



Ordinanza relativa ai brevetti e ai certificati protettivi complementari

(Ordinanza sui brevetti, OBI)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

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

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

ordina:

Parte prima: Disposizioni generali

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

Art. 1 Competenza

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

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

Art. 2 Data di presentazione degli invii postali

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

¹ RS 232.14

² RS 172.010.31

Art. 3 Lingua

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Qualora vi siano dubbi sull'esattezza di una traduzione, l'IPI può esigerne l'attestazione entro un termine che stabilisce a tal fine. L'IPI comunica i motivi dei suoi dubbi. Se l'attestazione non viene fornita, il documento è considerato non presentato.

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

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

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

Art. 4 Pluralità di depositanti

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

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

Art. 5 Sostituzione di parte

Se il titolo di protezione litigioso è trasferito nel corso della procedura, si applica per analogia l'articolo 83 del Codice di procedura civile³.

Art. 6 Rappresentanza

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

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

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

Art. 7 Firma

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

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

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

Art. 8 Prove

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

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

³ RS 272

Art. 9 Comunicazione elettronica

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

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

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

² Se un termine è computato dalla data di priorità e se sono rivendicate più priorità, è decisiva la data di priorità più remota.

Art. 11 Proseguimento della procedura

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

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

- p. per il pagamento delle tasse di trasmissione e di ricerca nonché di altre tasse per le domande internazionali di brevetto (art. 143 e 144);
- q. nel quadro dell'inizio della fase nazionale per una domanda internazionale di brevetto (art. 147–150);
- r. nel quadro dell'esame al momento del deposito della domanda di rilascio di un certificato protettivo complementare (art. 158), di proroga della sua validità (art. 168) nonché di rilascio di un certificato protettivo complementare pediatrico (art. 182);
- s. per il pagamento delle tasse annuali per domande di brevetto e brevetti (art. 14) nonché per certificati protettivi complementari e la loro proroga (art. 164);
- t. per la risposta nel quadro dell'esame della domanda di reintegrazione nello stato anteriore e il pagamento a posteriori della tassa di reintegrazione (art. 12 cpv. 2 e 3);
- u. per la comunicazione dell'oggetto del pagamento (art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016⁴ sulle tasse [OTa-IPI]).

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

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

Art. 12 Reintegrazione nello stato anteriore

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

² Se i fatti esposti per motivare la domanda di reintegrazione non sono resi verosimili, l'IPI assegna alla persona che ha depositato la domanda (richiedente) un termine adeguato per rispondere, prima di respingere la domanda in via definitiva, se del caso.

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

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

Titolo terzo: Tasse

Art. 13 Ordinanza sulle tasse

Alle tasse dovute secondo la LBI o la presente ordinanza si applica l'OTa-IP⁵.

Art. 14 Tasse annuali e scadenza

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

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

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

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

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

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

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

³ Non sono riscosse a posteriori tasse annuali già scadute alla data di deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione del nuovo brevetto.

Art. 16 Pagamento anticipato

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

Art. 17 Promemoria di pagamento

¹ L'IP¹ attira l'attenzione del depositante o del titolare del brevetto sulla scadenza di una tassa annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell'inosservanza di detto termine. Su richiesta del depositante o del titolare del brevetto, l'IP¹ può, in alternativa, inviare i promemoria di pagamento a terzi che effettuano regolarmente i pagamenti per conto del depositante o del titolare del brevetto. Non invia promemoria di pagamento all'estero.

² L'IP¹ può concedere al depositante o al titolare del brevetto la possibilità di rinunciare completamente ai promemoria di pagamento.

⁵ RS 232.148

Art. 18 Inosservanza del termine di pagamento

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

² Il brevetto si estingue con effetto dalla data di scadenza della tassa annuale non pagata. L'IPI può avvisare il titolare dell'avvenuta cancellazione. Non invia avvisi all'estero.

Art. 19 Restituzione

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

- a. la tassa annuale non ancora giunta a scadenza pagata in anticipo;
- b. la tassa annuale giunta a scadenza pagata tardivamente.

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

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

Titolo quarto: Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale**Art. 20** Campo d'applicazione

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

Art. 21 Piccoli invii

Per piccolo invio si intende un invio che contiene al massimo tre unità e il cui peso lordo è inferiore a cinque chilogrammi.

Art. 22 Domanda d'intervento

¹ Il titolare del brevetto, del certificato, del certificato pediatrico o il titolare di una licenza legittimato ad agire (richiedente) deve presentare la domanda d'intervento all'UDSC.

² L'UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.

³ Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

Art. 23 Ritenzione della merce

¹ Se l'UDSC trattiene della merce, la conserva dietro pagamento di un emolumento oppure la affida a terzi per la conservazione a spese del richiedente.

² L'UDSC comunica al richiedente il nome e l'indirizzo del dichiarante, detentore o proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente della merce ritenuta.

³ Se si tratta di un piccolo invio distrutto secondo la procedura semplificata, l'UDSC informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sul mittente della merce distrutta.

⁴ Se, già prima della scadenza del termine giusta l'articolo 86c capoverso 3 o 4 LBI, è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, la merce è svincolata senza indugio.

Art. 24 Delega della competenza per i piccoli invii

¹ Se la merce ritenuta costituisce un piccolo invio, l'UDSC incarica l'IPI dell'esecuzione della procedura e consegna la merce a quest'ultimo o a un terzo designato dall'IPI affinché la conservi.

² Se il richiedente è l'IPI, rimane competente l'UDSC.

Art. 25 Campioni o modelli

¹ Il richiedente può chiedere la consegna o l'invio di campioni o modelli a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta.

² Invece di campioni o modelli, l'UDSC può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l'esame.

³ La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d'intervento all'UDSC o, durante la ritenzione della merce, all'autorità competente.

Art. 26 Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari

¹ Il dichiarante, detentore o proprietario della merce può chiedere all'UDSC di rifiutare il prelievo di campioni o modelli. La richiesta va motivata.

² L'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibilità di cui al capoverso 1 e gli concede un termine adeguato.

³ Qualora consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, nel determinare il momento dell'ispezione l'UDSC tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente da una parte e di quelli del dichiarante, detentore o proprietario dall'altra.

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

¹ L'UDSC conserva i campioni o modelli per un anno dal momento in cui comunica la ritenzione della merce al dichiarante, detentore o proprietario. Allo scadere di tale termine l'UDSC invita il dichiarante, detentore o proprietario a riprendere possesso dei campioni o modelli, oppure ad assumere i costi per l'ulteriore conservazione. Se

il dichiarante, detentore o proprietario non ottempera all'invito o non fornisce una risposta entro 30 giorni, l'UDSC distrugge i campioni o modelli.

