

Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 122 e 123 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...2002²,
decreta:*

I

La legge federale del 25 giugno 1954³ sui brevetti d'invenzione è modificata come segue:

Art. 1 Marginale e cpv. 2

A. Invenzioni
brevettabili
I. Principio

² Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7) non costituisce un'invenzione brevettabile.

Art. 1a

Abrogato

Art. 2

II. Invenzioni
escluse dal
brevetto

¹ Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per:

- a. procedimenti di clonazione di esseri umani;
- b. procedimenti di modificazione dell'identità genetica dell'essere umano contenuta nella via germinale;
- c. l'utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
- d. procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali, che sono idonei a provocare sofferenze in tali animali e non comportano vantaggi medici essenziali per l'uomo o l'animale nonché gli animali prodotti con l'aiuto di tali procedimenti.

² Il corpo umano in quanto tale, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, è escluso dal brevetto. Tuttavia una parte del corpo umano ottenuta

¹ RS 101

² FF 2002 ...

³ RS 232.14

mediante isolamento o un altro procedimento tecnico, compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, è brevettabile; è fatto salvo il capoverso 1.

³ Sono inoltre esclusi dal brevetto:

- a. le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; con riserva del capoverso 1 sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti così come le invenzioni la cui esecuzione non è tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale;
- b. i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi diagnostici, applicati al corpo umano o animale.

Art. 7c Marginale

Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettera b, sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, sono considerate nuove nella misura in cui esse sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

IV. Nuova utilizzazione di sostanze conosciute
a. Indicazione medica primaria

Art. 7d (nuova)

Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, ma non rispondono a tali condizioni per quanto concerne la loro utilizzazione specifica rispetto all'indicazione medica primaria giusta l'articolo 7c per la messa in atto di un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o di un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettera b, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente all'utilizzazione per la fabbricazione di un prodotto avente fini chirurgici, terapeutici o diagnostici.

b. Altre indicazioni mediche

Art. 8 Marginale e cpv. 3

³ *abrogato*

F. Effetti del brevetto
I. Principio

Art. 9 (nuovo)

Se l'invenzione ha per oggetto un procedimento, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti immediati del procedimento. Se i prodotti sono costituiti da materiale biologico, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti ottenuti prevalentemente mediante la riproduzione di tale materiale biologico e dotati delle stesse proprietà.

II. Brevetto relativo a un procedimento

Art. 10 (nuovo)

III. Materiale riproducibile biologicamente
Se l'invenzione ha per oggetto un prodotto che consiste in un'informazione genetica o che la contiene, gli effetti del brevetto si estendono a ogni materiale nel quale è incorporato tale prodotto e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

Art. 10a (nuovo)

IV. Riserva relativa
alla ricerca

Gli effetti del brevetto non si estendono agli atti per fini sperimentali, che hanno per oggetto l'invenzione brevettata.

Art. 17 cpv. 1

¹ Se l'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883⁴ per la protezione della proprietà industriale o all'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (allegato 1C: Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio)⁵, tale deposito dà origine a un diritto di priorità secondo l'articolo 4 della Convenzione. Quest'ultimo può essere rivendicato per la domanda di brevetto che, entro i dodici mesi a decorrere dal primo deposito, è stata presentata in Svizzera per la medesima invenzione.

Art. 24 cpv. 2

Abrogato

Art. 26 cpv. 1

¹ A domanda, il giudice dichiara nullo il brevetto, se

1. l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1 e 2;
2. l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla;
3. l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito;
4. il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto.

Art. 28

L'azione per nullità può essere promossa da chiunque provi di avervi interesse; l'azione risultante dall'articolo 26 capoverso 1 numero 4 può invece essere promossa solo dall'avente diritto.

Art. 28a (nuovo)

L'effetto di un brevetto rilasciato è considerato aver cessato alla data del rilascio nella misura in cui il titolare stesso rinuncia al brevetto oppure nella misura in cui il giudice, su domanda, constata la nullità del brevetto.

C. Effetti della
modifica sull'e-
sistenza del
brevetto

⁴ RS 0.232.01/.04

⁵ RS 0.632.20

Art. 35a (nuovo)

Il materiale biologico messo in circolazione dal titolare del brevetto o con il suo consenso può essere riprodotto nella misura in cui ciò sia necessario all'utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione.

