



IGE | IPI

Messa in funzione della gestione elettronica dei titoli di protezione per brevetti e design

Cambiamenti concernenti il deposito e il mantenimento dei diritti di protezione

Nell'estate 2021, l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) introduce la gestione elettronica dei titoli di protezione per i brevetti e i design. Per i depositanti e i titolari di brevetti e design il passaggio dal sistema cartaceo alla nuova gestione elettronica dei titoli di protezione comporta diversi cambiamenti rispetto alle procedure conosciute. Nel presente documento trovate una sintesi di tutte le novità.

Contenuto

1	Scadenario	3
2	Cambiamenti per brevetti e design	3
2.1	Copertura insufficiente in caso di ordine di addebito sul conto corrente presso l'IPI (art. 8 cpv. 2 OTa-IPI)	3
2.2	Termine per rispondere a eventuali contestazioni	3
2.3	Rinvio (art. 62 OBI) o sospensione delle procedure	3
2.4	Richiesta simultanea di una stessa modifica per più titoli di protezione (modifica in massa)	3
2.5	Conferma delle modifiche dei registri	4
2.6	Un'unica modifica del tipo «rettifica»	4
2.7	Modifica del nome/della ragione sociale di titolari o rappresentanti	4
2.8	Notifica di rilascio o registrazione	4
2.9	Motivi di cancellazione iscritti nel registro	4
2.10	Indirizzo per le comunicazioni	4
2.11	Richieste di pagamento per tasse esigibili	4
2.12	Estratti di registro e documenti di priorità	4
3	Altri cambiamenti per i brevetti	5
3.1	Integrazione di informazioni sulla pubblicazione per i brevetti nazionali ed europei	5
3.2	Atti tecnici in formato PDF	5
3.3	Conferma di ricezione e ricevibilità per le domande di brevetto nazionali (art. 46b OBI)	5
3.4	Richieste di esame accelerato, ricerche relative a una domanda di brevetto svizzero e ricerche di tipo internazionale	5
3.5	Tasse di rivendicazione per domande di brevetto nazionali	5
3.6	Tassa per l'attuazione secondo una procedura accelerata dell'esame relativo al contenuto (art. 63 OBI) e tassa per l'esame relativo al contenuto	5
3.7	Annuncio della fine dell'esame (art. 69 OBI)	6
3.8	Conferma del rilascio (art. 64 LBI)	6
3.9	Conferma di avvenuta modifica del registro durante l'esame relativo al contenuto di domande di brevetto nazionali	6
3.10	Restituzione della tassa di esame per le domande di brevetto nazionali (art. 20 cpv. 1 lett. d OBI)	6
3.11	Nessuna restituzione di documenti per le domande di brevetto	6
3.12	Stato del fascicolo nel registro per i brevetti nazionali (art. 60 segg. OBI)	6
3.13	Estratto di registro e consultazione del fascicolo degli atti di brevetti nazionali con certificato protettivo complementare (CPC)	6
4	Altri cambiamenti per i design	7
4.1	Tasse per domande di design nazionali	7
4.2	Deposito cumulativo (art. 20 LDes)	7
4.3	Rilascio e pubblicazione	7
4.4	Modifica dell'indirizzo del depositante	7
4.5	Trasferimento parziale soltanto previo pagamento di tutte le tasse	7

1 Scadenzario

Per quel che riguarda i brevetti e i design, l'introduzione della nuova gestione elettronica dei titoli di protezione avverrà a tappe:

- a partire dal 1° luglio 2021 saranno gestite per mezzo del sistema di gestione elettronica dei titoli di protezione tutte le nuove domande di brevetto (numero di domanda a partire da CH700000/2021) e tutte le nuove domande di design (numero di domanda a partire da 2021-70000);
- per quel che concerne i brevetti e i design rilasciati e le domande di brevetto già pubblicate per cui non è ancora stata fatturata la tassa d'esame e per cui non è ancora iniziato l'esame relativo al contenuto, il passaggio alla nuova gestione elettronica è previsto il 1° di ottobre 2021. Per quel che riguarda i brevetti sono effettuate tramite il sistema di gestione elettronica anche le modifiche del registro.