² Invece di prelevare campioni o modelli, l'UDSC può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

Art. 28 Trattamento, comunicazione e conservazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche

¹ Le autorità competenti per l'esecuzione dell'intervento sono autorizzate a trattare i seguenti dati, personali e concernenti persone giuridiche, delle persone coinvolte nell'introduzione nel territorio doganale o nell'asportazione dal territorio doganale di merce o nell'intervento, per gli scopi di cui agli articoli 86a–86f LBI, soprattutto in relazione al trattamento di domande d'intervento, alla notifica di invii sospetti, alla ritenzione o alla distruzione di merce nonché al prelievo o invio di campioni e modelli:

- a. generalità del richiedente, del mittente, del dichiarante, del detentore o del proprietario della merce, segnatamente il cognome e il nome o la ditta e l'indirizzo;
- b. indicazioni e documenti relativi alle domande d'intervento di cui all'articolo 86b LBI;
- c. indicazioni e documenti relativi alla merce ritenuta secondo l'articolo 86c LBI;
- d. indicazioni e documenti relativi all'intervento, inclusi quelli relativi alla ritenzione e alla distruzione di merce nonché al prelievo e all'invio di campioni e modelli.

² Se l'IPI è competente per l'esecuzione della procedura, l'UDSC gli comunica i dati necessari di cui al capoverso 1.

³ Le autorità competenti possono conservare i dati per il periodo necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo per cinque anni dopo la scadenza della durata di validità di una domanda d'intervento o dopo l'intervento.

Art. 29 Emolumenti e tasse

¹ Gli emolumenti per l'intervento dell'UDSC sono retti dall'ordinanza del 4 aprile 2007⁶ sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

² Se l'IPI è competente per l'esecuzione della procedura, le tasse sono rette dalla OTa-IPI⁷.

⁶ RS 631.035

⁷ RS 232.148

Parte seconda: Brevetti

Titolo primo: Domanda di brevetto

Capitolo 1: Generalità

Art. 30 Documenti richiesti e tasse dovute

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

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

² Per ogni domanda di brevetto sono dovute la tassa di deposito e la tassa di ricerca.

Art. 31 Correzione di errori

¹ L'IPI può correggere, su richiesta o di propria iniziativa, gli errori linguistici o di trascrizione e le inesattezze contenuti nei documenti ricevuti. Sono fatti salvi gli articoli 49 e 86.

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

Art. 32 Rilascio del brevetto con procedura accelerata

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

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

Capitolo 2: Richiesta di rilascio del brevetto

Art. 33 Forma

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

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

Art. 34 Contenuto

La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

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

Capitolo 3: Atti tecnici

Art. 35 Contenuto

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

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

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

⁴ Gli atti tecnici non possono contenere:

- a. indicazioni o disegni contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- b. indicazioni che, date le circostanze, sono palesemente irrilevanti o superflue.

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

⁶ Le unità di misura devono essere espresse secondo le prescrizioni dell'ordinanza del 23 novembre 1994⁸ sulle unità. Altre unità di misura sono ammesse per indicazioni supplementari. Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.

⁸ RS 941.202

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

Art. 36 Titolo

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

Art. 37 Descrizione

¹ La descrizione, preferibilmente nella sua introduzione, deve:

- a. descrivere le caratteristiche fondamentali dell'invenzione in termini tali che si possano comprendere il problema tecnico e la sua soluzione;
- b. se del caso, indicare i vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica;
- c. indicare lo stato anteriore della tecnica, se del caso con le relative fonti, nella misura in cui:
 1. il depositante ritenga che possa essere utile per comprendere l'invenzione, redigere il rapporto sullo stato della tecnica ed esaminare la domanda, e
 2. ciò sia possibile con un onere commisurato.

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

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

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

Art. 38 Elenco della sequenza

¹ Qualora la domanda contenga la divulgazione di una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, la descrizione deve includere un elenco della sequenza redatto conformemente all'allegato C delle disposizioni amministrative del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970⁹ in materia di brevetti (PCT).

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

Art. 39 Disegni

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

⁹ RS 0.232.141.1

- ² Le singole figure devono essere numerate progressivamente con cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione delle pagine di disegni.
- ³ Le cifre, le lettere e i segni di riferimento utilizzati nei disegni devono essere semplici e univoci.
- ⁴ I segni di riferimento utilizzati nei disegni, nella descrizione e nelle rivendicazioni devono corrispondere tra loro.
- ⁵ Le sezioni devono essere indicate. Ciò non può ostacolare la leggibilità dei segni di riferimento e delle linee direttrici.
- ⁶ Se figura su un disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente. Non sono ammesse altre indicazioni di grandezza. L'IPI può consentire deroghe.
- ⁷ I disegni non possono contenere spiegazioni. Sono ammesse solo brevi indicazioni o parole chiave che rendono il disegno maggiormente comprensibile. Esse vanno espresse nella lingua degli atti tecnici.
- ⁸ I disegni devono prestarsi a una riproduzione elettronica diretta, che consenta di individuare tutti i dettagli senza sforzo. L'IPI determina i requisiti e li pubblica in modo adeguato.

Art. 40 Rivendicazioni

- ¹ Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell'invenzione.
- ² Devono essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso nonché fondarsi sulla descrizione.
- ³ Laddove opportuno, devono essere articolate in due parti:
- a. la designazione dell'oggetto della rivendicazione e le caratteristiche tecniche note in base allo stato della tecnica che, nel loro complesso, sono necessarie per definirlo;
 - b. una parte caratterizzante, che designa le caratteristiche tecniche rivendicate insieme a quelle di cui alla lettera a.
- ⁴ Devono essere articolate in modo sistematico, chiaro e logico. Devono essere numerate progressivamente con cifre arabe.
- ⁵ Non possono contenere rinvii alla descrizione o ai disegni, né, in particolare, espressioni del genere di «come descritto nella parte ... della descrizione» o «come illustrato nella fig. ... dei disegni». L'IPI può consentire deroghe.
- ⁶ I segni di riferimento utilizzati nei disegni che rinviano alle caratteristiche tecniche dell'invenzione sono riportati tra parentesi nelle rivendicazioni, se ciò facilita la comprensione di queste ultime. Essi non limitano le rivendicazioni.

Art. 41 Rivendicazioni indipendenti

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

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

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

Art. 42 Rivendicazioni dipendenti

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

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

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

Art. 43 Tassa di rivendicazione

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

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

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

Art. 44 Estratto

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

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

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

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

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

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

Art. 45 Titolo definitivo ed estratto definitivo

¹ Il titolo definitivo e il contenuto definitivo dell'estratto sono stabiliti dall'IPI.

² Essi servono esclusivamente a fini d'informazione tecnica.

Art. 46 Requisiti divergenti

L'IPI può definire requisiti divergenti da quelli previsti nel presente capitolo per gli atti tecnici depositati in forma elettronica (art. 9). Li pubblica in modo adeguato.

Capitolo 4: Menzione dell'inventore

Art. 47 Contenuto

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

² Non è necessaria se la richiesta già contiene tali indicazioni.

