. Tale parere consente ai depositanti e ai terzi di farsi una rapida idea della domanda e delle sue possibilità di successo.

Essendo il parere provvisorio, gli eventuali difetti in esso evidenziati possono essere integrati o corretti successivamente nel quadro dell'esame relativo al contenuto. Inversamente, può anche capitare che un parere rilevi l'assenza di novità di una rivendicazione, ma ciò non sia d'ostacolo al rilascio del brevetto poiché, in mancanza di una richiesta, quest'ultimo è sottoposto soltanto a esame parziale.

Nella fase transitoria successiva all'entrata in vigore della revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI), l'IPI rinuncerà per varie domande pendenti a redigere un parere provvisorio. I relativi dettagli sono disciplinati nelle disposizioni transitorie (cfr. art. 193).

²⁸ Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare commento all'art. 57a cpv. 3 e 4.

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

L'articolo 95 si basa sull'articolo 58 OBI. Il *capoverso 1* disciplina il modo in cui l'IPI rende accessibile ai depositanti il rapporto sullo stato della tecnica. Già oggi l'IPI trasmette il rapporto senza copie della documentazione brevettuale reperita durante la ricerca, peraltro pubblicamente accessibile. In considerazione della progressiva digitalizzazione in atto, il *capoverso* è modificato, stabilendo che, in futuro, il rapporto e i documenti (termine con cui si intende in primo luogo la cosiddetta «letteratura non brevettuale») saranno resi accessibili «in modo adeguato». Grazie a questa formulazione, l'IPI godrà di maggiore flessibilità per quanto riguarda l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

Il nuovo *capoverso 2* è una conseguenza dell'introduzione dell'articolo 94: insieme al rapporto, i depositanti riceveranno anche il parere redatto dall'IPI. Contemporaneamente, avranno l'opportunità di modificare la propria domanda (vale a dire gli atti tecnici) sulla base dei difetti riscontrati nel parere (cfr. art. 84). Correggere tali difetti possibilmente già prima dell'esame relativo al contenuto è importante sia per i depositanti, interessati a un esame dei brevetti rapido ed efficiente, che per il pubblico, interessato a brevetti di alta qualità.

Il *capoverso 3*, corrispondente all'attuale articolo 58 *capoverso 2* OBI, stabilisce che l'IPI, su richiesta dell'UEB, può trasmettere a quest'ultimo il rapporto sullo stato della tecnica.

Capitolo 4: Pubblicazione della domanda di brevetto

Art. 96 Oggetto e forma

Basato sull'articolo 60 OBI, l'articolo 96 disciplina la pubblicazione delle domande.

Il *capoverso 1* elenca le informazioni che devono essere incluse nel fascicolo della domanda. Attualmente nell'elenco figurano anche rimandi all'articolo 24 OBI e all'articolo 60 *capoverso 1^{bis}* LBI. Quest'ultimo disciplina attualmente le indicazioni da inserire nel registro dei brevetti, che, a causa del rimando nell'articolo 60 OBI, sono incluse anche nel fascicolo della domanda. La revisione parziale della LBI (nLBI) ha comportato però lo stralcio dell'articolo 60 *capoverso 1^{bis}* LBI e il trasferimento del relativo elenco nell'OBI tramite una norma di delega (cfr. art. 60 cpv. 2 nLBI e art. 121)²⁹. Pertanto si è reso necessario un adeguamento del *capoverso 1*. La base per le informazioni da includere nel fascicolo della domanda è costituita dalla domanda di brevetto nella sua versione eventualmente modificata dopo l'esame al momento del deposito e dall'esame relativo al contenuto.

Capoverso 2: se i depositanti utilizzano atti tecnici in inglese, solo il titolo e l'estratto vanno tradotti in una lingua ufficiale svizzera (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). Tali indicazioni devono essere presentate insieme alla richiesta (cfr. art. 34 cpv. 2 lett. d). La traduzione del titolo e dell'estratto è pubblicata nel fascicolo della domanda al posto della versione originaria (inglese).

²⁹ Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF **2023** 7, in particolare commento all'art. 60.

Capoverso 3: in base all'articolo 100, d'ora in poi verranno pubblicate anche le domande internazionali di brevetto (domande PCT) che in Svizzera sono entrate nella fase nazionale. Il capoverso 3 disciplina i relativi dettagli.

Il *capoverso 4* sostituisce il vigente capoverso 2, che regola la pubblicazione di rivendicazioni di brevetto modificate. Le rivendicazioni modificate sono pubblicate in aggiunta alle rivendicazioni di cui al capoverso 1 lettera h, se sono state presentate entro 16 mesi o al più tardi al momento della richiesta di pubblicazione anticipata secondo l'articolo 98 (*lett. a*). Per le domande internazionali è prevista una soluzione speciale (*lett. b*), dato che in questi casi di regola il termine di 16 mesi è già scaduto: in questo caso si applica il termine di cui all'articolo 149.

Il *capoverso 5* si basa sull'articolo 60 capoverso 3 OBI, ma viene modificato, poiché in futuro si procederà sistematicamente alla redazione di un rapporto sullo stato della tecnica. Esso disciplina le circostanze in cui tale rapporto è pubblicato successivamente, dopo che il fascicolo della domanda è già stato pubblicato. Se il brevetto è rilasciato e pubblicato entro 18 mesi (documento B1), vale a dire prima che sia stato regolarmente pubblicato un fascicolo della domanda (documento A1 o A2/A3), non si applica l'articolo 96 (come già oggi l'articolo 60 OBI) e di conseguenza il rapporto di ricerca non viene pubblicato separatamente come documento A3. Ciò non comporta svantaggi per i terzi, dato che un rilascio così rapido è possibile soltanto quando i depositanti richiedono l'inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto del loro brevetto (cfr. art. 103) e quindi i terzi possono quindi fare a meno di richiedere un tale esame. All'occorrenza, essi possono consultare il rapporto di ricerca insieme al parere, chiedendo di consultare gli atti.

Il *capoverso 6* corrisponde all'articolo 60 capoverso 4 OBI e rimane invariato.

Art. 97 Lingua

L'articolo 97 si basa sull'articolo 60a OBI. Il *capoverso 1* chiarisce che la domanda non è pubblicata in una lingua ufficiale svizzera qualsiasi, ma nella lingua della procedura (cfr. art. 3 cpv. 2–4). Se i depositanti si avvalgono della facoltà di tradurre volontariamente gli atti tecnici redatti in inglese (cfr. art. 3 cpv. 4), la lingua della traduzione diventa la lingua della procedura e dunque della pubblicazione.

Capoverso 2: se gli atti tecnici sono disponibili unicamente in inglese, essi vengono anche pubblicati in questa lingua. Poiché il titolo e l'estratto devono essere tradotti nella lingua della procedura (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI), essi vengono anche pubblicati nella lingua della procedura. Il conseguente utilizzo di lingue diverse nel fascicolo della domanda è inevitabile.

Il vigente articolo 60 capoverso 2 OBI viene stralciato, in quanto la ricerca di tipo internazionale non è più prevista³⁰.

Art. 98 Pubblicazione anticipata

L'articolo 98 si basa sul vigente articolo 60b, che disciplina la pubblicazione anticipata della domanda.

Attualmente la pubblicazione anticipata è possibile «nella misura in cui siano soddisfatte tutte le condizioni della presente ordinanza». Il *capoverso 1* è precisato e riporta

³⁰ Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare commento all'art. 59 cpv. 5.

ora le indicazioni obbligatorie per la pubblicazione del fascicolo della domanda (art. 70–83 e 85–86). In altre parole, la domanda deve aver superato con successo l'esame relativo alla forma. La data di deposito non deve quindi più essere menzionata come requisito distinto, dato che al termine dell'esame relativo alla forma essa è stata per forza stabilita. La formulazione del capoverso 1 chiarisce altresì che tutte le indicazioni necessarie per la pubblicazione del fascicolo devono essere disponibili ovvero essere state messe a disposizione dai depositanti.

La pubblicazione anticipata è possibile anche in assenza del rapporto di ricerca, che all'occorrenza può essere pubblicato in un secondo momento. In questi casi, il termine per le richieste di esame (cfr. art. 58b nLBI) inizia a decorrere soltanto a partire da questa pubblicazione successiva.

Se, al momento della richiesta di pubblicazione anticipata, risultano pendenti altre richieste di depositanti che riguardano la pubblicazione o le indicazioni da pubblicare (p. es. una notifica in corso concernente la rinuncia alla menzione dell'inventore o la dichiarazione di priorità), l'IPI non dispone di tutte le indicazioni necessarie per la pubblicazione del fascicolo della domanda. Prima di poter accogliere la richiesta di pubblicazione anticipata, vanno pertanto evase queste altre richieste e le relative notifiche.

Il nuovo *capoverso 2* sancisce espressamente ciò che di fatto vale già oggi: per determinate azioni, l'OBI assegna ai depositanti un termine di 16 mesi (rivendicazione di una priorità, rinuncia alla menzione dell'inventore ecc.). Tali termini sono stati scelti in modo da poter tenere conto delle rispettive operazioni per la regolare pubblicazione (che di norma avviene dopo 18 mesi). Con la richiesta di pubblicazione anticipata dei depositanti iniziano immediatamente i preparativi tecnici per la pubblicazione del fascicolo della domanda. Di conseguenza non è più possibile apportare modifiche e i suddetti termini, elencati nel *capoverso 2*, devono scadere in anticipo.

Art. 99 Richieste durante la preparazione della pubblicazione

Il nuovo articolo 99 disciplina le richieste presentate all'IPI durante i preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda (fascicolo della domanda). Si tratta di una disposizione parallela all'articolo 110, che regola le richieste durante la preparazione del rilascio del brevetto.

Capoverso 1: durante i preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda non possono essere effettuate modifiche o iscrizioni provvisorie al o nel registro dei brevetti. Il *capoverso 1* stabilisce pertanto la finzione giuridica in base alla quale le richieste di modifica sono considerate depositate solo dopo la pubblicazione.

Capoverso 2: il ritiro della domanda deve essere possibile in qualsiasi momento. Per i ritiri l'avamprogetto rinuncia dunque a una finzione giuridica analoga a quella del *capoverso 1*. Se la richiesta di ritiro è però presentata decorsi 17 mesi, l'IPI non può più fermare il processo di pubblicazione della domanda. In questa fase, l'IPI non può nemmeno procedere a un'iscrizione provvisoria nel registro dei brevetti. Il *capoverso 2* sancisce pertanto che una richiesta di ritiro a questo punto non impedisce la pubblicazione della domanda ed è iscritta nel registro dei brevetti solo successivamente. Se vogliono impedire che ciò accada, i depositanti devono presentare la richiesta di ritiro prima che scada il termine di 17 mesi.

Art. 100 *Nessuna pubblicazione*

L'articolo 100 corrisponde al vigente articolo 60c OBI. Un obiettivo fondamentale della revisione parziale della LBI (nLBI) è di accrescere la certezza del diritto e la trasparenza. L'attuale articolo 60c OBI enumera le fattispecie in cui l'IPI non pubblica le domande, tra cui le domande internazionali (domande PCT, cfr. art. 60c lett. c OBI) e le domande divise (cfr. art. 60c lett. e OBI). In pratica può quindi accadere che dei terzi rimangano per anni all'oscuro di domande di brevetto pendenti e ne vengano a conoscenza solo con il rilascio del brevetto, vale a dire quando sono confrontati con un brevetto rilasciato. Il presente avamprogetto pone rimedio a tale problema, prevedendo che d'ora in poi non si procederà alla pubblicazione soltanto in due casi (previsti già oggi):

- in primo luogo, se la domanda è dichiarata irricevibile o è definitivamente ritirata o respinta entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità;
- in secondo luogo, se il fascicolo del brevetto è stato già pubblicato (e quindi il brevetto rilasciato) prima della data di pubblicazione della domanda. Una tale eventualità si può verificare se è stato richiesto l'inizio anticipato dell'esame relativo al contenuto. Ciò non comporta svantaggi per i terzi, dato che in base all'articolo 103 l'inizio anticipato può essere richiesto soltanto per l'esame completo relativo al contenuto (vale a dire valutando anche l'adempimento dei requisiti di novità e attività inventiva; cfr. art. 58b cpv. 2 nLBI). Viene pertanto meno l'esigenza per i terzi di presentare all'occorrenza una richiesta di esame.

Nei casi in questione, l'IPI non pubblica separatamente (in un secondo momento) nemmeno il rapporto di ricerca. Nella fattispecie di cui all'articolo 100 lettera c, esso risulta tuttavia liberamente consultabile da terzi mediante la consultazione degli atti.

Capitolo 5: Esame relativo al contenuto

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 101 *Tassa di esame*

L'articolo 101, basato sull'articolo 61a OBI, disciplina la tassa di esame e, contestualmente, l'inizio dell'esame relativo al contenuto. Nel *capoverso 1* la scadenza per il pagamento della tassa di esame è adeguata al nuovo arco temporale di sei mesi per la presentazione delle richieste di esame previsto dall'articolo 58b capoverso 3 nLBI.

Il *capoverso 2* sancisce ora espressamente la conseguenza giuridica in caso di mancato pagamento, vale a dire il rigetto della domanda da parte dell'IPI. Per il termine per il pagamento della tassa di esame è escluso il proseguimento della procedura (cfr. art. 46a cpv. 4 lett. e nLBI).

I vigenti capoversi 2 e 3 dell'articolo 61a OBI disciplinano il pagamento delle tasse di rivendicazione, le relative scadenze e le conseguenze giuridiche in caso di mancato pagamento. In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), le tasse di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente vengono rimosse già all'inizio della procedura, dato che l'IPI procede alla ricerca solo per le rivendicazioni per cui sono state pagate le rispettive tasse. Con gli articoli 43 e 82 in combinato disposto con l'articolo 76, il presente avamprogetto prevede perciò una regolamentazione valida per le rivendicazioni soprannumerarie depositate sia originariamente

che dopo la data di deposito, il che rende superflui i capoversi 2 e 3 del vigente articolo 61a OBI.

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

La revisione parziale della LBI (nLBI) ha introdotto la possibilità di procedere a un esame completo delle domande di brevetto, vale a dire un esame che consideri anche i criteri di novità e attività inventiva. Anche terzi possono richiedere questo esame completo relativo al contenuto (cfr. art. 58b nLBI). A integrazione dell'articolo 101, che disciplina la tassa di esame, il nuovo articolo 102 regolamento perciò la tassa per l'esame completo relativo al contenuto. Il *capoverso 1* stabilisce che anche questa tassa deve essere pagata entro l'arco temporale previsto per le richieste dall'articolo 58b capoverso 3 nLBI.

Il *capoverso 2* sancisce il principio, valido anche per altre richieste, secondo cui la richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa. Per il pagamento della tassa per l'esame completo relativo al contenuto, è escluso il proseguimento della procedura (cfr. art. 46a cpv. 4 lett. e nLBI).

La possibilità per i terzi di richiedere un esame completo relativo al contenuto di un brevetto non significa che si possa procedere a un esame contro la volontà del depositante³¹. Se il depositante non paga la tassa di esame (anche a causa del ritiro o del rigetto della domanda prima del pagamento della tassa di esame) oppure non la paga in tempo, quest'ultimo e soprattutto i terzi che hanno presentato la richiesta di esame ottengono il rimborso della tassa per l'esame completo relativo al contenuto.

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

L'articolo 103 disciplina l'inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto. In base al *capoverso 1*, al termine dell'esame relativo alla forma e nel lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento e la pubblicazione del rapporto di ricerca, il depositante può presentare una richiesta in tal senso. Una volta che il rapporto di ricerca è stato pubblicato, in base all'articolo 58b capoverso 3 nLBI inizia l'arco temporale per le richieste di esame, per cui una richiesta di inizio anticipato dell'esame relativo al contenuto diventa comunque superflua. Infatti, se nel suddetto arco temporale il depositante presenta sia la richiesta di esame relativo al contenuto sia la richiesta aggiuntiva di esame completo relativo al contenuto, anche l'esame completo relativo al contenuto inizia senza indugio.

Accanto all'articolo 32, l'articolo 103 costituisce la seconda parte del nuovo sistema di accelerazione della procedura. In virtù dell'articolo 32, i depositanti possono richiedere l'accelerazione dell'intera procedura di rilascio del brevetto (cfr. a tale proposito il commento all'articolo 32), ma tale accelerazione non deve comportare una riduzione del termine di sei mesi concesso ai terzi per presentare una richiesta di esame completo relativo al contenuto (cfr. art. 58b cpv. 2 e 3 nLBI). Se sono gli stessi depositanti a presentare una richiesta di esame completo, non occorre però attendere la scadenza del termine previsto per i terzi e l'IPI può iniziare senza indugio l'esame relativo al contenuto. Ciò non limita i diritti di terzi, dato che la domanda in questione è comunque oggetto di un esame completo relativo al contenuto e i depositanti non possono ritirare la relativa richiesta (cfr. art. 58b cpv. 4 nLBI).

³¹ Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare commento all'art. 58b cpv. 2.

Capoverso 2: la richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa. Per facilitare ai depositanti la presentazione della richiesta e semplificare i processi amministrativi dell'IPI, per la richiesta viene introdotta una tassa combinata, che include, oltre all'esame in sé, anche l'aggiunta per l'esame completo relativo al contenuto della domanda e per l'inizio anticipato di tale esame completo.

Capoverso 3: insieme al rapporto di ricerca viene redatto un parere provvisorio che riassume i principali risultati della ricerca e illustra i potenziali difetti della domanda (art. 94). Ai fini di una maggiore efficienza dell'inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto, contestualmente alla presentazione della relativa richiesta, i depositanti sono anche tenuti a correggere i difetti rilevati nel parere o perlomeno a esprimersi in merito. Se non adempiono tale obbligo, l'IPI notifica di nuovo formalmente i difetti e stabilisce un termine per correggerli. Se, nonostante ciò, i difetti non vengono eliminati, l'IPI respinge la domanda, così come accadrebbe anche per un esame relativo al contenuto «normale».

Anche l'UEB redige un parere relativo al rapporto di ricerca, che, insieme a quest'ultimo, costituisce il «rapporto di ricerca europea ampliato» (cfr. regola 62 RE CBE 2000). Per i brevetti europei, esso vale anche come prima notifica: in altre parole, i depositanti devono rimediare alle irregolarità constatate ancora prima di ricevere la prima decisione della divisione di esame dell'UEB (regola 70a par. 1 RE CBE 2000) Questo meccanismo accelera il rilascio del brevetto.

Per il diritto svizzero, riprendere interamente la regolamentazione prevista dalla CBE 2000 non sarebbe tuttavia opportuno, dato che al momento della stesura del parere provvisorio non è ancora chiaro se la domanda sarà oggetto di un esame parziale o completo. Per questo motivo, fino all'inizio dell'esame relativo al contenuto i depositanti non sanno quali dei difetti rilevati nel parere dovranno essere corretti.

Tuttavia, l'approccio dell'UEB nel quadro dell'«esame completo» e, quindi, dell'inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto appare ragionevole, poiché è auspicabile che i depositanti correggano subito dopo il ricevimento del rapporto di ricerca e del parere i difetti che, con grande probabilità, verrebbero riscontrati pure in seguito nel quadro dell'esame relativo al contenuto. Ciò consente anche di accelerare la procedura, il che è nell'interesse dei depositanti. Il capoverso 3 introduce pertanto una regola in base alla quale i difetti menzionati nel parere devono essere corretti prima o contestualmente alla presentazione della richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto. Le conseguenze giuridiche sono meno severe di quelle previste dalla CBE 2000: se i difetti non vengono corretti, l'esame completo relativo al contenuto inizia comunque in anticipo e l'IPI emana una notifica che segnala ed eventualmente completa i difetti rilevati nel parere. Se anche in seguito i difetti non sono eliminati, l'IPI respinge la domanda.

Capoverso 4: può succedere che, al momento della richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto, il fascicolo della domanda non sia ancora stato pubblicato. Come nel caso della pubblicazione anticipata (cfr. art. 98), è pertanto necessaria una regola che preveda la scadenza di diversi termini che non scadrebbero se la domanda non fosse accelerata. Se sono ancora pendenti richieste relative agli aspetti menzionati nel capoverso 4, la richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto è accolta solo dopo che esse sono state risolte (p. es. dopo la risposta a eventuali notifiche).

Il *capoverso 5* corrisponde all'articolo 63 capoverso 3 OBI e rimane invariato nel contenuto. Il fascicolo del brevetto è pubblicato prima della scadenza del termine di priorità secondo l'articolo 17 LBI solo su richiesta dei depositanti.

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

L'articolo 104 si basa sull'articolo 64 OBI. I *capoversi 1 e 2*, che disciplinano i diritti di modifica durante l'esame relativo al contenuto, sono ripresi con piccoli adeguamenti redazionali.

In base al nuovo *capoverso 3*, in caso di modifiche, i depositanti devono depositare una nuova versione completa degli atti tecnici. Il diritto vigente ammette anche delle indicazioni di modifica (del tipo «a pagina 4 la parola A va sostituita con la parola B»). Ciò complica l'esame delle modifiche, può dare adito ad errori e rende più difficile la comprensione per terzi. Il presente avamprogetto pone rimedio a questa situazione.

Il *capoverso 4* sancisce il principio, già oggi vigente, secondo cui 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 (cfr. art. 58 cpv. 2 nLBI). Le rivendicazioni modificate non devono vertere su elementi che non sono stati oggetto della ricerca (cfr. regola 137 par. 5 RE CBE 2000). Uno degli obiettivi dichiarati della revisione parziale della LBI è di accrescere la certezza del diritto e la trasparenza. Grazie al rapporto sullo stato della tecnica obbligatorio per ogni domanda di brevetto, i terzi cui viene opposto un brevetto possono ottenere informazioni affidabili sulla novità dell'invenzione in questione e sull'attività inventiva alla sua base, indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata oggetto di un esame parziale o completo³². Questa trasparenza è tuttavia possibile soltanto se, anche dopo un'eventuale modifica, le rivendicazioni restano nei limiti di quanto è stato oggetto della ricerca e stabilito dall'IPI nel rapporto. Di conseguenza tale prescrizione vale per tutte le domande di brevetto, a prescindere dal tipo di esame richiesto.

Il *capoverso 5* riprende il vigente articolo 64 capoverso 4 OBI, ma estende il suo campo d'applicazione dalle rivendicazioni a tutti gli atti tecnici.

I *capoversi 6 e 7* corrispondono ai capoversi 5 e 6 dell'attuale articolo 64 OBI e rimangono invariati a livello di contenuto.

Il capoverso 7 dell'attuale articolo 64 OBI viene abrogato, in quanto si tratta di una disposizione speciale legata a circostanze del passato, che non è più opportuna con la procedura odierna.

Art. 105 Data di deposito della domanda divisa

L'articolo 105 corrisponde all'articolo 65 OBI e rimane invariato nel contenuto. I *capoversi 1 e 2* sono precisati dal punto di vista linguistico.

Art. 106 Classificazione

L'articolo 106 si basa sull'articolo 66 OBI. Il *capoverso 1* è ripreso senza modifiche. Nel *capoverso 2* viene stralciata la formulazione «fino al rilascio del brevetto», per consentire all'IPI di modificare la classificazione anche dopo il rilascio del brevetto. Le ragioni possono essere molteplici: una modifica della classificazione può, ad esempio, rendersi

³² Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF **2023** 7, in particolare n. 1.2.2.

necessaria perché cambia la portata del brevetto in seguito a una rinuncia parziale (cfr. art. 24 nLBI) o a una cessione parziale (cfr. art. 30 nLBI).

Già oggi l'IPI procede alla classificazione non solo secondo l'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971³³ sulla classificazione internazionale dei brevetti (Classificazione internazionale dei brevetti, CIB), ma anche secondo la Classificazione cooperativa dei brevetti (CPC)³⁴, un'estensione della CIB gestita dall'UEB e dall'Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti. Siccome la classificazione secondo la CPC è volontaria e funzionale alla collaborazione con l'UEB, essa non figura come obbligatoria nell'articolo 105.

Sezione 2: Oggetto dell'esame e procedura

Art. 107 *Oggetto dell'esame*

L'articolo 107 si basa sull'articolo 67 OBI. Esso disciplina l'oggetto dell'esame e la procedura e funge quindi da raccordo con i rispettivi articoli della LBI (art. 59 cpv. 1, 2 e 4 e 59a nLBI) e le prescrizioni dettagliate in materia di esame dell'OBI.

L'articolo 59 nLBI distingue tra manchevolezze concernenti gli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI (cpv. 1) e quelle relative alle altre prescrizioni della legge o dell'ordinanza (cpv. 2). Nel primo caso, i depositanti possono prendere posizione, mentre nel secondo caso l'IPI assegna loro un termine per correggere le manchevolezze. Alla base vi è l'idea, maturata nel corso degli anni, che le manchevolezze concernenti gli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI in genere non possano essere eliminate senza violare l'esposto originario della domanda e, di conseguenza, comportino il rigetto della domanda conformemente all'articolo 58 capoverso 2 nLBI.

Anche l'attuale articolo 67 OBI è suddiviso in due parti: il capoverso 1 rinvia all'articolo 59 capoverso 1 LBI e quindi, indirettamente, agli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI, mentre il capoverso 2 elenca i diversi articoli della LBI il cui adempimento deve essere esaminato dall'IPI nel quadro dell'esame relativo al contenuto. All'atto pratico, tale bipartizione risulta tuttavia funzionare solo in parte. Anche nel quadro degli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI sussistono infatti casi in cui le manchevolezze possono essere corrette (p. es. nell'ambito del carattere tecnico). Dall'altro lato, l'enumerazione nel capoverso 2 non è esaustiva. Se i depositanti apportano delle modifiche e a tale scopo depositano degli atti tecnici modificati, per questi ultimi, esattamente come per gli atti tecnici depositati originariamente, occorre esaminare il rispetto delle prescrizioni formali. Anche nel quadro dell'esame relativo al contenuto può dunque avere luogo un altro esame (limitato) relativo alla forma dei nuovi atti tecnici, che può dare adito a notifiche. L'articolo 67 OBI viene pertanto modificato in misura sostanziale. La soluzione proposta nell'articolo 107 prende a riferimento la CBE 2000, e in particolare l'articolo 94 paragrafo 3 CBE 2000 e la regola 71 RE CBE 2000.

Quale novità, il *capoverso 1* stabilisce che l'IPI esamina se la domanda è conforme alle disposizioni della LBI e dell'OBI. Rispetto alla prassi attuale non cambia nulla: nel quadro dell'esame relativo al contenuto si verifica se sussiste un'invenzione brevettabile e se vi sono eventuali motivi di esclusione (art. 1, 1a, 1b e 2 LBI), se le rivendicazioni sono conformi alle prescrizioni (art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 e 57 nLBI) e se gli atti

³³ RS 0.232.143.1

³⁴ Consultabile sotto: <https://www.cooperativepatentclassification.org/home> (stato: 18.12.2024).

tecniche modificati eventualmente depositati nel quadro dell'esame relativo al contenuto soddisfano i relativi requisiti formali (art. 35–45).

Il *capoverso 2* limita il *capoverso 1*, stabilendo che i criteri della novità e dell'attività inventiva (requisiti indicati anche all'art. 1 LBI) sono esaminati dall'IPI nel quadro dell'esame relativo al contenuto soltanto se è stata presentata una pertinente richiesta di esame completo relativo al contenuto. In questo modo, viene attuato nell'OBI l'«esame completo facoltativo» previsto dagli articoli 58*b* e 59 nLBI.

Il nuovo *capoverso 3* disciplina le relative conseguenze giuridiche. L'IPI notifica eventuali difetti e assegna ai depositanti un termine per correggerli. In questo modo viene garantito loro anche il diritto di essere sentiti. Se i difetti non vengono corretti (o se, come ricordato in precedenza, non è possibile farlo), l'IPI respinge la domanda.

Art. 108 Informazioni sullo stato della tecnica

L'articolo 108 costituisce il corrispettivo dell'articolo 90 *capoverso 3*, che disciplina la collaborazione dei depositanti nell'elaborazione del rapporto sullo stato della tecnica. Ispirato alla regolamentazione per i brevetti europei (cfr. art. 124 CBE 2000 e regola 141 RE CBE 2000), l'articolo 108 precisa anche l'obbligo di cooperazione delle parti sancito dall'articolo 13 PA, in base al quale le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti.

Capoverso 1: indipendentemente dal fatto che sia stata rivendicata una priorità o meno, può accadere che i depositanti dispongano di informazioni ufficiali (come p.es. rapporti di ricerca ufficiali o notifiche di altri uffici) relative ad altre domande di brevetto, che sono rilevanti per l'esame della domanda depositata presso l'IPI. Se ha motivo di ritenere che tali informazioni siano disponibili, l'IPI invita i depositanti a fornirle entro un termine adeguato.

Capoverso 2: Se il depositante non ottempera al suo obbligo di cooperazione, l'IPI respinge la domanda.

Art. 109 Fine dell'esame

L'articolo 109 si basa sull'articolo 69 OBI. Quest'ultimo risale al periodo predigitale in cui l'IPI, prima di rilasciare il brevetto, sottoponeva ai depositanti eventuali modifiche sotto forma di «correzioni in rosso» riportate direttamente sui documenti. Da un po' di tempo, però, i depositanti ricevono una versione completa degli atti tecnici previsti per il rilascio del brevetto (nel senso di un esemplare «buono stampa»). La modifica adottata nel *capoverso 1* riflette tale circostanza. Essa accresce la certezza del diritto perché offre ai depositanti una visione d'insieme immediata dell'oggetto del brevetto. Questa disposizione è speculare all'obbligo per i depositanti di depositare, in caso di modifica degli atti tecnici, una nuova versione completa di tali atti, anziché delle semplici indicazioni di modifica (cfr. p. es. art. 84 cpv. 2).

Siccome i depositanti ottengono un esemplare «buono stampa», il *capoverso 2* può essere semplificato: se i depositanti non si esprimono entro la data assegnata, si presume che approvino la versione prevista per il rilascio del brevetto.

Art. 110 Termine sospensivo

L'articolo 110 si basa sull'articolo 72 OBI. Si tratta del corrispettivo dell'articolo 99 per le richieste di modifica presentate all'IPI durante la preparazione del rilascio del brevetto.

Nel corso dei preparativi tecnici per il rilascio del brevetto non è possibile iscrivere modifiche provvisorie o definitive nel registro. Il *capoverso 1* stabilisce pertanto la finzione giuridica in base alla quale le richieste di modifica sono ritenute depositate solo dopo il rilascio del brevetto.

Il ritiro della domanda è possibile in qualsiasi momento: tuttavia, se la relativa richiesta è presentata in ritardo, per i motivi ricordati in precedenza il rilascio del brevetto non può più essere interrotto. Il *capoverso 2* sancisce espressamente tale circostanza.

Art. 111 Documento del brevetto

L'articolo 64 LBI, che disciplina il contenuto del documento del brevetto, viene abrogato con la revisione parziale della LBI; il suo contenuto è trasferito nell'articolo 111³⁵. Quest'ultimo si ispira alle disposizioni corrispondenti valide per i marchi (cfr. art. 19 cpv. 2 OPM) e i design (cfr. art. 18 cpv. 2 ODes), tenendo conto delle peculiarità dei brevetti (disponibilità di atti tecnici).

Titolo terzo: Modificazioni concernenti l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto

Capitolo 1: Rinuncia parziale

In generale

In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza, le disposizioni inerenti alle modifiche del vigente titolo quarto d'ora in poi figureranno nel titolo terzo della parte seconda. Sotto il profilo della struttura, gli articoli 112–116 del presente avamprogetto corrispondono ai vigenti articoli 96–103 OBI. La nuova struttura e le modifiche concrete ai singoli articoli sono illustrate qui di seguito.

Art. 112 Forma e tassa

La rinuncia parziale è ora oggetto del titolo terzo del capitolo uno, quindi non è più necessario menzionarla nella rubrica. Nella rubrica è aggiunto il termine «tassa» per precisare che, conformemente al *capoverso 3*, una rinuncia parziale dipende dal pagamento di una tassa.

Il vigente articolo 98a OBI stabilisce in quali casi non può essere presentata una richiesta di rinuncia parziale. A livello di contenuto corrisponde in larga misura all'articolo 127 LBI, che disciplina le relative fattispecie per i brevetti europei. Una regolamentazione esplicita in materia di brevetti svizzeri si era resa necessaria perché anche questi ultimi potevano essere esclusi dalla rinuncia parziale. Con l'abrogazione della procedura di opposizione in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), l'articolo 98a OBI è stralciato in quanto ormai inutile; le fattispecie ivi menzionate possono ormai verificarsi solo per i brevetti europei e sono disciplinate in maniera esaustiva nell'articolo 127 LBI. Una dichiarazione di rinuncia parziale è invece possibile durante un ricorso pendente ai sensi dell'articolo 59c nLBI, perché altrimenti un ricorso di terzi potrebbe impedire ai titolari di un brevetto di limitarne la portata. In questo contesto, i titolari sopportano le conseguenze processuali se con la loro rinuncia parziale successiva privano un precedente ricorso di terzi della sua ragion d'essere.

³⁵ Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF **2023** 7, in particolare commento all'art. 64.

Il carattere incondizionato di una rinuncia parziale al brevetto rimane invariato. Conformemente al *capoverso 2*, in caso di rinuncia parziale occorre presentare una nuova versione degli atti tecnici. Ciò corrisponde al principio introdotto anche per la modifica degli atti tecnici durante il rilascio del brevetto (cfr. p. es. art. 84 cpv. 2), accresce la certezza del diritto ed evita malintesi. Così come gli atti tecnici depositati originariamente, tale nuova versione deve adempiere i requisiti formali della parte seconda titolo primo. Essa inoltre non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni (cfr. art. 113 cpv. 2).

Il *capoverso 3* chiarisce che la richiesta di rinuncia parziale è soggetta al pagamento di una tassa e che essa è considerata presentata soltanto se la tassa in questione è pagata entro i termini previsti.

Art. 113 *Contenuto ed esame*

L'articolo 113, che corrisponde al vigente articolo 97 OBI, disciplina il contenuto della rinuncia parziale e l'esame della relativa richiesta da parte dell'IPI. Se finora la competenza dell'IPI di esaminare l'effettiva sussistenza di una limitazione del campo d'applicazione materiale del brevetto è stata desunta dal termine «rinuncia parziale», ora essa è sancita in maniera inequivocabile dal *capoverso 1* (il che corrisponde anche all'art. 24 cpv. 1 nLBI). In questo modo viene chiarita la questione se delle semplici precisazioni o modifiche finalizzate alla protezione di un altro oggetto («aliud») valgono come rinuncia parziale e di conseguenza sono accettate dall'IPI. Ciò non è il caso. Questa regolamentazione si ispira all'articolo 123 paragrafo 3 CBE 2000. Il fatto che l'esame della dichiarazione di rinuncia parziale si basi sulla versione vigente del brevetto corrisponde alla regola 90 RE CBE 2000.

Il *capoverso 2* si basa sull'articolo 97 *capoverso 1* OBI. La dichiarazione di rinuncia parziale non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni. Tra i rimandi figura ora anche l'articolo 1*b* LBI. Questa aggiunta era stata dimenticata nell'OBI al momento dell'introduzione del suddetto articolo nella LBI nel 2007; con la presente revisione si pone ora rimedio a tale svista. Il rimando all'articolo 52 LBI si limita ormai al suo *capoverso 1*, dato che, in seguito all'abrogazione dell'articolo 25 LBI, l'unità delle rivendicazioni rimanenti non costituisce più un requisito. Malgrado ciò, ogni rivendicazione indipendente deve includere un'invenzione.

La condizione particolare prevista dal vigente *capoverso 2*, vale a dire che la rinuncia parziale deve contenere una nota concernente la descrizione, i disegni e l'estratto, è stata completamente stralciata in armonizzazione con la CBE 2000 e come ripetutamente auspicato dai depositanti e dalla dottrina in materia³⁶. Ciò non cambia il fatto che, in applicazione dell'articolo 24 *capoverso 1* lettera c nLBI e per analogia con l'articolo 123 paragrafo 2 CBE 2000, la nuova versione degli atti tecnici secondo il *capoverso 3* non possa estendersi oltre il contenuto del brevetto divulgato originariamente. Gli atti tecnici da presentare in caso di rinuncia parziale devono essere conformi ai requisiti formali generali validi per tali atti.

Come l'articolo 97 *capoverso 3* OBI, il *capoverso 4* disciplina la procedura in caso di difetti e le conseguenze giuridiche se non vi si pone rimedio. Oltre a essere modificato sotto il profilo redazionale, esso stabilisce ora espressamente che, se detti difetti non vengono corretti, l'IPI respinge la richiesta di rinuncia parziale. Ciò corrisponde alla

³⁶ Cfr. Bremi, Tobias (2019), in: Schweizer, Mark / Zech, Herbert (a. c. di): Patentgesetz, Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG). Berna: Stämpfli Verlag, art. 30 n. 11.

prassi odierna e alle regole generali della PA. Come già oggi, l'IPI può all'occorrenza inviare ulteriori notifiche prima del rigetto.

Art. 114 Registrazione e pubblicazione

La registrazione e la pubblicazione di una rinuncia parziale, attualmente disciplinate nell'articolo 98 OBI, figurano ora nell'articolo 114. Poiché l'articolo 64 LBI è abrogato, i requisiti del documento del brevetto sono ora disciplinati a livello di ordinanza nell'articolo 111. Siccome in base all'articolo 112 capoverso 2 d'ora in poi dovrà essere presentata una nuova versione degli atti tecnici, l'IPI pubblica anche un nuovo fascicolo del brevetto e conferma la rinuncia parziale ai depositanti. Oltre a rendere la rinuncia parziale maggiormente comprensibile per i terzi, la pubblicazione di un nuovo fascicolo accresce anche la certezza del diritto e la trasparenza.

Capitolo 2: Limitazione da parte del giudice

Art. 115 Ammissione parziale di un'azione per cessione

L'articolo 115 riprende la regolamentazione del vigente articolo 103 OBI, combinandola con le disposizioni dei vigenti articoli 100–102 OBI, che sono stati soppressi tranne per le parti integrate nell'articolo 115.

Come nel caso delle domande divise (cfr. art. 57 nLBI), i depositanti soccombenti che, in seguito all'ammissione parziale di un'azione per cessione, intendono costituire un nuovo brevetto con le loro rivendicazioni rimanenti devono presentare una versione completa degli atti tecnici. Mediante il rimando all'articolo 57 LBI si garantisce altresì che le nuove domande (cpv. 1) e i nuovi brevetti (cpv. 2) da costituire non si estendano oltre il contenuto delle domande o dei brevetti ceduti (vale a dire iniziali). Di conseguenza l'articolo 100 OBI è abrogato. Viene inoltre espressamente stabilito che le nuove domande e i nuovi brevetti da costituire avranno come data di deposito quella della domanda ceduta o del brevetto iniziale.

Il *capoverso 3* corrisponde all'articolo 101 OBI a livello di contenuto, ma è modificato sotto il profilo redazionale per chiarire che la disposizione in questione vale non solo per i brevetti rilasciati ma anche per le domande.

Il *capoverso 4* si basa sul vigente articolo 103 capoverso 3 OBI. Già oggi l'assegnazione del termine avviene di fatto soltanto dopo la registrazione della cessione parziale e non già al momento della sentenza in cessione. Le conseguenze pratiche di tale precisazione sono limitate: eventualmente il termine assegnato ai depositanti può prolungarsi di qualche giorno.

Art. 116 Registrazione e pubblicazione della limitazione

Questa norma, che corrisponde all'articolo 99 OBI, stabilisce che le disposizioni in materia di registrazione e pubblicazione dell'articolo 114 si applicano per analogia in caso di limitazione del brevetto da parte del giudice.

Titolo quarto: Fascicolo

Con la nuova partizione, le disposizioni relative al fascicolo, al registro dei brevetti e alle pubblicazioni dell'IPI figurano tutte sotto titoli distinti. Nella versione attuale dell'ordinanza, le norme relative alle menzioni nel fascicolo sono collocate nella sezione «Modificazioni relative al diritto al rilascio del brevetto e al diritto al brevetto». Nel quadro della presente revisione, per ragioni di unità tematica, esse sono state trasferite nel titolo quarto, che disciplina il fascicolo.

Art. 117 Contenuto

Il *capoverso 1* ha subito una modifica terminologica: l'espressione «procedura di esame» è stata sostituita con «procedura di rilascio». La procedura di rilascio dinanzi all'IPI include l'intera procedura, dall'esame al momento del deposito ed esame relativo alla forma fino alla decisione di rilascio o al rigetto della domanda.

Il *capoverso 2* sancisce una prassi consolidata dell'IPI, chiarendo che gli scritti presentati dall'IPI e dal ricorrente nel quadro della procedura di ricorso rientrano tra gli atti procedurali dell'istanza giuridica di ricorso. Il fascicolo non include scambi di scritti nel quadro della procedura di ricorso inerenti alla domanda o al brevetto. La consultazione degli atti della procedura di ricorso è disciplinata dal diritto sovraordinato: pertanto occorre impedire che le relative disposizioni possano essere aggirate mediante la consultazione di documenti presso l'IPI.

Conformemente alle regole generali del diritto amministrativo, per i titoli di protezione del diritto di proprietà intellettuale la procedura (di esame) inizia con la presentazione della domanda e termina – qualora la domanda non venga ritirata – con la decisione finale con cui viene concesso il titolo di protezione o la domanda è respinta. Con questa decisione si conclude la procedura di esame dinanzi all'IPI (cfr. art. 59a nLBI). Siccome gli atti di un'eventuale procedura di ricorso sono evidentemente successivi alla decisione, gli scritti dell'IPI e della parte ricorrente fanno parte degli atti procedurali del tribunale competente e vanno consultati in tale sede. Fanno eccezione unicamente la notifica del ricorso al tribunale e, nella misura in cui risultino rilevanti, le decisioni finali dei tribunali, poiché esse si ripercuotono sull'esito della procedura e la tenuta del registro da parte dell'IPI. Le sentenze delle istanze di ricorso continueranno pertanto a essere incluse nel fascicolo.

A livello di contenuto, il *capoverso 3* corrisponde all'articolo 89 capoverso 2 OBI. Ai fini di un'armonizzazione delle disposizioni del diritto di proprietà intellettuale, il tenore è adeguato all'articolo 36 capoverso 3 OPM. Come già oggi, l'IPI esamina la richiesta di conservazione separata e decide in merito.

Art. 118 Consultazione del fascicolo

In seguito alla nuova struttura della nOBI, la consultazione del fascicolo disciplinata dal vigente articolo 90 OBI figura ora nell'articolo 118. Il diritto di consultare il fascicolo di una domanda di brevetto prima della pubblicazione o dell'iscrizione nel registro spetta unicamente ai depositanti, ai loro mandatari e alle persone in grado di dimostrare di essere accusate dal depositante di violazione del brevetto o di essere state espressamente autorizzate dal depositante a consultare il fascicolo (*cpv. 1*). Queste persone sono autorizzate a consultare anche una domanda di brevetto considerata irricevibile, ritirata o respinta (*cpv. 2*).

Il *capoverso 3* continua a disciplinare la possibilità, prevista già oggi, che, in caso di rivendicazione di una priorità svizzera, l'IPI fornisca su richiesta all'UEB una copia del rapporto sullo stato della tecnica. Le modifiche apportate di natura puramente linguistica non influiscono sul contenuto.

Ai fini di un'armonizzazione delle disposizioni del diritto di proprietà intellettuale, nel *capoverso 4* il termine «ciascuno» è sostituito con «chiunque» (cfr. art. 37 cpv. 3 OPM).

Il nuovo *capoverso 5* si basa sull'articolo 128 paragrafo 3 CBE 2000. Dopo la pubblicazione di una domanda divisa o di un nuovo brevetto costituito (o della relativa domanda), chiunque può consultare il fascicolo della domanda anteriore anche prima della sua pubblicazione e senza il consenso del depositante. Soltanto la possibilità di consultare il fascicolo della domanda anteriore consente infatti ai terzi di verificare la legittimità di una relativa domanda divisa o di un nuovo brevetto costituito. Per quanto riguarda le domande internazionali di brevetto, il *capoverso 6* chiarisce che il fascicolo è consultabile solo dopo l'inizio della fase nazionale in Svizzera e la pubblicazione delle domande in questione da parte dell'IPI.

Come già previsto dall'OBI vigente, l'IPI decide in merito alla consultazione di documenti di prova conservati separatamente secondo l'articolo 117 *capoverso 3*. La modifica proposta nel *capoverso 7* costituisce semplicemente un adeguamento all'analogia disposizione nell'articolo 37 *capoverso 4* OPM. Previa autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'IPI potrà permettere anche in futuro ad altri uffici dell'Amministrazione federale di consultare gli atti conservati separatamente del fascicolo (cpv. 8). Nella loro richiesta al DFGP, gli uffici devono dimostrare che tale consultazione risponde a un interesse pubblico.

L'IPI promuove la digitalizzazione e pertanto già oggi la gestione dei documenti avviene per quanto possibile in forma digitale. Questa tendenza va tenuta in considerazione anche per quanto riguarda la consultazione dei documenti, e quindi il *capoverso 9* è adeguato di conseguenza: d'ora in poi, la consultazione sarà possibile non solo tramite il rilascio di copie, ma anche in forma digitale. La formulazione aperta adottata («L'IPI accorda in modo adeguato la consultazione dei documenti richiesti») tiene conto di questa esigenza e offre la necessaria flessibilità in vista di un'ulteriore digitalizzazione.

Art. 119 Menzione nel fascicolo

L'articolo 119 si basa sull'articolo 104 OBI. L'aggiunta di «in particolare» nella frase introduttiva del *capoverso 1* specifica chiaramente che l'elenco non è esaustivo. L'espressione «altre modificazioni», presente nella vigente ordinanza, può essere quindi stralciata. Conformemente alle convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione ogni punto dell'enumerazione è oggetto di una lettera. Nel *capoverso 1 lettera a*, l'espressione «i cambiamenti di depositante» è stata sostituita con «le modifiche relative al diritto alla domanda». La modifica non ha ripercussioni materiali. In base alla prassi vigente, nel fascicolo vengono menzionati non solo i cambiamenti di depositante, ma anche le modifiche relative al diritto alla domanda.

Nel *capoverso 2* viene modificato il rimando in seguito alla nuova struttura dell'ordinanza; a livello di contenuto tuttavia non cambia nulla. Come finora, le richieste sono conservate nel fascicolo e le modifiche vengono iscritte provvisoriamente o definitivamente nel registro.

Il *capoverso 3* rimane invariato dal punto di vista del contenuto e subisce modifiche di natura puramente redazionale.

Art. 120 Conservazione dei documenti

L'articolo 120 si basa sull'articolo 92 OBI, che viene ripreso solo parzialmente. Nei *capoversi 1 e 2*, mediante la formulazione «in modo adeguato» anziché «l'originale o la copia» si tiene conto della progressiva digitalizzazione in atto. Già oggi l'IPI conserva in forma digitale tutti i documenti cartacei che gli vengono presentati, per cui la distinzione tra originale e copia perde la sua ragion d'essere. Questo passaggio alla trasmissione e alla conservazione elettronica dei dati è già avvenuto anche a livello internazionale (p. es. nelle relazioni con l'UEB e l'OMPI).

Il nuovo *capoverso 3* garantisce che, in caso di domande divise ai sensi dell'articolo 57 nLBI, la consultazione dei documenti di una domanda anteriore rimanga possibile. In base al *capoverso 4* vale lo stesso se il brevetto in questione costituisce la base di un CPC (cfr. art. 161 cpv. 4).

Titolo quinto: Registro dei brevetti

Art. 121 Registro

L'articolo 121 si basa sull'articolo 93 OBI. La rubrica è stata modificata con «Registro».

Art. 122 Consultazione del registro ed estratti

L'articolo 122 si basa sul vigente articolo 95 e rimane invariato dal punto di vista del contenuto, pur subendo alcune modifiche linguistiche nelle varie lingue. Nella versione italiana viene leggermente modificata la rubrica per allinearsi all'OPM e all'ODEs.

Art. 123 Contenuto del registro

D'ora in poi la nOBI distingue tra il registro dei brevetti e il registro dei certificati protettivi complementari conformemente alla prassi vigente. Le modifiche all'articolo 123 uniformano ulteriormente il contenuto del registro dei certificati e dei brevetti.

In base al *capoverso 1 lettera c*, il titolo dell'invenzione fa parte del contenuto del registro. Se il brevetto è pubblicato in inglese e pertanto gli atti tecnici sono disponibili unicamente in questa lingua, il titolo del brevetto e l'estratto degli atti tecnici devono essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). Conformemente all'articolo 34 lettera h nOBI, gli atti tecnici devono essere depositati insieme alla richiesta. In questi casi, la versione tradotta del titolo fa parte del contenuto del registro. Come per i brevetti redatti in una lingua ufficiale svizzera, l'estratto tradotto invece non fa parte del registro, ma del fascicolo del brevetto.

Il contenuto del *capoverso 1 lettera d* (indicazioni sul titolare del brevetto) corrisponde all'articolo 94 *capoverso 1 lettera i* OBI. L'espressione «domicilio o sede» viene stralciata in quanto entrambe le indicazioni fanno parte dell'«indirizzo».

Per quanto riguarda i dati relativi all'inventore di cui al *capoverso 1 lettera e* (finora art. 94 cpv. 1 lett. I), per garantire una maggiore certezza è aggiunto il requisito del nome (oltre al cognome). Il «domicilio» comprende il luogo di domicilio e il rispettivo numero postale di avviamento, ma non l'indirizzo preciso con la strada e il numero.

Il *capoverso 1 lettera f* («data di deposito») e il *capoverso 1 lettera h* («data di rilascio del brevetto») sono rimasti invariati a livello di contenuto, ma la loro collocazione nell'elenco del capoverso 1 è stata adeguata alla nuova struttura.

Le *lettere i–n* menzionano delle indicazioni relative a determinate fattispecie e sono state quindi raggruppate e integrate con «se del caso» oppure con «se» (lett. m). La *lettera i* (che riprende l'art. 94 cpv. 1 lett. k) è stata adeguata dal punto di vista linguistico: con l'aggiunta del termine «ditta» è chiarito che anche una società può rivestire il ruolo di mandatario del titolare del brevetto.

La *lettera j* viene precisata dal punto di vista linguistico; oltre alle immunità derivate da esposizioni, nel registro dei brevetti figurano solo le priorità rivendicate e non altre possibili indicazioni concernenti la priorità.

Secondo la *lettera k*, se una richiesta di esame completo relativo al contenuto è stata approvata, va iscritta nel registro dei brevetti. Ciò implica anche che la rispettiva tassa sia stata pagata in tempo. In caso di più richieste, solo la prima è accolta, mentre le altre sono respinte; eventuali tasse pagate nel frattempo vengono restituite.

La *lettera l* concerne la procedura di opposizione dinanzi all'UEB e si basa sul vigente articolo 94 capoverso 1 lettera q OBI. La limitazione alle «procedure di opposizione in corso» è stata stralciata in quanto le informazioni relative a tali procedure possono risultare rilevanti per i terzi anche dopo la loro conclusione. In questo modo è stata pure accresciuta la trasparenza.

Se la domanda risulta dalla divisione di una domanda anteriore (cfr. art. 57 nLBI), allora in base alla *lettera m* il registro dei brevetti contiene anche il numero di deposito della domanda anteriore. Come finora, le indicazioni relative alle priorità delle domande divise figurano nell'apposito campo del registro, indipendentemente dal fatto di riguardare la domanda divisa o la domanda anteriore.

La *lettera n* stabilisce ora espressamente che i numeri dei CPC e delle relative domande pubblicate che si riferiscono al brevetto di base figurano nel registro del brevetto di base. Conformemente all'articolo 127k capoverso 1 OBI, le iscrizioni concernenti il certificato vanno eseguite sul foglio di registro del brevetto di base. Tuttavia, già da anni, l'IPI gestisce dei registri separati per brevetti e certificati, con dei link tra i brevetti di base e i certificati basati su questi ultimi per favorirne la reperibilità. Con la modifica in questione, tale prassi viene statuita espressamente.

Le *lettere a–d del capoverso 2* corrispondono alle lettere m–p dell'articolo 94 capoverso 1 OBI. Nella *lettera c*, «domicilio o sede» è sostituito con «indirizzo». Inoltre viene sancita la prassi vigente secondo cui anche la data di pubblicazione di queste modifiche è iscritta nel registro dei brevetti.

A livello di contenuto, i *capoversi 3 e 4* corrispondono all'articolo 94 capoversi 2 e 3. Nella versione italiana il termine «dati» è sostituito con «indicazioni».

Art. 124 Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti

L'articolo 124 capoverso 1 si basa sul vigente articolo 105 capoverso 1. Con l'aggiunta del termine «in particolare» nella frase introduttiva si specifica chiaramente che l'elenco non è esaustivo. L'elemento presente nella vigente OBI «altre modificazioni» può essere quindi stralciato. Conformemente alle convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione ogni punto dell'enumerazione è oggetto di una lettera.

La lettera a dell'articolo 105 OBI, già abrogata, è stralciata. La vigente lettera b diventa quindi la *lettera a*. La formulazione aperta adottata nella lettera a conformemente a una prassi di lunga data include le persone sia fisiche che giuridiche, per cui la vigente lettera c («cambiamenti di ditta») è stata stralciata, in quanto superflua. Conformemente alle convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione, il contenuto dell'attuale lettera d viene ripartito su più lettere. L'espressione «altre modificazioni» può quindi essere stralciata in seguito all'aggiunta di «in particolare» nella frase introduttiva del capoverso 1.

In analogia con altre disposizioni dell'ordinanza sui brevetti (p. es. art. 125) e ad altri atti legislativi concernenti il diritto di proprietà intellettuale (cfr. p. es. art. 28 cpv. 1 OPM), nel *capoverso 2* (finora art. 105 cpv. 2 OBI) al requisito della «dichiarazione» è subentrato quello della «dichiarazione espressa», il che non comporta modifiche sul piano materiale. Per la rinuncia a un diritto occorrerà sempre una dichiarazione firmata dei titolari dei diritti (precedenti). Questa uniformazione consentirà di facilitare la trasmissione elettronica di documenti e di promuovere ulteriori misure di digitalizzazione.

In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza sono stati inoltre adeguati i rimandi. A causa della gerarchia cronologica della procedura di rilascio del brevetto, è per giunta invertito l'ordine di «titolare del brevetto» e «depositante». A parte il trasferimento, il depositante o il titolare in linea di massima può richiedere in prima persona tutte le modifiche alla domanda o al brevetto. La prassi in materia è stata mantenuta. Per i trasferimenti, in caso di dubbi fondati sulla situazione giuridica, l'IPI può chiedere documenti supplementari.

Il *capoverso 3*, basato sull'articolo 105 capoverso 1^{bis}, è integrato con l'aggiunta che anche il depositante può richiedere l'iscrizione provvisoria di una licenza. Ciò corrisponde alla prassi dell'IPI ed è in sintonia con l'articolo 34 capoverso 1 LBI. I titolari della licenza sono autorizzati a richiedere l'iscrizione di una licenza sia per una domanda di brevetto che per un brevetto registrato.

In seguito alla nuova struttura dell'articolo, il vigente capoverso 3 è diventato il *capoverso 4*, il quale chiarisce che per una domanda non è possibile iscrivere una licenza incompatibile con una licenza esclusiva iscritta. Ciò corrisponde alla prassi vigente. Nella fase della domanda di brevetto, la relativa richiesta può essere presentata dai depositanti.

Sempre a causa della nuova struttura dell'articolo, il vigente capoverso 4 è diventato il *capoverso 5*, il cui contenuto è rimasto invariato.

Art. 125 Cancellazione di diritti di terzi

A livello di contenuto, l'articolo 125 corrisponde all'articolo 106 OBI. In analogia con l'articolo 126, «in pari tempo» è sostituito con «non appena». Inoltre, a fini di armonizzazione, l'espressione «un altro documento equivalente» è stata modificata in «un altro documento di prova sufficiente».

Art. 126 Cambiamenti di mandatario

L'articolo 126 corrisponde all'articolo 107 OBI e rimane invariato nel contenuto. Nella versione italiana è stata apportata una modifica di natura terminologica: il termine «registrazioni errate» è sostituito e integrato con «iscrizioni provvisorie e definitive errate». Inoltre, a fianco al «titolare» è aggiunto anche il «depositante» come nelle altre versioni linguistiche.

Art. 127 *Rettifiche*

Il contenuto dell'articolo 127 corrisponde al vigente articolo 107a OBI. Siccome la disposizione è indipendente dallo stato del titolo di protezione, si riferisce alle iscrizioni sia provvisorie che definitive e, di conseguenza, riguarda i titolari come i depositanti, è stata completata con i termini «iscrizioni provvisorie e definitive» — stralciando «registrazioni» — e «depositante».

Titolo sesto: Pubblicazioni dell'IPI

Art. 128 *Organo di pubblicazione*

L'articolo 128 corrisponde al vigente articolo 108 OBI. Come finora, la competenza di designare l'organo di pubblicazione spetta all'IPI (*cpv. 1*), che pubblica elettronicamente i dati da pubblicare su Swissreg³⁷, il che consente un accesso rapido e gratuito alle pubblicazioni dell'IPI.

Nonostante la progressiva digitalizzazione, il *capoverso 2* continua a tenere conto dell'eventuale esigenza degli utenti di ottenere copie cartacee dei dati pubblicati in forma elettronica.

Art. 129 *Fascicolo del brevetto*

L'articolo 129 si basa sull'articolo 109 OBI. In linea di massima, il fascicolo del brevetto è pubblicato il giorno del rilascio del brevetto. Dato che in rari casi la pubblicazione può non essere immediata, la disposizione è stata adeguata di conseguenza: d'ora in poi, il fascicolo del brevetto sarà pubblicato «senza indugio», vale a dire nei limiti del possibile (ma non per forza) il giorno del rilascio del brevetto.

Il fascicolo del brevetto contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni (cfr. art. 63 *cpv. 2 nLBI*). Le indicazioni aggiuntive da inserire nel fascicolo del brevetto sono ora disciplinate nella *nOBI* (cfr. art. 123). Tra queste figurano in particolare il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del titolare del brevetto, il cognome e il nome nonché il domicilio dell'inventore e il titolo dell'invenzione³⁸.

Titolo settimo: Restrizioni al diritto derivanti dal brevetto

Capitolo 1: Privilegio degli agricoltori

Art. 130

L'articolo 130 corrisponde al vigente articolo 110 OBI ed è rimasto invariato nel contenuto.

³⁷ Consultabile su: <https://www.swissreg.ch/> (stato: 18.12.2024).

³⁸ Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF **2023** 7, in particolare pag. 46.

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

Art. 131 *Oggetto dell'azione*

L'articolo 131 corrisponde all'articolo 111 OBI e rimane invariato nel contenuto. In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza sono stati adeguati i rimandi nel *capoverso 4 lettere c e d*. Conformemente alle DTL³⁹ è stata stralciata un'abbreviazione ritenuta superflua (ONU).

Art. 132 *Misure per il riconoscimento dei prodotti*

L'articolo 132 corrisponde all'articolo 111a OBI e rimane invariato nel contenuto.

Art. 133 *Obbligo di pubblicazione del titolare della licenza*

L'articolo 133 corrisponde all'articolo 111b OBI e rimane invariato nel contenuto.

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

L'articolo 134 corrisponde al vigente articolo 111c OBI ed è rimasto invariato a livello di contenuto. In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza è adeguato il rimando nel *capoverso 1 lettera f*.

Titolo ottavo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei

Art. 135 *Campo d'applicazione*

L'articolo 135 corrisponde all'articolo 114 OBI e rimane invariato nel contenuto. In tutte le versioni linguistiche è leggermente modificata la rubrica.

Art. 136 *Deposito presso l'IPI*

L'articolo 136 corrisponde all'articolo 115 OBI ed è rimasto invariato tranne per alcune modifiche redazionali: viene espressamente sancito che le domande divise a cui fa riferimento il *capoverso 1* sono ovviamente domande divise europee (cfr. regola 36 par. 2 RE CBE 2000).

Art. 137 *Registro svizzero dei brevetti europei e fascicolo*

L'articolo 137 si basa sull'articolo 117 OBI. Riguarda le indicazioni relative ai brevetti europei registrate nel registro svizzero dei brevetti europei.

Il vigente *capoverso 1 lettera c* è integrato nella frase introduttiva e stralciato dall'elenco: nel registro svizzero dei brevetti europei saranno iscritte anche in futuro le indicazioni previste per i brevetti svizzeri. Si tratta però unicamente delle indicazioni disponibili e applicabili ai brevetti europei (p. es. per i brevetti europei non vengono iscritte le indicazioni relative alla richiesta di esame parziale o completo).

I capoversi 2 e 3 sono rimasti invariati e sono combinati nel nuovo *capoverso 2*. Per i brevetti europei l'IPI riprende la lingua della procedura utilizzata dinnanzi all'UEB, salvo che la lingua della procedura sia l'inglese. Il registro svizzero dei brevetti europei è tenuto nelle stesse lingue previste per il registro dei brevetti svizzeri. In base al *capoverso 3* l'IPI tiene un fascicolo per ogni brevetto europeo. Ovviamente tale disposizione

³⁹ Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 21.3.2025).

vale unicamente per i brevetti europei con effetto in Svizzera, circostanza che per completezza è stata ora esplicitata.

Inoltre, si precisa che per il contenuto del fascicolo si applica per analogia l'articolo 117. Tale rimando è finalizzato all'armonizzazione dei fascicoli dei brevetti svizzeri ed europei. Anche i brevetti europei possono essere oggetto di procedure di ricorso in Svizzera (p. es. nel quadro di una rinuncia parziale). Come nel caso dei brevetti svizzeri, i relativi atti non fanno parte del fascicolo (cfr. a tale proposito il commento all'art. 117 cpv. 2).

Art. 138 Segno del brevetto

L'articolo 138 si basa sul vigente articolo 117a, ma viene tuttavia riformulato in modo da tenere conto del fatto che il numero di brevetto comprende già l'abbreviazione del Paese «EP». Con questa modifica si evita quindi di ripeterla, dato che il diritto vigente specifica che il segno dei brevetti europei è composto dalla menzione «EP/CH».

Questa nuova regolamentazione ha inoltre il vantaggio che il segno del brevetto per i brevetti europei con effetto in Svizzera coincide con il numero corrispondente del documento del brevetto in caso di rinuncia parziale (p. es. CH/EP 1 234 567 H1).

Art. 139 Trasformazione

L'articolo 139 corrisponde all'articolo 118 OBI. Il termine previsto nel *capoverso 1* per eseguire le operazioni di cui alle *lettere a–c* è esteso da due a tre mesi in armonizzazione con gli altri termini dell'ordinanza.

La nLBI comporta la redazione obbligatoria e la pubblicazione di un rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57a nLBI), per cui è previsto il pagamento di una tassa di ricerca (cfr. art. 30 cpv. 2). Siccome tale tassa ed eventuali tasse di rivendicazione (cfr. art. 43) sono dovute anche in caso di trasformazione di una domanda di brevetto europeo in una domanda svizzera, esse sono state aggiunte al *capoverso 1 lettera a*. In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza, è inoltre adeguato il rimando alla tassa di deposito.

In caso di deposito di una domanda divisa, d'ora in poi si rinuncerà alla riscossione a posteriori delle tasse annuali già scadute (cfr. art. 15 cpv. 3). Lo stesso deve valere se una domanda di brevetto europeo è trasformata in una domanda svizzera. Il *capoverso 2* chiarisce pertanto che, se si procede a una trasformazione, in futuro dovranno essere pagate soltanto le tasse annuali dovute a partire da quel momento.

Il *capoverso 3* attua la regola 156 paragrafo 2 RE CBE 2000. Una domanda di brevetto europeo trasformata in una domanda svizzera è indicata nel fascicolo del brevetto menzionando il numero EP.

Art. 140 Tasse annuali

L'articolo 140 corrisponde all'articolo vigente 118a OBI e rimane invariato a livello di contenuto, tranne per l'introduzione della terza tassa annuale di brevetto (cfr. art. 14 cpv. 2).

Titolo nono: Domande internazionali di brevetto

Capitolo 1: Campo d'applicazione

Art. 141

L'articolo 141 corrisponde all'articolo 119 OBI e rimane invariato nel contenuto.

Capitolo 2: L'IPI quale ufficio ricevente

Art. 142 Deposito della domanda internazionale di brevetto

L'articolo 142 corrisponde all'articolo 120 OBI e rimane invariato tranne per una modifica di natura redazionale: il termine «domanda» è sostituito con «domanda di brevetto».

Art. 143 Tassa di trasmissione e tassa di ricerca

L'articolo 143 corrisponde all'articolo 121 OBI. Nel *capoverso 1* si parla di «domanda di brevetto» anziché di «domanda». Il *capoverso 2* prevede che, d'ora in poi, l'importo della tassa di ricerca dovrà essere pubblicato «in modo adeguato» (e non più indicato «nell'organo di pubblicazione»): tale formulazione consente di stare al passo con il progresso tecnologico.

Art. 144 Altre tasse

L'articolo 144 corrisponde al vigente articolo 122 OBI ed è rimasto invariato nel contenuto.

Art. 145 Ripristino del diritto di priorità

L'articolo 145 corrisponde all'articolo 122*b* OBI e rimane invariato nel contenuto.

Capitolo 3: L'IPI quale ufficio designato

Art. 146 Protezione provvisoria

L'articolo 146 si basa sull'articolo 123 OBI. Con la presente revisione, le domande internazionali al momento dell'inizio della fase nazionale vengono sempre pubblicate (cfr. art. 100). Al tempo stesso, le domande internazionali in inglese non devono più essere tradotte. Ciò offre la possibilità, da un lato, di semplificare notevolmente l'esecuzione della regolamentazione della protezione provvisoria e, dall'altro, di uniformarla alle disposizioni corrispondenti per le domande svizzere (cfr. art. 73 LBI) e le domande europee (cfr. art. 111 LBI), dato che queste ultime già oggi possono essere interamente pubblicate in inglese.

Se la domanda internazionale di brevetto è stata pubblicata in inglese, d'ora in poi il danno potrà essere fatto valere retroattivamente fino alla data di tale pubblicazione. Come auspicato dalla revisione parziale della LBI (nLBI), l'inglese viene così trattato alla stessa stregua delle lingue ufficiali svizzere. Se la domanda non è redatta né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, il danno può essere fatto valere solo dopo che i convenuti sono stati informati sul suo contenuto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese o l'IPI ha già pubblicato la domanda in una di queste lingue.

Art. 147 *Inizio della fase nazionale*

L'articolo 147 si basa sul vigente articolo 124 OBI, che disciplina l'inizio della fase nazionale per le domande internazionali (domande PCT).

L'elenco nel *capoverso 1* è modificato e strutturato in funzione delle conseguenze giuridiche:

- La *lettera a* (menzione dell'inventore) è rimasta invariata.
- La nuova *lettera b* (indicazione degli atti tecnici) è stata aggiunta sulla base dell'articolo 22 PCT. Essa corrisponde alla prassi odierna ed è necessaria affinché sia chiaro all'IPI quali sono i documenti su cui deve essere fondata la fase nazionale.
- La *lettera c* in aggiunta alla tassa di deposito menziona pure la tassa di ricerca, poiché d'ora in poi quest'ultima sarà dovuta anche per le domande internazionali.
- La *lettera d*, relativa alle traduzioni, è stata ampliata per esonerare – come nel caso delle domande nazionali – gli atti tecnici in inglese dall'obbligo di traduzione, di cui occorre ormai solo tradurre il titolo e l'estratto (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). All'inizio della fase nazionale, è tuttavia possibile tradurre a titolo volontario gli atti tecnici in inglese in una lingua ufficiale svizzera (cfr. art. 3 cpv. 4).
- La nuova *lettera e* concerne l'indicazione di un recapito, obbligo attualmente disciplinato in un capoverso distinto unitamente alle rispettive conseguenze giuridiche (cfr. art. 124 cpv. 3 OBI).
- La vigente lettera b, concernente l'indicazione della fonte delle risorse genetiche, diventa la *lettera f*, dato che l'assenza di tale indicazione non ha (ancora) conseguenze sull'inizio della fase nazionale.

Capoversi 2 e 3: per quanto riguarda l'inizio della fase nazionale, la presente revisione esclude espressamente il proseguimento della procedura in caso di inadempimento dei termini, analogamente a quanto previsto per i brevetti svizzeri nel quadro dell'esame al momento del deposito e dell'esame relativo al contenuto (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. j). Per scongiurare un'eccessiva severità nei confronti dei depositanti internazionali e garantire la parità di trattamento con le domande nazionali, il presente avamprogetto prevede una soluzione che va incontro agli interessi dei depositanti: in linea di massima, questi ultimi devono soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 entro 30 mesi, altrimenti la domanda non va a buon fine. Prima l'IPI non sa quali delle numerose domande internazionali inizieranno la fase nazionale in Svizzera, però sa se i depositanti adempiono almeno parzialmente le condizioni di cui al capoverso 1 (ma la domanda presenta ancora dei difetti). In questi casi, l'IPI invia una notifica in merito alla domanda in analogia con la prassi vigente e assegna un termine supplementare di tre mesi per correggere i difetti.

Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–d non sono soddisfatte almeno in parte, la domanda è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera. Invece, se il depositante non ha posto rimedio ai difetti, l'IPI dichiara la domanda irricevibile. Se la lettera e non è adempiuta, l'IPI dichiara la domanda irricevibile (perché la finzione giuridica del ritiro del PCT non riguarda il recapito). Nel caso della lettera f, un eventuale inadempimento non influisce sull'inizio della fase nazionale, ma sarà rilevato in seguito nel quadro dell'esame relativo al contenuto.

Le regole vigenti relative alla rivendicazione della priorità (cfr. art. 124 cpv. 4 e 5 OBI) sono state spostate in un articolo separato (art. 148).

Art. 148 Diritto di priorità

L'articolo 148 si basa sull'articolo 124 capoversi 4 e 5 OBI. I requisiti relativi al diritto di priorità sono quindi ora disciplinati in un articolo a sé stante. Il *capoverso 1* sancisce la necessità, finora regolamentata solo indirettamente, di presentare un documento di priorità. Il *capoverso 2* chiarisce che, se il documento in questione non viene presentato nemmeno entro un termine ulteriore di tre mesi, il diritto di priorità si estingue (in analogia con la norma prevista per le domande svizzere). Il *capoverso 3*, basato sull'articolo 124 capoverso 5 OBI, rimanda all'articolo 53 capoverso 2, che disciplina il termine ulteriore e la conseguenza giuridica.

Per ragioni di coerenza tematica, nell'articolo 148 è inoltre integrato il vigente articolo 125 capoverso 4 OBI relativo al ripristino del diritto di priorità.

Art. 149 Modifica degli atti tecnici

L'articolo 149 è nuovo. In base agli articoli 28 e 41 PCT, i depositanti hanno la possibilità di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni entro un termine prestabilito. Per consentire ricerche mirate, le modifiche agli atti tecnici devono essere comunicate prima, vale a dire entro tre mesi dall'inizio della fase nazionale. Come per le modifiche agli atti tecnici di domande di brevetto svizzere, vale il principio (*cpv. 1*) secondo cui l'oggetto della domanda modificata non può essere esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (ossia gli atti costitutivi della data di deposito della domanda internazionale).

Capoverso 2: gli atti tecnici eventualmente modificati sono alla base del rapporto complementare sullo stato della tecnica (cfr. art. 139 cpv. 1 nLBI) che l'IPI è tenuto a elaborare per ogni domanda internazionale di brevetto. Poiché l'IPI esegue una ricerca complementare, le rivendicazioni modificate nel quadro dell'articolo 149 possono verte- re anche su elementi che non sono stati (ancora) oggetto della ricerca (a differenza delle modifiche nel quadro dell'art. 104).

Art. 150 Tasse di rivendicazione

L'articolo 150 disciplina le tasse di rivendicazione. La sua necessità in aggiunta all'articolo 82 è dovuta al fatto che quest'ultimo è calibrato sull'esame relativo alla forma delle domande di brevetto nazionali e pertanto sotto il profilo della sistematica non è applicabile alle domande internazionali PCT.

Capitolo 4: L'IPI in quanto ufficio eletto

Art. 151 Traduzione degli allegati relativi al rapporto dell'esame preliminare internazionale

L'articolo 151 corrisponde all'articolo 125a OBI e rimane invariato dal punto di vista del contenuto. Sono state apportate modifiche di natura puramente terminologica e redazionale.

Art. 152 Contenuto del fascicolo

L'articolo 152 corrisponde all'articolo 125b OBI e rimane invariato nel contenuto. L'unica novità è la precisazione che il fascicolo può contenere anche eventuali traduzioni secondo l'articolo 151. In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza, è pure adeguato il rimando ripreso dal vigente articolo 125b capoverso 1 OBI.

Art. 153 Ripristino del diritto di priorità

L'articolo 151 corrisponde all'articolo 125c OBI ed è ripreso senza modifiche.

Parte terza: Certificati protettivi complementari

Titolo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali

Capitolo 1: Campo d'applicazione

Art. 154

L'articolo 154 corrisponde all'articolo 127a OBI e rimane invariato nel contenuto; sono state però apportate alcune modifiche di natura redazionale nella versione italiana.

In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), la sua struttura e articolazione sono state adeguate alle prescrizioni attuali delle DTL⁴⁰. Ne consegue l'adeguamento del rimando nel *capoverso 3*, che ora rinvia al titolo quarto (anziché al titolo settimo) della LBI.

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato

Art. 155 Contenuto della domanda e tassa

L'articolo 155 si basa sull'articolo 127b OBI, che disciplina il contenuto della domanda di rilascio del certificato, quello della domanda di proroga della validità del certificato e le rispettive tasse. Per separare più chiaramente questi due strumenti, la proroga della validità del certificato è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6): ciò corrisponde peraltro alla struttura della LBI.

Il contenuto della domanda di certificato e la relativa tassa sono ora disciplinati nell'articolo 155. Dal punto di vista del contenuto, il *capoverso 1* corrisponde al vigente articolo 127b capoverso 1 OBI. Come «copia» (v. *lett. b e c*) l'IPI accetta, come avviene già oggi, non solo la copia della prima omologazione di Swissmedic (Istituto svizzero per gli agenti terapeutici), ma anche ad esempio una copia dell'omologazione pubblicata nel Swissmedic Journal.

Il *capoverso 2* è modificato sul piano redazionale e ora menziona in modo più esplicito la tassa di deposito. A livello di contenuto non cambia nulla, dato che la tassa in questione è dovuta già oggi in virtù dell'articolo 140h nLBI.

D'ora in poi, il contenuto della domanda di proroga della validità del certificato e la relativa tassa saranno disciplinati nell'articolo 165.

Art. 156 Contenuto della richiesta

L'articolo 156 si fonda sull'articolo 127c OBI, che regola il contenuto della richiesta di rilascio del certificato e della richiesta di proroga della validità del certificato. Per separare più chiaramente questi due strumenti, la proroga della validità del certificato

⁴⁰ Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 10.10.2024).

è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6): struttura che corrisponde peraltro a quella della LBI.

Il contenuto della richiesta di rilascio del certificato è ora disciplinato nell'articolo 156, ripreso dal vigente articolo 127c capoverso 1 OBI, ma precisato a livello linguistico.

- Per ragioni di completezza e di armonizzazione con l'OPM, nella *lettera a* tra le indicazioni necessarie è inserito anche il nome (in aggiunta al cognome). Lo stesso vale per la *lettera b*, dove è stata aggiunta anche la ditta. Sempre nella stessa lettera, ai sensi di un'armonizzazione con il resto dell'avamprogetto, «se» è sostituito con «se del caso».
- La *lettera d* chiarisce che la richiesta deve includere il titolo del brevetto di base (e non quello dell'invenzione protetta dal brevetto di base).
- Il rimando nella *lettera e* è sostituito con una norma esplicita senza cambiamenti a livello di contenuto.
- La seconda parte della frase nella *lettera f* è stata riformulata in «[...] e il numero di omologazione del medicinale». L'omologazione infatti non riguarda mai il prodotto in sé, ma unicamente un medicinale con il prodotto in questione (costituito da un principio attivo o una combinazione di principi attivi) ed eventuali sostanze ausiliarie.

Il contenuto della richiesta di proroga della validità del certificato è disciplinato nell'articolo 166.

Art. 157 Iscrizione provvisoria e pubblicazione delle indicazioni sulle domande

L'articolo 157 si basa sull'articolo 127d OBI, che disciplina le indicazioni da pubblicare per le domande di rilascio del certificato e le domande di proroga della validità del certificato. Per separare più chiaramente questi due strumenti, la proroga della validità del certificato è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6) struttura che corrisponde peraltro a quella della LBI.

L'articolo 157 regola l'iscrizione provvisoria delle indicazioni delle domande di rilascio del certificato. A livello di contenuto corrisponde in larga misura all'articolo 127d capoversi 1 e 3 OBI, tranne per le seguenti modifiche.

- Nella *rubrica a* «pubblicazione» è aggiunto «iscrizione provvisoria». «Dati» è sostituito con «indicazioni». Le indicazioni richieste sono iscritte provvisoriamente nel registro prima del rilascio del certificato e poi pubblicate dopo il rilascio.
- La frase introduttiva del *capoverso 1* precisa dove le indicazioni in questione sono iscritte provvisoriamente, vale a dire nel registro dei certificati protettivi complementari.
- Per ragioni di completezza, nel *capoverso 1 lettera b* tra le indicazioni da fornire figura ora anche il nome (oltre al cognome). Lo stesso vale per la *lettera c*, che ora impone di indicare anche la ditta.
- Il *capoverso 1 lettera f* è stralciato perché la prassi dell'IPI non prevede l'iscrizione provvisoria del titolo del brevetto di base. Di conseguenza, le vigenti lettere g e h diventano rispettivamente le nuove lettere f e g. Il rimando nella nuova lettera f è sostituito da una norma esplicita senza cambiamenti a livello di contenuto.
- La seconda parte del periodo nel *capoverso 1 lettera g* è stata precisata e riformulata in «[...] e il numero di omologazione del medicinale». L'omologazione infatti non riguarda mai il prodotto in sé, ma unicamente un medicinale con il

prodotto in questione (costituito da un principio attivo o una combinazione di principi attivi) ed eventuali sostanze ausiliarie.

- Il *capoverso 2* sancisce che la pubblicazione è effettuata senza indugio non appena la domanda è stata considerata ricevibile dall'IPI (art. 158), il che corrisponde a livello di contenuto all'articolo 127*d* *capoverso 3* OBI. Il passaggio contenuto nell'articolo 127*d* *capoverso 3* «una volta concluso l'esame giusta l'articolo 127*e*» significa infatti che in quel momento l'esame relativo alla forma è concluso e quindi l'IPI ha dichiarato la domanda ricevibile.

La pubblicazione delle indicazioni per le domande di proroga della validità del certificato è ora disciplinata nell'articolo 167.

Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato

Art. 158 Esame al momento del deposito della domanda

L'articolo 158 corrisponde all'articolo 127*e* OBI e rimane invariato nel contenuto. In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza, il rimando nel *capoverso 1* è adeguato. Le modifiche nei *capoversi 2* e *3* sono di natura terminologica e redazionale.

Art. 159 Esame delle condizioni per il rilascio del certificato

L'articolo 159 si basa sull'articolo 127*f* OBI, che disciplina l'esame delle condizioni per il rilascio del certificato e per la proroga della validità del certificato. Per separare più chiaramente questi due strumenti, la proroga della validità del certificato è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6): struttura che corrisponde peraltro a quella della LBI. Di conseguenza, nella rubrica dell'articolo 159 è stata stralciata la parte relativa alla proroga della validità.

Il *capoverso 1* corrisponde all'articolo 127*f* *capoverso 1* OBI e rimane invariato nel contenuto.

Se le condizioni previste nel *capoverso 1* per il rilascio del certificato non sono soddisfatte, l'IPI assegna al depositante un termine per correggere i difetti rilevati (in altre parole emana una notifica come per le domande di brevetto). Questo *modus operandi* è parte integrante della prassi dell'IPI – in analogia con l'esame al momento del deposito della domanda (cfr. art. 158) – e dunque è ora espressamente sancito nel *capoverso 2*. Solo se tale termine non è rispettato, l'IPI respinge la domanda (*cpv.* 3).

Art. 160 Rilascio del certificato

L'articolo 160 corrisponde nel contenuto all'articolo 127*g* *capoverso 1* OBI, ma ora reca una *rubrica* («Rilascio del certificato»).

I *capoversi 2–4* del vigente articolo 127*g* sono stati stralciati, poiché, da un lato, il contenuto del registro e le pubblicazioni sono stati riuniti nell'articolo 163 e, dall'altro, la proroga della validità del certificato è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6). Lo stesso vale per l'articolo 127*h* OBI.

Capitolo 4: Fascicolo e registro

Art. 161 *Fascicolo*

L'articolo 161 si basa sull'articolo 127i OBI. In qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis, d'ora in poi i CPC figureranno in un registro a sé stante. Di conseguenza disporranno anche di un proprio fascicolo che, in analogia con l'articolo 117 (finora art. 89 OBI), informa sulla procedura di esame e sulle modifiche dopo il rilascio (*cpv.* 1).

Il *capoverso 2* stabilisce espressamente cosa non fa parte del fascicolo, vale a dire eventuali scambi di scritti dell'IPI e delle parti nel quadro della procedura di ricorso (ad eccezione delle sentenze). Questi documenti costituiscono atti giudiziari e sottostanno alle regole di consultazione vigenti per le relative istanze (cfr. commento all'art. 117).

Il capoverso 3 dell'articolo 127i è spostato nell'articolo 163 capoverso 1 lettera a nOBI e quindi non figura nel presente articolo. In analogia con quanto stabilito dall'articolo 117 per i brevetti, il *capoverso 3* disciplina la conservazione separata di documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari.

Il vigente capoverso 2 diventa il *capoverso 4*, modificato unicamente sotto il profilo redazionale.

Art. 162 *Registro*

L'ordinanza sui brevetti vigente menziona unicamente il registro dei brevetti: di conseguenza le iscrizioni concernenti il certificato devono essere eseguite sul foglio di registro del brevetto di base (cfr. art. 127k OBI). L'IPI da decenni tiene tuttavia un registro distinto per i CPC in qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis. Tale prassi è ora sancita espressamente dal nuovo articolo 162.

Art. 163 *Contenuto del registro e pubblicazioni*

L'articolo 163 riunisce le disposizioni vigenti sul contenuto del registro e le indicazioni da pubblicare riguardanti i CPC per medicinali e la proroga della validità del certificato (segnatamente gli articoli 127d, 127g e 127k OBI). Pertanto stabilisce quali indicazioni devono essere iscritte nel registro dei certificati protettivi complementari. In qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis, i CPC figurano in un registro a sé stante.

Di conseguenza, il *capoverso 1* elenca nelle *lettere a–h* le indicazioni che figurano per ogni domanda nel registro dei CPC. Nelle *lettere i–o* vengono elencate le eventuali indicazioni che possono essere iscritte nel registro, ad esempio, nel caso di una domanda di proroga della validità di un certificato. Il *capoverso 2* enumera infine le indicazioni inerenti a fattispecie particolari (p. es. restrizioni al diritto di disporre o sospensione del certificato).

Prima del rilascio dei CPC le indicazioni sono iscritte nel registro solo provvisoriamente (*cpv.* 3; cfr. anche art. 157). L'iscrizione definitiva avviene contestualmente al rilascio del certificato.

I *capoversi 4 e 5* corrispondono all'articolo 127k capoversi 3 e 4 OBI e, tranne per la precisazione nel capoverso 5 che l'iscrizione del certificato è integrata con le indicazioni corrispondenti, rimangono invariati nel contenuto.

La nuova impostazione dell'articolo ha inoltre consentito diverse precisazioni e adeguamenti formali e linguistici in armonizzazione con altri articoli dell'ordinanza correlati all'articolo 163. Le considerazioni espresse per gli articoli in questione (p. es. art. 157) valgono quindi per analogia.

Capitolo 5: Tasse annuali

Art. 164

L'articolo 140*h* nLBI sancisce che, per ottenere e mantenere in vigore un certificato e affinché particolari richieste siano trattate, occorre pagare le rispettive tasse. In virtù di tale norma, l'articolo 164 (vigente art. 127/OBI) disciplina le tasse annuali (tasse di mantenimento) dei certificati, e specialmente la loro data di scadenza.

Attualmente la tassa annuale per una parte dell'anno ammonta, per ogni mese intero o parte di mese della validità del certificato, a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per l'anno corrispondente, arrotondato al franco superiore. Questa suddivisione in dodicesimi implica processi di calcolo complessi e quindi ingenti oneri amministrativi. D'ora in poi saranno pertanto dovute tasse annuali «effettive»: in altre parole, per ogni anno iniziato è dovuta l'intera tassa annuale per l'anno corrispondente (*cpv.* 1).

Il *capoverso 2* corrisponde all'articolo 127/*capoverso 2* OBI. Si parla ora di «brevetto di base» e non più di «brevetto». Si tratta di una modifica di tipo puramente terminologica. Inoltre, l'enumerazione viene sostituita con due periodi di testo, rendendo più evidente la relazione tra i due casi elencati.

Il *capoverso 3* (finora art. 127/*cpv.* 3 e 4 OBI) disciplina l'esigibilità dell'eventuale tassa annuale per la proroga della validità del certificato. Questa tassa annuale è dovuta solo in via eventuale, perché le tasse annuali d'ora in poi dovranno essere pagate per l'anno intero (*cpv.* 1): ne consegue che la proroga della validità del certificato implica una tassa annuale aggiuntiva soltanto se essa ne prolunga la durata oltre un anno intero già pagato. L'esigibilità della tassa annuale dipende dal momento in cui la proroga è stata domandata o approvata. Se la domanda di proroga della validità può essere approvata prima dell'inizio della validità del certificato, la tassa annuale per la proroga è dovuta contemporaneamente alle altre tasse annuali. Altrimenti la sua esigibilità è correlata alla data in cui l'IPI riscuote la tassa annuale. In altre parole, l'eventuale tassa annuale per la proroga della validità del certificato diventa esigibile l'ultimo giorno del mese in cui l'IPI ha inviato la relativa fattura. L'IPI riscuote la tassa annuale non appena la domanda può essere accolta. L'approvazione vera e propria avviene però soltanto dopo il pagamento della tassa annuale (cfr. art. 170 *cpv.* 3).

In base al *capoverso 4*, il termine di pagamento scade dopo sei mesi; dopo l'ultimo giorno del terzo mese dalla scadenza è dovuta una soprattassa. Ciò coincide esattamente con il diritto attuale (cfr. art. 127/*cpv.* 5 OBI).

Vista la semplificazione dei processi relativi alle tasse annuali per i CPC, è abrogato il vigente articolo 127*m*, che prevedeva la restituzione pro rata su domanda delle tasse annuali in caso di:

- accertamento della nullità del certificato;
- rinuncia al certificato da parte del titolare; o
- revoca o sospensione dell'omologazione del medicinale.

Capitolo 6: Proroga della validità del certificato

In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza, la proroga della validità del certificato è ora disciplinata in un capitolo a sé stante, ossia il capitolo 6 qui trattato. Rispetto al diritto vigente, che regolamenta il certificato e la proroga della validità sotto lo stesso titolo («Titolo decimo: Certificati protettivi complementari per medicinali») e nei medesimi articoli, ciò garantisce, da un lato, una distinzione più netta tra questi due aspetti e, dall'altro, la corrispondenza con la struttura della LBI.

Sezione 1: Domanda di proroga della validità del certificato

Art. 165–167

I suddetti articoli disciplinano:

- il contenuto della domanda di proroga della validità del certificato e la rispettiva tassa (art. 165);
- il contenuto della relativa richiesta (art. 166); e
- la pubblicazione delle indicazioni per le domande di proroga della validità del certificato (art. 167).

A livello di contenuto, corrispondono in larga misura agli articoli 127*b* capoversi 2 e 3, 127*c* capoverso 2 e 127*d* capoversi 2 e 3 OBI. Per quanto riguarda le modifiche adottate, valgono per analogia le considerazioni espresse per gli articoli 155–157. Inoltre nella versione italiana è stata apportata una modifica di natura terminologica: il termine «dati» è sostituito con «indicazioni».

In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza sui brevetti, nell'articolo 166 lettera c è adeguato il rimando.

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

Art. 168 e 169

L'articolo 168 disciplina l'esame al momento del deposito e l'esame relativo alla forma della domanda di proroga della validità del certificato da parte dell'IPI. Esso corrisponde all'articolo 127*e* OBI e rimane invariato nel contenuto. Le considerazioni espresse per l'articolo 158 valgono anche per l'articolo 168.

Le condizioni materiali per la proroga della validità del certificato (esame relativo al contenuto) sono regolamentate nell'articolo 169, basato sull'articolo 127*f* capoversi 2 e 3 OBI. Per quanto riguarda le modifiche adottate, valgono per analogia le considerazioni espresse per l'articolo 159.

Sezione 3: Proroga della validità del certificato

Art. 170

Il *capoverso 1* corrisponde all'articolo 127g capoverso 3 OBI e rimane invariato nel contenuto.

Il *capoverso 2*, basato sull'articolo 127g capoverso 4 OBI, elenca le indicazioni che, in caso di proroga della validità del certificato, sono pubblicate nel registro in aggiunta a quelle menzionate nell'articolo 163 (cfr. a tale proposito anche il commento in merito all'articolo 163, che riunisce le disposizioni vigenti sul contenuto del registro e le indicazioni da pubblicare riguardanti i CPC per i medicinali e la proroga della validità del certificato). L'articolo 127g capoverso 4 lettera a OBI è stralciato in quanto nel momento in questione la data del deposito della domanda risulta già pubblicata (cfr. art. 165 cpv. 1 lett. a) e non può più cambiare nel corso dell'esame della domanda. L'elenco è modificato di conseguenza: la lettera b è diventata la lettera a e così via.

Il *capoverso 3* è nuovo e regola una situazione particolare. Di norma il rilascio di un CPC precede di molto l'inizio della sua validità. Se anche la sua proroga (il cui esame inizia solo al momento del rilascio del CPC) può essere approvata prima dell'inizio della validità, un'eventuale tassa annuale aggiuntiva per la proroga può essere riscossa insieme alle tasse annuali normali per i CPC. Ciò non è invece possibile se l'approvazione in questione ha luogo successivamente al pagamento delle tasse annuali normali. La scadenza di questa eventuale tassa aggiuntiva dipende dal momento in cui l'IPI riscuote le tasse annuali (cfr. art. 164 cpv. 3 lett. b). La riscossione avviene dopo che la domanda è stata esaminata e approvata. In questi casi quindi la proroga della validità del certificato viene iscritta nel registro soltanto dopo il pagamento dell'eventuale tassa annuale aggiuntiva.

Sezione 4: Revoca della proroga della validità del certificato

Art. 171 *Forma e contenuto della richiesta*

A livello di contenuto, l'articolo 171 corrisponde all'articolo 127n OBI, tranne per le seguenti modifiche.

- A causa della digitalizzazione, il requisito della presentazione di due esemplari fisici della richiesta (cfr. frase introduttiva dell'art. 127n cpv. 1 OBI) è eliminato.
- Per ragioni di completezza, nel *capoverso 1 lettera b* il nome (in aggiunta al cognome) è inserito tra le indicazioni da indicare;
- Il numero di omologazione del medicinale non deve più essere indicato, dato che l'IPI lo conosce già al momento di un'eventuale richiesta di revoca (cpv. 1 lett. b).
- Il *capoverso 3* sottolinea ora in modo chiaro che la richiesta di revoca della proroga della validità del certificato è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa.
- Il *capoverso 4* rimane invariato.

Nella versione italiana è stata altresì apportata una modifica di natura terminologica: il termine «durata della protezione del certificato» è sostituito con «validità del certificato».

Art. 172 Esame della richiesta

L'articolo 172 corrisponde all'articolo 127o OBI e rimane invariato nel contenuto. In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza, il rimando nel *capoverso 1* è adeguato. Le modifiche nei *capoversi 2–4* sono di natura terminologica o redazionale.

Art. 173 Lingua

Basato sull'articolo 127p OBI, tranne per le seguenti modifiche.

- In armonizzazione con la legge sui brevetti, nel *capoverso 2* l'espressione «lingua ufficiale» è stata precisata con l'aggettivo «svizzera». In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza è inoltre modificato il rimando.
- Il vigente *capoverso 3*, che, nel quadro della procedura di revoca, consente di presentare anche mezzi di prova in inglese, è stralciato. Questa disposizione speciale era finora necessaria perché, in base all'articolo 4 OBI, in linea di massima possono essere presentati solo documenti di prova in una lingua ufficiale svizzera. Con la presente revisione, d'ora in poi saranno per principio ammessi anche i documenti di prova in inglese (cfr. art. 3 cpv. 7): pertanto la disposizione speciale in questione non è più necessaria.

Art. 174 Ingunzione di rispondere e nuovo scambio di scritti

L'articolo 174 corrisponde all'articolo 127q OBI e rimane invariato nel contenuto, ma subisce delle modifiche di natura terminologica nella rubrica. «Invito» è sostituito con «ingunzione». In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza, il rimando nel *capoverso 1* è adeguato. Nei *capoversi 1 e 2* è inoltre precisato che la richiesta di revoca riguarda la «proroga della validità del certificato». Nel testo italiano è stata apportata anche una modifica di natura terminologica ai sensi della sostituzione di espressioni della revisione parziale della LBI (nLBI): «richiedente» è sostituito con «depositante».

Art. 175 Decisione finale

L'articolo 175 corrisponde all'articolo 127r OBI, di cui riprende il contenuto.

Art. 176 Registrazione e pubblicazione

L'articolo 176 corrisponde al vigente articolo 127s ed è rimasto invariato nel contenuto.

Art. 177 Restituzione della tassa di revoca

Secondo il diritto vigente (cfr. art. 127t OBI), la tassa di revoca è restituita al richiedente (ora depositante) se la richiesta di revoca è accolta. In contingenze particolari, l'IPI non è tenuto a restituire la suddetta tassa: l'articolo 177 tiene conto di tale circostanza mediante una formulazione potestativa se sussistono circostanze particolari. In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza, è inoltre adeguato il rimando.

Titolo secondo: Certificati protettivi complementari pediatrici per medicinali

Capitolo 1: Campo d'applicazione

Art. 178

L'articolo 178 corrisponde all'articolo 127u OBI e rimane invariato nel contenuto.

In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), la sua struttura e articolazione sono state adeguate alle prescrizioni attuali delle DTL⁴¹. Ne consegue l'adeguamento del rimando nel *capoverso* 3, che ora rinvia al titolo quarto (anziché al titolo settimo) della LBI.

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato pediatrico

Art. 179 *Contenuto della domanda e tassa*

L'articolo 179 corrisponde all'articolo 127v OBI e rimane invariato nel contenuto. Il *capoverso* 2 sottolinea in modo più esplicito rispetto al diritto vigente che per la domanda di rilascio del certificato pediatrico è dovuta una tassa.

Art. 180 *Contenuto della richiesta*

L'articolo 180 riprende il contenuto del vigente articolo 127w con le seguenti precisazioni linguistiche.

- Per ragioni di completezza e in armonizzazione con l'OPM, nella *lettera a* tra le indicazioni necessarie è inserito anche il nome (in aggiunta al cognome). Lo stesso vale per la *lettera b*, dove è stata aggiunta anche la ditta.
- La *lettera c* è stata uniformata sul piano linguistico all'articolo 156 lettera c.
- La *lettera d* chiarisce che la richiesta deve includere anche il titolo del brevetto di base (e non quello dell'invenzione protetta dal brevetto di base).
- In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza sui brevetti, i rimandi nelle *lettere e* e *h* sono stati adeguati.
- La seconda parte del periodo nella *lettera f* è stata precisata e riformulata in «[...] e il numero di omologazione del medicinale». L'omologazione infatti non riguarda mai il prodotto in sé, ma unicamente un medicinale con il prodotto in questione (costituito da un principio attivo o una combinazione di principi attivi) ed eventuali sostanze ausiliarie.

Art. 181 *Iscrizione provvisoria e pubblicazione delle indicazioni sulle domande*

A livello di contenuto, l'articolo 181 corrisponde in larga misura all'articolo 127x OBI, tranne per le seguenti modifiche.

- Nella *rubrica*, a «pubblicazione» è aggiunto «iscrizione provvisoria». Le indicazioni richieste sono iscritte provvisoriamente nel registro prima del rilascio del certificato pediatrico e poi pubblicate dopo il rilascio.
- La frase introduttiva del *capoverso 1* precisa dove le indicazioni in questione sono iscritte provvisoriamente e pubblicate, vale a dire nel registro dei certificati protettivi complementari.
- Per ragioni di completezza, nel *capoverso 1 lettera b* tra le indicazioni da fornire figura ora anche il nome (oltre al cognome). Lo stesso vale per la *lettera c*, che ora impone di indicare anche la ditta.
- Il *capoverso 1 lettera f* è stralciato perché la prassi dell'IPI non prevede l'iscrizione provvisoria del titolo del brevetto di base. Di conseguenza, la vigente lettera g è diventata la lettera f e così via.

⁴¹ Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 10.10.2024).

- In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, sono stati modificati i rimandi nel *capoverso 1 lettere f e i*.
- La seconda parte della frase nel *capoverso 1 lettera g* è stata precisata e riformulata in «[...] e il numero di omologazione del medicinale». L’omologazione infatti non riguarda mai il prodotto in sé, ma unicamente un medicinale con il prodotto in questione (costituito da un principio attivo o una combinazione di principi attivi) ed eventuali sostanze ausiliarie.
- Il *capoverso 2* sancisce che l’iscrizione provvisoria è effettuata senza indugio non appena la domanda è stata considerata ricevibile dall’IPI (art. 182), il che corrisponde a livello di contenuto al vigente articolo 127x capoverso 2 OBI (il rimando è adeguato di conseguenza). Il passaggio contenuto nel suddetto capoverso «una volta concluso l’esame giusta l’articolo 127y» significa infatti che in quel momento l’esame relativo alla forma è concluso e quindi l’IPI ha considerato la domanda ricevibile.

Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato pediatrico

Art. 182 Esame al momento del deposito della domanda

L’articolo 182 corrisponde all’articolo 127y OBI e rimane invariato nel contenuto. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, il rimando nel *capoverso 1* è adeguato. Le modifiche nei *capoversi 2 e 3* sono di natura puramente redazionale e terminologica.

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

L’articolo 183 si basa sull’articolo 127z OBI. Il *capoverso 1* corrisponde al vigente capoverso 1 ed è rimasto invariato nel contenuto.

Se le condizioni previste nel *capoverso 1* per il rilascio del certificato pediatrico non sono soddisfatte, l’IPI assegna al depositante un termine per correggere i difetti rilevati (cosiddetta notifica). Questo *modus operandi* è parte integrante della prassi dell’IPI – in analogia con l’esame al momento del deposito della domanda (cfr. art. 182) – e dunque è ora espressamente sancito nel *capoverso 2*. Solo se tale termine non è rispettato, l’IPI respinge la domanda (*cpv. 3*).

Capitolo 4: Rilascio del certificato pediatrico

Art. 184

L’articolo 184 corrisponde all’articolo 127z^{bis} capoverso 1 OBI, di cui riprende il contenuto.

Il vigente *capoverso 2* è abrogato poiché la regolamentazione del contenuto del registro e delle pubblicazioni è stata riunita nell’articolo 186. Lo stesso vale per l’articolo 127z^{ter} OBI.

Capitolo 5: Fascicolo e registro

Art. 185 *Fascicolo*

L'articolo 185 si basa sull'articolo 127z^{quater} OBI. In qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis, d'ora in poi i CPC figureranno in un registro a sé stante. Di conseguenza disporranno anche di un proprio fascicolo che, in analogia con l'articolo 117 (finora art. 89 OBI), informa sulla procedura di esame e sulle modificazioni dopo il rilascio (*cpv.* 1).

Il *capoverso 2* stabilisce espressamente cosa non fa parte del fascicolo, vale a dire eventuali scambi di scritti nel quadro della procedura di ricorso (ad eccezione delle sentenze). Questi documenti costituiscono atti giudiziari e sottostanno alle regole di consultazione vigenti per le relative istanze.

Il *capoverso 3* del vigente articolo 127z^{quater} OBI è spostato nell'articolo 186 *capoverso 1* lettera a nOBI e quindi non figura nel presente articolo. In analogia con quanto stabilito dall'articolo 117 per i brevetti e dall'articolo 161 per i CPC per medicinali, il *capoverso 3* disciplina la conservazione separata di documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari.

Il vigente *capoverso 2* diventa il *capoverso 4*, modificato unicamente sotto il profilo redazionale.

Art. 186 *Contenuto del registro e pubblicazioni*

L'articolo 186 riunisce le disposizioni vigenti sul contenuto del registro e le indicazioni da pubblicare riguardanti i CPC pediatrici per medicinali (segnatamente gli articoli 127z^{bis}, 127z^{ter} e 127z^{quinquies} OBI). Pertanto stabilisce quali indicazioni devono essere iscritte nel registro dei certificati protettivi complementari. In qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis, i CPC figurano in un registro a sé stante.

La struttura, la terminologia e la lingua dell'articolo ricalcano l'articolo 163, ossia la corrispondente norma valida per i CPC per medicinali e la proroga della validità del certificato. Pertanto valgono per analogia le considerazioni espresse in merito all'articolo 163.

In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza, sono stati inoltre adeguati i rimandi.

Titolo terzo: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

Art. 187 *Campo d'applicazione*

L'articolo 187 corrisponde all'articolo 127z^{sexies} OBI e rimane invariato nel contenuto. Il nuovo *capoverso 2* stabilisce, come per i certificati protettivi complementari per medicinali e i certificati protettivi complementari pediatrici, che per «prodotti» si intendono i principi attivi o le composizioni di principi attivi. L'attuale *capoverso 2* diventa il nuovo *capoverso 3*.

In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), la sua struttura e articolazione sono state adeguate alle prescrizioni attuali delle DTL⁴². Anche la struttura della nOBI è stata

⁴² Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 10.10.2024).

adeguata. Entrambe le circostanze hanno reso necessaria la modifica dei rimandi nel *capoverso 3*, che ora rinviano al titolo quarto (anziché al titolo settimo) della LBI nonché alla parte terza titolo primo (anziché al titolo decimo) della nOBI.

Art. 188 Contenuto della domanda e tassa

L'articolo 188 corrisponde all'articolo 127^{septies} OBI, ripreso senza modifiche nel contenuto. Il termine «copia» nel *capoverso 1 lettere b e c* non va inteso in senso stretto: l'IPI accetta infatti anche altre prove equivalenti.

Il *capoverso 2* sottolinea in modo più esplicito rispetto al diritto vigente che per la domanda di rilascio del certificato protettivo complementare per prodotti fitosanitari è dovuta una tassa.

Art. 189 Altre disposizioni applicabili

L'articolo 189 corrisponde all'articolo 127^{octies} OBI e rimane invariato nel contenuto. In seguito alla nuova struttura dell'ordinanza e all'aggiunta dell'articolo 187 *capoverso 2*, sono stati adeguati tutti i rimandi.

Parte quarta: Disposizioni finali

Titolo primo: Abrogazione del diritto previgente

Art. 190

L'articolo 190 sancisce l'abrogazione dell'ordinanza del 19 ottobre 1977⁴³ relativa ai brevetti d'invenzione, creando così i presupposti per l'entrata in vigore della presente revisione totale dell'OBI.

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Art. 191 Comunicazioni e termini

Siccome le procedure di rilascio del brevetto – come peraltro tutte le procedure pendenti presso l'IPI in materia di brevetti e CPC – andranno avanti anche nel periodo transitorio precedente all'entrata in vigore della nOBI, occorre disciplinare le comunicazioni spedite in questa fase e i termini in corso.

Il *capoverso 1* stabilisce che le comunicazioni dell'IPI secondo il vecchio diritto spedite prima dell'entrata in vigore della nOBI nonché le conseguenze giuridiche ivi indicate restano valide anche dopo l'entrata in vigore della nOBI (cfr. a tale proposito anche le disposizioni finali della modifica del 12 agosto 1986, cpv. 3). Poiché le restanti disposizioni transitorie dispongono deroghe puntuali a questa regola generale (p. es. per quanto riguarda il proseguimento della procedura, cfr. art. 198), il *capoverso 1* prevede la possibilità di disporre altrimenti.

⁴³ 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.

Il *capoverso 2* costituisce il corrispettivo del *capoverso 1* per i termini in corso alla data di entrata in vigore della nOBI.

Art. 192 Traduzioni

Capoverso 1: già oggi l'inglese beneficia in parte di uno status particolare nel quadro della procedura di rilascio del brevetto. Per gli atti tecnici presentanti in inglese vale infatti un termine di 16 mesi per la traduzione (anziché 3 mesi come per le altre lingue non ammesse; cfr. art. 50 cpv. 3 e 4 OBI). D'ora in poi, gli atti tecnici in inglese non dovranno più essere tradotti. Il *capoverso 1* sancisce pertanto che, in deroga alla regola generale transitoria di cui all'articolo 191 *capoverso 2*, i termini per la loro traduzione decadono.

Capoverso 2: malgrado questa possibilità, può comunque capitare che i depositanti abbiano presentato gli atti tecnici in inglese per ragioni di tempo, ma poi vogliano passare a una lingua ufficiale svizzera. Il presente avamprogetto accorda tale diritto all'inizio della procedura di rilascio del brevetto (cfr. art. 3 cpv. 4). L'articolo 192 *capoverso 2* garantisce che ne possano beneficiare anche le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della nOBI.

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

In base all'articolo 58*b* *capoverso 3* nLBI, la finestra di sei mesi per presentare le richieste di esame inizia con la pubblicazione del rapporto sullo stato della tecnica o con la relativa indicazione di rinuncia dell'IPI. Per le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della nOBI occorrono pertanto diverse disposizioni transitorie.

Il *capoverso 1* riguarda la maggior parte delle domande pendenti. Se per una domanda pendente retta dal nuovo diritto finora non sono stati effettuati né accertamenti (ricerca facoltativa sullo stato della tecnica, cfr. art. 59 cpv. 5 lett. a LBI) né una ricerca di tipo internazionale (cfr. art. 59 cpv. 5 lett. b LBI) e non è stato pubblicato un rapporto al riguardo, l'IPI dopo l'entrata in vigore della nOBI elabora e pubblica il rapporto sullo stato della tecnica secondo il nuovo diritto. Per questo rapporto i depositanti sono tenuti a pagare una tassa di ricerca (cfr. art. 196).

Capoverso 2: per le restanti domande di brevetto pendenti, i depositanti hanno già provveduto volontariamente agli accertamenti in questione. In questi casi, il rapporto esistente può essere utilizzato per il successivo esame relativo al contenuto. Non trattandosi di un rapporto ai sensi dell'articolo 58*b* nLBI, esso non può tuttavia dare inizio alla finestra temporale per le richieste di esame dei depositanti e dei terzi. A volte, per giunta, tale rapporto è talmente datato che la finestra d'esame è già scaduta. Per garantire che anche in questi casi la finestra temporale possa avere regolarmente inizio e i depositanti e i terzi abbiano sufficiente tempo a disposizione per presentare la richiesta di esame, l'IPI pubblica un'indicazione di rinuncia, a partire dalla quale inizia a decorrere il termine per la richiesta di esame.

Capoverso 3: nei casi previsti dai *capoversi 1* e *2*, l'IPI può rinunciare a elaborare un parere sul rapporto sullo stato della tecnica. In questo modo, si evitano ritardi nella procedura di rilascio del brevetto nella fase transitoria, durante la quale per molte domande sarà necessario redigere un rapporto a posteriori.

Art. 194 Esame volontario retto dal nuovo diritto

Grazie alla disposizione transitoria nell'articolo 150 capoverso 3 nLBI, i depositanti hanno la possibilità di far esaminare secondo il nuovo diritto anche domande di brevetto pendenti rette dal vecchio diritto. Ciò richiede un'apposita disposizione transitoria nella nOBI.

Capoverso 1: affinché il passaggio dal vecchio al nuovo diritto per la procedura di rilascio del brevetto avvenga senza intoppi, i depositanti devono presentare la relativa richiesta entro tre mesi dall'entrata in vigore della nOBI, e comunque entro la data della fine della procedura di esame. Se un brevetto può essere rilasciato, l'IPI comunica per iscritto la data prevista della conclusione dell'esame. I depositanti sanno così fino a quando possono decidere di richiedere un esame secondo il nuovo diritto. Dopo quella data l'esame è concluso e non possono più cambiare idea. Se una domanda pendente è assoggettata volontariamente al nuovo diritto, l'articolo 193 sulla redazione del rapporto sullo stato della tecnica si applica per analogia.

Capoverso 2: per far sì che una domanda pendente sia retta dal vecchio diritto, occorre che la relativa tassa di esame sia già stata pagata e di conseguenza la richiesta di esame risulti presentata (cfr. art. 150 cpv. 2 nLBI). Con il passaggio al nuovo diritto, a tempo debito inizia la finestra d'esame secondo l'articolo 58b nLBI, durante la quale devono essere presentate le richieste di esame. Nell'interesse dei depositanti, l'IPI rinuncia alla restituzione della tassa di esame pagata secondo il vecchio diritto e all'obbligo dei depositanti di presentare una nuova richiesta retta dal nuovo diritto e di pagare la relativa tassa. L'IPI trattiene invece la tassa di esame e interpreta la richiesta di esame secondo il vecchio diritto come una richiesta di esame parziale (cfr. art. 58b cpv. 2 nLBI) retta dal nuovo diritto. Se i depositanti desiderano un esame completo secondo il nuovo diritto, devono quindi solo presentare e pagare la relativa richiesta aggiuntiva.

Art. 195 Domande di brevetto sospese

Con la possibilità di ottenere anche in Svizzera un brevetto con esame completo, viene meno la necessità di sospendere una domanda di brevetto svizzero in attesa della procedura parallela dinanzi all'UEB. Le disposizioni relative al rinvio dell'esame relativo al contenuto previste dagli articoli 62 e 62a OBI vengono pertanto abrogate.

In linea di principio, le domande di brevetto sospese rimangono tali anche dopo l'entrata in vigore della nOBI finché la ragione della sospensione secondo il vecchio diritto viene meno. L'obiettivo della revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI) è però quello di snellire la procedura di rilascio del brevetto e di accrescere la certezza del diritto. Poiché può capitare che delle domande rimangano sospese per anni, nella nLBI è stata inserita una disposizione transitoria in base alla quale le domande sospese sono rette in ogni caso dal nuovo diritto. L'articolo 195 stabilisce di conseguenza che le domande di brevetto sospese restano tali al massimo per tre anni dopo l'entrata in vigore della nOBI. In questo modo si assicura la graduale applicazione integrale del nuovo diritto dopo l'entrata in vigore. La sospensione termina prima di questi tre anni se il motivo legale della sospensione viene meno o i depositanti lo richiedono.

Capoverso 2: dopo la revoca della sospensione, per quanto riguarda la redazione del rapporto sullo stato della tecnica si applica, come per le altre domande pendenti, l'articolo 193. Se, prima dell'entrata in vigore della nOBI, per una domanda di brevetto sospesa è già stato pubblicato un rapporto sullo stato della tecnica, dopo la revoca della

sospensione l'IPI pubblica un'indicazione di rinuncia. Con tale indicazione inizia a decorrere il termine per presentare la richiesta di esame secondo l'articolo 58*b* nLBI.

Art. 196 Riscossione a posteriori di tasse

Capoverso 1: in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), d'ora in poi per ogni domanda occorrerà redigere un rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57*a* cpv. 1 nLBI). Per le domande di brevetto depositate secondo il nuovo diritto, ciò significa che all'inizio della procedura di rilascio del brevetto bisognerà pagare subito la tassa di deposito e la tassa di ricerca così come eventuali tasse di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie (dato che solo le rivendicazioni per cui sono state pagate le tasse dovute possono essere oggetto della ricerca). Per le domande rette dal diritto vigente, invece, la tassa di ricerca è dovuta solo se qualcuno chiede la redazione di un rapporto. Anche le tasse di rivendicazione sono fatturate solo in quel momento o, in assenza di un rapporto, al più tardi contestualmente all'esame relativo al contenuto. Per le domande di brevetto pendenti occorre pertanto una disposizione transitoria.

Il *capoverso 1* stabilisce che l'IPI fattura le tasse in questione dopo l'entrata in vigore della nOBI. Il termine di un mese garantisce che anche in queste situazioni i depositanti abbiano abbastanza tempo per pagare. La riscossione delle tasse di rivendicazione è retta dal nuovo diritto: in altre parole, esse sono dovute soltanto a partire dalla sedicesima rivendicazione (cfr. art. 43), anziché dall'undicesima come previsto dal diritto vigente.

Il *capoverso 2* disciplina le conseguenze giuridiche se le tasse rimosse a posteriori non vengono pagate, ossia sancisce che in tal caso l'IPI dichiara la domanda irricevibile. Se, invece, sotto il vecchio diritto l'IPI ha già dichiarato ricevibile una domanda al termine dell'esame al momento del deposito e dell'esame relativo alla forma, esso la respinge. Il proseguimento della procedura è escluso (art. 198). Per il pagamento delle tasse di rivendicazione si applica per analogia l'articolo 43.

Art. 197 Differimento della pubblicazione

Uno degli obiettivi principali della revisione parziale della LBI (nLBI) è di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto. Il vigente articolo 60*c* è modificato di conseguenza (cfr. art. 100). A oggi, in diversi casi l'IPI non pubblica la domanda di brevetto come fascicolo della domanda. In pratica può quindi accadere che dei terzi rimangano per anni all'oscuro di domande di brevetto pendenti e ne vengano a conoscenza solo con il rilascio. Con le modifiche apportate al nuovo articolo 100, questo problema è stato risolto.

Occorre tuttavia una regolamentazione transitoria per le domande pendenti la cui data di pubblicazione è già trascorsa al momento dell'entrata in vigore della nOBI. Se non sono già pubblicamente accessibili, tali domande saranno pubblicate in base all'articolo 197 a posteriori, appena possibile, dopo l'entrata in vigore. Le domande PCT per cui l'IPI ha già pubblicato l'iscrizione nel registro e il cui fascicolo è consultabile tramite la banca dati PatentScope dell'OMPI risultano già pubblicamente accessibili e, di conseguenza, l'IPI non provvede alla loro pubblicazione differita.

Art. 198 Proseguimento della procedura

Ai fini della certezza del diritto e dello snellimento della procedura di rilascio del brevetto, il presente avamprogetto ha escluso dal proseguimento della procedura diversi termini per cui finora era prevista tale opportunità. In base al *capoverso 1*, la possibilità

di un proseguimento della procedura dipende dal momento in cui è stata presentata la relativa richiesta e non la data di scadenza del termine.

Capoverso 2: per accelerare il più possibile l'introduzione del nuovo esame dei brevetti, sono esclusi dal proseguimento della procedura anche tre termini delle disposizioni transitorie, vale a dire il termine per le traduzioni a titolo volontario (art. 192 cpv. 2), quello per assoggettare la domanda al nuovo diritto (art. 194 cpv. 1) e quello per il pagamento delle tasse dovute (art. 196).

Art. 199 Rinuncia parziale

Dopo l'entrata in vigore della nOBI, l'esame delle domande di brevetto pendenti è concluso secondo il vecchio diritto se la tassa di esame è già stata pagata, ossia se la procedura è già in una fase avanzata (cfr. art. 150 nLBI). Per le procedure pendenti di rinuncia parziale (cfr. art. 24 nLBI), appare tuttavia opportuno derogare a questa regola e applicare il nuovo diritto dopo la sua entrata in vigore. Ciò offre più possibilità ai depositanti (cfr. art. 113). Per i terzi accresce la certezza del diritto e la comprensibilità della rinuncia parziale, dato che d'ora in poi in caso di rinuncia parziale occorre presentare una nuova versione degli atti tecnici.

Art. 200 Procedura di opposizione

L'articolo 152 nLBI consente di presentare, in determinate circostanze, un'opposizione anche dopo l'entrata in vigore della revisione parziale della LBI (e quindi dell'abrogazione della procedura di opposizione). Per giunta è possibile che all'entrata in vigore vi siano delle opposizioni pendenti. Siccome anche nel presente avamprogetto sono state stralciate le disposizioni in materia di opposizione, l'articolo 200 stabilisce che in questi casi rimangono applicabili le regole procedurali dell'ordinanza vigente (cfr. art. 73–88 OBI).

Art. 201 Certificati protettivi complementari

Vista la modifica puntuale delle regole per il rilascio di CPC, l'articolo 201 stabilisce che le domande pendenti all'entrata in vigore della nOBI sono rette dal nuovo diritto.

Titolo terzo: Entrata in vigore

Art. 202

L'articolo 202 disciplina il momento dell'entrata in vigore della revisione totale dell'OBI. La relativa data sarà fissata a tempo debito dal Consiglio federale.

4 Ripercussioni

Con la revisione parziale della LBI (nLBI) e della rispettiva ordinanza (nOBI), il sistema svizzero dei brevetti è adeguato alle esigenze dell'economia illustrate dal Parlamento. Le relative ripercussioni, già descritte in maniera esaustiva nel messaggio concernente la modifica della legge sui brevetti⁴⁴, sono riassunte brevemente qui di seguito.

⁴⁴ Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7.

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione

L'IPI non dipende dal bilancio della Confederazione (cfr. art. 1 LIPI) e si finanzia principalmente tramite la riscossione di tasse. L'introduzione dell'esame completo facoltativo e della ricerca obbligatoria per tutte le domande di brevetto comporta oneri supplementari in termini di personale e, di conseguenza, finanziari per l'IPI. L'ammontare dei costi effettivi dipenderà dalla domanda futura. A seconda degli scenari prefigurati nel messaggio concernente la modifica della legge sui brevetti, le stime oscillano tra 9 e 19 equivalenti a tempo pieno aggiuntivi, pari a costi supplementari netti rispettivamente compresi tra 0,6 e 2,1 milioni di franchi. L'IPI coprirà questo fabbisogno finanziario aggiuntivo (netto) mediante un aumento delle tasse annuali per i brevetti: non si attendono quindi ripercussioni sul bilancio della Confederazione.

Gravano invece su quest'ultimo le spese legate alla riorganizzazione del sistema dei ricorsi. In seguito all'adeguamento del sistema svizzero dei brevetti, da un lato – per ragioni istituzionali – è stata aggiornata la regolamentazione del finanziamento del Tribunale federale dei brevetti (TFB) e, dall'altro, al TFB sono stati assegnati nuovi compiti nell'ambito dei ricorsi. Ne conseguono oneri supplementari per la Confederazione stimati attorno a 0,9–1,2 milioni di franchi.

4.2 Ripercussioni sull'economia e sulle imprese

L'esame completo, la ricerca obbligatoria e l'ampliamento delle possibilità di ricorso hanno lo scopo di accrescere la certezza giuridica per i depositanti. Ciò potrebbe sfociare in un utilizzo accresciuto del sistema brevettuale svizzero e favorire in particolare la capacità innovativa delle piccole e medie imprese (PMI), interessate a un'efficace protezione dei brevetti a livello nazionale. Nel contempo si prevede una diminuzione dei cosiddetti «brevetti spazzatura», ossia brevetti che non soddisfano i requisiti di protezione come ad esempio la novità, ma che, in assenza di un esame di tali requisiti, vengono comunque iscritti nel registro dei brevetti. Ciò potrebbe a sua volta rendere più equa la concorrenza sul mercato. Grazie alla possibilità di presentare domande di brevetto e ricorsi in inglese, il sistema brevettuale assume un orientamento più internazionale, diventando così maggiormente attrattivo per gli innovatori internazionali.

Il già ricordato aumento delle tasse annuali per i brevetti, necessario per finanziare la riforma del sistema brevettuale svizzero, è pari all'8 per cento. Si tratta di un aumento lieve, che consente alla Svizzera di rimanere uno dei Paesi più vantaggiosi per quanto riguarda il mantenimento dei brevetti. Su un arco di 20 anni, i relativi costi in Austria sono ad esempio superiori del 68 per cento, e in Germania dell'85 per cento.

4.3 Altre ripercussioni

Migliorando il processo di esame dei brevetti non si intende solo accrescere la qualità dei brevetti rilasciati, ma anche aumentare la fiducia del pubblico nei confronti del sistema brevettuale. Non si prevedono invece ripercussioni dirette ad esempio sui consumatori, dato che anch'essi, in fin dei conti, beneficiano delle innovazioni. Non dovrebbero esserci ripercussioni dirette nemmeno per i Cantoni e i Comuni. A lungo termine, tuttavia, il miglioramento del sistema brevettuale potrebbe rafforzare la capacità innovativa e la competitività dell'economia svizzera, il che potrebbe avere ricadute positive sulle strutture economiche regionali.

5 Aspetti giuridici

La revisione dell'OBI da parte del Consiglio federale si basa sulle nuove norme di delega seguenti.

- Secondo l'articolo 57a nLBI l'IPI redige un rapporto sullo stato della tecnica obbligatorio per ogni domanda di brevetto e definisce le basi per il rapporto. Vista la natura tecnica del rapporto, la sua redazione è strettamente legata all'esame del brevetto. In base alla norma di delega contenuta nel capoverso 4 del suddetto articolo, il Consiglio federale disciplina nell'OBI i compiti dell'IPI volti a determinare lo stato della tecnica e le condizioni che devono essere soddisfatte per poter rinunciare alla redazione del rapporto.
- In seguito all'introduzione dell'esame completo facoltativo, l'articolo 58b nLBI regola gli aspetti fondamentali delle richieste di esame o di esame completo del brevetto. Tali richieste sono inscindibilmente connesse all'esame effettivo delle relative domande di brevetto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura nell'OBI (art. 58b cpv. 6 nLBI).
- L'articolo 60 nLBI stabilisce quali indicazioni devono essere iscritte obbligatoriamente nel registro dei brevetti. Inoltre demanda al Consiglio federale la competenza di specificare nell'OBI ulteriori indicazioni da iscrivere nel registro (art. 60 cpv. 2 nLBI). Al fine della tenuta del registro dei brevetti, ciò consente di tenere tempestivamente conto di eventuali nuovi sviluppi.

Le norme di delega valide finora rimangono invariate, ad eccezione del ricorso menzionato all'articolo 59c capoverso 4 LBI. Siccome la procedura di opposizione secondo l'articolo 59c LBI viene meno, anche i relativi dettagli non devono più essere disciplinati nella nOBI.

Elenco delle abbreviazioni

CBE 2000	Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000; RS 0.232.142.2
CPC	Certificato protettivo complementare
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DTF	Decisione del Tribunale federale
FF	Foglio federale
IPI	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
LBI	Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti); RS 232.14
LPM	Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei marchi); RS 232.11
nLBI	Legge federale sui brevetti d'invenzione, disegno di modifica del 15 marzo 2024; FF 2024 685
nOBI	Avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza sui brevetti
OBI	Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti); RS 232.141
ODes	Ordinanza dell'8 marzo 2002 sulla protezione del design (ordinanza sul design); RS 232.121
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (World Intellectual Property Organization, WIPO)
OPM	Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (ordinanza sulla protezione dei marchi); RS 232.111
OTa–IPI	Ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016 sulle tasse; RS 232.148
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021
PCT	Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty); RS 0.232.141.1
Protocollo di Nagoya	Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010 sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica; RS 0.451.432
UEB	Ufficio europeo dei brevetti

RE CBE 2000	Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo; RS 0.232.142.21
RE PCT	Regolamento d'esecuzione del 19 luglio 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti; RS 0.232.141.11
Swissmedic	Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Swissreg	Banca dati dei titoli di protezione e organo di pubblicazione dell'IPI