2 Cambiamenti per brevetti e design

2.1 Copertura insufficiente in caso di ordine di addebito sul conto corrente presso l'IPI (art. 8 cpv. 2 OTa-IPI)

Se, al momento dell'addebito, il conto corrente presso l'IPI non dispone di una copertura sufficiente, si procede a informare in tal senso il titolare del conto corrente e a trasmettere il bollettino di versamento per il pagamento della tassa. Il titolare del conto può pagare la tassa tramite il bollettino di versamento trasmesso o, una volta effettuato il versamento sul suo conto corrente presso l'IPI, procedere a un nuovo ordine di addebito su tale conto. L'IPI non effettua altri tentativi di addebito.

2.2 Termine per rispondere a eventuali contestazioni

Nel caso in cui una richiesta sia contestata (p. es. richiesta di una modifica del registro, domanda di sospensione), è fissato un termine di 10 giorni per rimediare alle manchevolezze. Tale termine può essere prorogato sulla base dei principi generali.

2.3 Rinvio (art. 62 OBI) o sospensione delle procedure

Nell'ottica di un'armonizzazione di tutti gli ambiti di protezione, anche nell'ambito delle procedure di brevetto è ormai utilizzato, sulla base dell'articolo 126 CPC, il termine «sospensione» per fare riferimento al rinvio di una procedura. La decisione circa la sospensione o la revoca della sospensione rientra tra le decisioni impugnabili ai sensi dell'articolo 46 PA.

2.4 Richiesta simultanea di una stessa modifica per più titoli di protezione (modifica in massa)

Se una modifica riguarda più titoli di protezione (cosiddette «modifiche in massa»), non viene più inviata una conferma con un elenco di tutti i titoli di protezione modificati, bensì una conferma di avvenuta modifica per ogni singolo titolo di protezione. Chi non desidera ricevere una conferma per ogni modifica è pregato di comunicarlo al momento della richiesta.

2.5 Conferma delle modifiche nei registri

Per quel che riguarda i titoli di protezione rilasciati, ogni modifica è confermata al titolare o al rappresentante. Questo riguarda in particolare anche la cancellazione di rappresentanti. Nel caso dei brevetti, una conferma di avvenuta modifica nei registri è inviata anche per le domande già pubblicate.

2.6 Un'unica modifica del tipo «rettifica»

Le rettifiche sono tutte iscritte e pubblicate nei registri come tali. Le rettifiche permettono di individuare chiaramente i dati di registro interessati. Tuttavia, non esistono più, per esempio, tipi speciali di rettifiche come la «Rettifica rappresentante» o la «Rettifica titolare».

2.7 Modifica del nome/della ragione sociale di titolari o rappresentanti

Tali modifiche sono ormai pubblicate e iscritte nel registro sotto «Cambiamento di indirizzo». Con «indirizzo» si fa riferimento a tutti i dati necessari all'identificazione di titolari o rappresentanti, quindi il nome o la ragione sociale, la via, il luogo e il Paese.

2.8 Notifica di rilascio o registrazione

La lettera di notifica inviata insieme all'attestato di registrazione reca l'oggetto «Conferma di modifica». Con «modifica» si intende in questo caso il passaggio dalla fase di domanda alla registrazione.

2.9 Motivi di cancellazione iscritti nel registro

Per i brevetti e i design, in caso di cancellazione di un titolo di protezione, il motivo della cancellazione (p. es. ritiro, rinuncia) è indicato nel registro.

2.10 Indirizzo per le comunicazioni

È possibile indicare un solo indirizzo per le comunicazioni; in caso di più depositanti, l'IPI designa la persona destinataria delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 OBI e dell'articolo 4 capoverso 2 ODes. Ciò non vale nel caso delle tasse annuali per i brevetti e delle proroghe di protezione per i design, per cui è possibile indicare persone terze come destinatarie delle rispettive richieste di pagamento.

2.11 Richieste di pagamento per tasse esigibili

Le richieste di pagamento sono ormai inviate esclusivamente all'indirizzo indicato per le comunicazioni; non è più possibile chiedere che vengano trasmesse a un destinatario diverso. Quelle già inoltrate, dal canto loro, non sono emesse nuovamente; l'unica possibilità è che, se auspicato e richiesto, vengano inviate a un altro destinatario. Su richiesta, è possibile rilasciare alla stessa persona che ha effettuato il pagamento una conferma di pagamento conforme all'IVA.

2.12 Estratti di registro e documenti di priorità

La struttura degli estratti di registro relativi a brevetti e design nazionali è cambiata. Sono, per esempio visualizzabili lo stato del fascicolo, la lingua della domanda e la durata massima della protezione; lo stato al momento della registrazione, invece, non è più indicato esplicitamente, ma risulta dalla cronologia.

I documenti di priorità per i quali non è necessaria una copia legalizzata della Cancelleria federale non sono più allegati.

3 Altri cambiamenti per i brevetti

3.1 Integrazione di informazioni sulla pubblicazione per i brevetti nazionali ed europei

Per garantire la migrazione uniforme delle pubblicazioni, alcune di queste (relative, p. es., allo stato di un'opposizione o alla cancellazione di rappresentanti) saranno prossimamente integrate con informazioni supplementari (p. es. capitolo della pubblicazione). Ciò non influisce sul contenuto del registro.

3.2 Atti tecnici in formato PDF

Per le domande di brevetto presentate per via elettronica, gli atti tecnici devono essere allegati in formato PDF.

3.3 Conferma di ricezione e ricevibilità per le domande di brevetto nazionali (art. 46b OBI)

L'inoltro di una domanda di brevetto è confermato con l'invio di una lettera di notifica, di un certificato di deposito sotto forma di estratto di registro e di una richiesta di pagamento (nel caso in cui il pagamento non avvenga tramite un conto corrente presso l'IPI). Tale conferma non reca più alcuna classificazione. Una volta concluso l'esame formale e a patto che la tassa corrispondente sia stata pagata, segue una conferma di ricevibilità della domanda.

3.4 Richieste di esame accelerato, ricerche relative a una domanda di brevetto svizzero e ricerche di tipo internazionale

Richieste di esame accelerato, ricerche relative a una domanda di brevetto svizzero e ricerche di tipo internazionale sono possibili soltanto in presenza delle condizioni per procedere in tal senso.

Per la richiesta di esame accelerato, per esempio, la condizione fondamentale è che la domanda sia dichiarata ricevibile. Per le ricerche relative a una domanda di brevetto svizzero e le ricerche di tipo internazionale, è invece necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni di ricevibilità (traduzione dall'inglese esclusa). Ogni richiesta inoltrata anticipatamente non è considerata valida e deve essere inoltrata nuovamente.

3.5 Tasse di rivendicazione per domande di brevetto nazionali

Per ogni rivendicazione di brevetto a contare dall'undicesima è emanata una richiesta di pagamento separata. Questo vale anche nel caso in cui le tasse di rivendicazione siano rimosse nel quadro dell'esame relativo al contenuto. A contare dall'undicesima rivendicazione di brevetto le ricerche relative a una domanda di brevetto svizzero sono eseguite soltanto per quelle rivendicazioni per le quali la tassa corrispondente risulta pagata. Se le tasse di rivendicazione non risultano pagate nella loro totalità, le rivendicazioni eccedenti sono respinte per mezzo di una decisione impugnabile. L'eliminazione di tali rivendicazioni interviene dopo il passaggio in giudicato della relativa decisione. L'autorizzazione all'addebito delle tasse di rivendicazione su un conto corrente presso l'IPI può essere concessa già al momento della domanda.

3.6 Tassa per l'attuazione secondo una procedura accelerata dell'esame relativo al contenuto (art. 63 OBI) e tassa per l'esame relativo al contenuto

Per ogni richiesta di procedura accelerata è previsto il pagamento di una tassa corrispondente. Soltanto una volta che tale tassa risulta pagata si procede a inviare la richiesta di pagamento della tassa per l'esame relativo al contenuto.