Art. 48 Termini

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

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

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

Art. 49 Rettifica

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

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

Art. 50 Rinuncia

¹ L'inventore può dichiarare di rinunciare alla propria menzione nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni dell'IPI.

² La dichiarazione di rinuncia deve essere provvista della firma dell'inventore e datata. Se non è presentata insieme alla domanda di brevetto, deve contenere anche il numero del deposito.

³ La dichiarazione di rinuncia è presa in considerazione solo se viene presentata entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità.

⁴ Se la dichiarazione di rinuncia non è redatta né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, deve essere allegata una traduzione in una di queste lingue.

⁵ Se la dichiarazione di rinuncia soddisfa le prescrizioni, è conservata separatamente dal fascicolo insieme alla menzione dell'inventore. L'esistenza di questi documenti è menzionata nel registro dei brevetti.

Capitolo 5: Priorità**Art. 51** Dichiarazione di priorità

¹ La dichiarazione di priorità comprende le seguenti indicazioni:

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

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

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

Art. 52 Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna

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

² La dichiarazione di priorità può anche essere presentata successivamente entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. In caso di inosservanza del termine, il diritto di priorità si estingue.

³ L'articolo 51 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 53 Attestato di priorità

¹ L'attestato di priorità comprende:

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

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

³ Se l'attestato di priorità deve servire per più domande di brevetto, è sufficiente presentarlo per una domanda e farvi riferimento in tempo utile per le altre. Il riferimento all'attestato di priorità ha il medesimo effetto della presentazione dello stesso.

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

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

⁶ Non è necessario presentare un attestato di priorità se i relativi documenti sono a disposizione dell'IPI in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine.

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

Art. 54 Documenti di priorità complementari

Se dall'attestato di priorità risulta che la domanda di brevetto per la quale si rivendica la priorità costituisce solo parzialmente un primo deposito ai sensi della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883¹⁰ per la protezione della proprietà industriale, l'IPI può esigere la consegna degli atti di depositi anteriori necessari per chiarire i fatti.

Art. 55 Priorità multiple

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

² Il capoverso 1 si applica anche in caso di rivendicazione della priorità interna.

¹⁰ RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Art. 56 Priorità in caso di domande divise

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

² L'IPI assegna al depositante un termine di tre mesi per presentare l'attestato di priorità (art. 53), se il termine di cui all'articolo 53 capoverso 4 non scade più tardi. In caso di inosservanza del termine, il diritto di priorità si estingue.

³ Il capoverso 1 si applica anche in caso di rivendicazione della priorità interna.

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

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

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

Capitolo 6: Immunità derivata da un'esposizione**Art. 58** Dichiarazione relativa all'immunità derivata da un'esposizione

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

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

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

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

Art. 59 Attestato

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

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

- a. una conferma che l'invenzione è stata effettivamente esposta;
- b. il giorno d'apertura dell'esposizione;

- c. il giorno della prima divulgazione dell'invenzione se non coincide con il giorno d'apertura;
- d. un atto, autenticato da parte dell'autorità suddetta, che permetta di identificare l'invenzione.

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

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

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

Art. 60

¹ Nella descrizione dell'invenzione secondo l'articolo 49a LBI devono essere indicati:

- a. le risorse genetiche e la loro fonte;
- b. se applicabile, il sapere tradizionale associato alle risorse genetiche e la loro fonte.

² Come fonte delle risorse genetiche, il depositante deve indicare il Paese di origine delle risorse genetiche ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione del 5 giugno 1992¹¹ sulla diversità biologica.

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

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

- a. qualsiasi fonte delle risorse genetiche, come ad esempio un centro di ricerca, una banca genetica, il sistema multilaterale del Trattato internazionale del 3 novembre 2001¹² sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, popoli indigeni e comunità locali, una raccolta *ex situ*, un luogo di conservazione o un offerente commerciale delle risorse genetiche;
- b. qualsiasi fonte del sapere tradizionale associato, come ad esempio la letteratura scientifica, banche dati accessibili al pubblico o domande di brevetto e fascicoli del brevetto.

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

¹¹ RS 0.451.43

¹² RS 0.910.6

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

Capitolo 8: Deposito di materiale biologico

Art. 61 Obbligo di deposito ai fini dell'esposto

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

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

Art. 62 Autorità di deposito riconosciute

¹ Sono autorità di deposito riconosciute le autorità internazionali di deposito che hanno acquisito tale status conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del Trattato di Budapest del 28 aprile 1977¹³ sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (Trattato di Budapest).

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

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

Art. 63 Presentazione successiva del numero di riferimento del deposito

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

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

- a. un mese dopo che il depositante ha ricevuto la notifica relativa al diritto di consultazione degli atti;

¹³ RS 0.232.145.1

- b. al momento della richiesta di pubblicazione anticipata della domanda di brevetto; o
- c. al momento della richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto.

Art. 64 Messa a disposizione del materiale biologico depositato

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

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

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

Art. 65 Accesso al materiale biologico depositato

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

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

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

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

⁴ Dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda sono consegnati campioni a chiunque ne faccia richiesta. Su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, fino al rilascio del brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione secondo l'articolo 64, l'accesso al materiale biologico depositato è concesso soltanto mediante consegna di un campione a un perito indipendente.

⁵ Se la domanda di brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione secondo l'articolo 64 è respinta o ritirata, per un periodo di 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, l'accesso al materiale biologico depositato disciplinato nei capoversi 3 e 4 è concesso soltanto mediante consegna di un campione a un perito indipendente.

⁶ Il perito indipendente è designato dal richiedente con il consenso di chi ha effettuato il deposito di materiale. Come perito indipendente può essere designata qualsiasi persona fisica riconosciuta come perito dall'IPI.

⁷ Chi ha effettuato il deposito di materiale deve presentare all'IPI le richieste di cui ai capoversi 4 e 5 al più tardi entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità.

Art. 66 Dichiarazione d'impegno

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

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

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

⁴ Una dichiarazione d'impegno a utilizzare il materiale biologico esclusivamente a scopi di sperimentazione non è necessaria se il richiedente utilizza il materiale sulla base di una licenza obbligatoria.

Art. 67 Durata di conservazione

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

Art. 68 Nuovo deposito

¹ Se il materiale biologico depositato non è più accessibile presso l'autorità di deposito, è lecito procedere, su richiesta di quest'ultima, a un nuovo deposito alle condizioni previste dal Trattato di Budapest¹⁴.

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

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

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

⁵ Il depositante può incaricare terzi di effettuare il nuovo deposito.

¹⁴ RS 0.232.145.1

Art. 69 Deposito secondo il Trattato di Budapest

In caso di deposito secondo il Trattato di Budapest¹⁵, la messa a disposizione, la dichiarazione d'impegno e la durata di conservazione si fondano esclusivamente su tale trattato e sul regolamento d'esecuzione del 28 aprile 1977¹⁶ del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

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

¹ È considerata data di deposito la data in cui gli atti depositati dal depositante contengono:

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

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

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

- a. indicare il numero e la data di deposito della domanda di brevetto anteriore nonché l'autorità presso cui è stata depositata;
- b. essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese; e
- c. indicare che sostituisce la descrizione dell'invenzione e, se del caso, i disegni.