B. Materiale biologico messo in circolazione

Art. 35b (nuovo)

¹ Gli agricoltori che hanno acquistato materiale di riproduzione vegetale messo in circolazione dal titolare del brevetto o con il suo consenso possono riprodurre ulteriormente nella propria azienda il prodotto ottenuto dalla coltivazione di tale materiale nella propria azienda.

C. Privilegio dell'agricoltore

² Gli agricoltori che hanno acquistato materiale di riproduzione animale o animali messi in circolazione dal titolare del brevetto o con il suo consenso possono riprodurre ulteriormente nella propria azienda gli animali ottenuti dall'utilizzazione di tale materiale o di tali animali nella propria azienda.

³ Se intendono fornire a terzi, a scopo di riproduzione, il prodotto agricolo ottenuto oppure gli animali o il materiale di riproduzione animale ottenuti, gli agricoltori devono chiedere il consenso del titolare del brevetto.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la portata e le modalità del privilegio dell'agricoltore: designa fra l'altro le specie vegetali escluse dal privilegio.

Art. 36 Marginale

D. Diritti di protezione dipendenti
I. Invenzione dipendente

Art. 36a (nuovo)

¹ Se un diritto di protezione di una varietà vegetale non può essere rivendicato o utilizzato senza violare un brevetto rilasciato anteriormente, il selezionatore o il titolare del diritto di protezione della varietà vegetale ha diritto a una licenza non esclusiva della portata necessaria all'ottenimento e all'utilizzazione del suo diritto di protezione della varietà vegetale, nella misura in cui la varietà vegetale rappresenta un progresso significativo di notevole interesse economico rispetto all'invenzione protetta dal brevetto.

II. Diritto di protezione delle varietà vegetali dipendente

² Il titolare del brevetto può vincolare la concessione della licenza alla condizione che il titolare del diritto di protezione della varietà vegetale gli conceda a sua volta una licenza per l'utilizzazione del suo diritto di protezione.

E. Sfruttamento dell'invenzione in Svizzera

I. Azione per la concessione di una licenza

Art. 37 Marginale

Art. 40 Marginale

F. Licenza
nell'interesse
pubblico

G. Licenze
obbligatorie
nel settore
della
tecnologia dei
semiconduttori

H.
Disposizioni
comuni agli
articoli 36-40a

*Art. 40a Marginale**Art. 40b Marginale**Art. 46a cpv. 2 primo periodo e cpv. 4 lett. e e g*

² Deve presentare la richiesta entro due mesi a decorrere dalla ricezione della notifica dell'Istituto relativa all'inosservanza del termine, ma al più tardi entro sei mesi dallo spirare del termine non osservato.

⁴ Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

e. e g. *abrogate*

Art. 49 cpv. 2 lett. f (nuova)

² La domanda di brevetto consta di:

- f. per le rivendicazioni di una sequenza di acidi nucleici o di amminoacidi, una descrizione concreta dell'applicazione industriale con indicazione della funzione svolta dalla sequenza.

Art. 50 marginale

B. Esposto
dell'invenzione
I. In generale

Art. 50a (nuovo)

II. Materiale
biologico

¹ Se un'invenzione riguardante materiale biologico non può essere spiegata sufficientemente, la spiegazione va completata mediante il deposito di un campione del materiale biologico e, nella descrizione, mediante l'indicazione delle proprietà essenziali del materiale biologico e un rinvio al deposito.

² L'invenzione è considerata esposta ai sensi dell'articolo 50 soltanto se il campione del materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto al più tardi alla data di deposito della domanda e se la domanda di brevetto, come è stata presentata nella sua formulazione originaria, contiene l'indicazione delle proprietà essenziali del materiale biologico e un rinvio al deposito.

³ Il Consiglio federale disciplina le esigenze relative al deposito, alle indicazioni concernenti il materiale biologico e al rinvio al deposito nonché l'accesso ai campioni depositati.

Art. 56 marginale e cpv. 1 e 3

¹ È considerato data di deposito il giorno in cui l'ultimo dei seguenti elementi è stato depositato:

- a. un'indicazione esplicita o implicita secondo la quale gli elementi sono intesi costituire una domanda;
- b. indicazioni in base alle quali sia possibile stabilire l'identità del richiedente il brevetto;
- c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione.

E. Data di deposito
I. In generale

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua, secondo le quali gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito, qualora sia depositato un disegno mancante o una parte mancante della descrizione, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata precedentemente.