3.7 Annuncio della fine dell'esame (art. 69 OBI)

Con l'annuncio della fine dell'esame, l'IPI trasmette tutti gli atti tecnici necessari ai fini della pubblicazione e non più soltanto le pagine modificate.

3.8 Conferma del rilascio (art. 64 LBI)

La conferma del rilascio è comunicata per mezzo di una lettera di notifica e di un estratto di registro corrispondente.

3.9 Conferma di avvenuta modifica del registro durante l'esame relativo al contenuto di domande di brevetto nazionali

Le modifiche apportate al registro durante l'esame relativo al contenuto, come quelle relative al titolo o alla classificazione IPC, sono comunicate senza eccezioni al depositante o al rappresentante per mezzo di relativa conferma.

3.10 Restituzione della tassa di esame per le domande di brevetto nazionali (art. 20 cpv. 1 lett. d OBI)

La restituzione della tassa di esame è prevista soltanto qualora l'esame relativo al contenuto non sia ancora stato avviato. Il fatto che l'intero processo sia digitalizzato permette di stabilire di volta in volta in modo oggettivo e certo se questo è il caso oppure no.

3.11 Nessuna restituzione di documenti per le domande di brevetto

I documenti di deposito non sono più restituiti al mittente, e questo anche nel caso in cui la domanda sia dichiarata irricevibile. Stesso dicasi per altri documenti non richiesti trasmessi nel corso della procedura.

3.12 Stato del fascicolo nel registro per i brevetti nazionali (art. 60 segg. OBI)

Per i brevetti nazionali, lo stato del fascicolo è indicato nel registro. Lo stato del fascicolo, che per il momento non è visualizzabile su Swissreg, lo sarà non appena i brevetti saranno gestiti nella banca dati online.

3.13 Estratto di registro e consultazione del fascicolo degli atti di brevetti nazionali con certificato protettivo complementare (CPC)

Una richiesta di estratto di registro o di consultare il fascicolo degli atti di brevetti nazionali per i quali è stato rilasciato un CPC non comporta più l'invio automatico di un estratto del registro e del fascicolo del relativo CPC. Per ricevere entrambi, occorre richiederli espressamente.

4 Altri cambiamenti per i design

4.1 Tasse per domande di design nazionali

A meno che non venga fatta richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 26 LDes, la tassa per la pubblicazione è riscossa insieme alla tassa di base all'inizio della procedura. Se questa tassa di registrazione non è pagata, la domanda è respinta.

Se la tassa è pagata dopo la scadenza del termine (art. 7 cpv. 2 OTa-IP) la domanda è respinta con possibilità di chiedere il proseguimento della procedura.

4.2 Deposito cumulativo (art. 20 LDes)

Per ogni singolo design di un deposito cumulativo possono essere indicati nel registro una data di cancellazione e un motivo di cancellazione specifici.

Dal trasferimento di singoli design da un deposito cumulativo derivano titoli di protezione indipendenti che non possono essere nuovamente riuniti in un deposito cumulativo. Ciò incide sulla determinazione della tassa di proroga della protezione. Soltanto i «vecchi» depositi cumulativi continuano a beneficiare della riduzione della tassa di proroga prevista per i depositi cumulativi.

4.3 Rilascio e pubblicazione

Il rilascio e la pubblicazione avvengono non prima di sette giorni a partire dal deposito, a patto che tutte le tasse siano pagate. Rimandare la pubblicazione, anche di poche settimane, non è più possibile. Per rimandare la pubblicazione, è necessario procedere al suo differimento.

4.4 Modifica dell'indirizzo del depositante

L'indirizzo del depositante può ormai essere modificato anche dopo l'iscrizione nel registro. A tale fine, è sufficiente fare debita richiesta indicando il nuovo indirizzo.

4.5 Trasferimento parziale soltanto previo pagamento di tutte le tasse

Trasferimenti parziali sono ormai ammessi soltanto previo pagamento di tutte le tasse pendenti. Questo vale anche per quelle domande per le quali un trasferimento parziale è previsto soltanto dopo il rilascio.