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

¹⁵ RS 0.232.145.1

¹⁶ RS 0.232.145.11

Art. 71 Esame al momento del deposito

¹ Se dall'esame dei documenti presentati emerge che questi non contengono almeno l'indicazione di cui all'articolo 70 capoverso 1 lettera a e la descrizione o il riferimento di cui all'articolo 70 capoverso 1 lettera c, la domanda di brevetto è considerata non depositata.

² Se i documenti presentati non soddisfano gli altri requisiti dell'articolo 70, l'IPI lo comunica al depositante nella misura in cui disponga delle informazioni che consentono di contattarlo. Il depositante può correggere i difetti entro tre mesi dalla presentazione dei documenti. Se i documenti sono stati presentati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata presentata la prima parte.

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

Art. 72 Certificato di deposito

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

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

Art. 73 Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti

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

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

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

- a. le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti erano completi in una domanda di brevetto anteriore di cui è rivendicata la priorità;
- b. gli atti depositati contengono un riferimento alla domanda di brevetto anteriore; e
- c. il riferimento è redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e indica che il contenuto della domanda anteriore è parte integrante della domanda di brevetto.

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

- a. l'indicazione di dove si trovano nella domanda di brevetto anteriore le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti;
- b. una copia della domanda di brevetto anteriore;

- c. se la copia della domanda di brevetto anteriore non è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, una traduzione di tale copia in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

⁵ La copia della domanda di brevetto anteriore e l'eventuale traduzione non sono necessarie se:

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

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

Art. 74 Atti tecnici depositati originariamente

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

Art. 75 Domanda divisa

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

Capitolo 2: Esame relativo alla forma

Art. 76 Contenuto dell'esame relativo alla forma

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

- a. deve essere designato un recapito in Svizzera (art. 77);
- b. sono stati presentati una richiesta di rilascio di un brevetto, almeno una rivendicazione e un estratto e se sono conformi alle prescrizioni (art. 34 e 78–80);
- c. sono state pagate la tassa di deposito e la tassa di ricerca (art. 81) nonché, se del caso, le tasse di rivendicazione (art. 82);
- d. gli atti tecnici sono conformi alle prescrizioni che non riguardano il loro contenuto (art. 83);
- e. è stata presentata una menzione dell'inventore e se è conforme alle prescrizioni (art. 85);
- f. sono stati presentati, se del caso, la dichiarazione di priorità e l'attestato di priorità (art. 51–57) e se sono conformi alle prescrizioni; e
- g. sono stati presentati, se del caso, la dichiarazione e l'attestato dell'immunità derivata da un'esposizione e se sono conformi alle prescrizioni (art. 58 e 59).

Art. 77 Recapito in Svizzera

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

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

³ In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 1, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 78 Richiesta di rilascio di un brevetto

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

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

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

Art. 79 Rivendicazioni di brevetto

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

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

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

Art. 80 Estratto

¹ Se il depositante non ha depositato un estratto, l'IPI lo invita a depositarne uno entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni che consentono di contattarlo.

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

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

Art. 81 Tassa di deposito e tassa di ricerca

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

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

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

Art. 82 Tasse di rivendicazione

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

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

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

Art. 83 Difetti di forma degli atti tecnici

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

- a. sono state presentate le traduzioni necessarie (art. 3);
- b. sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 35 capoversi 1 e 3-5, 38 e 39 capoversi 1-3 e 5-8; e
- c. sono soddisfatti i requisiti stabiliti dall'IPI in virtù dell'articolo 46 per gli atti depositati in forma elettronica.

² Se gli atti tecnici non rispettano le prescrizioni, l'IPI invita il depositante a correggere i difetti rilevati entro il termine di cui al capoverso 3, nella misura in cui disponga delle informazioni che consentano di contattarlo.

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

⁴ In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 3, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 84 Modifica degli atti tecnici

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

² Dopo la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica, il depositante può modificare una volta gli atti tecnici di sua iniziativa prima dell'inizio dell'esame relativo al contenuto. A tal fine deve depositare una versione corretta degli atti tecnici. L'IPI può esigere che le modifiche rispetto alla versione vigente siano messe in evidenza.

³ Il depositante può procedere a ulteriori modifiche solo con il consenso dell'IPI o nella misura in cui lo autorizza la presente ordinanza.

⁴ Gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata si estenda oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74).

⁵ Dopo la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica, le rivendicazioni modificate non possono più concernere:

- a. oggetti che non sono stati ricercati, a meno che questi non siano legati all'invenzione o al gruppo di invenzioni oggetto della ricerca da un unico concetto inventivo generale;
- b. oggetti che non sono stati ricercati in virtù dell'articolo 91.

Art. 85 Menzione dell'inventore

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

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

Art. 86 Priorità e immunità derivata da un'esposizione

¹ Se dichiarazioni di priorità o documenti di priorità presentati in tempo utile contengono difetti ai quali è possibile porre rimedio, l'IPI invita il depositante a correggerli. Se il difetto non è corretto entro il termine per la presentazione della dichiarazione di priorità o dei documenti di priorità, il diritto di priorità si estingue.

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

Capitolo 3: Rapporto sullo stato della tecnica**Art. 87** Ricerca

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

Art. 88 Basi del rapporto sullo stato della tecnica

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

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

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

Art. 89 Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica

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

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

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

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

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

⁵ Il rapporto deve indicare il codice di classificazione dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto conformemente all'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971¹⁷ sulla classificazione internazionale dei brevetti.

Art. 90 Informazioni sullo stato della tecnica

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

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

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

¹⁷ RS 0.232.143.1

Art. 91 Ricerche incomplete sullo stato della tecnica

¹ Se ritiene che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non possa essere effettuata per l'oggetto rivendicato o una sua parte, l'IPI invita il depositante a fornire, entro un termine di due mesi, indicazioni sull'oggetto della ricerca.

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

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

Art. 92 Mancanza di unità

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

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

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

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

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

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

- a. l'IPI o un'autorità da esso riconosciuta ha già pubblicato un rapporto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese;
- b. la domanda di brevetto risulta da una domanda internazionale, dalla cessione parziale (art. 30 LBI) o dalla divisione di una domanda di brevetto anteriore (art. 57 LBI) o se il rapporto si riferisce a un'altra domanda di brevetto di cui è rivendicata la priorità; e
- c. il rapporto si riferisce a rivendicazioni uguali o sufficientemente simili.

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

³ Se rinuncia alla redazione di un rapporto sullo stato della tecnica, l'IPI pubblica un'indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto (art. 58b cpv. 3 LBI) e inserisce una copia del rapporto già pubblicato di cui al capoverso 1 nel fascicolo.