Art. 58

¹ Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici.

² Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della modificata domanda di brevetto si estenda oltre il contenuto degli atti depositati originariamente.

F. Modificazioni degli atti tecnici

Art. 59 cpv. 1

¹ Se l'oggetto della domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1 e 2, o lo è soltanto in parte, l'Istituto ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.

). Qualità per
gire del
titolare di
licenza

Art. 73a (nuovo)

Chi è titolare di una licenza esclusiva è abilitato a intentare azione giusta gli articoli 72 o 73 indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, salvo che il contratto di licenza lo escluda esplicitamente. Ogni titolare di licenza può intervenire in un'azione per contraffazione per far valere i propri danni.

D. Azione di accertamento

Art. 74 marginale

Art. 77 cpv. 5 (nuovo)

⁵ L'articolo 73a è applicabile per analogia.

Inserire prima dell'art. 86a

Capo 4: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

Art. 86a (nuovo)

A. Denuncia di invii manifestamente illeciti

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad attirare l'attenzione del titolare del brevetto, sempreché tale persona sia nota, su determinati invii qualora sia manifesta l'imminente importazione, esportazione o transito di merci fabbricate illecitamente.

² In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché il titolare del brevetto possa presentare una domanda giusta l'articolo 86b.

Art. 86b (nuovo)

B. Domanda d'intervento

¹ Se dispone di indizi seri secondo i quali è imminente l'importazione, esportazione o transito di merci fabbricate illecitamente, il titolare del brevetto o della licenza può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci in questione.

² Il richiedente deve fornire tutte le informazioni utili di cui dispone e che sono necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua domanda; le rimetterà in particolare una descrizione esatta delle merci.

³ L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente. Può riscuotere una tassa per coprire le spese amministrative.

C. Ritenzione delle merci

Art. 86c (nuovo)

¹ Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 86b, l'Amministrazione delle dogane ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'importazione, esportazione o transito è fabbricata illecitamente, lo comunica al richiedente.

² L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce in questione al massimo durante dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

³ In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere la merce in questione durante altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 86d (nuovo)

¹ L'Amministrazione delle dogane può vincolare la ritenzione di merci alla prestazione di un'adeguata garanzia da parte del richiedente, nella misura in cui si debba temere un danno dovuto alla ritenzione.

Prestazione di garanzia e risarcimento dei danni

² Il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce nel caso non abbiano potuto essere ordinati provvedimenti cautelari o questi si rivelino immotivati.

Art. 96 cpv. 2

² Se l'esaminatore reputa che l'oggetto della domanda di brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1 e 2, ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.

Art. 101 cpv. 2 primo periodo

² L'opposizione può fondarsi soltanto sull'allegazione che l'oggetto della domanda di brevetto non è brevettabile (art. 1 e 2). ...

Titolo prima dell'art. 110

Capo 2:

Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo nonché modificazioni relative all'esistenza del brevetto europeo

Art. 110 Marginale

A. Principio
I. Effetti

I. Modificazioni relative all'esistenza del brevetto

Art. 110a (nuovo)

Una modificazione relativa all'esistenza del brevetto europeo mediante una decisione cresciuta in giudicato in una procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti ha gli stessi effetti di una siffatta decisione in Svizzera.

Art. 112 a 116

Abrogati

Art. 121 cpv. 1 lett. a e c

¹ La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero:

- a. nel caso di cui all'articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo;
- c. nel caso in cui l'Ufficio europeo dei brevetti abbia constatato che la domanda non soddisfa alle esigenze dell'articolo 54 capoverso 3 della Convenzione sul brevetto

europeo e che, per questo motivo, è stata respinta o ritirata con effetto in Svizzera.

Art. 127

La richiesta concernente una rinuncia parziale a un brevetto europeo non è ricevibile fintanto che un'opposizione a questo brevetto possa essere proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione, sulla limitazione o sulla revoca.

I. Norme di procedura
 . Limitazione della rinuncia parziale

Art. 128

Il giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se:

- a. non sia stato ancora statuito definitivamente su una limitazione, su una revoca o su una domanda di riesame; oppure
- b. la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti provi che un'opposizione a questo brevetto possa essere ancora proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione.

I. Sospensione della procedura
 . Procedura civile

Art. 138

¹ Il richiedente, entro 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell'Istituto a:

- a. indicare per scritto il nome dell'inventore;
- b. pagare la tassa di deposito;
- c. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.

² *Abrogato*

Art. 140h cpv. 2 e 3

² Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una sola volta per la durata complessiva del certificato.

³ *Abrogato*

Art. 142 cpv. 1, 2 e 3

¹ I brevetti non ancora estinti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, vale a dire il [data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale], sono retti dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.

² *Abrogato*

³ *Abrogato*

Art. 143 cpv. 1, 2 e3

¹ Le domande di brevetto pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, vale a dire il [data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale], sono rette dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.

² Tuttavia continuano ad essere rette dal diritto previgente:

- a. l'immunità derivata da un'esposizione;
- b. la brevettabilità, se le condizioni secondo il diritto previgente sono più favorevoli.

³ *Abrogato*

Art. 144

Abrogato

Art. 145 cpv. 2

² Gli articoli 73a e 77 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l'entrata in vigore dalla presente legge.

Art. 148 (nuovo)

¹ Per i brevetti europei, che non sono pubblicati in una lingua ufficiale svizzera, non è necessario presentare una traduzione del fascicolo del brevetto giusta l'articolo 113 capoverso 1 LBI, se la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti o, nel caso di mantenimento del brevetto in forma modificata, la pubblicazione della menzione della decisione su un'opposizione avvengono prima che siano trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

² Gli articoli 114 e 116 LBI sono applicabili, anche dopo l'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, alle traduzioni che devono sia essere consegnate al convenuto conformemente all'articolo 112 LBI, sia resa accessibile al pubblico per il tramite dell'Istituto, sia presentata all'Istituto conformemente all'articolo 113.

Riserva concernente le traduzioni e le lingue facenti fede

II

Le modifiche del diritto vigente figurano nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne decide l'entrata in vigore.

Modifiche del diritto vigente

I seguenti atti sono modificati come segue:

1. La legge federale del 24 marzo 1995⁶ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI)

Art. 2 cpv. 1 lett. b

¹ L'Istituto adempie i seguenti compiti:

- b. esegue, in base alla legislazione speciale, gli atti di cui alla lettera a nonché i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale e promuove le innovazioni suscettibili di protezione secondo il diritto della proprietà intellettuale.

Art. 13 cpv. 2

² Le tasse devono essere fissate in modo tale che, con le remunerazioni e le indennità, considerando anche il promovimento delle innovazioni giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettera b, coprano *in fine*, nella media quadriennale, i costi per ogni settore di diritti di protezione.

2. La legge federale del 28 agosto 1992⁷ sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM)

Art. 41 cpv. 1 primo periodo

¹ Il richiedente o l'avente diritto che non avesse osservato un termine impartito dall'Istituto può chiedere per scritto a quest'ultimo il proseguimento della procedura.

Art. 55 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Chi è titolare di una licenza esclusiva è abilitato a intentare azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, salvo che il contratto di licenza lo escluda esplicitamente. Ogni titolare di licenza può intervenire in un'azione per contraffazione per far valere i propri danni.

Art. 59 cpv. 5 (nuovo)

⁵ L'articolo 55 capoverso 4 è applicabile per analogia.

Art. 69bis (nuovo) Comunicazione della decisione

Il tribunale comunica all'Istituto ogni decisione cresciuta in giudicato che comporta la modifica di un'iscrizione nel registro.

⁶ RS 172.010.31

⁷ RS 232.11

Art. 70 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad attirare l'attenzione del titolare di un marchio, dell'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure di un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56, sempreché tale persona sia nota, su determinati invii qualora sia manifesta l'imminente importazione, esportazione o transito di prodotti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

² In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere i prodotti per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 possa presentare una domanda giusta l'articolo 71.

Art. 71 cpv. 1

¹ Se dispone di indizi seri secondo i quali è imminente l'importazione, esportazione o transito di prodotti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, il titolare del marchio, l'avente diritto all'indicazione di provenienza, il titolare della licenza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo dei prodotti in questione.

Art. 72 cpv. 1

¹ Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 71, l'Amministrazione delle dogane ha motivi fondati di sospettare che un determinato prodotto destinato all'importazione, esportazione o transito è munito illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, lo comunica al richiedente.

*Art. 78bis (nuovo)**Qualità per agire del titolare di licenza esclusiva*

Gli articoli 55 capoverso 4 e 59 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l'entrata in vigore dalla presente legge.