Art. 94 Parere sul rapporto sullo stato della tecnica

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

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

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

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

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

Capitolo 4: Pubblicazione della domanda di brevetto**Art. 96** Oggetto e forma

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

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

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

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

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

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

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

⁶ La pubblicazione avviene esclusivamente in forma elettronica.

Art. 97 Lingua

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

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

Art. 98 Pubblicazione anticipata

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

² Al momento della richiesta di pubblicazione anticipata scadono i termini per:

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

Art. 99 Richieste durante la preparazione della pubblicazione

¹ Le richieste volte a far iscrivere provvisoriamente una modifica nel registro dei brevetti, che sono presentate all'IPI decorsi 17 mesi dalla data di deposito o di priorità o dopo la richiesta di pubblicazione anticipata, sono considerate presentate solo dopo la pubblicazione.

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

Art. 100 Nessuna pubblicazione

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

- a. la domanda di brevetto è stata dichiarata irricevibile entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità;

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

Capitolo 5: Esame relativo al contenuto

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 101 Tassa di esame

¹ Il depositante che richiede un esame secondo l'articolo 58b capoverso 1 LBI deve pagare la relativa tassa entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto sullo stato della tecnica o dell'indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto dell'IPI (art. 58b cpv. 3 LBI).

² La richiesta è considerata depositata soltanto dopo il pagamento della tassa di esame.

³ Se la tassa di esame non è pagata in tempo utile, l'IPI respinge la domanda di brevetto.

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

¹ Il depositante o un terzo che richiede un esame completo relativo al contenuto secondo l'articolo 58b capoverso 2 LBI deve pagare la relativa tassa entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto sullo stato della tecnica o dell'indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto dell'IPI (art. 58b cpv. 3 LBI).

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

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

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

¹ Dietro pagamento di una tassa, il depositante può chiedere l'inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto dopo la conclusione dell'esame relativo alla forma (art. 76) e dopo la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica fino alla sua pubblicazione.

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

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

⁴ Con la presentazione della richiesta scadono i termini per:

- a. la rinuncia alla menzione dell'inventore (art. 50);

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

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

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

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

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

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

⁴ Gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata si estenda oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74).

⁵ Le rivendicazioni modificate non possono concernere:

- a. oggetti che non sono stati ricercati, a meno che questi non siano legati all'invenzione o al gruppo di invenzioni oggetto della ricerca da un unico concetto inventivo generale;
- b. oggetti che non sono stati ricercati in virtù dell'articolo 91.

⁶ Se gli atti tecnici sono modificati nel contenuto, in particolare se sono depositate nuove rivendicazioni, il depositante deve, su richiesta dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74) è stato esposto l'oggetto nuovamente definito.

⁷ Se dall'esame relativo al contenuto risulta che l'oggetto degli atti tecnici modificati è stato esteso oltre il contenuto della versione depositata originariamente (art. 74), l'IPI assegna al depositante un termine entro cui può:

- a. rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa; o
- b. addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici depositati originariamente.

⁸ Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta.

Art. 105 Data di deposito della domanda divisa

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

² Se emerge che la data di deposito attribuita a una domanda divisa in occasione dell'esame al momento del deposito (art. 75) è rivendicata a torto, alla modifica degli atti tecnici si applica per analogia l'articolo 104 capoversi 4–8.

Art. 106 Classificazione

¹ Ogni domanda di brevetto è classificata conformemente all'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971¹⁸ sulla classificazione internazionale dei brevetti.

² L'IPI può modificare la classificazione.

Sezione 2: Oggetto dell'esame e procedura**Art. 107** Oggetto dell'esame

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

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

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

Art. 108 Informazioni sullo stato della tecnica

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

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

Art. 109 Fine dell'esame

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

¹⁸ RS 0.232.143.1

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

Art. 110 Termine sospensivo

¹ Le richieste volte a far iscrivere provvisoriamente o definitivamente una modifica nel registro dei brevetti, che sono presentate all'IPI dopo la data comunicata della fine dell'esame, sono considerate presentate solo dopo il rilascio del brevetto.

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

Art. 111 Documento del brevetto

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

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

Capitolo 1: Rinuncia parziale

Art. 112 Forma e tassa

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

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

³ Se la rinuncia parziale richiesta riguarda un brevetto europeo redatto in inglese, insieme alla richiesta, il titolare del brevetto deve presentare una traduzione dell'estratto nella lingua della procedura. Se non presenta la traduzione, l'IPI gli assegna un termine per la presentazione successiva. In caso di inosservanza del termine, la richiesta è considerata non presentata.

⁴ La richiesta di rinuncia parziale è soggetta al pagamento di una tassa. La richiesta è considerata depositata soltanto dopo il pagamento della tassa.

Art. 113 Contenuto ed esame

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

² La rinuncia parziale non può in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni. Gli articoli 1, 1a, 1b, 2, 51, 52 capoverso 1 e 55 LBI valgono anche per il nuovo ordinamento delle rivendicazioni.

³ La versione corretta degli atti tecnici non può estendersi oltre il contenuto della versione depositata originariamente (art. 58 cpv. 2 LBI).

⁴ L'IPI esamina se la rinuncia parziale soddisfa le prescrizioni della LBI e della presente ordinanza. Non esamina se l'invenzione è nuova e se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

⁵ Se la rinuncia parziale non soddisfa le prescrizioni esaminate secondo il capoverso 4, l'IPI assegna al titolare del brevetto un termine per correggere i difetti. Se i difetti non vengono corretti entro il termine previsto, l'IPI respinge la richiesta.

Art. 114 Registrazione e pubblicazione

¹ Se la rinuncia parziale soddisfa le prescrizioni, viene iscritta nel registro dei brevetti.

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

Capitolo 2: Limitazione da parte del giudice

Art. 115 Ammissione parziale di un'azione per cessione

¹ Se il giudice ha ordinato la cessione di una domanda di brevetto eliminando singole rivendicazioni (art. 30 LBI), il depositante soccombente può costituire una o più nuove domande di brevetto con le rivendicazioni eliminate. Queste ricevono come data di deposito quella della domanda di brevetto ceduta e sono per il resto trattate come domande divise (art. 57 LBI).

² Se il giudice ha ordinato la cessione di un brevetto eliminando singole rivendicazioni (art. 30 LBI), il titolare soccombente del brevetto può chiedere la costituzione di uno o più nuovi brevetti con le rivendicazioni eliminate. Questi ricevono come data di deposito quella del brevetto ceduto e sono per il resto trattati come domande divise (art. 57 LBI).

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

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

Art. 116 Registrazione e pubblicazione della limitazione

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

Titolo quarto: Fascicolo**Art. 117** Contenuto

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

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

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

Art. 118 Consultazione degli atti

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

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

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

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

⁴ Dopo il momento determinante di cui al capoverso 1, il fascicolo può essere consultato da chiunque.

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

⁶ Il fascicolo di una domanda internazionale di brevetto può essere consultato da chiunque dopo l'inizio della fase nazionale in Svizzera e la pubblicazione della domanda internazionale di brevetto da parte dell'IPI. Prima di questo momento si applica per analogia il capoverso 1.

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

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

Art. 119 Menzione nel fascicolo

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

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

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

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

Art. 120 Conservazione degli atti

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

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

³ Gli atti di una domanda iniziale sono conservati almeno fino a quando gli atti di ogni domanda divisa che ne è risultata (art. 57 LBI) sono stati distrutti.

⁴ Se un brevetto costituisce la base di un certificato protettivo complementare, gli atti relativi al brevetto sono conservati almeno fino alla distruzione degli atti del certificato protettivo complementare (art. 161).

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

¹ L'IPI tiene un registro dei brevetti rilasciati.

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

Art. 122 Consultazione del registro ed estratti

¹ Il registro dei brevetti può essere consultato da chiunque.

² L'IPI allestisce estratti del registro dei brevetti.

Art. 123 Contenuto

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

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

² Sono iscritti nel registro dei brevetti con la rispettiva data di pubblicazione:

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

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

⁴ L'IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni di pubblico interesse.

Art. 124 Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti

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

- a. le modificazioni concernenti il diritto al brevetto;
- b. i cambiamenti di recapito;

- c. i cambiamenti di mandatario;
- d. la concessione di diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da giudici o autorità incaricate dell'esecuzione forzata.

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

³ La richiesta di iscrizione di una licenza può essere presentata dal depositante o dal titolare del brevetto nonché dal titolare della licenza.

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

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

- a. è attestata da una dichiarazione espressa del titolare della licenza iscritto provvisoriamente o definitivamente, o da un altro documento di prova sufficiente; ed
- b. è attestato il diritto del titolare della licenza a concedere sottolicenze.

Art. 125 Cancellazione di diritti di terzi

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

Art. 126 Cambiamenti di mandatario

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

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

Art. 127 Rettifiche

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

² Se l'errore è imputabile a una svista dell'IPI, esso procede alla rettifica.

Titolo sesto: Pubblicazioni dell'IPI

Art. 128 Organo di pubblicazione

¹ L'IPI designa l'organo di pubblicazione.

² Su richiesta e previo rimborso delle spese, l'IPI esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Art. 129 Fascicolo del brevetto

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

Titolo settimo: Restrizioni ai diritti derivanti dal brevetto

Capitolo 1: Privilegio degli agricoltori

Art. 130

Le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori sono stabilite nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 giugno 2008¹⁹ sulla protezione delle varietà.

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

Art. 131 Oggetto dell'azione

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

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

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

¹⁹ RS 232.161

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

⁴ L'azione deve inoltre includere le seguenti indicazioni:

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

Art. 132 Misure per il riconoscimento dei prodotti

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

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

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

Art. 133 Obbligo di pubblicazione del titolare della licenza

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

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

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

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

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

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

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

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

Titolo ottavo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei

Art. 135 Campo d'applicazione

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

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

Art. 136 Deposito presso l'IPI

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

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

³ Le tasse da riscuotere in virtù della Convenzione del 29 novembre 2000²⁰ sul brevetto europeo devono essere pagate direttamente all'UEB.

Art. 137 Registro svizzero dei brevetti europei e fascicolo

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

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

² L'IPI riprende la lingua della procedura dell'UEB. Se questa è l'inglese, la lingua della procedura davanti all'IPI è il tedesco, salvo che il titolare del brevetto non esiga il francese o l'italiano come lingua della procedura. Se il titolare del brevetto esige l'italiano come lingua della procedura, insieme alla richiesta di cambiamento della lingua della procedura, deve presentare all'IPI una traduzione in italiano del titolo del

²⁰ RS 0.232.142.2

brevetto. Se la traduzione non viene presentata, la richiesta è considerata non presentata.

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

Art. 138 Segno del brevetto

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

Art. 139 Trasformazione

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

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

² Non sono riscosse a posteriori tasse annuali già scadute alla data della trasformazione.

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

Art. 140 Tasse annuali

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

Titolo nono: Domande internazionali di brevetto

Capitolo 1: Campo d'applicazione

Art. 141

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

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

Capitolo 2: L'IPI quale ufficio ricevente

Art. 142 Deposito della domanda internazionale di brevetto

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

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

Art. 143 Tassa di trasmissione e tassa di ricerca

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

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

³ Se la tassa di trasmissione e la tassa di ricerca non sono pagate in tempo utile, l'IPI invita il depositante a pagarle entro un mese. Insieme a tali tasse va pagata anche la soprattassa secondo la regola 16^{bis}.2 del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970²¹ del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione).

Art. 144 Altre tasse per le domande internazionali di brevetto

¹ Il pagamento delle altre tasse si fonda sul regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione²².

² Gli importi delle tasse figurano nella tabella delle tasse del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione.

Art. 145 Ripristino del diritto di priorità

¹ Dietro pagamento di una tassa, l'IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 26^{bis}.3 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione²³ se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

² La decisione dell'IPI è definitiva.

²¹ RS 0.232.141.11

²² RS 0.232.141.11

²³ RS 0.232.141.11

Capitolo 3: L'IPI quale ufficio designato

Art. 146 Protezione provvisoria

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

Art. 147 Inizio della fase nazionale

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

- a. pagare la tassa di deposito e la tassa di ricerca;
- b. menzionare l'inventore per scritto;
- c. indicare gli atti tecnici, quali depositati originariamente o nella versione modificata, sui quali deve basarsi la procedura di rilascio;
- d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, se la domanda internazionale di brevetto è redatta in un'altra lingua. Il titolo e l'estratto devono in ogni caso essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera (art. 60 cpv. 4 LBI);
- e. se del caso, designare un recapito (art. 13 LBI);
- f. se del caso, fornire indicazioni sulla risorsa genetica e la sua fonte, nonché sul sapere tradizionale associato alla risorsa genetica e sulla sua fonte (art. 60).

² Se il depositante non adempie almeno parzialmente i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–d entro il termine di cui al capoverso 1, la domanda internazionale di brevetto è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera. Se il depositante li adempie solo parzialmente, per correggere eventuali difetti l'IPI gli assegna per l'adempimento:

- a. dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera a, un termine supplementare di un mese;
- b. dei requisiti di cui al capoverso 1 lettere b–e, un termine supplementare di tre mesi.

³ Se i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–e non sono soddisfatti entro i termini supplementari di cui al capoverso 2, l'IPI dichiara irricevibile la domanda internazionale di brevetto.

⁴ Non sono riscosse a posteriori tasse annuali già scadute alla data di inizio della fase nazionale.

Art. 148 Diritto di priorità

¹ Se è fatto valere un diritto di priorità, il depositante deve presentare all'IPI l'attestato di priorità (art. 53 cpv. 1) entro il termine di cui all'articolo 147 capoverso 1. Se l'at-

testato di priorità è già stato presentato all'ufficio internazionale, è sufficiente indicare il numero di riferimento del primo deposito.

² Se il depositante non presenta l'attestato di priorità entro il termine, l'IPI gli assegna un termine di tre mesi a tal fine. In caso di inosservanza del termine, il diritto di priorità si estingue.

³ Se viene chiesto l'inizio anticipato della fase nazionale conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 o 40 paragrafo 2 PCT²⁴, il depositante deve presentare l'attestato di priorità entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità rivendicata per prima o indicare all'IPI il numero di riferimento. L'IPI assegna al depositante un termine di tre mesi a tal fine, se il termine previsto al capoverso 1 non scade più tardi. In caso di inosservanza del termine, il diritto di priorità si estingue.

⁴ Se l'attestato di priorità non è redatto né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, per l'apprezzamento della brevettabilità l'IPI può esigerne una traduzione successiva nella lingua degli atti tecnici. L'IPI stabilisce un termine adeguato per la presentazione successiva della traduzione. In caso di inosservanza del termine, il diritto di priorità di estingue.

⁵ Dietro pagamento di una tassa, l'IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 49^{ter}.2 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Art. 149 Modifica degli atti tecnici

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

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

Art. 150 Tasse di rivendicazione

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

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

²⁴ RS 0.232.141.1

Capitolo 4: L'IPI quale ufficio eletto

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

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

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

Art. 152 Contenuto del fascicolo

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

Art. 153 Ripristino del diritto di priorità

Dietro pagamento di una tassa, l'IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 49^{ter}.2 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione²⁵ se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Parte terza: Certificati protettivi complementari

Titolo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali

Capitolo 1: Campo d'applicazione

Art. 154

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

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

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

²⁵ RS 0.232.141.11

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato

Art. 155 Contenuto della domanda e tassa

¹ La domanda di rilascio del certificato deve contenere:

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

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

Art. 156 Contenuto della richiesta

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

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

Art. 157 Iscrizione provvisoria e pubblicazione di indicazioni sulle domande

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

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

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

Capitolo 3: Esame della domanda e rilascio del certificato

Art. 158 Esame al momento del deposito della domanda

¹ Al momento del deposito della domanda, l'IPI esamina se è rispettato il termine per il deposito della domanda e se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 155 e 156.

² Se i requisiti non sono soddisfatti, l'IPI assegna al richiedente un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

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

Art. 159 Esame delle condizioni per il rilascio del certificato

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

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

³ In caso di inosservanza del termine, l'IPI respinge la domanda.

Art. 160 Rilascio del certificato

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

Capitolo 4: Fascicolo e registro

Art. 161 Fascicolo

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

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

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

⁴ Il fascicolo può essere consultato da chiunque.

Art. 162 Registro

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

² Il registro dei certificati protettivi complementari può essere consultato da chiunque.

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

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

Art. 163 Contenuto del registro e pubblicazioni

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

- a. il numero del certificato composto dal numero del brevetto di base munito di un'aggiunta;
- b. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del titolare del certificato;
- c. la data di deposito della domanda;
- d. il numero del brevetto di base;
- e. la data della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene chiesto il rilascio del certificato;
- f. la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale;
- g. la data di rilascio del certificato;
- h. la data di scadenza della validità del certificato;
- i. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del mandatario;
- j. se del caso, la data di deposito della domanda di proroga della validità del certificato;
- k. se del caso, la data modificata di scadenza del certificato;
- l. se del caso, la data della proroga della validità del certificato o, in caso di rigetto della domanda, la data del rigetto;
- m. se del caso, la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI);
- n. se del caso, la data della domanda secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e l'autorità competente;
- o. se del caso, la data della revoca della proroga della validità del certificato.

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

- a. i diritti concessi nonché le restrizioni al diritto di disporre ordinate da giudici o autorità incaricate dell'esecuzione forzata;
- b. le modificazioni concernenti l'esistenza del certificato o il diritto al certificato;
- c. i cambiamenti di indirizzo del titolare del certificato;

- d. i cambiamenti di mandatario o del suo indirizzo;
- e. il rigetto della domanda di rilascio del certificato, l'estinzione anticipata, la dichiarazione di nullità e la sospensione del certificato.

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

⁴ L'IPI può iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni di pubblico interesse.

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

Capitolo 5: Tasse annuali

Art. 164

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

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

³ L'eventuale tassa annuale per la proroga della validità del certificato giunge a scadenza contemporaneamente alle altre tasse annuali, se la domanda di proroga della validità è stata accolta prima dell'inizio della validità del certificato. Se la domanda viene accolta successivamente, la tassa annuale giunge a scadenza l'ultimo giorno del mese in cui l'IPI riscuote la tassa annuale.

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

Capitolo 6: Proroga della validità del certificato

Sezione 1: Domanda di proroga della validità del certificato

Art. 165 Contenuto della domanda e tassa

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

- a. la relativa richiesta;
- b. la prova di quando è stata presentata la domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI);

- c. la conferma dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera a LBI;
- d. la prova di quando è stata presentata la domanda secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI oppure una dichiarazione che non è stata presentata una domanda di questo tipo antecedente la domanda svizzera.

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

Art. 166 Contenuto della richiesta

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

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

Art. 167 Integrazione dell'iscrizione nel registro

¹ Per le domande di proroga della validità del certificato, l'iscrizione del certificato nel registro dei certificati protettivi complementari è integrata dalle seguenti indicazioni:

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

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

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

Art. 168 Esame al momento del deposito della domanda

¹ Al momento del deposito della domanda, l'IPI esamina se è rispettato il termine per il deposito della domanda e se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 165 e 166.

² Se i requisiti non sono soddisfatti, l'IPI assegna al richiedente un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

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

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

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

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

³ In caso di inosservanza del termine, l'IPI respinge la domanda.

Sezione 3: Proroga della validità del certificato

Art. 170

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

² L'iscrizione del certificato nel registro è integrata con la data modificata di scadenza del certificato.

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

Sezione 4: Revoca della proroga della validità del certificato

Art. 171 Forma e contenuto della richiesta

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

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

² Il richiedente deve allegare i documenti adottati come mezzi di prova.

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

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

Art. 172 Esame della richiesta

¹ L'IPI esamina se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 171 capoversi 1–3.

² Se i requisiti non sono soddisfatti, l'IPI assegna al richiedente un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

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

⁴ I documenti adottati come mezzi di prova non presentati entro il termine assegnato nonostante l'ingiunzione dell'IPI, non sono tenuti in considerazione.

Art. 173 Lingua

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

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

Art. 174 Ingiunzione di rispondere e nuovo scambio di scritti

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

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

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

Art. 175 Decisione finale

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

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

Art. 176 Registrazione e pubblicazione

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

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

Art. 177 Restituzione della tassa di revoca

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

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

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

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

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

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato pediatrico**Art. 179** Contenuto della domanda e tassa

¹ La domanda di rilascio del certificato pediatrico deve contenere:

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

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

Art. 180 Contenuto della richiesta

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

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

Art. 181 Iscrizione provvisoria e pubblicazione di indicazioni sulle domande

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

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

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

Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato pediatrico

Art. 182 Esame al momento del deposito della domanda

¹ Al momento del deposito della domanda, l'IPI esamina se è rispettato il termine per il deposito della domanda e se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 179 e 180.

² Se i requisiti non sono soddisfatti, l'IPI assegna al richiedente un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.

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

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

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

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

³ In caso di inosservanza del termine, l'IPI respinge la domanda.

Capitolo 4: Rilascio del certificato pediatrico

Art. 184

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

Capitolo 5: Fascicolo e registro

Art. 185 Fascicolo

¹ Per ogni certificato pediatrico, l'IPI tiene un fascicolo che informa sullo svolgimento della procedura di esame e sulle modificazioni concernenti l'esistenza del certificato e il diritto al certificato.

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

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

⁴ Il fascicolo può essere consultato da chiunque.

Art. 186 Contenuto del registro e pubblicazioni

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

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

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

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

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

⁴ L'IPI può iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni di pubblico interesse.

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

Titolo terzo: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

Art. 187 Campo d'applicazione

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

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

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

Art. 188 Contenuto della domanda e tassa

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

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

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

Art. 189 Altre disposizioni applicabili

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

Parte quarta: Disposizioni finali

Titolo primo: Abrogazione del diritto previgente

Art. 190

L'ordinanza del 19 ottobre 1977²⁶ relativa ai brevetti d'invenzione è abrogata.

²⁶ 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.

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Art. 191 Comunicazioni e termini

¹ Le comunicazioni dell'IPI inviate prima del 1° gennaio 2027 restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano, purché il presente titolo non disponga altrimenti.

² I termini in corso al 1° gennaio 2027 non sono modificati, purché il presente titolo non disponga altrimenti.

Art. 192 Traduzioni

¹ I termini in corso il 1° gennaio 2027 per la traduzione secondo l'articolo 50 capoverso 4 del diritto previgente decadono.

² Il depositante può presentare una traduzione a titolo volontario in una lingua ufficiale svizzera (art. 3 cpv. 4) entro tre mesi a partire dal 1° gennaio 2027.

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

¹ Per le domande di brevetto pendenti al 1° gennaio 2027 rette dal nuovo diritto (art. 150 LBI) per le quali prima di questa data non sono disponibili né un rapporto sullo stato della tecnica né una ricerca di tipo internazionale in virtù dell'articolo 59 capoverso 5 LBI nella versione del 1°luglio 2023, l'IPI redige a posteriori un rapporto sullo stato della tecnica e lo pubblica.

² Per le domande di brevetto pendenti al 1° gennaio 2027 rette dal nuovo diritto (art. 150 LBI) per le quali è stato redatto ma non ancora pubblicato un rapporto sullo stato della tecnica o un rapporto su una ricerca di tipo internazionale, l'IPI pubblica tale rapporto a posteriori.

³ Per le domande di brevetto pendenti al 1° gennaio 2027 rette dal nuovo diritto (art. 150 LBI) per le quali è già stato pubblicato un rapporto sullo stato della tecnica o un rapporto su una ricerca di tipo internazionale, dopo l'entrata in vigore l'IPI pubblica un'indicazione di rinuncia ai sensi dell'articolo 57a capoverso 3 LBI.

⁴ Per le domande di brevetto pendenti di cui ai capoversi 1–3, l'IPI può rinunciare a redigere un parere (art. 94).

⁵ Al momento della pubblicazione dei rapporti di cui ai capoversi 1 e 2 o l'indicazione di rinuncia di cui al capoverso 3 inizia a decorrere il termine per la presentazione delle richieste di esame secondo l'articolo 58b capoverso 3 LBI.

Art. 194 Esame volontario secondo il nuovo diritto

¹ Se il depositante vuole che una domanda di brevetto pendente ai sensi dell'articolo 150 capoverso 2 LBI sia esaminata secondo il nuovo diritto, lo deve dichiarare entro tre mesi a partire dal 1° gennaio 2027, ma al più tardi entro la data prevista della fine dell'esame. A queste domande di brevetto si applica per analogia l'articolo 193.

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

Art. 195 Domande di brevetto sospese

¹ Le domande di brevetto pendenti il cui esame relativo al contenuto è sospeso il 1° gennaio 2027 in virtù dell'articolo 62 o 62*a* del diritto previgente rimangono sospese al più tardi fino al 1° gennaio 2030. Il depositante può richiedere in qualsiasi momento la revoca anticipata della sospensione.

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

Art. 196 Riscossione a posteriori di tasse

¹ Se per le domande di brevetto pendenti al 1° gennaio 2027 rette dal nuovo diritto (art. 150 LBI) sono dovute a posteriori tasse di ricerca e tasse di rivendicazione, l'IPI le fattura dopo l'entrata in vigore e stabilisce un termine di un mese per il pagamento.

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

Art. 197 Pubblicazione a posteriori

Le domande di brevetto pendenti al 1° gennaio 2027 non accessibili al pubblico, la cui data di deposito o di priorità precede di oltre 18 mesi il 1° gennaio 2027, sono pubblicate a posteriori appena possibile.

Art. 198 Proseguimento della procedura

¹ Le richieste di proseguimento della procedura presentate prima del 1° gennaio 2027 sono rette dal diritto previgente.

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

Art. 199 Rinuncia parziale

Le procedure di rinuncia parziale pendenti al 1° gennaio 2027 sono rette dal nuovo diritto a decorrere da tale data.

Art. 200 Procedura di opposizione

Se il 1° gennaio 2027 è pendente un'opposizione contro un brevetto rilasciato o se dopo tale data viene presentata un'opposizione in virtù dell'articolo 152 LBI, la procedura è retta dagli articoli 73–88 del diritto previgente.

Art. 201 Certificati protettivi complementari

¹ Le domande di rilascio di certificati, di proroga della validità di certificati, di rilascio di certificati pediatrici o di certificati per prodotti fitosanitari pendenti al 1° gennaio 2027 sono rette dal nuovo diritto a decorrere da tale data.

² Se l'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene chiesta la proroga del certificato (art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI) è stata richiesta entro il 1° luglio 2019, non si applicano gli articoli 163 capoverso 1 lettera n, 165 capoverso 1 lettera d, 166 lettera b, 167 capoverso 1 lettera c.

³ Se l'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene chiesto il rilascio del certificato pediatrico (art. 140*r* cpv. 1 lett. a LBI) è stata richiesta entro il 1° luglio 2019, non si applicano gli articoli 179 capoverso 1 lettera e, 180 lettera g, 181 capoverso 1 lettera h, 186 capoverso 1 lettera j.

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

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi