IGE | IPI
Istituto Federale
della Proprietà Intellettuale

Direttive in materia di brevetti

- Parte generale
- Procedura di rilascio dei brevetti
- Procedura di rilascio dei CPC
- Tenuta del registro
- Ricerca, rapporto di ricerca e parere sul rapporto di ricerca
- Esame materiale dei brevetti
- Esame materiale dei CPC e dei CPC pediatrici

Berna, 1.1.2027

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Stauffacherstrasse 65/59 g, 3003 Berna, Svizzera
+41 31 377 77 77, info@ipi.ch, www.ipi.ch

Contenuto

Contenuto 1
Elenco delle abbreviazioni 12

Parte 1 – Parte generale 15

1. Introduzione 15
2. Basi giuridiche 15
3. Parti 15
    3.1 Qualità di parte 15
        3.1.1 Procedura nazionale di rilascio del brevetto 16
        3.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro 16
    3.2 Trasferimento 16
        3.2.1 In generale 16
        3.2.2 Particolarità 17
            3.2.2.1 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche 17
            3.2.2.2 Fallimento di una parte 17
4. Rappresentanza e recapito 17
    4.1 Rappresentanza 17
    4.2 Procura 18
    4.3 Recapito 18
5. Regole procedurali generali 19
    5.1 Procedura scritta e canali di comunicazione 19
    5.2 Esame della competenza 21
    5.3 Ricusazione 21
    5.4 Accertamento dei fatti 22
        5.4.1 Massima inquisitoria 22
        5.4.2 Obbligo di cooperazione 22
        5.4.3 Prove 23
            5.4.3.1 Mezzi di prova 23
                5.4.3.1.1 Principi 23
                5.4.3.1.2 Produzione dei mezzi di prova 23
            5.4.3.2 Valutazione delle prove e grado della prova 23
    5.5 Termini 23
        5.5.1 In generale 23
        5.5.2 Calcolo dei termini 24
        5.5.3 Proroga dei termini 24
        5.5.4 Osservanza dei termini 25

5.5.4.1 In generale 25
5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica 25
5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse 25
5.5.5 Sospensione dei termini 26
5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza 26
5.5.7 Proseguimento della procedura 26
5.5.7.1 In generale 26
5.5.7.2 Esclusione 26
5.5.7.3 Procedura 28
5.5.8 Reintegrazione nello stato anteriore 28
5.6 Consultazione del registro e degli atti 29
5.6.1 Principio 29
5.6.2 Eccezioni 30
5.6.3 Contenuto del fascicolo 30
5.7 Diritto di essere sentiti 31
5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti 31
5.7.1.1 Scambio di scritti 31
5.7.1.1.1 Richiesta di rilascio del brevetto 31
5.7.1.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro 31
5.7.1.2 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari 32
5.8 Lingua della procedura 32
5.8.1 In generale 32
5.8.2 Lingua degli atti tecnici 33
6. Sospensione 34
7. Decisione 34
7.1 Contenuto e motivazione 34
7.2 Conclusione della procedura senza decisione materiale 34
7.3 Spese procedurali e indennità di parte 35
7.4 Notifica 35
7.4.1 Forma scritta 35
7.4.2 Pubblicazione ufficiale 35
8. Rimedi giuridici 36
8.1 Ricorso del depositante 36
8.2 Ricorso di terzi 36
8.3 Termine e contenuto del ricorso 36
8.4 Decisioni incidentali 36
9. Passaggio in giudicato 37
9.1 Passaggio in giudicato formale 37
9.2 Passaggio in giudicato materiale 37
10. Riesame e revisione 37
11. Tasse 39

11.1 In generale 39
11.2 Tasse forfettarie 39
11.3 Esigibilità e termini di pagamento 39
11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'IPI 39
11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse 40
12. CPC 40
12.1 Proseguimento della procedura 41
12.2 Fascicolo e consultazione degli atti 41
12.3 Revoca della proroga della validità del certificato 41
12.4 Sospensione della procedura di rilascio del certificato 41

Parte 2 – Procedura di rilascio dei brevetti 43

1. Introduzione 43
2. Esame al momento del deposito 43
2.1 Domanda di brevetto 43
2.1.1 Richiesta di rilascio di un brevetto 43
2.1.2 Identità del depositante 43
2.1.3 Descrizione 43
2.1.4 Documentazione incompleta 44
2.2 Data di deposito 44
3. Esame relativo alla forma 44
3.1 Richiesta di rilascio di un brevetto 44
3.1.1 Modulo 44
3.1.2 Depositante 45
3.2 Menzione dell'inventore 45
3.3 Diritto di priorità 46
3.3.1 Priorità in virtù della CUP 46
3.3.2 Priorità interna 47
3.3.3 Priorità risultante dalla reciprocità 47
3.3.4 Immunità derivata da un'esposizione 47
3.4 Atti tecnici 48
3.4.1 Atti tecnici depositati originariamente 48
3.4.2 In generale 48
3.4.3 Titolo 48
3.4.4 Descrizione 49
3.4.5 Elenco della sequenza 49
3.4.6 Rivendicazioni 49
3.4.7 Disegni 49
3.4.8 Estratto 50
3.4.9 Modifica degli atti tecnici 51

4. Domande di brevetto particolari 51
4.1 Domande di brevetto divise 51
4.2 Inizio della fase nazionale PCT 52
4.3 Costituzione di nuovi brevetti o di nuove domande di brevetto 53
4.4 Trasformazione di una domanda di brevetto europeo 53
5. Rilascio del brevetto con procedura accelerata 53
6. Inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto 53
7. Esame completo relativo al contenuto 54
8. Tasse 54
9. Pubblicazione della domanda di brevetto 55
9.1 Pubblicazione anticipata 55
9.2 Nessuna pubblicazione 55
10. Fine dell'esame, rilascio e pubblicazione del brevetto 55
11. Durata massima del brevetto 56

Parte 3 – Procedura di rilascio dei CPC 57

1. Domanda di rilascio di un certificato 57
2. Domanda di rilascio di CPC per medicinali 57
2.1 Richiesta 57
2.1.1 Modulo 58
2.1.2 Richiedente 58
2.1.3 Brevetto di base 58
2.1.4 Data dell'omologazione 58
2.1.5 Designazione del prodotto 58
2.2 Omologazione 59
2.3 Informazione sul medicinale 59
2.4 Termine per il deposito della domanda 59
3. Domanda di proroga della validità 60
3.1 Richiesta 60
3.1.1 Richiedente 60
3.1.2 Certificato 60
3.2 Data della domanda di omologazione per la Svizzera e relativa prova 61
3.3 Data della domanda di omologazione nello SEE e relativa prova 61
3.4 Conferma di Swissmedic 61
3.5 Termine per il deposito della domanda 62
4. Domanda di rilascio di un certificato pediatrico 62
4.1 Richiesta 62
4.1.1 Modulo 63
4.1.2 Richiedente 63
4.1.3 Brevetto di base 63

4.1.4 Data dell'omologazione 63
4.1.5 Designazione del prodotto 64
4.2 Data della domanda di omologazione per la Svizzera e relativa prova 64
4.3 Data della domanda di omologazione nello SEE e relativa prova 64
4.4 Omologazione 65
4.5 Conferma di Swissmedic e informazione sul medicinale 65
4.6 Termine per il deposito della domanda 65
5. Domanda di rilascio di un certificato per prodotti fitosanitari 66
5.1 Richiesta 66
5.1.1 Modulo 66
5.1.2 Richiedente 67
5.1.3 Brevetto di base 67
5.1.4 Data dell'autorizzazione 67
5.1.5 Designazione del prodotto 67
5.2 Autorizzazione 68
5.3 Termine per il deposito della domanda 68
6. Tasse 68
7. Pubblicazione 68
8. Rilascio e proroga della validità 68
9. Validità 68

Parte 4 – Tenuta del registro 70

1. Introduzione 70
2. Rilascio 71
3. Mantenimento e tasse annuali 71
4. Modifiche e cancellazioni 71
4.1 Trasferimenti 71
4.2 Rinuncia parziale 72
4.3 Nullità parziale 73
4.4 Cessione parziale 73
4.5 Licenze 73
4.6 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata 73
4.7 Altre modifiche 74
4.8 Rettifiche 74
4.9 Cancellazioni 74
4.10 Termine sospensivo 75
5. Registro dei brevetti, informazioni e consultazione degli atti 75
5.1 Registro dei brevetti 75
5.2 Informazioni e consultazione degli atti 75
6. Attestati di priorità 76

7. Certificati protettivi complementari 76
7.1 Rilascio 76
7.2 Mantenimento (tasse annuali) 77
7.3 Altre modifiche 77
7.4 Sospensione 77
7.5 Cancellazioni 77
7.6 Fascicolo del CPC e registro 78

Parte 5 – Ricerca, rapporto di ricerca e parere sul rapporto di ricerca 79

1. Introduzione 79
2. Caratteristiche della ricerca 79
2.1 Scopo della ricerca 79
2.2 Portata della ricerca 79
2.3 Oggetto della ricerca 80
2.4 Informazioni sullo stato della tecnica 81
3. Ricerche incomplete sullo stato della tecnica 81
3.1 In generale 81
3.2 Motivi per una ricerca incompleta sullo stato della tecnica 82
3.2.1 Mancanza di tecnicità 82
3.2.2 Oggetti non brevettabili 82
3.2.3 Procedura in caso di metodi chirurgici, terapeutici o diagnostici applicati al corpo umano o animale 82
3.2.4 Impossibilità di effettuare una ricerca significativa 83
4. Unità della serie di rivendicazioni nella ricerca 84
4.1 Rapporto di ricerca preliminare 84
4.2 Tasse di ricerca aggiuntive 84
4.3 Rapporto di ricerca definitivo 85
4.4 Sequenza di obiezioni per mancanza di unità 85
4.5 Oggetti non ricercati 85
4.6 Unità e ricerca complementare (PCT) 85
5. Rapporto di ricerca 86
5.1 In generale 86
5.2 Contenuto e lingua del rapporto di ricerca 86
5.3 Pubblicazione del rapporto di ricerca 87
5.4 Categorie di documenti di particolare importanza 87
5.5 Rapporto di ricerca complementare (PCT) 89
6. Parere sul rapporto di ricerca 90
6.1 Scopo e contenuto 90
6.2 Parere sul rapporto di ricerca ed esame relativo al contenuto 90
6.3 Parere sul rapporto di ricerca e priorità 90

Parte 6 – Esame materiale de brevetto **92**

1. Introduzione 92
2. Brevettabilità 93
    2.1 In generale 93
    2.2 Invenzione 93
        2.2.1 Esistenza di un'invenzione 93
        2.2.2 Esclusione dal brevetto 95
            2.2.2.1 Utilizzazione contraria all'ordine pubblico o al buon costume 95
            2.2.2.2 Procedimenti medici 96
            2.2.2.3 Varietà vegetali, razze animali, metodi di allevamento, processi microbiologici 97
    2.3 Utilizzabilità industriale 97
    2.4 Stato della tecnica 98
        2.4.1 Estensione dello stato della tecnica 98
            2.4.1.1 Accessibilità al pubblico 98
            2.4.1.2 Domande di brevetto anteriori pubblicate successivamente 99
            2.4.1.3 Divulgazioni non opponibili 100
        2.4.2 Persona esperta di riferimento 100
            2.4.2.1 Competenze della persona esperta 101
        2.4.3 Interpretazione dello stato della tecnica 101
    2.5 Novità 101
        2.5.1 Valutazione della novità 102
        2.5.2 Caratteristiche divulgate implicitamente 102
        2.5.3 Divulgazione di concetti specifici e generali 103
        2.5.4 Invenzioni di selezione 103
    2.6 Attività inventiva 103
        2.6.1 Valutazione dell'attività inventiva 104
            2.6.1.1 Determinazione dello stato della tecnica più prossimo 105
            2.6.1.2 Determinazione del problema tecnico oggettivo da risolvere 105
            2.6.1.3 Valutazione dell'ovvietà dell'invenzione rivendicata 106
        2.6.2 Attività inventiva in caso di invenzioni miste 106
        2.6.3 Indizi dell'esistenza o assenza di un'attività inventiva 106
3. Esposto 107
    3.1 In generale 107
    3.2 Requisiti dell'esposto 108
        3.2.1 Problema e soluzione nella descrizione 109
        3.2.2 Definizione dell'invenzione nella descrizione 109
    3.3 Caratteristiche contenute nelle rivendicazioni che necessitano di un'interpretazione 110
4. Atti tecnici modificati 111
    4.1 In generale 111

4.2 Atti tecnici depositati originariamente 111
4.3 Ammissibilità materiale delle modifiche 112
4.3.1 Modifiche nella descrizione 112
4.3.2 Modifiche alle rivendicazioni 112
4.3.2.1 Generalizzazioni (rivendicazioni estese) 113
4.3.2.2 Eliminazione di rivendicazioni 114
4.3.2.3 Specificazioni (rivendicazioni limitate) 114
4.3.2.4 Trasferimento dell'oggetto dell'invenzione 115
4.3.2.5 Subordinazioni modificate 115
4.3.3 Oggetti non ricercati 116
5. Rivendicazioni 116
5.1 In generale 116
5.2 Forma e contenuto delle rivendicazioni 116
5.2.1 Caratteristiche tecniche 116
5.2.2 Redazione chiara e concisa delle rivendicazioni 117
5.2.3 Supporto della descrizione nelle rivendicazioni 117
5.2.4 Formulazione in una frase 117
5.2.5 Suddivisione 117
5.2.6 Rimandi alla descrizione o ai disegni 118
5.2.7 Segni di riferimento 118
5.3 Tipi di rivendicazioni 118
5.3.1 Categorie di rivendicazione e tipologie di base 119
5.3.1.1 Rivendicazioni di procedimento 119
5.3.1.2 Rivendicazioni di applicazione 120
5.3.1.3 Rivendicazioni relative a oggetti 121
5.3.1.4 Rivendicazioni di utilizzo 123
5.3.2 Rivendicazioni indipendenti e dipendenti 124
5.3.2.1 Rivendicazioni indipendenti 124
5.3.2.2 Rivendicazioni dipendenti 125
5.4 Definizione dell'invenzione nelle rivendicazioni 127
5.5 Chiarezza e interpretazione delle rivendicazioni 128
5.5.1 Chiarezza delle rivendicazioni 128
5.5.2 Interpretazione delle rivendicazioni 129
5.5.3 Caratteristiche nelle rivendicazioni 129
5.5.3.1 Caratteristiche esterne 129
5.5.3.2 Caratteristiche relative 130
5.5.3.3 Valori numerici indeterminati 130
5.5.3.4 Caratteristiche facoltative (esempi e indicazioni facoltative) 130
5.5.3.5 Caratteristiche negative e disclaimer 131
5.5.3.6 Riferimenti ad aspetti noti 131
5.5.3.7 Alternative 131

5.5.3.8 «costituito da» – «contiene» 132
5.5.3.9 Marchi 132
5.5.3.10 Norme 132
5.6 Unità del brevetto secondo l'art. 52 cpv. 1 LBI (unità di rivendicazioni indipendenti) 132
6. Unità del brevetto 133
6.1 In generale 133
6.1.1 Mancanza di unità a priori 133
6.1.2 Mancanza di unità a posteriori 134
6.2 Regole materiali 134
6.2.1 Rivendicazioni della stessa categoria 135
6.2.2 Rivendicazioni di categorie diverse 136
7. Aspetti dell'esame relativo al contenuto concernenti la ricerca 138
7.1 Ricerca esaustiva nell'ambito dell'esame completo 138
7.1.1 Ricerca esaustiva nell'ambito dell'esame completo anticipato 138
7.2 Ricerche supplementari nell'ambito dell'esame parziale e/o completo 138
8. Altri aspetti dell'esame relativo al contenuto 139
8.1 In generale 139
8.2 Ulteriori requisiti degli atti tecnici 139
8.2.1 Disposizioni generali 139
8.2.2 Descrizione 140
8.2.3 Titolo 140
8.2.4 Disegni 140
8.2.5 Estratto 141
8.2.6 Classificazione 141
8.3 Aspetti dell'esame relativo al contenuto concernenti la procedura 141
8.3.1 Informazioni sullo stato della tecnica 142
8.3.2 Modifica degli atti tecnici con «correzioni in rosso» 142
8.3.3 Annuncio della conclusione dell'esame 142
9. Invenzioni nel campo della chimica 142
9.1 In generale 142
9.2 Integrazioni al n. 2: brevettabilità 142
9.2.1 Prodotti chimici 142
9.2.2 Sostanze naturali 142
9.2.3 Integrazione al cap. 2.2.2: esclusione dal brevetto 143
9.2.3.1 Rivendicazioni di sostanza limitate a un utilizzo ai sensi dell'art. 7c LBI 143
9.2.3.2 Rivendicazioni di utilizzo; rivendicazioni di tipo svizzero ai sensi dell'art. 7*d* LBI (Swiss type claims) 143
9.2.3.3 Novità delle rivendicazioni di sostanze limitate a un utilizzo e rivendicazioni di tipo svizzero 144
9.3 Integrazioni al n. 3: esposto 144
9.4 Integrazioni al n. 4: atti tecnici modificati 144

9.5 Integrazioni al n. 5: rivendicazioni 144
9.5.1 Rivendicazioni di sostanza 145
9.5.2 Rivendicazioni di prodotto relative a miscele di sostanze 146
9.5.3 Rivendicazioni di procedimento 147
9.6 Integrazioni al n. 7: unità del brevetto secondo l'art. 52 cpv. 2 LBI 147
10. Invenzioni biotecnologiche 148
10.1 In generale 148
10.2 Integrazioni al n. 2: brevettabilità 149
10.2.1 Il corpo umano e le sue parti 149
10.2.2 Sequenze di geni esistenti in natura; sequenze derivate da una sequenza di un gene 150
10.2.3 Ordine pubblico, buoni costumi, dignità umana, dignità della creatura 151
10.2.4 Procedimenti medici 153
10.2.5 Varietà vegetali e razze animali; metodi microbiologici; tecniche di selezione 153
10.3 Integrazioni al n. 3: esposto 154
10.3.1 Deposito di materiale biologico come integrazione dell'esposto; ripetibilità 154
10.3.2 Indicazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ad esse associato 155
10.3.3 Esposto delle «rivendicazioni reach-through» («reach-through claim») 156
10.4 Integrazioni al n. 4: atti tecnici modificati 156
10.5 Integrazioni al n. 5: rivendicazioni 157
10.5.1 Rimandi alla descrizione o ai disegni 157
10.5.2 Definizione di prodotti 157
10.5.3 Denominazione di microrganismi 157
10.5.4 Unità di una rivendicazione (integrazione al n. 10.6) 157
10.6 Integrazioni al n. 6: unità del brevetto secondo l'art. 52 cpv. 2 LBI 158
11. Invenzioni CII 158
11.1 In generale 158
11.2 «business methods» 163
12. Rinuncia parziale, domanda divisa, domande di brevetto PCT e BE convertiti 163
12.1 In generale 163
12.2 Rinuncia parziale 163
12.2.1 Soppressione di una rivendicazione indipendente o dipendente 164
12.2.2 Unione di una rivendicazione indipendente con una o più rivendicazioni da essa dipendenti 164
12.2.3 Limitazione di una rivendicazione indipendente «in altro modo» 165
12.3 Domanda divisa 166
12.4 Domande internazionale di brevetto (domande PCT) 167
12.5 Domande di brevetto europeo e brevetti europei convertiti 168

Parte 7 – Esame materiale dei CPC/CPC pediatrici **169**

1. In generale 169
    1.1 Più domande di rilascio di CPC e CPC pediatrici per lo stesso prodotto 169
    1.2 Esame materiale dei CPC, proroga pediatrica e CPC pediatrici 170
    1.3 Validità negativa e proroga della validità dei CPC 170
    1.4 Omologazione di un prodotto 170
2. Esame materiale dei CPC 171
    2.1 Prodotto 171
    2.2 Il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore? 172
    2.3 Qual è la prima omologazione del prodotto? 173
3. Esame materiale dei CPC per prodotti fitosanitari 174
4. Esame materiale della proroga pediatrica dei CPC 174
    4.1 Omologazione con relativo PIP 174
    4.2 Relazione tra l'omologazione per la Svizzera e quella per lo SEE 175
5. Esame materiale dei CPC pediatrici 175
    5.1 Omologazione con relativo PIP 176
    5.2 Relazione tra l'omologazione per la Svizzera e l'omologazione SEE 176

Elenco delle abbreviazioni

Accordo TRIPS	Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (RS 0.632.20)
art.	articolo/articoli
CBE 2000	Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
cfr.	confronta
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
Codice di procedura civile	Codice di diritto processuale civile svizzero (RS 272)
consid.	considerando/i
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)
CPC	certificato protettivo complementare
cpv.	capoverso/capoversi
CRPI	Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale (autorità di ricorso fino al 31.12.2006)
CUP	Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.04)
DFGP	Dipartimento di giustizia e polizia
DTAF	Decisione del Tribunale amministrativo svizzero (Raccolta ufficiale)
DTF	Decisione del Tribunale federale svizzero (Raccolta ufficiale)
DTFB	Decisione del Tribunale federale dei brevetti (Raccolta ufficiale)
EMA	Agenzia europea per i medicinali
EP	Brevetto europeo (EP, dall'inglese European Patent)
FF	Foglio federale
GAAC	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
i. c. d.	in combinato disposto
IPI	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

IVI	Istituto di virologia e immunologia
LBI	Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti; RS 232.14)
LEF	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett.	lettera/lettere
LATer	Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici; RS 812.21)
LFus	Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione; RS 221.301)
LIPI	Legge federale sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31)
LPAM	Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (legge sulla medicina della procreazione; RS 810.11)
LTAF	Legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
LTF	Legge sul Tribunale federale (RS 173.110)
LTFB	Legge sul Tribunale federale dei brevetti (RS 173.41)
n.	numero/numeri
NAS	new active substance
OBI	Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti; RS 232.141)
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
OTa-IPI	Ordinanza dell'IPI sulle tasse (RS 232.148)
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
PC	Legge di procedura civile federale (RS 273)
PCT	Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)
RC	registro di commercio
RE PCT	Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.11)
PIP	piano d'indagine pediatrica
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SA	società anonima
SEE	Spazio economico europeo
seg./segg.	seguente/seguenti

sic!	Rivista del diritto della proprietà intellettuale, dell'informazione e della concorrenza
Swissmedic	Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale svizzero
TFB	Tribunale federale dei brevetti
UEB	Ufficio europeo dei brevetti
USAV	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
vCost.	vecchia Costituzione federale

Parte 1 – Parte generale

1. Introduzione

La presente Parte delle direttive in materia di brevetti tratta delle regole procedurali generali applicabili alle diverse procedure dinanzi all'IPI.

2. Basi giuridiche

L'IPI è un'autorità amministrativa federale ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. c PA. Pertanto, in linea generale, le procedure che rientrano nella sua competenza sono rette dalla PA (art. 1 cpv. 1 PA)[1], purché non siano regolate più dettagliatamente dalla LBI o da un'altra legge federale (art. 4 PA). La PA è completata dagli art. 37, 39–41 e 43–61 PC in virtù dell'art. 19 PA[2].

Qualora le conseguenze procedurali dei fatti non siano disciplinate né dalla PA né dalla LBI, sono applicabili altre disposizioni speciali del diritto federale secondo l'art. 4 PA.

3. Parti

3.1 Qualità di parte

Le parti sono definite all'art. 6 PA come le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. Secondo la giurisprudenza, la qualità di parte dipende dai diritti o dagli obblighi che potrebbero essere toccati dalla decisione in questione[3].

Avere qualità di parte presuppone il godimento dei diritti civili ai sensi dell'art. 11 CC. Ciò vale per le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico quali ad esempio la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli enti autonomi di diritto pubblico della Confederazione[4]. Possono avere qualità di parte anche le società in nome collettivo e in accomandita[5] nonché le masse fallimentari e le comunità ereditarie[6], seppur dispongano di una personalità giuridica limitata. Non hanno per contro qualità di parte le società semplici[7] e

[1] Più precisamente agli art. 1–43 PA.

[2] Nella fattispecie gli art. 38 e 42–49 PC non sono rilevanti, poiché riguardano l'audizione delle parti e dei testimoni (art. 14 cpv. 1 PA).

[3] TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.

[4] DTF 127 V 80, consid. 3a/bb; DTF 127 II 32, consid. 2.

[5] Art. 562 e 602 CO.

[6] DTF 102 Ia 430, consid. 3; per le regole relative alla sostituzione di parte durante la procedura cfr. anche sotto (cfr. n. 3.2.2.1, pag. 17 e n. 3.2.2.2, pag. 17).

[7] DTF 132 I 256, consid. 1.1.

le unità amministrative di diritto pubblico non autonome (p. es. gli uffici federali) e gli enti amministrativi di diritto pubblico non autonomi[8].

Sono considerate parti nelle diverse procedure di competenza dell'IPI le persone di seguito elencate:

3.1.1 Procedura nazionale di rilascio del brevetto

Nella procedura di rilascio nazionale, la qualità di parte è conferita esclusivamente al depositante. Secondo l'art. 4 LBI, il depositante può essere una delle persone indicate al n. 3.1, pag. 15 (per ulteriori dettagli cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag. 45).

Anche le unità amministrative di diritto pubblico prive di personalità giuridica possono depositare domande di brevetto. In questo caso è considerata come parte l'autorità responsabile con capacità di essere parte in giudizio (p. es. la Confederazione svizzera) e non l'unità amministrativa in sé. Lo stesso vale per le succursali che non dispongono di personalità giuridica ai sensi del diritto svizzero. L'IPI parte dal presupposto che la domanda sia depositata per la società cui appartiene la succursale[9]. Se la domanda di brevetto deve essere presentata per una persona giuridica in fase di costituzione, devono agire congiuntamente tutti i soci fondatori (in qualità di pluralità di depositanti).

Non è tuttavia riconosciuta la qualità di parte nell'ambito della procedura di rilascio ai terzi i cui diritti e obblighi potrebbero essere toccati dal rilascio di un brevetto. Essi possono fare valere i propri diritti unicamente con un ricorso al TFB (art. 59*c* cpv. 2 e 3 LBI) oppure nel quadro di una procedura di diritto civile.

3.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro

Il titolare del brevetto iscritto nel registro dei brevetti è considerato parte per tutte le procedure connesse a una modifica del registro (cambio di mandatario, trasferimento, ecc.).

In determinati casi sono riconosciuti quali parti anche terzi i cui diritti e obblighi sono toccati dalla modifica del registro richiesta (p. es. trasferimento, licenze; cfr. Parte 4, n. 4.1, pag. 71, e 4.5, pag. 73).

3.2 Trasferimento

3.2.1 In generale

In seguito all'iscrizione del trasferimento, eventuali altre procedure pendenti sono portate avanti con il nuovo titolare debitamente iscritto nel registro (cfr. art. 5 OBI i. c. d. con l'art. 83 cpv. 1 del Codice di procedura civile[10] e art. 33 cpv. 3 LBI, cfr. anche Parte 4, n. 4.1, pag. 71).

[8] TF 2A.325/2006, consid. 2.2; DTF 127 II 32, consid. 2b e 2f.

[9] Cfr. DTF 120 III 11 concernente la designazione di una succursale quale parte in causa nella procedura di esecuzione.

[10] RS 272

3.2.2 Particolarità

3.2.2.1 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche

Le conseguenze del decesso di una parte sono disciplinate dal diritto federale: gli eredi sostituiscono senza indugio la parte deceduta e la procedura è portata avanti con loro[11].

In caso di fusione di persone giuridiche, i diritti e gli obblighi (quindi anche eventuali diritti al brevetto o derivanti dal brevetto) sono trasferiti alla nuova persona giuridica conformemente al contratto di fusione e la procedura è portata avanti senza indugio.

3.2.2.2 Fallimento di una parte

Con la dichiarazione di fallimento, il fallito perde la capacità di disporre dei diritti al brevetto o derivanti dal brevetto (art. 204 LEF). Questa è trasferita alla comunione dei creditori o all'amministrazione del fallimento (art. 240 LEF), che decide se la procedura è portata avanti oppure se i diritti al brevetto o derivanti dal brevetto sono trasferiti a uno o più creditori. Fino all'emissione di tale decisione la procedura può essere sospesa (art. 207 cpv. 2 LEF). La sospensione può essere decisa su richiesta dell'amministrazione del fallimento o d'ufficio dall'IPI, sulla base delle informazioni ricevute da parte dell'ufficio dei fallimenti competente.

4. Rappresentanza e recapito

4.1 Rappresentanza

Secondo l'art. 11 PA la parte può farsi rappresentare o farsi patrocinare in ogni stadio del procedimento.

È iscritto nel registro come mandatario soltanto il mandatario autorizzato; fatta salva una limitazione esplicitamente comunicata all'IPI, la procura è considerata di portata generale e si estende sia alla domanda di brevetto sia al brevetto o ai certificati complementari che ne derivano (art. 6 cpv. 3 OBI).

I mandatari possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche e società di persone (p. es. SA di consulenti in brevetti, società collettive o in accomandita); non possono invece essere società semplici. Al mandatario non sono richieste conoscenze specialistiche.

Se viene designato un mandatario, l'IPI indirizza le sue comunicazioni esclusivamente a quest'ultimo sino alla revoca della procura (art. 11 cpv. 3 PA). Le richieste del depositante rappresentato restano tuttavia possibili ed esplicano il loro pieno effetto giuridico. L'IPI decide caso per caso se la richiesta del depositante sia da considerarsi come revoca della procura. Qualora le richieste parallele del depositante e del mandatario siano in contraddizione, in linea di principio l'incertezza viene risolta tramite il mandatario, salvo in caso di revoca della procura.

[11] All'occorrenza il procedimento è sospeso secondo l'art. 126 del Codice di procedura civile, finché gli eredi sono identificati e l'eredità è accettata; durante il termine di ripudio la qualità di parte degli eredi è disciplinata in modo risolutivo.

4.2 Procura

Se il depositante si fa rappresentare davanti all'IPI, quest'ultimo può esigere una procura scritta ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 OBI. Eventualmente assegna alla parte interessata un termine a tal fine. Se entro il termine stabilito non viene presentata alcuna procura, le richieste presentate da mandatari non autorizzati non saranno prese in considerazione.

Qualora l'IPI esiga una procura, quest'ultima deve essere presentata in forma scritta (art. 6 cpv. 1 OBI)[12]. Le procure comunicate verbalmente non sono ritenute sufficienti. Le procure possono essere presentate in linea di massima sotto forma di copia; tuttavia l'IPI può chiedere che sia presentata una procura originale. La procura deve contenere almeno i dati personali del mandante e del mandatario, la portata del mandato e la firma del mandante (art. 13 cpv. 1 CO i. c. d. con l'art. 6 OBI). Si distinguono procure speciali rilasciate per singoli casi[13] e procure generali emesse per tutte le questioni riguardanti i brevetti. Se la procura non si limita esplicitamente a singoli titoli di protezione o atti giuridici, essa è da considerarsi una procura generale (art. 6 cpv. 3 OBI).

La procura va presentata in una lingua ufficiale svizzera o in inglese (cfr. n. 5.8, pag. 32). Se la procura è redatta in un'altra lingua, l'IPI può esigere una traduzione (art. 3 cpv. 6 OBI).

Il mandatario indicato nella domanda di brevetto al momento del deposito senza presentazione di una procura dispone di norma di un diritto di rappresentanza generale in relazione al titolo di protezione in questione ed è autorizzato a svolgere tutti gli atti con effetto giuridico per conto del mandante. L'IPI è libero di esigere una procura in un secondo momento.

Qualora un mandato sia conferito solo dopo il deposito del titolo di protezione, deve sempre essere presentata una procura; lo stesso vale quando il mandatario attuale agisce per conto di un nuovo titolare dopo il trasferimento del titolo di protezione. In caso di fusione devono essere considerate le circostanze del singolo caso[14].

La parte può revocare in qualsiasi momento una procura rilasciata in precedenza (art. 34 cpv. 1 CO). Finché la revoca non viene comunicata all'IPI, il mandatario rimane autorizzato a intraprendere atti giuridici per conto del depositante (art. 34 cpv. 3 CO).

4.3 Recapito

Se una parte (o il suo mandatario) di una procedura amministrativa secondo la LBI non ha né domicilio né sede in Svizzera o nel Liechtenstein (art. 1 del Trattato sui brevetti[15]) deve designare un recapito in Svizzera o nel Liechtenstein (art. 5 del Trattato sui brevetti) (art. 13

[12] Se la procura è trasmessa per e-mail all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch, deve essere allegata come file Pdf (cfr. n. 5.1, pag. 19).

[13] Una procura speciale è una procura limitata a un atto specifico, quale p. es. il trasferimento di un titolo di protezione.

[14] Occorre determinare se si tratta di una fusione mediante incorporazione o di una fusione mediante combinazione (cfr. art. 3 LFus).

[15] RS 0.232.149.514

LBI). Il recapito non figura nel registro e non appare pertanto neanche in Swissreg[16]. Tuttavia è possibile ottenere l'informazione facendo domanda all'IPI o chiedendo la consultazione degli atti.

Non è necessario avere un recapito in Svizzera o nel Liechtenstein per presentare una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito oppure pagare tasse, presentare traduzioni nonché presentare e trattare richieste dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali richieste non diano adito a contestazioni (art. 13 cpv. 1 lett. a e b LBI).

Qualora una parte tenuta a farlo non designi un recapito in Svizzera o nel Liechtenstein, l'IPI la invita a farlo con uno scritto informale inviato direttamente all'estero. In caso di inadempienza, l'IPI emana una decisione formale con la quale esorta la parte a designare un recapito, indicando le conseguenze di un'eventuale inosservanza. La notifica formale avviene in conformità con quanto previsto dalla Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale conclusa all'Aja il 15 novembre 1965[17], dalla Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa[18] oppure per via diplomatica o consolare nei casi in cui nessuna di queste convenzioni sia applicabile.

Se la parte non agisce entro il termine stabilito, l'IPI dichiara la domanda irricevibile (art. 59*a* cpv. 4 LBI).

5. Regole procedurali generali

5.1 Procedura scritta e canali di comunicazione

La procedura dinanzi all'IPI avviene in linea di massima per iscritto. In determinati casi, una discussione orale può tuttavia rivelarsi utile o favorire lo svolgimento della procedura. Ad esempio, quando si tratta di difetti che si possono correggere subito o che non si riescono a chiarire a sufficienza per iscritto, una discussione orale è spesso più efficace. La discussione viene riportata in una nota archiviata nel fascicolo.

Su richiesta esplicita, l'IPI trasmette tutti gli atti scritti elettronicamente. Questa opzione presuppone la registrazione su una delle due piattaforme riconosciute in Svizzera per la trasmissione elettronica di atti ufficiali, IncaMail o PrivaSphere, e l'indicazione dell'indirizzo e-mail convalidato per la comunicazione elettronica con l'Amministrazione (eGov)[19].

In linea di principio, per essere considerati dall'IPI, tutti gli atti procedurali (domande, richieste) devono di regola avere la forma scritta[20].

---

[16] Consultabile sotto www.swissreg.ch.

[17] Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale conclusa all'Aja il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131).

[18] Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa, RS 0.172.030.5.

[19] Cfr. Newsletter 2023/06 Brevetti e Disegni (disponibile in tedesco e francese).

[20] In deroga al principio della procedura scritta, a determinate condizioni l'IPI accetta ad esempio richieste per la prima e la seconda proroga dei termini presentate telefonicamente.

Al fine di facilitare la trasmissione elettronica degli atti tramite i servizi online[21] o per e-mail, l'IPI, in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 OBI, ha rinunciato all'obbligo della firma per la maggioranza dei documenti ad esso indirizzati. In applicazione dell'art. 7 cpv. 3 OBI, ciò vale segnatamente per la richiesta di rilascio del brevetto (art. 33 OBI), la richiesta di rilascio del CPC (art. 156 OBI), la richiesta di proroga della validità del certificato (art. 166 OBI) e la richiesta di rilascio del certificato pediatrico (art. 180 OBI). A seconda del caso, se per l'istanza vi è l'obbligo della firma o se vi sono altre prescrizioni formali, occorre distinguere le fattispecie seguenti:

- laddove il diritto federale prevede che un documento sia presentato per iscritto e se l'IPI accetta copie, l'atto firmato può essere inviato come allegato (Pdf) tramite i servizi online o per e-mail. Questo è il caso in particolare delle richieste di ritiro di una domanda, delle richieste di cancellazione totale o parziale del brevetto e della rinuncia alla menzione dell'inventore (cfr. Parte 4, n. 4.2, pag. 72 e 4.9, pag. 74).
- i documenti probatori trasmessi tramite i servizi online o per e-mail devono essere allegati come file Pdf, ad esempio le dichiarazioni di trasferimento (cfr. Parte 4, n. 4.1, pag. 71), le procure (cfr. Parte 4, n. 4.2, pag. 72), i documenti di priorità (cfr. Parte 2, n. 3.3.1, pag. 46), quando l'IPI ne esige la trasmissione;
- tutte le altre istanze possono essere inviate all'IPI tramite i servizi online o per e-mail senza firma né requisiti formali. Ciò interessa ad esempio le proroghe di termini (cfr. n. 5.5.3, pag. 24) e le richieste di cambiamento d'indirizzo del titolare (cfr. Parte 4, n. 7.3, pag. 77).

Se manca una firma valida, l'IPI assegna alla parte un termine per compiere l'atto omesso. Se il termine non viene rispettato, le conseguenze dell'inosservanza dipendono dalla natura dell'istanza in questione (dalla non considerazione all'irricevibilità della richiesta o domanda); in questo caso è escluso il proseguimento della procedura (art. 11 cpv. 1 lett. a OBI).

Gli atti trasmessi elettronicamente all'IPI sono giuridicamente validi e osservano i termini solo se inviati tramite i servizi online o per e-mail all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch[22].

Le domande di modifica del registro che riguardano il titolare, il mandatario, l'inventore, il licenziatario, l'usufruttuario o il pignoratario possono essere presentate anche online su https://www.swissreg.ch[23].

Informazioni dettagliate sui requisiti formali e sui canali di comunicazione ammessi sono reperibili sul sito Internet dell'IPI[24].

[21] Fino alla primavera 2027 i servizi online sono usufruibili in una versione beta. È tuttavia già possibile utilizzarli per effettuare depositi efficaci (cfr. Newsletter n° 5 marchi, brevetti e design; disponibile in tedesco e francese).

[22] Per le condizioni concernenti l'osservanza dei termini, cfr. n. 5.5.4, pag. 25).

[23] Cfr. Newsletter 2023/06 Brevetti e design (disponibile in tedesco e francese).

[24] Per i servizi online: https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/trasmissione-e-ricezione-di-atti/trasmissione-di-atti-mediante-i-servizi-online. Per istanze via e-mail: https://ekomm.ipi.ch.

Se una parte desidera trasmettere all'IPI un grande volume di documenti, quest'ultimo mette a disposizione una piattaforma di condivisione dati sicura. Per poter usare tale piattaforma la parte interessata deve richiedere un link individuale mandando un'e-mail all' indirizzo e-mail patent.admin@ekomm.ipi.ch. L'utilizzo di ogni altra piattaforma di condivisione dati pubblica o privata non è ammesso.

L'IPI riceve le istanze di terzi (art. 12 PA). Nelle procedure di rilascio del brevetto, per esempio, tali istanze possono informare l'IPI sullo stato della tecnica. Con la presentazione di tali istanze, i terzi acconsentono che i loro dati personali in esse contenuti vengano inseriti nel fascicolo. I terzi che non acconsentono possono presentare istanze anonime.

Le istanze di terzi sono trasmesse al titolare per conoscenza e inserite nel fascicolo. I terzi non ricevono una conferma di ricezione[25], né possono rivendicare il diritto di far considerare le loro istanze nel quadro della procedura in questione. La presentazione di un'istanza non conferisce ai terzi la qualità di parte nella procedura.

5.2 Esame della competenza

L'IPI esamina d'ufficio la sua competenza per il trattamento delle domande di brevetto, delle domande e delle richieste ad esso indirizzate (art. 7 cpv. 1 PA). La competenza non può essere pattuita tra l'IPI e la parte o tra le parti (art. 7 cpv. 2 PA)[26].

Qualora l'IPI si reputi incompetente trasmette senza indugio la causa all'autorità competente (art. 8 cpv. 1 PA). Nel caso in cui l'IPI dubiti di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo (art. 8 cpv. 2 PA). L'IPI accorda alle parti la possibilità di prendere posizione circa la competenza. In caso di contestazioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 PA.

5.3 Ricusazione

L'art. 10 cpv. 1 PA elenca in maniera esaustiva i motivi di ricusazione. Secondo tale articolo le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:

a. se hanno un interesse personale nella causa;
b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
b^{bis} se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c. se sono mandatari d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

La garanzia di un'autorità indipendente non richiede una ricusazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d PA solo qualora siano stati constatati una parzialità e un rischio di prevenzione effettivi, in quanto uno stato interiore è difficilmente dimostrabile. È sufficiente l'esistenza di

[25] Tuttavia, l'IPI conferma automaticamente la ricezione delle istanze che gli sono inviate all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch o tramite i servizi online.

[26] n. TF 2C_842/2014; TAF B-2192/2018, consid. 3.2 con ulteriori rinvii.

elementi che obiettivamente permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione da parte della persona chiamata a prendere la decisione. Vanno tuttavia prese in considerazione soltanto le circostanze fondate da un profilo oggettivo, mentre le impressioni puramente soggettive della parte che presenta la domanda di ricusazione non sono determinanti[27].

Qualora un motivo di ricusazione non sia fatto valere presso l'IPI immediatamente dopo la relativa presa di conoscenza, il diritto a invocarlo in un secondo momento è caduto in perenzione[28]. Attendere che una procedura sia terminata per successivamente fare valere la composizione non corretta dell'autorità decisionale nell'ambito di una procedura di ricorso, sebbene il motivo di ricusazione fosse già noto, è contrario al principio della buona fede[29].

5.4 Accertamento dei fatti

5.4.1 Massima inquisitoria

Essendo applicata la PA, in linea di principio per le procedure dinanzi all'IPI vige la massima inquisitoria, secondo cui l'autorità accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Pertanto, su riserva dell'obbligo di cooperazione delle parti, all'IPI incombono in linea di principio l'obbligo della prova e l'obbligo di gestione degli atti (cfr. n. 5.4.2, pag. 22).

5.4.2 Obbligo di cooperazione

La massima inquisitoria è attenuata dall'obbligo di cooperazione delle parti sancito all'art. 13 PA e derivante dalle disposizioni speciali nella LBI e nell'OBI come ad esempio l'art. 90 cpv. 3 OBI.

Secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a PA le parti sono segnatamente tenute a cooperare all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto. Tale obbligo è giustificato dal fatto che la parte intende trarre un vantaggio dalla procedura o dedurne un diritto[30]. Vale soprattutto per i fatti che una parte conosce meglio dell'autorità o che l'autorità potrebbe altrimenti accertare soltanto con un dispendio sproporzionato[31].

Secondo il principio generale dell'art. 8 CC applicabile nel diritto pubblico, le conseguenze della mancanza di prove devono essere sopportate dalla parte se intende dedurre un diritto da una circostanza di fatto pertinente che non è stata dimostrata o che non è stata resa verosimile secondo il grado della prova richiesto[32].

[27] DTF 138 I 1, consid. 2.2 con ulteriori rinvii; cfr. anche TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.

[28] DTF 138 I 1, consid. 2.2.

[29] DTF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 con ulteriori rinvii.

[30] TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2.

[31] DTF 128 II 139, consid. 2b.

[32] DTF 135 III 416, in particolare consid. 2.6.4; TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 con ulteriori rinvii.

5.4.3 Prove

5.4.3.1 Mezzi di prova

5.4.3.1.1 Principi

I mezzi di prova ammessi dall'IPI sono elencati all' art. 12 PA. Per analogia alla procedura probatoria sono inoltre applicabili gli art. 37, 39–41 e 50–61 PC.

Secondo l'art. 14 cpv. 1 PA l'audizione di testimoni non può essere ordinata dall'IPI (cfr. art. 14 cpv. 1 PA a contrario).

5.4.3.1.2 Produzione dei mezzi di prova

Non esistono prescrizioni formali particolari riguardanti la produzione dei mezzi di prova.

L'IPI raccomanda tuttavia di numerare e riunire i mezzi di prova in un elenco degli allegati. Nelle loro istanze, per ciascun fatto addotto le parti devono indicare il mezzo di prova su cui si fonda con rimando all'elenco degli allegati.

Qualora le circostanze lo giustifichino (p. es. in caso di fatti particolarmente complessi o di una quantità considerevole di mezzi di prova che non possono essere riassunti), l'IPI può accordare un breve termine (10 giorni) entro il quale la parte è invitata a numerare i mezzi di prova e a precisare la sua istanza affinché per ciascun fatto addotto siano indicati i pertinenti mezzi di prova. Se la parte non ottempera a tale richiesta, l'IPI decide sulla base degli atti.

5.4.3.2 Valutazione delle prove e grado della prova

L'IPI valuta i mezzi di prova prodotti secondo il suo libero apprezzamento[33]. In linea di principio un fatto è considerato provato se il giudice ha potuto convincersi della veridicità di un'asserzione. In determinate procedure dinanzi all'IPI (p. es. reintegrazione nello stato anteriore secondo l'art. 47 LBI), tuttavia, questo principio di valutazione delle prove è applicato nel senso che una verosimiglianza è sufficiente. Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile in forza di una valutazione oggettiva delle prove. Non è necessaria la piena convinzione dell'IPI, ma la possibilità che i fatti asseriti siano veri deve essere superiore alla possibilità contraria[34].

5.5 Termini

5.5.1 In generale

L'IPI fissa i termini che non sono previsti dalla legge.

[33] Art. 40 PC i. c. d. con l'art. 39 PC; DTF 125 V 351, consid. 3a.

[34] TF, in sic! 2009, 268, consid. 4.1 con ulteriori rinvii; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 con ulteriori rinvii.

Per l'accertamento di eventuali ambiguità (conclusioni non chiare, motivazione insufficiente, firma mancante) nelle domande o nelle richieste (in particolare le richieste per una terza proroga del termine), l'IPI accorda un termine di 10 giorni.

5.5.2 Calcolo dei termini

Un termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notifica (art. 20 cpv. 1 PA).

Secondo le regole generali per il calcolo dei termini vale quanto segue: se l'ultimo giorno del termine fissato dall'IPI o prescritto per legge è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (art. 20 cpv. 3 PA). È considerato giorno festivo secondo il diritto cantonale[35] qualsiasi giorno parificato alla domenica nelle leggi cantonali o nelle prescrizioni amministrative o di polizia cantonali. Non sono considerati giorni festivi i giorni in cui sono generalmente chiusi gli uffici ma non le altre imprese né eventuali ponti concordati con il personale amministrativo[36]. I giorni festivi comunali sono accettati soltanto se riconosciuti dal diritto cantonale.

Se un termine è computato in mesi o anni 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 (art. 10 OBI). Il termine comincia a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento che lo fa scattare (invio o pubblicazione)[37].

5.5.3 Proroga dei termini

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA).

I termini fissati dall'IPI possono essere prorogati se la parte ne fa domanda prima della scadenza facendo valere dei motivi sufficienti (art. 22 cpv. 2 PA). Sono considerati motivi sufficienti anche il sovraccarico di lavoro, una malattia, un soggiorno all'estero. Per contro, la mancanza di mezzi finanziari non costituisce in genere un motivo sufficiente ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 PA.

Fatta salva un'eventuale peculiarità del termine fissato, l'IPI accorda di norma fino a tre proroghe. La firma sulle prime due domande non è necessaria (art. 7 cpv. 3 OBI). Una terza domanda di proroga viene concessa solo in via eccezionale, qualora siano resi verosimili motivi gravi (p. es. incidente, grave malattia o decesso di una parte o del suo mandatario).

Nei casi in cui respinge una domanda di proroga dei termini, l'IPI concede un ultimo termine supplementare straordinario di 10 giorni per compiere l'atto procedurale interessato.

---

[35] Un elenco dei giorni festivi cantonali è reperibile all'indirizzo: https://www.bj.admin.ch/dam/de/sd-web/MW4dthCLc4Nv/kant-feiertage.pdf.

[36] DTF 63 II 331, consid. 2.

[37] TAF B-4823/2019, consid. 4.2 segg. con ulteriori rinvii.

Per motivi gravi i termini di pagamento delle tasse possono essere prorogati di un mese una sola volta.

5.5.4 Osservanza dei termini

5.5.4.1 In generale

Secondo l'art. 21 cpv. 1 PA un termine è considerato osservato se gli atti scritti sono consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. Gli atti scritti indirizzati all'IPI non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 21 cpv. 1bis PA).

Le caselle postali della Posta Svizzera sono equiparate agli uffici postali svizzeri. Secondo la giurisprudenza un termine è osservato se gli atti scritti sono depositati in una buca delle lettere sotto forma di lettera standard l'ultimo giorno utile prima di mezzanotte, anche dopo l'ultimo svuotamento della buca delle lettere. In entrambi i casi si parte dal presupposto che la data in cui gli atti sono stati consegnati o imbucati corrisponda alla data del timbro postale[38].

Dalla giurisprudenza risulta tuttavia chiaramente che il mandatario che si limita a depositare la lettera in una buca delle lettere deve essere consapevole del rischio che questa possa essere registrata in una data successiva a quella in cui è stata imbucata. Se desidera ribaltare la presunzione derivata dal timbro postale sulla busta contenente l'atto procedurale, è ragionevole attendersi che comunichi di propria iniziativa all'autorità competente di avere rispettato il termine e produca i mezzi di prova necessari[39].

All'IPI spetta l'onere della prova che attesta se e quando la corrispondenza, per la quale è stato fissato un termine, è stata inviata al depositante. Le raccomandate che non sono state ritirate dal destinatario sono reputate pervenute al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2bis PA).

5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica

Per gli atti scritti trasmessi all'IPI elettronicamente tramite i servizi online o per e-mail all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, i sistemi informatici ne confermano la ricezione via e-mail (cfr. art. 21*a* cpv. 3 PA). Senza una conferma via e-mail gli atti scritti sono considerati non trasmessi. Non è accettata neppure un'eventuale trasmissione a un altro indirizzo elettronico dell'IPI.

5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse

Le condizioni relative all'osservanza dei termini di pagamento delle tasse sono trattate più avanti (cfr. n. 11.5, pag. 40).

---

[38] TF 6B_397/2012, consid. 1.2 con ulteriori rinvii.

[39] DTF 124 V 372, consid. 3b; TF 6B_397/2012, consid. 1.2; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

5.5.5 Sospensione dei termini

Secondo l'art. 22*a* PA i termini stabiliti in giorni (p. es. il termine di ricorso di 30 giorni ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 PA) non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

I termini fissati in mesi o anni non sono sospesi.

5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza

Secondo l'art. 23 PA, quando assegna un termine, l'IPI comunica contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza. In caso di inosservanza, sono applicabili solo queste conseguenze.

Per motivi di certezza giuridica, in linea di principio, i termini legali sanciti nella LBI (p. es. il termine per il proseguimento della procedura) e nelle altre basi giuridiche determinanti (p. es. il termine di ricorso disciplinato nella PA) sono di natura perentoria[40]. Di conseguenza un'inosservanza comporta la perdita del diritto soggettivo ad essi collegato[41].

5.5.7 Proseguimento della procedura

5.5.7.1 In generale

Di norma l'inosservanza di un termine che va rispettato nei confronti dell'IPI non comporta necessariamente una perdita del diritto. Nella maggioranza dei casi chi non ha osservato il termine ha la possibilità di richiedere il proseguimento della procedura secondo l'art. 46*a* cpv. 1 LBI.

5.5.7.2 Esclusione

Secondo l'art. 46*a* cpv. 4 lett. a–h LBI il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza:

- del termine per presentare una richiesta di proseguimento della procedura nonché per pagare la tassa di proseguimento della procedura e per eseguire integralmente l'atto omesso (art. 46*a* cpv. 2 LBI; cfr. n. 5.5.7.3, pag. 28);
- del termine per presentare una domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 cpv. 2 LBI);
- del termine per presentare una domanda di brevetto con rivendicazione di un diritto di priorità e di una dichiarazione di priorità (art. 17 e 19 LBI);

[40] Per la determinazione della natura di un termine cfr. TAF B-4177/2011, consid. 3 con ulteriori rinvii.

[41] In caso di perenzione, tale diritto si estingue se l'atto previsto dalla legge non viene compiuto entro il termine di perenzione. Non è possibile interrompere o prolungare il termine.

- del termine per presentare una richiesta di esame (art. 58*b* cpv. 3 LBI);
- del termine per chiedere la modifica degli atti tecnici (art. 58 cpv. 1 LBI);
- del termine per depositare la domanda di rilascio di un CPC (art. 140*f* cpv. 1, 146 cpv. 2 e 147 cpv. 3 LBI) o di proroga della sua validità (art. 140*o* cpv. 1 LBI);
- del termine per depositare una domanda di rilascio di un CPC pediatrico (art. 140*v* cpv. 1 LBI);

Secondo l'art. 46*a* cpv. 4 lett. i LBI i. c. d. con l'art. 11 cpv. 1 lett. a–u OBI, il proseguimento della procedura è escluso anche in relazione ai seguenti termini previsti nell'OBI. Vale a dire in caso di inosservanza:

- del termine per l'esecuzione di una firma mancante (art. cpv. 7 OBI);
- del termine per la presentazione di una prova richiesta dall'IPI (art. 8 OBI);
- del termine per la presentazione a titolo volontario di una traduzione di atti tecnici depositati in inglese (art. 3 cpv. 4 OBI);
- del termine per la presentazione della traduzione obbligatoria di una domanda divisa o di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 3 cpv. 10 OBI);
- del termine per il pagamento delle tasse di rivendicazione (art. 43 cpv. 2 e 82 cpv. 2 OBI);
- del termine nel quadro dell'esame al momento del deposito e dell'esame relativo alla forma (art. 48, 50 e 70–86 OBI);
- del termine per la presentazione e la correzione della dichiarazione di priorità (art. 51 cpv. 2 e 3 e 52 cpv. 2 e 3 OBI);
- del termine per la presentazione dell'attestato di priorità (art. 53 cpv. 4 OBI);
- del termine per la presentazione della menzione dell'inventore (art. 48 OBI);
- del termine per la rinuncia alla menzione dell'inventore (art. 50 OBI);
- del termine per il deposito di materiale biologico (art. 61 OBI);
- del termine per l'indicazione del numero di riferimento del deposito (art. 63 OBI);
- del termine nel quadro della redazione del rapporto sullo stato della tecnica (art. 90–92 OBI);
- del termine per il pagamento della tassa di ricerca aggiuntiva (art. 92 cpv. 2 OBI);
- del termine per la presentazione della richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto (art. 103 cpv. 1 OBI);
- del termine per il pagamento della tassa di trasmissione, della tassa di ricerca e delle tasse per le domande internazionali di brevetto (art. 143 e 144 OBI);
- del termine nel quadro dell'inizio della fase nazionale per una domanda internazionale di brevetto (art. 147–150 OBI);
- del termine nel quadro dell'esame al momento del deposito della domanda di rilascio di un CPC (art. 158 OBI), di proroga della sua validità (art. 168 OBI) nonché di rilascio di un CPC pediatrico (art. 182 OBI);
- del termine per il pagamento delle tasse annuali per domande di brevetto e brevetti (art. 14 OBI) nonché per CPC e la loro proroga (art. 164 OBI);
- del termine 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 OBI);
- del termine per la comunicazione dell'oggetto del pagamento (art. 6 cpv. 2 OTa-IPI).

5.5.7.3 Procedura

La richiesta di proseguimento della procedura deve essere presentata entro due mesi a contare da quando l'interessato è stato informato dall'IPI sull'inosservanza del termine (termine relativo), ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato (termine assoluto); entro lo stesso termine dev'essere inoltre eseguito integralmente l'atto omesso[42] e deve essere pagata la tassa prevista a tale riguardo dell'OTa-IPI. La richiesta di proseguimento della procedura non deve essere necessariamente presentata per iscritto (art. 46*a* cpv. 1 LBI), ma può avvenire mediante il pagamento della tassa di proseguimento della procedura, purché la volontà del richiedente sia evidente e l'assegnazione alla procedura sia inequivocabile per l'IPI[43].

L'inosservanza di questo termine comporta la perdita del diritto al proseguimento della procedura (art. 46*a* cpv. 4 lett. b LBI). In questo caso, l'IPI dichiara, in linea di massima, irricevibile la richiesta di proseguimento della procedura (art. 11 cpv. 2 OBI).

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni (p. es. la tassa è pagata senza aver eseguito l'atto omesso), la richiesta di proseguimento della procedura viene respinta. Il richiedente che presenta una richiesta di sospensione insieme a una richiesta di proseguimento della procedura non è esentato dall'eseguire l'atto omesso (ossia dal pagare la tassa di esame).

Se tutte le formalità sono eseguite entro i termini, la domanda viene accolta e la procedura viene ripresa (art. 46*a* cpv. 3 LBI). Se nel frattempo sono giunte a scadenza delle tasse, l'IPI le fattura e stabilisce un termine adeguato per il pagamento; l'inosservanza di tale termine non può essere oggetto di una richiesta di proseguimento della procedura (art. 11 cpv. 3 OBI).

5.5.8 Reintegrazione nello stato anteriore

La reintegrazione nello stato anteriore è ammessa se il depositante o il titolare del brevetto (oppure il suo mandatario) rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine (art. 47 cpv. 1 LBI).

Secondo l'art. 47 cpv. 2 LBI e l'art. 12 cpv. 1 OBI, la domanda di reintegrazione nello stato anteriore deve contenere l'indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima. Inoltre, la domanda deve essere presentata all'IPI entro due mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine inosservato; al contempo occorre eseguire integralmente l'atto omesso.

Se la domanda di reintegrazione nello stato anteriore non contiene alcuna indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima, non viene presentata entro il termine previsto o l'atto omesso non viene eseguito, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di reintegrazione (art. 12 cpv. 1 OBI).

---

[42] Il deposito di una domanda di proroga del termine non soddisfa tale condizione.

[43] Secondo l'art. 6 cpv. 1 OTa-IPI per ogni pagamento devono essere indicati i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.

Se i fatti esposti per motivare la domanda di reintegrazione non sono resi verosimili, l'IPI assegna alla persona che ha depositato la domanda un termine adeguato per rispondere; se il termine non viene rispettato, l'IPI respinge la domanda (art. 12 cpv. 2 OBI).

La domanda di reintegrazione è soggetta al pagamento di una tassa. Se la tassa di reintegrazione non è ancora stata pagata al momento della presentazione della domanda, l'IPI assegna alla persona che ha depositato la domanda un termine supplementare per il pagamento (art. 12 cpv. 3 OBI). In caso di inosservanza del termine, l'IPI respinge la domanda.

Le condizioni per la reintegrazione nello stato anteriore sono più severe rispetto a quelle per il proseguimento della procedura: essa è ammessa unicamente se il richiedente o il titolare del brevetto è stato impedito senza sua colpa di osservare il termine (art. 47 cpv. 1 LBI). Il sovraccarico di lavoro o un'assenza per vacanza non sono considerati motivi sufficienti. Secondo la giurisprudenza costante, la colpa di una persona ausiliaria è da imputare al richiedente, ma bisogna verificare se la violazione sarebbe stata imputabile al richiedente qualora avesse agito di persona[44]. Gli va imputata anche la colpa una tantum di una persona ausiliaria altrimenti affidabile.

L'impedimento cessa nel momento in cui il titolare del brevetto o il suo mandatario prende atto dell'inosservanza. Tale presa d'atto in genere avviene al più tardi al momento del ricevimento dell'avviso di cancellazione da parte dell'IPI[45].

5.6 Consultazione del registro e degli atti

5.6.1 Principio

Secondo l'art. 122 cpv. 1 OBI chiunque può consultare il registro dei brevetti, chiedere informazioni sul suo contenuto e ottenere estratti. Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può consultare il fascicolo (art. 65 cpv. 1 LBI). In questo contesto non è necessario un interesse legittimo. Lo stesso vale per il fascicolo di una domanda internazionale di brevetto dopo l'inizio della fase nazionale in Svizzera e la pubblicazione della domanda internazionale di brevetto da parte dell'IPI (cfr. art. 118 cpv. 6 OBI), oppure per una domanda di rilascio di un CPC (art. 161 cpv. 4 OBI) o di un certificato pediatrico (art. 185 cpv. 4 OBI), non appena la domanda è stata pubblicata.

Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda o del rilascio del brevetto, qualora avvenga prima, sono autorizzati a consultare il fascicolo: il depositante e il suo mandatario, 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, i terzi in grado di attestare il consenso del depositante o del suo mandatario (cfr. art. 118 cpv. 1 OBI, cfr. anche Parte 4, n. 5.2, pag. 75). Queste persone sono autorizzate a consultare anche domande di brevetto dichiarate irricevibili, respinte o ritirate (cfr. art. 118 cpv. 2 OBI). Le

[44] DTF 111 II 504, consid. 3a; DTF 108 II 156, consid. 1.

[45] TF 4A_158/2007, consid. 4, con ulteriori rinvii.

stesse regole valgono per il fascicolo di una domanda internazionale di brevetto prima dell'inizio della fase nazionale in Svizzera (art. 118 cpv. 6 OBI).

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 (art. 118 cpv. 5 OBI).

Se l'interesse pubblico lo esige, il DFGP può autorizzare l'IPI a permettere ai servizi dell'Amministrazione federale di consultare il fascicolo (art. 118 cpv. 8 OBI). Tale diritto di consultazione si estende anche alle domande di brevetto prima della pubblicazione del fascicolo del brevetto o della pubblicazione del rilascio del brevetto e può comprendere anche i documenti di prova conservati separatamente di cui all'art. 117 cpv. 3 OBI.

5.6.2 Eccezioni

Su richiesta, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono conservati separatamente (art. 117 cpv. 3 OBI, cfr. anche art. 27 cpv. 1 lett. b PA). Fatto salvo l'art. 118 cpv. 7 e 8 OBI, è quindi esclusa in linea di massima la consultazione da parte di terzi dei documenti di prova conservati separatamente.

Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 117 cpv. 3 OBI), l'IPI decide dopo aver sentito la parte che ha richiesto la conservazione separata (art. 118 cpv. 7 OBI). Un terzo che abbia chiesto di consultare un documento di prova conservato separatamente deve in ogni caso dimostrare un interesse degno di protezione.

5.6.3 Contenuto del fascicolo

Fatti salvi i documenti di prova conservati separatamente (art. 117 cpv. 3 OBI)[46], il fascicolo liberamente consultabile da tutte le persone interessate (art. 118 cpv. 4 OBI) include i documenti seguenti (art. 117 cpv. 1 e 2 OBI):

- la domanda di rilascio e tutte le richieste di modifica del registro (modifiche concernenti l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto);
- lo scambio di scritti tra l'IPI e il titolare, inclusi i mezzi di prova relativi a una questione materiale o giuridica;
- gli appunti relativi a conversazioni telefoniche tra i collaboratori dell'IPI e i depositanti o i mandatari;
- i documenti serviti da base per le modifiche del registro, per esempio la registrazione di licenze, di diritti di pegno, di compera, ecc.

I documenti relativi alla procedura di ricorso non sono parte del fascicolo e quindi non possono essere consultati da chiunque (art. 117 cpv. 2 OBI)[47]. Le decisioni del TFB ed

[46] Cfr. n. 5.6.2, pag. 30 sopra.

[47] Cfr. TAF B-1281/2023, consid. 6.

eventualmente del TF nonché l'avviso del tribunale relativo alla ricezione del ricorso sono, invece, parte del fascicolo.

5.7 Diritto di essere sentiti

Il principio del diritto di essere sentiti sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost. e all'art. 29 PA comprende segnatamente il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica, di produrre prove rilevanti, di ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti e di partecipare all'assunzione delle prove rilevanti o, perlomeno, esprimersi in merito al relativo risultato qualora sia suscettibile di influenzare la decisione[48].

5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti

5.7.1.1 Scambio di scritti

L'IPI è tenuto a sentire le parti prima di prendere una decisione (art. 30 cpv. 1 PA). Non è tenuto a sentirle prima di prendere una decisione interamente conforme alle domande delle parti (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).

5.7.1.1.1 Richiesta di rilascio del brevetto

In linea di massima, l'IPI dà al depositante la possibilità di esprimersi un'unica volta in merito ai motivi che possono comportare il rigetto totale o parziale di una domanda.

Per le domande di brevetto svizzero, un secondo scambio di scritti avviene in caso di:

- cambiamento della situazione di fatto (p. es. a seguito di una modifica delle rivendicazioni di brevetto);
- circostanze specifiche che lo richiedono (p. es. se il diritto di essere sentiti prevede che il depositante possa esprimersi in merito a nuove motivazioni o mezzi di prova fatti valere dall'IPI in corso di procedura)[49];
- la prima notifica dell'IPI era lacunosa (p. es. motivazione insufficiente dell'annunciato rigetto della richiesta).

5.7.1.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro

Nel quadro delle procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 4, pag. 70), in linea di massima l'IPI dà alle parti interessate la possibilità di esprimersi una volta in merito ai difetti

[48] TF 1C_690/2013, consid. 3.1; DTF 137 II 266, consid. 3.2; DTF 135 III 670, consid. 3.3.1; TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 con ulteriori rinvii.

[49] In questo caso l'IPI può tuttavia rinunciare a esigere un nuovo scambio di scritti, sempreché, nell'ambito dell'apprezzamento anticipato delle prove, sia giunto senza arbitrio alla conclusione che i mezzi di prova prodotti dal depositante non sono atti a dimostrare quanto atteso, oppure che questi non potrebbero in alcun caso prevalere sui mezzi di prova già ammessi dall'IPI, ossia qualora non siano atti a modificare i risultati delle prove considerati acquisiti (DTF 138 III 374, consid. 4.3.2).

segnalati dall'IPI stesso in riferimento alla domanda. In singoli casi può esservi un secondo scambio di scritti.

Nelle procedure con due parti contendenti, di norma l'IPI ordina un solo scambio di scritti che consente a ciascuna parte di esprimersi in merito agli argomenti avanzati dall'altra (cfr. art. 31 PA).

5.7.1.2 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari

In linea di principio l'autorità può tener conto fino al termine della procedura delle allegazioni tardive o supplementari che sembrano decisive (art. 32 cpv. 2 PA)[50].

5.8 Lingua della procedura

5.8.1 In generale

Nell'ambito della procedura dinanzi all'IPI è garantita la libertà di scelta della lingua[51]. Pertanto, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OBI i documenti inviati all'IPI devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera, vale a dire in tedesco, francese o italiano; inoltre il romancio è considerato lingua ufficiale nei rapporti con depositanti di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.).

La procedura di deposito si svolge in linea di massima nella lingua ufficiale in cui è stata presentata la domanda di brevetto (art. 33*a* cpv. 1 PA, cfr. anche art. 123 LBI). La lingua in cui sono presentati gli atti tecnici (cfr. in merito n. 5.8.2, pag. 33), determina in linea di massima la lingua della successiva procedura (art. 3 cpv. 2 OBI). Non è ammesso in linea di principio cambiare lingua nelle procedure pendenti.

Se gli atti tecnici 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 (art. 3 cpv. 3 OBI). Se gli atti tecnici 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 per le domande PCT). Se il depositante sfrutta questa possibilità, la lingua della traduzione volontaria è la lingua della procedura (art. 3 cpv. 4 OBI).

La libertà di scelta della lingua è soggetta a diverse eccezioni.

Per i brevetti europei, l'IPI riprende in linea di principio la lingua della procedura dell'UEB (art. 137 cpv. 2 OBI). Fa eccezione l'inglese, che non può essere lingua della procedura davanti all'IPI. In questi casi, la lingua della procedura davanti all'IPI è il tedesco, salvo che il titolare del brevetto non esiga il francese o l'italiano. Poiché però l'italiano non è una lingua della procedura dell'UEB, le informazioni relative al brevetto non saranno disponibili in italiano. 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

[50] TAF B-5557/2011, consid. 2.

[51] TAF B-1297/2014, consid. 2.1.

in italiano del titolo del brevetto. Se la traduzione non viene presentata, la richiesta è considerata non presentata.

Inoltre, l'IPI accetta i seguenti documenti anche in inglese: gli atti tecnici (art. 3 cpv. 1 OBI, cfr. n. 5.8.2, p. 33), la dichiarazione di rinuncia (art. 50 cpv. 4 OBI), gli attestati dell'immunità derivata da un'esposizione (art. 59 cpv. 3 OBI), un'indicazione che espliciti la volontà di richiedere il rilascio di un brevetto, le informazioni che consentono di identificare il depositante o di contattarlo (art. 70 cpv. 2 i. c. d. con l'art. 70 cpv. 1 lett. a e b OBI) nonché il riferimento a una domanda di brevetto anteriore (art. 70 cpv. 3 lett. b i. c. d. con l'art. 70 cpv. 1 lett. c OBI).

L'attestato di priorità può essere presentato in una lingua qualsiasi. Se l'attestato di priorità non è redatto né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, l'IPI può esigerne una traduzione. Eventualmente l'IPI assegna al depositante un termine adeguato per la presentazione successiva della traduzione. In caso di inosservanza del termine, il diritto di priorità si estingue (art. 53 cpv. 2 OBI).

Qualora l'OBI non preveda esplicitamente un'eccezione, vale quanto segue:

- se la domanda di brevetto non è stata presentata in tedesco, francese, italiano o romancio, ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 LBI viene concesso un termine supplementare per presentare la traduzione in una lingua ufficiale e, se del caso, la domanda viene dichiarata irricevibile (art. 59*a* cpv. lett. 4 LBI);
- nel caso di altri documenti di prova (p. es. procure, dichiarazioni di trasferimento), secondo la prassi costante, spetta all'IPI decidere se accettare il documento o stabilire un termine supplementare per la traduzione; in caso di inosservanza del termine, l'IPI non prende in considerazione i documenti e il depositante ne subisce le conseguenze giuridiche (art. 3 cpv. 7 OBI). In linea di principio le procure in inglese sono accettate.

5.8.2 Lingua degli atti tecnici

La lingua ufficiale in cui sono depositati gli atti tecnici, determina la lingua della procedura (cfr. sopra in riferimento agli atti tecnici in inglese: n. 5.8.1, pag. 32).

Gli atti tecnici originari possono essere depositati in qualsiasi lingua (art. 3 cpv. 1 OBI). Se non vengono presentati in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, l'IPI assegna al depositante un termine per presentarne una traduzione in una di queste lingue (art. 123 LBI e art. 3 cpv. 1 OBI). Se il depositante non presenta una traduzione degli atti tecnici entro il termine stabilito, l'IPI dichiara la domanda irricevibile (art. 59*a* cpv. 4 LBI).

Se nella procedura di rilascio del brevetto o di rinuncia parziale vengono successivamente apportate modifiche agli atti tecnici, esse devono essere presentate nella stessa lingua (lingua ufficiale o inglese) degli atti tecnici originari (art. 3 cpv. 5 OBI). Se gli atti tecnici depositati successivamente non rispettano questa condizione, l'IPI assegna al depositante un termine per presentare una traduzione. Se il depositante non la presenta entro il termine stabilito, l'IPI dichiara la domanda irricevibile (art. 59*a* cpv. 4 LBI).

6. Sospensione

L'IPI può sospendere la procedura per mezzo di una decisione incidentale[52], ad esempio in caso di decesso o fallimento di una parte. In applicazione del principio dell'economia della procedura, una sospensione della procedura è indicata segnatamente qualora il suo esito dipenda dalla decisione in un'altra procedura oppure potrebbe esserne influenzato in maniera considerevole, nonché nell'eventualità in cui la stessa questione giuridica fosse oggetto di una procedura parallela.

7. Decisione

L'IPI conclude la procedura emettendo una decisione finale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA.

7.1 Contenuto e motivazione

Le decisioni vanno designate come tali e motivate (art. 35 cpv. 1 PA). Il dispositivo della decisione, in quanto elemento essenziale, deve essere sufficientemente preciso affinché la decisione sia esecutiva e il suo rispetto possa essere verificato[53].

La decisione deve essere motivata in modo tale che il destinatario possa farsi un quadro della sua portata e all'occorrenza possa impugnarla efficacemente dinanzi a un'istanza superiore. L'oggetto e l'esattezza della motivazione dipendono dalla fattispecie e dalle circostanze particolari. Tuttavia, di norma è sufficiente che l'IPI citi perlomeno brevemente le considerazioni e le basi legali sulle quali si è fondato. Inoltre l'IPI non è tenuto a discutere ogni affermazione relativa alla fattispecie, ogni mezzo di prova e ogni argomento giuridico sollevato, bensì può limitarsi, conformemente all'art. 32 cpv. 1 PA, senza incorrere nell'arbitrio, ai punti di vista essenziali ai fini della decisione[54].

La decisione deve infine indicare i rimedi giuridici, ovvero deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (art. 35 cpv. 2 PA) (cfr. anche n. 8, pag. 36). Quando l'IPI accoglie una domanda di brevetto non indica i motivi sui quali si è fondato per raggiungere tale risultato (art. 35 cpv. 3 PA).

7.2 Conclusione della procedura senza decisione materiale

Oltre alla decisione d'irricevibilità qualora non sussistano le condizioni procedurali per il rilascio di un brevetto, la procedura può essere conclusa anche senza decisione materiale in seguito al ritiro della domanda di brevetto. In virtù della massima dispositiva, il depositante può, in qualsiasi momento, ritirare la domanda di brevetto (desistenza). Il ritiro conclude direttamente la procedura. Esso è irrevocabile e non può essere sottoposto a condizioni[55]. Il ritiro della domanda di brevetto entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità impedisce la

[52] In merito al concetto di decisione incidentale cfr. n. 8.3, pag. 36.

[53] TAF B-5688/2009, consid. 5.1 con ulteriori rinvii.

[54] TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 con ulteriori rinvii.

[55] Il TF ha a più riprese confermato il carattere incondizionato degli atti procedurali (cfr. TF 5A_207/2007, consid. 2.3 con ulteriori rinvii).

pubblicazione del fascicolo della domanda e del rapporto sullo stato della tecnica (art. 100 lett. b OBI).

Un ritiro dopo che l'IPI ha emanato la decisione non è possibile, tranne in caso di ricorso al TFB. In tal caso, sulla base dell'effetto devolutivo secondo l'art. 54 PA il ritiro della domanda di brevetto deve essere dichiarato di fronte all'autorità di ricorso.

7.3 Spese procedurali e indennità di parte

La tassa di deposito deve essere pagata contestualmente alla domanda di brevetto (art. 41 LBI, art. 30 cpv. 2 OBI). In caso di rigetto totale o parziale della domanda di brevetto e di pagamento tardivo, la tassa di deposito non è rimborsata. Tuttavia, nel caso in cui un brevetto venga cancellato oppure una domanda di brevetto sia ritirata, respinta o dichiarata irricevibile, l'IPI rimborsa la tassa annuale non ancora giunta a scadenza pagata in anticipo, la tassa annuale giunta a scadenza pagata tardivamente, la tassa di esame nonché la tassa per l'esame completo relativo al contenuto, purché l'esame relativo al contenuto non sia ancora iniziato (art. 19 OBI).

Nella procedura di deposito l'IPI non accorda alcuna indennità di parte, neppure qualora la domanda sia accolta dopo una lunga procedura.

7.4 Notifica

7.4.1 Forma scritta

In linea di principio l'IPI notifica le sue decisioni per iscritto (art. 34 cpv. 1 PA). Le decisioni sono notificate direttamente alla parte, se questa non è rappresentata, oppure esclusivamente al mandatario designato.

7.4.2 Pubblicazione ufficiale

A titolo eccezionale, l'IPI può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione nel FF nei casi seguenti:

- alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile (art. 36 lett. a PA); tale è il caso se l'IPI non ha potuto identificare un indirizzo valido malgrado una ricerca ragionevole negli elenchi di riferimento usuali[56];
- alla parte dimorante all'estero qualora non abbia designato un rappresentante in Svizzera o un recapito in Svizzera (art. 36 lett. b PA i. c. d. con l'art. 13 LBI).

Gli altri casi elencati all'art. 36 PA nei quali è possibile notificare una decisione mediante pubblicazione ufficiale sono irrilevanti.

[56] N.B.: la parte che ha richiesto l'apertura di una procedura deve prevedere che le siano notificati atti procedurali. È pertanto ragionevole attendersi che tale parte renda noto di propria iniziativa qualsiasi cambiamento di indirizzo nel corso della procedura.

8. Rimedi giuridici

8.1 Ricorso del depositante

Contro le decisioni finali dell'IPI, ovvero le decisioni che concludono una procedura, può essere interposto ricorso dinanzi al TFB (art. 59*c* cpv. 1 LBI). La procedura di ricorso dinanzi al TFB contro le decisioni dell'IPI in materia di brevetti è retta dai capitoli 3 e 4 della LTAF, se la LTFB o la LBI non dispongono altrimenti (art. 27 cpv. 2 LTFB; ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura è retta dalla PA, se non disposto altrimenti).

Contro le decisioni del TFB nell'ambito dei brevetti può essere interposto ricorso in materia civile dinanzi al TF (cfr. art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2, LTF). La procedura dinanzi al TF è retta dalla LTF.

8.2 Ricorso di terzi

Terzi possono parimenti interporre ricorso dinanzi al TFB contro le decisioni dell'IPI. Chiunque può ricorrere a tale rimedio giuridico, se il ricorso verte sul fatto che l'oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli art. 1*a*, 1*b* e 2 LBI (art. 59*c* cpv. 2 LBI). I terzi possono interporre ricorso contro le decisioni dell'IPI anche per altri motivi, se viene riconosciuto loro il diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 48 PA (art. 59*c* cpv. 3 LBI).

8.3 Termine e contenuto del ricorso

Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 50 cpv. 1 PA). I terzi legittimati possono interporre ricorso entro quattro mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione del brevetto (art. 59*c* cpv. 4 LBI).

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante nonché una copia della decisione impugnata e i mezzi di prova fatti valere, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

8.4 Decisioni incidentali

Contro le decisioni incidentali dell'IPI, ossia contro le decisioni notificate separatamente concernenti diritti e obblighi con cui la procedura non si conclude (art. 5 cpv. 2 PA; p. es. sospensione della procedura) può essere interposto ricorso dinanzi al TFB alle condizioni seguenti:

- se concernono la competenza e la ricusazione: nessuna condizione, alla stregua delle decisioni finali (art. 45 cpv. 1 PA);
- il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile solo se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA).

Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 46 PA, il pregiudizio deve essere causato dalla stessa decisione incidentale impugnata e l'irreparabilità dipende di norma dal pregiudizio che

il ricorrente subirebbe qualora dovesse attendere la decisione finale prima di poter impugnare la decisione incidentale. È sufficiente che sussista un pregiudizio fattuale, anche di natura puramente economica, purché non si tratti semplicemente di impedire un aumento delle spese procedurali. Inoltre non è necessario che il danno fatto valere sia «irreparabile» in senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In altri termini, il ricorrente deve avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica immediata della decisione incidentale, senza attendere il ricorso contro la decisione finale. Spetta al ricorrente illustrare o provare perché la decisione incidentale impugnata gli causa o potrebbe causargli un tale danno, a meno che ciò non risulti immediatamente chiaro senza ombra di dubbio[57].

I ricorsi contro le decisioni incidentali devono essere depositati entro 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA) e devono rispettare le prescrizioni formali di cui all'art. 52 cpv. 1 PA (cfr. n. 8.3, pag. 36).

9. Passaggio in giudicato

9.1 Passaggio in giudicato formale

La decisione passa formalmente in giudicato dal momento in cui non è più possibile impugnarla mediante un rimedio giuridico ordinario[58]. La decisione passa in giudicato 30 giorni dopo la notifica[59].

9.2 Passaggio in giudicato materiale

Passaggio in giudicato materiale significa che la decisione è determinante in qualsivoglia ulteriore contenzioso tra le parti (e i loro successori giuridici)[60]. Il passaggio in giudicato materiale concerne il dispositivo della decisione (non le motivazioni) e ha effetto nei confronti di una conclusione identica fondata sullo stesso stato di fatto (sulla base delle stesse considerazioni di fatto e di diritto)[61].

10. Riesame e revisione

In caso di ricorso l'IPI può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare di propria iniziativa la decisione impugnata (art. 58 cpv. 1 PA). L'art. 58 PA non disciplina il riesame nel dettaglio, ma corrisponde a un principio generale del diritto amministrativo. Si tratta di ponderare gli interessi e di accordare il diritto di essere sentiti prima di emanare la decisione (cfr. n. 5.7, pag. 31).

L'IPI può riesaminare una decisione secondo i principi generali del diritto amministrativo di seguito illustrati anche al di fuori di una procedura di ricorso. L'iscrizione di un brevetto non

[57] TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 con ulteriori rinvii.

[58] DTF 91 I 94, consid. 3a; DTF 124 V 400, consid. 1a.

[59] Art. 33 lett. e LTAF i. c. d. con l'art. 50 PA.

[60] DTF 133 III 580, consid. 2.1.

[61] DTF 101 II 375, consid. 1; DTF 116 II 738, consid. 2a.

può tuttavia essere revocata dall'IPI[62]. Soltanto il TFB ha la possibilità di esaminare in un secondo momento la validità di un brevetto rilasciato e di dichiarare nullo un brevetto (p. es. nel quadro di un'azione per nullità, art. 26 LBI i. c. d. con l'art. 26 LTFB). Anche le parti possono presentare una domanda di riesame sia prima che dopo il passaggio in giudicato della decisione. La domanda deve essere indirizzata all'autorità che ha notificato la decisione e deve contenere la richiesta di riesame della decisione stessa e la sua sostituzione con un'altra decisione più favorevole. L'amministrazione può modificare una decisione «pendente lite», ossia non ancora passata in giudicato, senza essere vincolata dalle condizioni specifiche valide per il riesame delle decisioni passate in giudicato formale. Ciò consente l'applicazione corretta del diritto, senza gravare inutilmente la procedura[63].

La domanda è un semplice mezzo d'impugnazione, che non conferisce alcun diritto a un riesame materiale. In determinati casi l'autorità è tuttavia tenuta a riesaminare le proprie decisioni[64]. Secondo la giurisprudenza del TF retta dall'art. 4 vCost., che conserva la sua validità nell'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., l'autorità è tenuta a riconsiderare una decisione passata in giudicato e a eseguire un nuovo esame, se esiste un motivo classico di revisione. Ciò accade se il richiedente allega fatti rilevanti o mezzi di prova di cui non era a conoscenza nella procedura precedente o che non gli era stato possibile fare valere in precedenza o per cui non c'era una ragion d'essere[65]. Per motivi di certezza giuridica in questo contesto la presentazione di nuovi fatti o mezzi di prova è soggetta alle condizioni tassative previste dalla legge per i motivi di revisione. In particolare, le domande di revisione non devono avere lo scopo di rimettere continuamente in dubbio le decisioni passate in giudicato o di eludere le prescrizioni legali relative ai termini stabiliti per i rimedi giuridici[66].

Secondo l'art. 66 PA l'autorità di ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto (cpv. 1), la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti (cpv. 2 lett. a), la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni (cpv. 2 lett. b) o prova che l'autorità di ricorso ha violato gli art. sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli sull'esame degli atti o gli art. sul diritto di essere sentiti (cpv. 2 lett. c). In caso di errore da parte dell'autorità, le parti possono pertanto presentare una domanda di revisione in virtù dell'art. 66 PA. La dottrina e il TF evincono dall'art. 66 PA che, in presenza di un motivo di revisione, le parti hanno il diritto di presentare una domanda di riesame presso l'autorità che ha emesso la decisione una volta scaduto il termine di ricorso[67]. In una procedura che coinvolge due parti, occorre tuttavia ponderare tra l'interesse della fiducia legittima della controparte alla tutela della decisione e gli interessi del richiedente[68].

[62] CRPI, in sic! 2004, 932.

[63] DTF 107 V 191, consid. 1.

[64] DTF 120 Ib 42, consid. 2b; cfr. anche: TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 e 5.1 con ulteriori rinvii.

[65] DTF 127 I 133, consid. 6 con ulteriori rinvii.

[66] DTF 127 I 133, consid. 6.

[67] DTF 113 Ia 151, consid. 3 con ulteriori rinvii.

[68] DTF 121 II 273, consid. 1a/aa.

11. Tasse

11.1 In generale

L'IPI è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell'ambito delle procedure (art. 13 cpv. 1 LIPI e in particolare art. 41 LBI). I dettagli sono disciplinati nell'OTa-IPI.

11.2 Tasse forfettarie

Le tasse riscosse dall'IPI sono forfettarie (cfr. art. 3 cpv. 1 e Allegato OTa-IPI) e non dipendono dall'entità (numero di scambi di scritti, assunzione di prove considerevole) e dal grado di difficoltà del caso.

11.3 Esigibilità e termini di pagamento

Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI (art. 4 cpv. 1 OTa-IPI).

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell'IPI o mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'IPI (art. 5 OTa-IPI), attualmente mediante addebito su un conto corrente aperto presso l'IPI oppure mediante carta di credito (cfr. https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/modalita-di-pagamento).

11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'IPI

Per i pagamenti addebitati su un conto corrente aperto presso l'IPI è necessario un esplicito ordine di addebito della parte. In virtù delle condizioni generali per l'utilizzo del conto corrente[69], l'ordine deve essere effettuato in linea di massima tramite il servizio online «Ordine di addebito del conto corrente»[70]. Nel caso di tasse individuali l'ordine di addebito del conto corrente può essere effettuato tramite e-mail (cfr. https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/modalita-di-pagamento) oppure essere allegato alla richiesta del servizio soggetto a tassa. L'ordine di addebito deve riportare il numero del conto da addebitare nonché lo scopo del pagamento (che deve risultare palese). Non sono accettati ordini di addebito di un altro conto corrente in caso di copertura insufficiente del conto corrente usuale[71]. Osservazioni del tipo «addebitare sul conto» o «a debito del mio conto» sui moduli della domanda eccetera, sono interpretate come ordine nel senso di cui sopra, a condizione che lo scopo del pagamento sia indicato in modo univoco e risulti chiaramente dall'ordine del cliente. Qualora lo scritto non includa indicazioni di questo tipo, l'IPI non può considerarsi tacitamente autorizzato ad addebitare il conto corrente unicamente sulla base dello scritto presentato. In mancanza di un esplicito ordine di addebito scritto, e se non è più possibile rimediare, la tassa è considerata «non pagata».

---

[69] Pubblicate su https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/modalita-di-pagamento/conto-corrente.

[70] https://submission.ipi.ch/submission-client/debit-authorization?lang=de.

[71] Newsletter 2018/08 Marchi (disponibile in tedesco e francese).

11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse

È considerato giorno del pagamento delle tasse quello in cui il conto dell'IPI è stato accreditato (art. 7 cpv. 1 OTa-IPI).

Secondo l'art. 21 cpv. 3 PA e l'art. 7 cpv. 2 OTa-IPI il termine per il pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato prima della scadenza del termine alla Posta Svizzera, o addebitato su un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'IPI.

Secondo la giurisprudenza, se l'importo dovuto è stato pagato entro i termini, il fatto che l'importo non sia ancora stato accreditato sul conto dell'IPI non influisce sull'osservanza del termine di pagamento. Per l'osservanza di tale termine è infatti determinante il momento in cui l'importo è stato versato presso la Posta Svizzera in favore dell'IPI o in cui il conto postale o bancario della parte o del suo mandatario è stato addebitato[72]. Di norma non è sufficiente impartire l'ordine di pagamento il giorno in cui scade il termine, in quanto l'importo non viene sempre addebitato al conto il giorno stesso. In linea di massima, il termine è per contro considerato osservato anche in caso di immissione errata del numero di conto[73].

Il termine di pagamento della tassa tramite addebito del conto corrente presso l'IPI è considerato osservato se l'ordine di addebito viene tramesso all'IPI o alla Posta entro il termine e se da quel momento il conto presenta un saldo sufficiente a coprire interamente la tassa dovuta. Non è invece determinante il momento in cui l'IPI esegue l'ordine di addebito.

In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l'IPI riceve l'autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell'IPI (art. 8 OTa-IPI).

12. CPC

Per utilizzare a scopo commerciale le invenzioni brevettate in campo sanitario e fitosanitario, è necessaria l'autorizzazione od omologazione ufficiale di un'autorità competente. Tale procedura può durare diversi anni. Dal momento che la protezione brevettuale ha inizio già con il deposito della domanda di brevetto, il titolare del brevetto non è in grado di sfruttare commercialmente la sua invenzione per tutta la durata del brevetto. Per compensare questa perdita è possibile chiedere un CPC, che prolunga la protezione per un prodotto già omologato, ossia un principio attivo o una composizione di principi attivi, per un massimo di cinque anni a partire dalla fine della durata massima di protezione del brevetto (20 anni). Il CPC è un titolo di protezione indipendente, che è tuttavia strettamente interconnesso con il brevetto alla sua base (in merito alla procedura di rilascio cfr. Parte 3, pag. 57).

Nella misura in cui le disposizioni relative ai CPC (art. 140*a* segg. LBI e art. 154 segg. OBI) non prevedano altrimenti, le disposizioni della LBI si applicano per analogia (art. 140*m* LBI). In linea di principio le direttive in materia di brevetti sulla Parte generale si applicano pertanto

[72] TF 9C_94/2008, consid. 5.2 con ulteriori rinvii.

[73] Cfr. la decisione non pubblicata del TAF del 24 maggio 2011 in re B-2415/2011 con ulteriori rinvii.

anche ai CPC. Per quel che riguarda la Parte generale occorre tuttavia considerare le seguenti specificità:

12.1 Proseguimento della procedura

L'art. 46*a* cpv. 4 LBI e l'art. 11 OBI elencano i termini inosservati per i quali è escluso il proseguimento della procedura[74]. Per quanto riguarda i CPC, il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza:

- del termine per depositare una domanda di rilascio di un CPC (art. 140*f* cpv. 1, art. 146 cpv. 2 e art. 147 cpv. 3 LBI);
- del termine per depositare una domanda di proroga della validità di un CPC (art. 140*o* cpv. 1 LBI);
- del termine per depositare una domanda di CPC pediatrico (art. 140*v* cpv. 1 LBI);
- del termine per pagare le tasse annuali per il CPC e la loro proroga (art. 165 OBI);
- del termine nel quadro dell'esame della domanda di rilascio di un CPC pediatrico (art. 183 OBI).

12.2 Fascicolo e consultazione degli atti

Per ogni certificato viene tenuto un fascicolo. Il fascicolo può essere consultato da chiunque (art. 161 OBI).

12.3 Revoca della proroga della validità del certificato

In alcuni casi l'IPI può revocare la proroga della validità del certificato (art. 140*r* LBI). Chiunque può presentare all'IPI una richiesta in questo senso (art. 140*r* cpv. 2 LBI). In linea di principio l'IPI effettua un solo scambio di scritti nel quadro della procedura di revoca. Può tuttavia ordinare ulteriori scambi di scritti se lo ritiene utile (art. 174 cpv. 3 OBI).

12.4 Sospensione della procedura di rilascio del certificato

L'IPI sospende d'ufficio la procedura di rilascio di un CPC se contro il relativo brevetto europeo di base sono pendenti procedure di opposizione o di ricorso. Non vengono invece sospese le domande di CPC se la durata massima di protezione del relativo brevetto di base sta per scadere, o la loro sospensione viene interrotta. Parimenti, in virtù dell'imperativo di celerità costituzionale, non vengono sospese le domande di CPC per lo stesso prodotto che sono basate su un brevetto di base diverso da quello contestato dinanzi all'UEB[75].

Il titolare di un brevetto che presenta più domande di CPC per lo stesso prodotto sulla base di brevetti diversi deve scegliere una delle domande nel quadro della procedura d'esame

[74] Cfr. n. 5.5.7, pag. 26

[75] TAF B-1019/2010, consid. 5.

(art. 140*c* cpv. 2 LBI). Un'eventuale richiesta del depositante di sospendere la procedura d'esame tesa a prendere tempo per effettuare questa scelta è respinta[76].

[76] TAF B-1019/2010, consid. 5.

Parte 2 – Procedura di rilascio dei brevetti

1. Introduzione

La procedura di rilascio inizia con il deposito della domanda e termina con il rilascio del brevetto oppure il rigetto della domanda (art. 59*a* LBI). È suddivisa in esame al momento del deposito, esame relativo alla forma, ricerca ed esame relativo al contenuto.

Una volta stabilita la data di deposito, gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 58 cpv. 2 LBI; cfr. n. 3.4.9, pag. 51). Dopo il rilascio, il brevetto può essere modificato soltanto nella misura in cui non vengono estesi i limiti materiali della protezione (cfr. art. 24–28*a* LBI).

2. Esame al momento del deposito

2.1 Domanda di brevetto

L'esame al momento del deposito (art. 71 OBI) si limita ad accertare che la domanda di brevetto soddisfi i requisiti minimi di cui all'art. 56 cpv. 1 LBI, in modo che le possa essere assegnata una data di deposito. Sono esaminati i seguenti punti:

2.1.1 Richiesta di rilascio di un brevetto

Dai documenti depositati si deve evincere una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto per la Svizzera (art. 56 cpv. 1 lett. a LBI i. c. d. con l'art. 70 cpv. 1 lett. a OBI). Per la domanda di brevetto, da depositare per iscritto, non è necessaria la firma (art. 7 cpv. 3 OBI). Il deposito per via elettronica è possibile unicamente tramite gli appositi servizi online messi a disposizione dall'IPI oppure per e-mail all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch.

2.1.2 Identità del depositante

I documenti presentati devono contenere informazioni che consentano di identificare il depositante o di contattarlo (art. 56 cpv.1 lett. b LBI i. c. d. con l'art. 70 cpv. 1 lett. b OBI). Vengono inoltre verificati il nome (per persone fisiche, associazioni e fondazioni) o la ditta (per le persone giuridiche) nonché l'indirizzo (art. 34 lett. c OBI). Se mancano delle informazioni, si procede all'invio di una notifica.

2.1.3 Descrizione

I documenti depositati devono includere una descrizione dell'invenzione, che può consistere anche in un riferimento a una domanda di brevetto anteriore (art. 56 cpv. 1 lett. c LBI i. c. d. con l'art. 70 cpv. 1 lett. c OBI).

2.1.4 Documentazione incompleta

Se la domanda non soddisfa i requisiti minimi elencati in precedenza, la domanda di brevetto è considerata non depositata (art. 71 cpv. 1 OBI). Se sono soddisfatti i tre requisiti minimi, ma la domanda non adempie le altre prescrizioni dell'art. 70 OBI, l'IPI concede al depositante la possibilità di correggere i difetti entro un termine di tre mesi (art. 71 cpv. 2 OBI).

2.2 Data di deposito

Non appena sono soddisfatte le condizioni legali di cui all'art. 56 cpv. 1 LBI i. c. d. con l'art. 70 cpv. 1 OBI (richiesta, depositante con indirizzo, descrizione dell'invenzione), alla domanda è attribuita una data di deposito. Se la domanda è risultata inizialmente incompleta, la data di deposito corrisponde al giorno in cui l'IPI riceve l'ultimo elemento necessario (cfr. n. 2.1, pag. 43). Lo stesso vale in linea di massima anche in caso di deposito elettronico: come data di deposito si considera il momento in cui tutti i dati sono stati salvati con successo sul sistema dell'IPI. Per le domande trasmesse tramite i servizi online o per e-mail all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch, è considerata data di deposito la data in cui tutti i dati rilevanti sono stati salvati nei sistemi informatici dell'IPI. Per gli invii postali, è considerato data di deposito il giorno in cui l'invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all'indirizzo dell'IPI (art. 2 OBI). Spetta al depositante fornire le prove per la data di consegna.

3. Esame relativo alla forma

Nel quadro dell'esame relativo alla forma, successivo all'esame al momento del deposito, l'IPI esamina i requisiti di cui all'art. 76 OBI. Dopo che sono state pagate la tassa di deposito (art. 81 OBI) e la tassa di ricerca (art. 81 OBI), l'IPI verifica in particolare che nella domanda sia stato designato – se occorre – un recapito in Svizzera (art. 77 OBI), se la richiesta di rilascio del brevetto soddisfa le prescrizioni (art. 78 OBI), se è stata presentata la menzione dell'inventore (art. 85 OBI) e se gli atti tecnici oltre alla descrizione includono almeno una rivendicazione (art. 79 OBI) e un estratto (art. 80 OBI) e sono conformi alle restanti prescrizioni che non riguardano il loro contenuto (art. 83 OBI, cfr. n. 3.1, pag. 44).

3.1 Richiesta di rilascio di un brevetto

Oltre alle indicazioni già controllate nel quadro dell'esame al momento del deposito (richiesta, depositante con indirizzo, descrizione dell'invenzione), la richiesta deve contenere il titolo dell'invenzione e, se necessario, le ulteriori indicazioni di cui all'art. 34 OBI.

3.1.1 Modulo

La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall'IPI (art. 33 cpv. 1 OBI). Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l'IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo (art. 33 cpv. 2 OBI).

3.1.2 Depositante

Può depositare una domanda di brevetto l'inventore, il suo avente causa (p. es. il datore di lavoro nel caso di invenzioni dei suoi dipendenti, cfr. art. 332 CO) o il terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli (art. 3 cpv. 1 LBI, cfr. anche Parte 1, n. 3.1.1, pag. 44). Se più persone hanno fatto un'invenzione insieme, il diritto spetta a loro in comune (art. 3 cpv. 2 LBI). Se invece la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore (art. 3 cpv. 3 LBI).

L'IPI non verifica se il depositante ha diritto a un'invenzione, poiché parte dal presupposto che il depositante che deposita una domanda di brevetto sia legittimato a farlo (art. 4 LBI).

Se le indicazioni nella richiesta di rilascio del brevetto danno adito a considerevoli incertezze o dubbi circa la personalità giuridica del depositante (soprattutto nel caso delle persone giuridiche), l'IPI impone a quest'ultimo – sotto comminatoria dell'irricevibilità della domanda – un termine entro il quale è tenuto a presentare ulteriori attestati, quali un estratto del RC o un documento analogo (art. 59*a* cpv. 4 lett. LBI).

Se più persone agiscono in qualità di depositante, a seconda dei relativi rapporti di diritto sussiste una comproprietà secondo l'art. 646 segg. CC o una proprietà comune. Qualora non venga designato un mandatario comune, i comproprietari possono agire solo congiuntamente. Le istanze presentate all'IPI devono essere firmate da tutti i comproprietari. Se più persone agiscono in qualità di depositanti, va designata una persona quale destinataria delle comunicazioni dell'IPI oppure in alternativa va nominato un mandatario comune (art. 4 cpv. 1 OBI). Fintanto che non è stato designato come destinatario delle comunicazioni uno dei depositanti o non è stato designato un mandatario comune, l'IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni (art. 4 cpv. 2 OBI).

Il depositante che non ha né domicilio né sede in Svizzera o nel Liechtenstein (art. 5 del Trattato sui brevetti[1]) deve designare un recapito in Svizzera o nel Liechtenstein (art. 13 LBI; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 53).

3.2 Menzione dell'inventore

Qualora tali indicazioni non figurino già nella richiesta, tutti gli inventori coinvolti devono essere menzionati in un documento a parte con il loro nome, cognome e domicilio (art. 47 OBI).

Uno o più inventori possono rinunciare a essere menzionati nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni dell'IPI. La relativa dichiarazione di rinuncia va presentata entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità (art. 50 cpv. 3 OBI) e deve essere firmata e datata (art. 50 cpv. 2 OBI).

Se la dichiarazione di rinuncia soddisfa le prescrizioni, è conservata separatamente insieme alla menzione dell'inventore. L'esistenza di questi documenti è menzionata nel registro dei brevetti (art. 50 cpv. 5 OBI).

[1] RS 0.232.149.514

3.3 Diritto di priorità

Se la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore (art. 3 cpv. 3 LBI). I depositi che fruiscono di una priorità anteriore possono scaturire dalla CUP o da una priorità risultante dalla reciprocità.

3.3.1 Priorità in virtù della CUP

La condizione per la rivendicazione della priorità in virtù della CUP o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo TRIPS) è un primo deposito in uno Stato membro della CUP o dell'Accordo TRIPS entro i 12 mesi precedenti il deposito in Svizzera (art. 4 lett. C par. 1 CUP i. c. d. con l'art. 17 cpv. 1 LBI). Tutti possono rivendicare tale priorità, a prescindere dal fatto che siano cittadini di uno Stato membro della CUP oppure dell'Accordo TRIPS oppure che siano domiciliati o abbiano sede in uno di questi Stati[2]. Il termine comincia a decorrere dalla data del primo deposito (art. 4 lett. C par. 2 CUP). Se, ad esempio, il primo deposito del brevetto all'estero è avvenuto il 3 marzo dell'anno X, la domanda di brevetto in Svizzera deve essere inoltrata al più tardi entro la mezzanotte del 3 marzo dell'anno successivo (X+1). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il termine di priorità scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA).

Al più tardi entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata, occorre inoltre presentare una dichiarazione di priorità all'IPI (art. 4 lett. D par. 1 CUP i. c. d. con gli art. 17 e 19 cpv. 1 LBI e con l'art. 51 cpv. 2 OBI). In caso di inosservanza di tale termine, il diritto di priorità si estingue (art. 19 cpv. 2 LBI i. c. d. con l'art. 51 cpv. 2 OBI). La data di deposito della domanda svizzera resta tuttavia valida. La dichiarazione di priorità non è vincolata a una forma particolare e viene espressa di norma nella relativa rubrica della richiesta. Essa deve riportare lo Stato nel quale o per il quale è stato effettuato il primo deposito, la data nonché il numero del primo deposito (art. 51 cpv. 1 OBI). Nel caso di domande di brevetto EP, occorre indicare il Paese ivi designato (p. es. Germania) e non l'ufficio ricevente (p. es. UEB).

Oltre alla dichiarazione di priorità, al più tardi entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata occorre presentare all'IPI anche un attestato di priorità (art. 19 cpv. 1 LBI i. c. d. con l'art. 53 cpv. 4 OBI). Se il depositante non presenta i documenti necessari in tempo utile, il diritto di priorità si estingue (art. 53 cpv. 4 OBI). In linea di massima, non è necessario tradurre l'attestato di priorità. Per l'apprezzamento della brevettabilità, l'IPI può tuttavia esigere la presentazione successiva della traduzione dell'attestato di priorità nella lingua degli atti tecnici (art. 53 cpv. 2 OBI).

Non è necessario produrre un attestato di priorità se i relativi documenti sono a disposizione dell'IPI in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a tal fine (art. 53 cpv. 6 OBI).

[2] TAF B-5941/2024, consid. 4.1—4.3, ApeSwap (fig.) / APE COIN.

Una semplice conferma di deposito non è considerata un attestato di priorità sufficiente, poiché non basta a comprovare che l'autorità competente ha eseguito un esame formale al momento del deposito e assegnato una data di deposito.

Il titolare del brevetto o della domanda su cui si basa la priorità e il depositante in Svizzera devono essere la stessa persona, salvo trasferimento della domanda, del brevetto o del diritto di priorità. Deve inoltre trattarsi della stessa invenzione (art. 4 lett. C cpv. 4 CUP).

Se la domanda di brevetto contiene rivendicazioni non esposte nella domanda rivendicata la priorità, è possibile rivendicare una priorità parziale (per le rivendicazioni esposte).

3.3.2 Priorità interna

Anche un primo deposito svizzero può rappresentare la base per la rivendicazione di un diritto di priorità (art. 17 cpv. 1ter LBI). In questo caso, per la dichiarazione di priorità è sufficiente indicare il numero del primo deposito nella richiesta di rilascio del brevetto (art. 52 cpv. 1 e 53 cpv. 7 OBI).

3.3.3 Priorità risultante dalla reciprocità

Qualora il primo deposito non sia avvenuto in uno Stato membro della CUP, la priorità può essere rivendicata solo se lo Stato interessato accorda alla Svizzera la reciprocità (art. 17 cpv. 1bis LBI). Poiché un numero considerevole di Stati non membri della CUP ha sottoscritto l'Accordo TRIPS, che all'art. 2 prevede l'applicabilità delle disposizioni di diritto materiale della CUP, l'art. 17 cpv. 1bis LBI non trova praticamente più applicazione nella prassi.

Per quanto concerne la procedura relativa all'esercizio della priorità risultante dalla reciprocità, cfr. n. 3.3.1, pag. 46.

3.3.4 Immunità derivata da un'esposizione

Se durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità l'invenzione è stata resa accessibile al pubblico nel quadro di un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali (RS 0.945.11), questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se il depositante l'ha dichiarato all'atto del deposito e ha fornito in tempo utile sufficienti documenti a sostegno (art. 7*b* lett. b LBI).

La dichiarazione relativa all'immunità derivata da un'esposizione (art. 7*b* lett. b LBI) comprende la designazione esatta dell'esposizione nonché una dichiarazione relativa all'effettiva presentazione al pubblico dell'invenzione (art. 58 cpv. 1 OBI). Di norma essa è effettuata nella richiesta sotto l'apposita rubrica.

L'attestato dell'immunità derivata da un'esposizione deve essere stato rilasciato dall'autorità competente durante l'esposizione e contenere le indicazioni di cui all'art. 59 cpv. 2 OBI. Se l'attestato non è stato redatto né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, l'IPI può esigere una traduzione in una di queste lingue (art. 59 cpv. 3 OBI).

3.4 Atti tecnici

Gli atti tecnici sono costituiti dalla descrizione dell'invenzione, dalle rivendicazioni, dall'estratto e, se del caso, dai disegni (art. 35 cpv. 1 OBI).

3.4.1 Atti tecnici depositati originariamente

Gli atti tecnici depositati alla data di deposito o a cui si riferisce la domanda di brevetto valgono come atti tecnici depositati originariamente (art. 74 OBI). 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. 84 cpv. 4 e 104 cpv. 4 OBI). La modifica illecita di un brevetto ne comporta la nullità (art. 26 cpv. 1 lett. c LBI).

3.4.2 In generale

Ogni parte costitutiva degli atti tecnici depositati deve cominciare su una nuova pagina (art. 35 cpv. 1 OBI). L'ordine delle suddette parti costitutive dovrebbe essere il seguente: 1. descrizione dell'invenzione, 2. rivendicazioni, 3. estratto, 4. disegni. Se gli atti tecnici sono trasmessi tramite e-mail, la descrizione dell'invenzione, le rivendicazioni, i disegni e l'estratto devono essere riuniti in un unico documento. Gli atti tecnici devono sempre essere completi e presentati in un unico file[3].

Gli atti tecnici devono prestarsi a una riproduzione elettronica, in particolare mediante scansione (art. 35 cpv. 3 OBI). I fogli, in formato A4, non devono essere piegati, vanno stampati solo da un lato e numerati progressivamente con cifre arabe.

Le pagine del testo devono presentare sulla sinistra un margine vergine di almeno 2,5 cm; gli altri margini devono essere di 2 cm. È prescritta almeno un'interlinea di 1,5. I caratteri devono essere scelti in modo tale che le maiuscole siano almeno di 0,21 cm (il che per il carattere Arial corrisponde circa alla dimensione 10). Lievi inosservanze di questi requisiti non daranno adito a contestazioni (a condizione che gli atti tecnici siano leggibili dall'occhio umano e dai dispositivi elettronici).

I testi devono essere dattilografati o stampati. La scrittura deve essere indelebile. I simboli e altri segni grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati. La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non possono contenere disegni (art. 35 cpv. 5 OBI). Il rispetto degli ulteriori requisiti formali di carattere generale per gli atti tecnici (p. es. unità di misura) è controllato nel quadro dell'esame relativo al contenuto (cfr. Parte 6, n. 8.1, pag. 139).

3.4.3 Titolo

Il titolo deve fornire una designazione tecnica chiara e concisa dell'invenzione. Non deve contenere alcuna denominazione di fantasia. Il titolo definitivo è stabilito d'ufficio dall'IPI (art. 36 e 45 OBI).

[3] Newsletter 2021/09 Brevetti e design (disponibile in tedesco e francese).

3.4.4 Descrizione

La descrizione deve contenere un'enumerazione delle figure presenti nei disegni e indicare brevemente il contenuto di ogni figura (art. 37 cpv. 2 OBI).

Tabelle, formule e caratteri speciali (p. es. lettere greche) non sono considerati disegni e possono pertanto comparire anche nella descrizione, nelle rivendicazioni o nell'estratto (art. 35 cpv. 5 OBI).

Il rispetto degli ulteriori requisiti per la descrizione è controllato nel quadro dell'esame relativo al contenuto (cfr. Parte 6, n. 8.2, pag. 139). Ne fanno parte anche le indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale (art. 49*a* LBI).

3.4.5 Elenco della sequenza

Qualora la domanda contenga la divulgazione di una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, occorre includere un elenco della sequenza redatto conformemente all'allegato C alle disposizioni amministrative del PCT (art. 38 cpv. 1 OBI). Di conseguenza, l'elenco della sequenza deve essere conforme agli standard attuali dell'OMPI in materia. L'elenco della sequenza è considerato parte integrante della descrizione.

Un elenco della sequenza presentato dopo la data di deposito non è parte integrante della descrizione (art. 38 cpv. 2 OBI) e quindi non fa nemmeno parte dell'esposto originario.

3.4.6 Rivendicazioni

L'invenzione deve essere definita in una o più rivendicazioni, le quali determinano i limiti della protezione conferita dal brevetto. La descrizione e i disegni servono all'occorrenza a interpretare le rivendicazioni (art. 51 cpv. 3 LBI).

Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell'invenzione. Esse devono essere articolate in modo sistematico, chiaro e logico e numerate progressivamente con cifre arabe (art. 40 OBI).

Il rispetto degli ulteriori requisiti formali per le rivendicazioni è controllato nel quadro dell'esame relativo al contenuto (cfr. Parte 6, n. 6, pag. 133).

3.4.7 Disegni

I requisiti relativi ai disegni sono disciplinati in dettaglio nell'art. 39 OBI. I disegni devono essere depositati su pagine separate. Ogni pagina di disegni può contenere varie figure (art. 39 cpv. 1 OBI). Le singole figure devono essere nettamente separate le une dalle altre, ma disposte senza spreco di spazio. Esse devono essere numerate progressivamente con cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione delle pagine di disegni (art. 39 cpv. 2 OBI). Le cifre, le lettere e i segni di riferimento utilizzati nei disegni devono essere semplici e univoci (art. 39 cpv. 3 OBI). I segni di riferimento utilizzati nei disegni, nella descrizione e nelle rivendicazioni devono corrispondere tra loro (art. 39 cpv. 4 OBI). Le sezioni devono essere indicate. Ciò non può ostacolare la leggibilità dei segni di riferimento e delle linee direttrici (art. 39 cpv. 5 OBI). Se figura su un disegno, la scala deve essere rappresentata

graficamente; non sono ammesse altre indicazioni di grandezza. L'IPI può consentire deroghe (art. 39 cpv. 6 OBI).

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 della domanda (art. 39 cpv. 7 OBI). Tabelle, formule e caratteri speciali (p. es. lettere greche) non sono considerate disegni e possono pertanto comparire nella descrizione ma non nei disegni (art. 35 cpv. 5 OBI).

I disegni devono prestarsi a una riproduzione elettronica diretta che consenta di individuare tutti i dettagli senza sforzo, e a una pubblicazione che può comportare ad esempio riduzioni di formato.

I disegni devono essere eseguiti su carta bianca in formato A4 a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinte. Anche la scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riproduzione elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli.

La superficie utile dei fogli che contengono i disegni non deve eccedere 17 cm x 26,2 cm, né essere inquadrata. Ove occorra, gli elementi di una figura possono essere rappresentati su più fogli, a condizione che si possa comporre comodamente la figura ponendo i fogli uno accanto all'altro.

In linea di massima, le fotografie non sono ammesse. In casi eccezionali, l'IPI può accettare fotografie se:

- il contenuto informativo che deve essere trasmesso con le fotografie non può essere presentato altrimenti;
- la riproduzione elettronica è garantita, ossia il contenuto informativo da trasmettere non va perso nella riproduzione elettronica; e
- sono soddisfatti gli ulteriori requisiti per i disegni.

L'IPI decide nel singolo caso; non sussiste un diritto a utilizzare fotografie.

3.4.8 Estratto

Se l'estratto è già disponibile al momento della domanda di brevetto, esso fa parte degli atti tecnici depositati originariamente e, quindi, dell'esposto originario (art. 74 i. c. d. con l'art. 35 cpv. 1 OBI).

L'estratto deve contenere l'informazione tecnica che permette a terzi di valutare se sia necessario consultare il fascicolo della domanda o il fascicolo del brevetto (art. 44 cpv. 1 OBI). L'estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utilizzazioni principali dell'invenzione (art. 44 cpv. 2 OBI). Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l'invenzione, almeno una di esse deve figurare nell'estratto; i suoi simboli devono essere spiegati (art. 44 cpv. 3 OBI).

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 simboli inusuali nel campo considerato devono essere spiegati (art. 44 cpv. 4 OBI).

Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione, ad esempio per la pagina del titolo (art. 44 cpv. 5 OBI).

L'estratto non può contenere più di 150 parole, sebbene l'IPI possa consentire deroghe (art. 44 cpv. 6 OBI). Esso deve includere unicamente segni di riferimento che figurano anche nel disegno presente nell'estratto. La versione definitiva dell'estratto è stabilita dall'IPI (art. 45 OBI).

3.4.9 Modifica degli atti tecnici

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. 58 cpv. 2 LBI e art. 84 cpv. 4 e 104 cpv. 4 OBI). A partire da quando una ricerca viene eseguita per una domanda di brevetto e il rapporto definitivo sullo stato della tecnica viene trasmesso, le rivendicazioni modificate non possono più concernere oggetti che non sono stati ricercati e che non siano legati all'invenzione o al gruppo di invenzioni originariamente rivendicati da un unico concetto inventivo generale. Le rivendicazioni modificate non possono nemmeno concernere oggetti che non sono stati ricercati in virtù dell'art. 91 OBI (art. 84 cpv. 5 e 104 cpv. 5 OBI, cfr. Parte 6, n. 4.3.3, pag. 116).

Dopo l'attribuzione della data di deposito, fino alla trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica (art. 95 OBI) sono accettate solo le modifiche degli atti tecnici richieste dall'IPI al depositante o autorizzate dalla presente ordinanza (art. 84 cpv. 1 OBI). Le modifiche della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni sono quindi di norma possibili in questa fase solo se servono a correggere direttamente i difetti notificati dall'IPI. Quest'ultimo, nell'interesse dell'economia della procedura, può anche consentire modifiche che non ha richiesto, per esempio se i disegni vengono presentati spontaneamente in una qualità migliore senza comportare modifiche materiali.

Dopo la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica, il depositante può, prima dell'inizio dell'esame relativo al contenuto, modificare gli atti tecnici una volta di sua iniziativa. 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 (art. 84 cpv. 2 OBI).

All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare una volta gli atti tecnici di sua iniziativa (art. 104 cpv. 1 OBI).

Una volta concluso l'esame, sono ammesse solo le correzioni ai sensi dell'art. 31 OBI (art. 104 cpv. 2 e 109 cpv. 2 OBI).

4. Domande di brevetto particolari

4.1 Domande di brevetto divise

Una domanda di brevetto divisa consiste in una domanda di brevetto indipendente a cui è attribuita la data di deposito della domanda iniziale (art. 57 cpv. 1 LBI) a condizione che soddisfi i requisiti legali di cui all'art. 57 LBI. Finché è pendente una domanda iniziale, è possibile presentare una domanda di brevetto divisa basata su di essa. Le tasse da pagare

corrispondono a quelle per le domande normali. Per una domanda divisa vale la priorità della rispettiva domanda iniziale nella misura in cui il depositante non rinunci al diritto di priorità (art. 56 OBI). Qualora nella domanda iniziale siano state rivendicate più priorità, il depositante deve specificare quali sono le priorità che valgono per la domanda divisa e a quali rinuncia.

All'atto del suo deposito, una domanda di brevetto divisa deve essere espressamente designata come tale (solitamente nell'apposita rubrica nella richiesta) e il suo oggetto non si deve estendere oltre il contenuto della domanda iniziale nella sua versione iniziale (art. 57 LBI).

4.2 Inizio della fase nazionale PCT

Una domanda internazionale di brevetto (domanda PCT) – per la quale l'IPI funge da ufficio designato – esplica in Svizzera, se le è stata attribuita una data di deposito, i medesimi effetti di una domanda di brevetto svizzera presentata nella debita forma all'IPI (art. 135 LBI).

Affinché una domanda PCT sfoci in un brevetto in Svizzera, occorre avviare la fase nazionale dinanzi all'IPI. A tale scopo, secondo l'art. 138 LBI, il depositante entro 30 mesi dalla prima data di priorità o di deposito deve presentare una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese, se la domanda internazionale non sia già stata redatta in una di queste lingue e specificare gli inventori se non sono già menzionati nella richiesta PCT. Inoltre, all'occorrenza, deve fornire indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche (art. 49*a* LBI, art. 60 OBI, cfr. Parte 6, n. 10.3.2, pag. 155). Il depositante è inoltre tenuto a pagare la tassa di deposito, la tassa di ricerca nonché eventuali tasse di rivendicazione, a indicare gli atti tecnici, quali depositati originariamente o nella versione modificata, sui quali deve basarsi la procedura di rilascio, e, qualora sia domiciliato all'estero, a designare un mandatario con recapito in Svizzera oppure a indicare un proprio recapito in Svizzera (art. 147 OBI). Se il depositante adempie solo parzialmente i requisiti di cui all'art. 147 cpv. 1 lett. a–d OBI, l'IPI gli assegna un termine supplementare di tre mesi per correggere eventuali difetti che non soddisfano i requisiti di cui al cpv. 1 lett. b–e e un termine supplementare di un mese per correggere eventuali difetti che non soddisfano i requisiti di cui al cpv. 1 lett. a.

La domanda PCT viene trattata solo quando il termine di 30 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità più remota (art. 22 PCT) è scaduto. L'IPI deroga a questa regola solo se il titolare del brevetto ha richiesto esplicitamente un trattamento più rapido della domanda (cfr. art. 23 e 40 PCT). L'IPI non accetta le domande PCT che sono state depositate prima di essere trattate.

La traduzione della domanda internazionale in una lingua ufficiale svizzera o in inglese è considerata come atti tecnici depositati originariamente ai sensi dell'art. 58 cpv. 2 LBI, anche nel caso in cui sia stata presentata successivamente. Se vengono fatti valere errori di traduzione, spetta al depositante del brevetto dimostrarli e correggerli. Lo stesso principio si applica nel caso in cui il depositante e l'Ufficio internazionale abbiano trasmesso documenti divergenti.

4.3 Costituzione di nuovi brevetti o di nuove domande di brevetto

Una volta che la cessione parziale è stata iscritta nel registro dei brevetti, l'IPI assegna al titolare del brevetto un termine entro il quale deve presentare nuove domande di brevetto o richiedere la costituzione di un nuovo brevetto (art. 30 cpv. 2 LBI).

Al nuovo brevetto o alla nuova domanda di brevetto vengono attribuite la data di deposito e le priorità del brevetto originario o della domanda di brevetto originaria.

4.4 Trasformazione di una domanda di brevetto europeo

In rari casi, una domanda di brevetto europeo può essere trasformata in una domanda di brevetto svizzero. Ciò è possibile se la domanda di brevetto europeo è stata depositata in lingua italiana e la relativa traduzione non viene presentata in tempo utile o qualora l'IPI non dovesse trasmettere per tempo all'UEB una domanda di brevetto europeo presentata all'IPI (art. 121 cpv. 1 lett. b LBI).

Le domande EP trasformate presentano le seguenti peculiarità:

gli atti trasmessi dall'UEB o dall'ufficio ricevente contengono sempre i documenti depositati originariamente. Se questi ultimi non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, deve essere presentata anche una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese (art. 123 LBI).

5. Rilascio del brevetto con procedura accelerata

Dietro pagamento di una tassa, il depositante può chiedere che il rilascio del brevetto sia effettuato secondo una procedura accelerata (art. 32 OBI). La richiesta può essere presentata durante tutta la procedura di rilascio. Dopo il pagamento della tassa, l'IPI accelera per quanto possibile il trattamento della domanda. La procedura accelerata prevista all'art. 32 OBI non influisce sulla data di pubblicazione della domanda o sull'inizio dell'esame relativo al contenuto (cfr. n. 6, pag. 53)

6. Inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto

Il depositante può chiedere l'inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto (art. 103 cpv. 1 OBI) dopo la conclusione dell'esame relativo alla forma (art. 76 OBI) e dopo la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica fino alla sua pubblicazione (ossia pubblicazione su un documento A1 o A3). A tal fine è tenuto a pagare la rispettiva tassa (art. 103 cpv. 2 OBI). 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 (art. 103 cpv. 3 OBI).

In virtù dell'art. 103 cpv. 4 OBI, con la presentazione della richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto scadono i termini per la rinuncia alla menzione dell'inventore (art. 50 OBI), per la presentazione successiva o la correzione della dichiarazione di priorità e per la presentazione successiva dell'attestato di priorità (art. 51–57

OBI), per la presentazione successiva del numero di riferimento del deposito di materiale biologico (art. 63 OBI) e per la modifica degli atti tecnici (art. 84 cpv. 2 OBI).

7. Esame completo relativo al contenuto

In virtù dell'art. 102 OBI, il depositante o un terzo può presentare una richiesta di esame completo relativo al contenuto entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto sullo stato della tecnica (ossia pubblicazione di un documento A1 o A3) o dell'indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto da parte dell'IPI (art. 58*b* cpv. 3 LBI). La richiesta è considerata depositata soltanto dopo il pagamento della tassa di esame. Se quest'ultima non è pagata in tempo utile e quindi l'IPI respinge la domanda, l'IPI restituisce la tassa per l'esame completo relativo al contenuto (art. 102 cpv. 3 OBI).

8. Tasse

L'IPI riscuote tasse per le prestazioni fornite nel quadro della procedura di rilascio (art. 41 LBI i. c. d. con gli art. 13, 30 cpv. 2, 32, 43, 81, 82, 92 cpv. 2, 101–103 cpv. 1 e 2, 147 e 150 OBI). L'OTa-IPI disciplina le modalità di pagamento (art. 4–11 OTa-IPI) e l'ammontare (allegato OTa-IPI) delle varie tasse.

La tassa di deposito e la tassa di ricerca sono dovute a partire dall'assegnazione della data di deposito e devono essere pagate entro un mese (art. 81 cpv. 2 OBI). In caso di mancato pagamento entro i termini, l'IPI dichiara irricevibile la domanda (art. 81 cpv. 3 OBI). Le tasse sono dovute anche in caso di irricevibilità della domanda; le tasse pagate in ritardo non vengono restituite (cfr. Parte 1, n. 11.3, pag. 39). Se l'IPI, nel quadro della ricerca, stabilisce che sono dovute ulteriori tasse di ricerca a causa della mancanza di unità (art. 92 cpv. 1 OBI), assegna al depositante un termine di due mesi per il loro pagamento (art. 92 cpv. 2 OBI) affinché le rispettive invenzioni vengano incluse nel rapporto.

Qualora la domanda di brevetto contenga più di quindici rivendicazioni, per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagata una tassa di rivendicazione (art. 43 cpv. 1 OBI). L'IPI assegna al depositante un termine di un mese per il pagamento delle tasse di rivendicazione (art. 82 cpv. 2 OBI). Se il depositante non paga tutte le tasse di rivendicazione, vale quanto segue:

- le rivendicazioni presentate il giorno del deposito della domanda vengono eliminate cominciando dall'ultima;
- le rivendicazioni presentate dopo la data di deposito sono considerate non presentate (art. 82 cpv. 3 OBI).

Se nel corso della procedura di rilascio vengono eliminate delle rivendicazioni, le tasse di rivendicazione già pagate non sono restituite.

Salvo che l'esame completo relativo al contenuto non sia già stato avviato tramite una richiesta di inizio anticipato, il depositante deve pagare la tassa di esame entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto sullo stato della tecnica (vale a dire pubblicazione su un documento A1 o A3) o dell'indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto dell'IPI (art. 58*b* cpv. 3 LBI), altrimenti l'IPI respinge la domanda (art. 101 OBI).

Secondo l'art. 102 OBI, se la domanda deve essere sottoposta a un esame completo relativo al contenuto, il depositante o un terzo deve pagare la relativa tassa entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto sullo stato della tecnica (ossia pubblicazione di un documento A1 o A3) o dell'indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto dell'IPI (art. 58*b* cpv. 3 LBI). Se l'IPI ha già cominciato l'esame completo relativo al contenuto in seguito a una richiesta di inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto (art. 103 OBI), il depositante non deve presentare una richiesta supplementare per l'esame completo relativo al contenuto.

9. Pubblicazione della domanda di brevetto

Non appena sono trascorsi 18 mesi dalla data di deposito o dalla prima data di priorità, l'IPI pubblica la domanda di brevetto. La pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni, nonché l'estratto e, se del caso, il rapporto sullo stato della tecnica secondo l'art. 57*a* LBI, sempre che sia disponibile prima della fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione. Se il rapporto sullo stato della tecnica secondo l'art. 57*a* LBI non è ancora disponibile al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, tale rapporto è pubblicato separatamente (art. 58*a* LBI, art. 96 cpv. 5 OBI).

9.1 Pubblicazione anticipata

Se, dopo la conclusione dell'esame relativo alla forma, il depositante chiede la pubblicazione anticipata, si procede senza indugio alla pubblicazione della domanda di brevetto (art. 58*a* cpv. 1 lett. b LBI, art. 98 OBI).

9.2 Nessuna pubblicazione

Per evitare la pubblicazione di una domanda di brevetto, quest'ultima deve essere ritirata entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità (art. 100 lett. b OBI). In virtù dell'art. 100 lett. a e c OBI, l'IPI inoltre non pubblica la domanda di brevetto se entro 17 mesi è stata respinta o dichiarata irricevibile o se, a causa dell'inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto (cfr. n. 6, pag. 53), il fascicolo del brevetto è già stato pubblicato.

10. Fine dell'esame, rilascio e pubblicazione del brevetto

Se le condizioni per il rilascio del brevetto sono soddisfatte, l'IPI comunica al depositante la data prevista della fine della procedura d'esame. In genere il rilascio segue al più presto 30 giorni dopo la fine dell'esame.

Ai sensi dell'art. 109 OBI, con la comunicazione l'IPI comunica al depositante anche le eventuali modifiche dell'estratto e del titolo, nonché le correzioni apportate secondo l'art. 31 OBI. A tal fine, con la comunicazione della fine dell'esame l'IPI invia tutti gli atti tecnici che saranno utilizzati per la creazione del fascicolo di brevetto. Se il depositante approva le eventuali modifiche, può chiedere che l'esame sia concluso al più presto al fine di accelerare il rilascio.

Se, in ragione dell'inizio anticipato dell'esame completo relativo al contenuto (art. 103 OBI), la fine dell'esame precede la fine dell'anno di priorità, per il rilascio si aspetta la fine dell'anno

di priorità. Il depositante che auspica un rilascio prima della fine dell'anno di priorità può chiedere che non si aspetti.

Le modifiche e le richieste successive alla fine della procedura d'esame che devono essere iscritte provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti, sono considerate presentate solo dopo il rilascio del brevetto (cfr. art. 110 OBI e Parte 4, n. 4.10, pag. 75).

L'IPI rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti (art. 60 cpv. 1 LBI), in cui pubblica le indicazioni fondamentali (art. 60 cpv. 2 LBI e art. 123 OBI). L'organo di pubblicazione designato dall'IPI (art. 61 cpv. 3 LBI, art. 128 OBI) è Swissreg, consultabile su https://www.swissreg.ch.

Il fascicolo del brevetto, pubblicato senza indugio dopo il rilascio del brevetto (art. 129 OBI), contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto ed eventualmente i disegni, come anche le indicazioni iscritte nel registro secondo l'art. 60 cpv. 2 LBI (art. 63 LBI).

11. Durata massima del brevetto

Il brevetto dura al massimo fino allo spirare di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto (art. 14 LBI).

Parte 3 – Procedura di rilascio dei CPC

1. Domanda di rilascio di un certificato

Per tutti i tipi di certificato, la procedura di rilascio inizia con la domanda e termina con il rilascio del certificato, l'irricevibilità oppure con il rigetto della domanda. I dettagli delle relative procedure sono disciplinati dalle disposizioni pertinenti:

- CPC per medicinali: art.140*a*–*s* LBI i. c. d. con gli art. 154–164 OBI;
- CPC pediatrici (certificati pediatrici): art. 140*t*–*y* i. c. d. con l'art. 140*a* cpv. 1bis e 2, 140*d*, 140*g*, 140*i*, 140*l* cpv. 1 e 140*m* LBI i. c. d. con gli art. 178–186 OBI;
- CPC per prodotti fitosanitari: art. 140*z* i. c. d. con l'art. 140*l* LBI i. c. d. con gli art. 187–189 OBI i. c. d. con gli art. 156–163 e 164 cpv. 1, 2 e 4 OBI.

La procedura consiste in un esame che segue il deposito della domanda (esame relativo alla forma) e in un esame delle condizioni per il rilascio del certificato o per la proroga della sua validità (esame relativo al contenuto). Quest'ultimo è trattato nella Parte 7 delle presenti direttive.

2. Domanda di rilascio di CPC per medicinali

Questo capitolo tratta la domanda di rilascio di un CPC per medicinali.

La domanda di rilascio del certificato deve contenere la relativa richiesta, una copia della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene chiesto il rilascio del certificato nonché una copia dell'informazione sul medicinale approvata dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) (art. 155 cpv. 1 OBI).

Dopo il deposito della domanda, l'IPI esamina se il termine per il deposito è rispettato e se sono soddisfatti i requisiti di cui agli art. 155 e 156 OBI. All'occorrenza, l'IPI assegna al richiedente un termine per correggere la domanda. Se tale termine non è rispettato, l'IPI dichiara irricevibile la domanda (art. 158 OBI).

2.1 Richiesta

Dalla richiesta di rilascio del certificato si deve evincere l'intento di ottenere un certificato in Svizzera. Conformemente all'art. 156 OBI, essa deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

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

- la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale.

2.1.1 Modulo

La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall'IPI (art. 154 cpv. 3 i. c. d. con l'art. 33 cpv. 1 OBI). Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l'IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo (art. 154 cpv. 3 i. c. d. con l'art. 33 cpv. 2 OBI).

2.1.2 Richiedente

Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto (art. 140*c* cpv. 1 LBI). Per ogni prodotto e titolare di brevetto può essere rilasciato un solo certificato (art. 140*c* cpv. 2 LBI). Per lo stesso prodotto possono essere rilasciati vari certificati soltanto se più titolari di brevetti dispongono di brevetti differenti per il prodotto in questione (art. 140*c* cpv. 3 LBI)[1]. Questo criterio non è tuttavia soddisfatto in caso di coincidenza parziale delle persone che depositano la domanda: se per lo stesso prodotto vengono inoltrate due domande distinte, una da parte della persona A e l'altra da parte delle persone A+B, sulla base di brevetti separati, è possibile rilasciare un solo certificato. La persona A può decidere quale delle due domande verrà trattata o esaminata per prima.

Il richiedente che non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera (art. 13 LBI; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag.18).

2.1.3 Brevetto di base

Nella richiesta devono essere menzionati il numero e il titolo del brevetto di base (art. 156 lett. c e d OBI). Al momento del deposito della domanda, il brevetto di base deve proteggere il prodotto come tale rivendicato nella domanda, un procedimento per la sua fabbricazione o un utilizzo (cfr. Parte 7, n. 2.2, pag. 172).

2.1.4 Data dell'omologazione

Nella richiesta occorre indicare la data della prima omologazione (cfr. n. 2.1, pag. 57) per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene chiesto il rilascio del certificato (art. 156 lett. e OBI).

2.1.5 Designazione del prodotto

Nella richiesta occorre indicare la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale (art. 156 lett. f OBI).

Per evitare incertezze riguardo al prodotto, la sua designazione nella richiesta di rilascio del certificato deve essere inequivocabile. Essa può includere unicamente la designazione del principio attivo (o della composizione di principi attivi) in base al certificato di omologazione

[1] TAF B-3064/2008, consid. 2.2; cfr. anche sic! 2/2011, pag. 139.

ufficiale[2]. Non sono accettate altre designazioni e in particolare nomi di marchi, dato che questi ultimi si riferiscono a una specialità farmaceutica e non a un principio attivo o a una composizione di principi attivi[3]. Non sono nemmeno ammesse designazioni di medicinali del tipo «forma di somministrazione nasale del principio attivo A» (per ulteriori delucidazioni, cfr. Parte 7, n. 2.1, pag. 171).

2.2 Omologazione

La domanda di rilascio di un certificato deve includere una copia della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene chiesto il rilascio del certificato (art. 155 cpv. 1 lett. b OBI). Deve trattarsi di un'omologazione per la Svizzera (una mera omologazione per l'esportazione non è sufficiente) e della prima omologazione del prodotto per la Svizzera (ma non nell'UE o nello SEE). Quale copia dell'omologazione non occorre per forza una copia del certificato di omologazione vero e proprio, ma basta una copia di una comunicazione pubblicamente accessibile dal medesimo contenuto tratta ad esempio dallo Swissmedic Journal – ma non dal cosiddetto Public Summary SwissPAR (cfr. Parte 7 n. 1.4, pag. 170 e n. 2.3, pag. 173).

Per lo stesso prodotto e per ogni richiesta di rilascio di un certificato possono esistere diversi numeri di omologazione con la stessa data di omologazione.

Ai fini dell'esame relativo al contenuto del CPC, risultano di particolare rilevanza le indicazioni contenute nell'omologazione che rivelano se si tratta di una NAS o di una nuova indicazione/formulazione.

2.3 Informazione sul medicinale

La domanda di rilascio di un certificato deve altresì contenere una copia dell'informazione sul medicinale approvata da Swissmedic (art. 155 cpv. 1 lett. c OBI), la quale attesti che il prodotto è in commercio. Informazioni sul medicinale per tutti i medicinali omologati in Svizzera sono disponibili su www.swissmedicinfo.ch.

2.4 Termine per il deposito della domanda

La domanda di rilascio di un certificato deve essere depositata entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto di base o entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto, a seconda dell'evento che interviene dopo. Se il termine non è rispettato, l'IPI dichiara irricevibile la domanda (art. 158 OBI). Al momento del deposito della domanda devono sussistere sia un'omologazione valida che un brevetto in vigore (art. 140*b* lett. a e b LBI).

[2] TAF B-4371/2019, consid. 7.6.

[3] Cfr. Messaggio del 18 agosto 1993 concernente una revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione, FF 1993 III 522, 547.

3. Domanda di proroga della validità

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 140*n* LBI, è possibile depositare una domanda di proroga della validità di un CPC per medicinali.

In virtù dell'art. 165 OBI, la domanda di proroga della validità del certificato deve contenere:

- la relativa richiesta;
- la prova di quando è stata presentata la domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP (art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI);
- la conferma di Swissmedic secondo l'art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI; e
- la prova di quando è stata presentata la domanda secondo l'art. 140*n* cpv. 1 lett. b LBI oppure una dichiarazione che non è stata presentata una domanda di questo tipo anteriore alla domanda svizzera.

3.1 Richiesta

La richiesta di proroga della validità del certificato deve contenere le seguenti indicazioni (art. 166 OBI):

- il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del richiedente e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
- se del caso, il cognome e il nome, l'indirizzo e se del caso, il recapito in Svizzera del mandatario;
- il numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base) nonché il titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale;
- la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP (art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI);
- la data dell'eventuale domanda secondo l'art. 140*n* cpv. 1 lett. b LBI e l'autorità competente; e
- 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.

3.1.1 Richiedente

Solo il titolare del certificato la cui validità deve essere prorogata può presentare la relativa richiesta.

Il depositante o il suo mandatario che non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera (art. 13 LBI; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 18).

3.1.2 Certificato

Se la domanda di proroga della validità del certificato non è presentata insieme alla domanda di rilascio del certificato, occorre indicare il numero della domanda di rilascio del certificato o del certificato rilasciato (art. 166 lett. c OBI).

3.2 Data della domanda di omologazione per la Svizzera e relativa prova

Nella richiesta di proroga del certificato occorre indicare la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP (art. 166 lett. a OBI). Se un PIP relativo a una domanda di omologazione o a un'omologazione già esistente è stato presentato in un secondo momento, fa stato quest'ultima data.

La data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP indicata nella richiesta deve essere attestata mediante una prova sufficiente (p. es. la relativa decisione di Swissmedic; art. 165 cpv. 1 lett. b OBI). Tale prova deve dimostrare che la domanda è stata depositata presso l'autorità di omologazione nel giorno in questione, che la domanda di omologazione riguarda il prodotto per cui è stato richiesto o rilasciato il certificato e che, a quella data, la domanda di omologazione del suddetto prodotto era corredata da un PIP presentato contemporaneamente al resto della documentazione o in un secondo momento.

3.3 Data della domanda di omologazione nello SEE e relativa prova

La domanda di omologazione per la Svizzera con il relativo PIP deve essere depositata entro sei mesi dall'analoga domanda nello SEE. Pertanto nella richiesta occorre indicare la data della prima domanda di omologazione nello SEE del medicinale contenente lo stesso prodotto con il relativo PIP (art. 166 lett. b OBI).

L'obbligo di indicare la suddetta data viene meno se prima della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP non è stata presentata un'analoga domanda nello SEE. In questo caso, alla domanda di proroga va acclusa una dichiarazione in tal senso (art. 165 lett. d OBI).

Non occorre indicare la data in questione nemmeno nel caso in cui la domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP sia stata depositata entro il 30 giugno 2019 (vale anche per le domande di omologazione presentate entro il 1° gennaio 2019), dato che queste domande beneficiano di una regolamentazione transitoria (cfr. art. 201 cpv. 2 OBI).

Come nel caso della data della domanda per la Svizzera, anche per la data della domanda di omologazione nello SEE del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP occorre fornire una prova sufficiente (p. es. corrispondenti documenti di omologazione dell'EMA; art. 165 cpv. 1 lett. d OBI). Tale prova deve dimostrare, come nel caso della data della domanda svizzera, che la domanda è stata depositata presso l'autorità di omologazione nel giorno in questione, che la domanda di omologazione riguarda il prodotto per cui è stato richiesto o rilasciato il certificato e che, a quella data, la domanda di omologazione del suddetto prodotto era corredata da un PIP presentato contemporaneamente al resto della documentazione o in un secondo momento.

3.4 Conferma di Swissmedic

La domanda di proroga della validità del certificato deve comprendere la conferma di Swissmedic che l'informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in

conformità con il PIP considerato per l'omologazione (art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI i. c. d. con l'art. 165 cpv. 1 lett. c OBI).

Tale conferma non deve per forza riferirsi alla prima omologazione del prodotto, ma ad ogni modo deve riguardare un'omologazione dello stesso prodotto per cui è stato rilasciato il CPC (cfr. Parte 7, n. 4.1, pag. 174).

3.5 Termine per il deposito della domanda

La domanda di proroga della validità di un certificato può essere presentata al più presto insieme alla domanda di rilascio del certificato e al più tardi due anni prima della scadenza del certificato. Se tale termine non è rispettato, l'IPI dichiara la domanda irricevibile (art. 168 OBI).

Per le domande di proroga della validità presentate entro il 31 dicembre 2023 vale la disposizione transitoria dell'art. 149 cpv. 1 LBI, in virtù della quale la domanda può essere depositata fino a sei mesi prima della scadenza del certificato.

4. Domanda di rilascio di un certificato pediatrico

La domanda di rilascio del certificato pediatrico deve contenere (art. 179 cpv. 1 OBI):

- la relativa richiesta;
- una copia dell'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene chiesto il rilascio del certificato pediatrico con il relativo PIP secondo l'art. 140*t* cpv. 1 lett. a LBI;
- una copia dell'informazione sul medicinale approvata da Swissmedic;
- la prova di quando è stata depositata la domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP (art. 140*t* cpv. 1 lett. a LBI);
- la conferma di Swissmedic secondo l'art. 140*t* cpv. 1 lett. a LBI;
- la prova di quando è stata depositata la domanda secondo l'art. 140*t* cpv. 1 lett. b LBI oppure una dichiarazione che non è stata presentata una domanda di questo tipo anteriore alla domanda svizzera; e
- se del caso, il consenso del destinatario secondo l'art. 140*u* cpv. 3 LBI.

Dopo il deposito della domanda, l'IPI esamina se il termine per il deposito è rispettato e se sono soddisfatti i requisiti di cui agli art. 179 e 180 OBI. Qualora ciò non fosse il caso, l'IPI assegna al richiedente un termine per correggere la domanda. Se tale termine non è rispettato, l'IPI dichiara irricevibile la domanda (art. 182 OBI).

4.1 Richiesta

Dalla richiesta di rilascio del certificato pediatrico si deve evincere l'intento di ottenere un certificato in Svizzera. Essa deve inoltre contenere le seguenti indicazioni (art. 180 OBI):

- il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del richiedente e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
- se del caso, il cognome e nome nonché l'indirizzo e, se del caso, il recapito in Svizzera del mandatario;

- il numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base);
- il titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- la data dell'omologazione e la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP (art. 140*t* cpv. 1 lett. a LBI) per il quale viene chiesto il rilascio del certificato;
- la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale; e
- la data dell'eventuale domanda secondo l'art. 140*t* cpv. 1 lett. b LBI e l'autorità competente.

4.1.1 Modulo

La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall'IPI (art. 178 cpv. 3 i. c. d. con l'art. 33 cpv. 1 OBI). Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l'IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo (art. 178 cpv. 3 i. c. d. con l'art. 33 cpv. 2 OBI).

4.1.2 Richiedente

Il diritto al certificato pediatrico appartiene al titolare del brevetto (art. 140*u* cpv. 1 LBI). Per ciascun prodotto e titolare del brevetto può essere rilasciato un solo certificato (cfr. art. 140*c* cpv. 2 e art. 140*u* cpv. 2 LBI), alternativamente un CPC o un certificato pediatrico (art. 140*t* cpv. 2 LBI). Per lo stesso prodotto possono tuttavia essere rilasciati vari certificati se più titolari di brevetti dispongono di brevetti differenti per il prodotto in questione. Se il titolare del brevetto e il destinatario della conferma di Swissmedic di cui all'art. 140*t* cpv. 1 lett. a LBI non coincidono, occorre inoltre il consenso del destinatario della conferma (art. 140*u* cpv. 3 LBI). Tale consenso va allegato ogni qualvolta si deposita una domanda.

Se, per lo stesso prodotto, un titolare di brevetto deposita sia una domanda di certificato pediatrico sia una domanda di un CPC, in assenza di una richiesta in senso opposto, viene esaminata prima quest'ultima.

4.1.3 Brevetto di base

Nella richiesta devono essere menzionati il numero e il titolo del brevetto di base (art. 180 lett. c e d OBI). Al momento del deposito della domanda, il brevetto di base deve proteggere il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione (art. 140*t* cpv. 3 i. c. d. con l'art. 140*b* LBI; cfr. Parte 7, n. 5, pag. 175).

4.1.4 Data dell'omologazione

Nella richiesta occorre indicare la data dell'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP per il quale viene chiesto il rilascio del certificato (art. 180 lett. e OBI).

4.1.5 Designazione del prodotto

Nella richiesta occorre indicare la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale (art. 180 lett. f OBI).

Per evitare incertezze riguardo al prodotto, la sua designazione nella richiesta di rilascio del certificato deve essere inequivocabile. Essa può includere unicamente la designazione del principio attivo (o della composizione di principi attivi) in base al certificato di omologazione ufficiale[4]. Non sono accettate altre designazioni e in particolare nomi di marchi, dato che questi ultimi si riferiscono a una specialità farmaceutica e non a un principio attivo o a una composizione di principi attivi. Non sono nemmeno ammesse designazioni di medicinali del tipo «forma di somministrazione nasale del principio attivo A» (per ulteriori delucidazioni, cfr. Parte 7, n. 5, pag. 175).

4.2 Data della domanda di omologazione per la Svizzera e relativa prova

Nella richiesta di rilascio del certificato pediatrico occorre indicare la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP (art. 180 lett. h OBI). Se un PIP relativo a una domanda di omologazione o a un'omologazione già esistente è stato presentato in un secondo momento, fa stato quest'ultima data.

La data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP indicata nella richiesta deve essere attestata mediante una prova sufficiente (p. es. la relativa decisione di Swissmedic; art. 179 cpv. 1 lett. c OBI). Tale prova deve dimostrare che la domanda è stata depositata presso l'autorità di omologazione nel giorno in questione, che la domanda di omologazione riguarda il prodotto per cui è stato richiesto o rilasciato il certificato e che, a quella data, la domanda di omologazione del suddetto prodotto era corredata da un PIP presentato contemporaneamente al resto della documentazione o in un secondo momento.

4.3 Data della domanda di omologazione nello SEE e relativa prova

La domanda di omologazione per la Svizzera con il relativo PIP deve essere depositata entro sei mesi dall'analoga domanda nello SEE. Pertanto nella richiesta occorre indicare la data della prima domanda di omologazione nello SEE del medicinale contenente lo stesso prodotto con il relativo PIP (art. 180 lett. g OBI).

L'obbligo di indicare la suddetta data viene meno se prima della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP non è stata presentata un'analoga domanda nello SEE. In questo caso, alla domanda di proroga va acclusa una dichiarazione in tal senso (art. 179 cpv. 1 lett. e OBI).

Non occorre indicare la data in questione nemmeno nel caso in cui la domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP sia stata depositata entro il 30 giugno 2019 (vale anche per le domande di omologazione

[4] TAF B-4371/2019, consid. 7.6.

presentate entro il 1° gennaio 2019), dato che queste domande beneficiano di una regolamentazione transitoria (cfr. disposizioni transitorie della modifica del 21 settembre 2018 cpv. 1 OBI).

Come nel caso della data della domanda per la Svizzera, anche per la data della domanda di omologazione nello SEE del medicinale contenente il prodotto con il relativo PIP occorre fornire una prova sufficiente (p. es. corrispondenti documenti di omologazione dell'EMA; art. 179 cpv. 1 lett. e OBI). Tale prova deve dimostrare, come nel caso della data della domanda per la Svizzera, che la domanda è stata depositata presso l'autorità di omologazione nel giorno in questione, che la domanda di omologazione riguarda il prodotto per cui è stato richiesto o rilasciato il certificato e che, a quella data, la domanda di omologazione del suddetto prodotto era corredata da un PIP presentato contemporaneamente al resto della documentazione o in un secondo momento.

4.4 Omologazione

La domanda di rilascio di un certificato pediatrico deve includere una copia dell'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene chiesto il rilascio del certificato con il relativo PIP (art. 179 cpv. 1 lett. b OBI). Deve trattarsi di un'omologazione per la Svizzera (una mera omologazione per l'esportazione non è sufficiente) riguardante il prodotto a cui si riferisce anche il PIP. Quale copia dell'omologazione non occorre per forza una copia del certificato di omologazione vero e proprio, ma basta una copia di una comunicazione pubblicamente accessibile dal medesimo contenuto tratta ad esempio dallo Swissmedic Journal (cfr. Parte 7, n. 1.4, pag. 170).

4.5 Conferma di Swissmedic e informazione sul medicinale

La domanda di rilascio del certificato pediatrico deve comprendere la conferma dell'autorità di omologazione (Swissmedic) che l'informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il PIP considerato per l'omologazione (art. 140*t* cpv. 1 lett. a LBI i. c. d. con l'art. 179 cpv. 1 lett. d OBI). Tale conferma non deve per forza riferirsi alla prima omologazione del prodotto (cfr. Parte 7, n. 1.4, pag. 170).

Siccome unitamente alla domanda di rilascio del certificato pediatrico occorre depositare la conferma di Swissmedic che l'informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il PIP considerato per l'omologazione, non è necessario presentare una copia dell'informazione sul medicinale approvata da Swissmedic. La conferma di Swissmedic è considerata una prova sufficiente del fatto che il prodotto è in commercio.

4.6 Termine per il deposito della domanda

La domanda di rilascio del certificato pediatrico deve essere depositata al più tardi due anni prima della scadenza della durata massima del brevetto. Se tale termine non è rispettato, l'IPI dichiara irricevibile la domanda (art. 140*v* LBI).

Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2023 vale la disposizione transitoria dell'art. 149 cpv. 2 LBI, in virtù della quale la domanda può essere depositata fino a sei mesi prima della scadenza del certificato.

5. Domanda di rilascio di un certificato per prodotti fitosanitari

Il presente capitolo tratta la domanda di rilascio di un certificato per un prodotto fitosanitario.

La domanda di rilascio del certificato per prodotti fitosanitari deve contenere la relativa richiesta, una copia della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio in Svizzera del prodotto fitosanitario contenente il prodotto per il quale viene chiesto il rilascio del certificato e una copia delle istruzioni per l'uso concernenti il prodotto fitosanitario consegnate all'acquirente finale (art. 188 cpv. 1 OBI).

Dopo il deposito della domanda, l'IPI esamina se il termine per il deposito è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni secondo gli art. 188 e 189 i. c. d. con l'art. 156 OBI. All'occorrenza, l'IPI assegna al richiedente un termine per correggere la domanda. Se tale termine non è rispettato, l'IPI dichiara irricevibile la domanda (art. 189 i. c. d. con l'art. 158 OBI).

5.1 Richiesta

Dalla richiesta di rilascio del certificato si deve evincere l'intento di ottenere un certificato in Svizzera. Conformemente all'art. 189 i. c. d. con l'art. 156 OBI, essa deve contenere le seguenti indicazioni:

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

5.1.1 Modulo

La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall'IPI (art. 178 cpv. 3 i. c. d. con l'art. 33 cpv. 1 OBI). Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l'IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo (art. 187 cpv. 3 i. c. d. con l'art. 33 cpv. 2 OBI).

5.1.2 Richiedente

Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto (art. 140*z* i. c. d. con l'art. 140*c* cpv. 1 LBI). Per ogni prodotto e titolare del brevetto può essere rilasciato un solo certificato (art. 140*z* i. c. d. con l'art. 140*c* cpv. 2 LBI). Per lo stesso prodotto possono essere rilasciati vari certificati soltanto se più titolari di brevetti dispongono di brevetti differenti per il prodotto in questione (art. 140*z* i. c. d. con l'art. 140*c* cpv. 3 LBI)[5]. Questo criterio non è tuttavia soddisfatto in caso di parziale identità di persona: se per lo stesso prodotto vengono inoltrate due domande distinte, una da parte della persona A e l'altra da parte delle persone A+B, sulla base di brevetti separati, è possibile rilasciare un solo certificato. La persona A può decidere quale delle due domande verrà trattata o esaminata per prima.

Il richiedente che non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera (art. 140*z* i. c. d. con l'art. 13 LBI; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 18).

5.1.3 Brevetto di base

Nella richiesta devono essere menzionati il numero e il titolo del brevetto di base (art. 189 i. c. d. con l'art. 156 lett. c e d OBI). Al momento del deposito della domanda, il brevetto di base deve proteggere il prodotto come tale rivendicato nella domanda, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione (cfr. Parte 7, n. 3, pag. 174 e n. 2.2, pag. 172).

5.1.4 Data dell'autorizzazione

Nella richiesta occorre indicare la data della prima autorizzazione (cfr. Parte 7, n. 3, pag. 174) per l'immissione in commercio in Svizzera del prodotto fitosanitario contenente il prodotto per il quale viene chiesto il rilascio del certificato (art. 189 i. c. d. con l'art. 156 lett. e OBI).

5.1.5 Designazione del prodotto

Nella richiesta occorre indicare la designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio in Svizzera e il numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario (art. 189 i. c. d. con l'art. 156 lett. f OBI).

Per evitare incertezze riguardo al prodotto, la sua designazione nella richiesta di rilascio del certificato deve essere inequivocabile. Essa può includere unicamente la designazione del principio attivo (o della composizione di principi attivi) in base all'autorizzazione ufficiale[6]. Non sono accettate altre designazioni e in particolare nomi di marchi, dato che questi ultimi non si riferiscono a un principio attivo o a una composizione di principi attivi[7] (per ulteriori spiegazioni cfr. Parte 7, n. 3, pag. 174 e n. 2.1, pag. 171).

[5] TAF B-3064/2008, consid. 2.2; cfr. anche sic! 2/2011, pag. 139.

[6] TAF B-4371/2019, consid. 7.6.

[7] Cfr. Messaggio del 18 agosto 1993 concernente una revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione, FF 1993 III 522, 547.

5.2 Autorizzazione

La domanda di rilascio di un certificato deve includere una copia dell'autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio in Svizzera del prodotto fitosanitario contenente il prodotto per il quale viene chiesto il rilascio del certificato (art. 188 cpv. 1 lett. b OBI). La domanda di rilascio di un certificato deve altresì contenere una copia delle istruzioni per l'uso concernenti il prodotto fitosanitario consegnate all'acquirente finale (art. 188 cpv. 1 lett. c OBI). Ciò attesta che il prodotto è in commercio.

5.3 Termine per il deposito della domanda

La domanda di rilascio di un certificato deve essere depositata entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto di base o entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio in Svizzera del prodotto fitosanitario contenente il prodotto, a seconda dell'evento che interviene dopo. Se tale termine non è rispettato, l'IPI dichiara irricevibile la domanda (art. 189 i. c. d. con l'art. 158 OBI). Al momento del deposito della domanda devono sussistere sia un'omologazione valida che un brevetto in vigore (art. 140z i. c. d. con l'art. 140*b* LBI).

6. Tasse

I CPC per medicinali o prodotti fitosanitari e la richiesta di proroga della validità del certificato (art. 140*q* LBI) sono soggetti al pagamento di una tassa di deposito e delle relative tasse annuali (art. 140*h* i. c. d. con l'art. 140*z* cpv. 2 LBI; cfr. Parte 1, n. 11, pag. 39). Anche per i certificati pediatrici occorre pagare una tassa (art. 140*w* LBI). L'OTa-IPI disciplina l'ammontare delle varie tasse.

7. Pubblicazione

L'IPI pubblica le domande di rilascio di un certificato al termine dell'esame relativo alla forma nell'organo di pubblicazione Swissreg (cfr. www.swissreg.ch). Lo stesso vale per le domande di proroga della validità di un certificato (art. 157, 163, 167, 181, 186 nonché 189 i. c. d. con gli art. 157 e 163 OBI).

8. Rilascio e proroga della validità

L'IPI rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei CPC (art. 140*g* risp. 140*z* cpv. 2 LBI nonché art. 140*y* i. c. d. con l'art. 140*g* LBI).

L'IPI proroga la validità del certificato mediante la sua iscrizione nel registro dei CPC (art. 140*p* LBI). In caso di approvazione della domanda di proroga della validità del certificato, la sua validità è prolungata di sei mesi.

9. Validità

La validità del certificato inizia a decorrere dalla scadenza del brevetto. Per i CPC per medicinali e prodotti fitosanitari, dura al massimo cinque anni senza proroga (benché i CPC per medicinali siano prorogabili di ulteriori sei mesi) e corrisponde al tempo intercorso tra la

data di deposito del brevetto (art. 56 LBI) e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto o della prima autorizzazione in Svizzera del prodotto fitosanitario contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.

Se un brevetto viene ad esempio depositato il 13 gennaio 2011, la sua validità termina al più tardi il 12 gennaio 2031. Se un relativo prodotto è omologato il 12 ottobre 2020, il certificato dura dal 13 gennaio 2031 all'11 ottobre 2035 e quindi ha una validità di quasi quattro anni e nove mesi (13 gennaio 2031 + [12 ottobre 2020 - 13 gennaio 2011] - 5 anni = 11.10.2035) (art. 140*e* LBI; per i prodotti fitosanitari i. c. d. con l'art. 140*z* cpv. 2 LBI).

Se per un certificato per un medicinale viene approvata una proroga (pediatrica), la validità del certificato è prolungata di sei mesi (art. 140*n* cpv. 1 LBI).

I certificati pediatrici hanno una validità fissa di sei mesi (art. 140*t* cpv. 1 LBI).

Parte 4 – Tenuta del registro

1. Introduzione

L'IPI tiene il registro dei brevetti (art. 60 LBI) e il registro dei certificati protettivi complementari (art. 140*g*, 140*l*, 140*p* e 140*s* LBI, cfr. n. 7, pag. 76). I terzi devono potersi informare sui titoli di protezione iscritti nei due registri. A questo fine per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto, l'IPI allestisce e tiene aggiornato un fascicolo (art. 117 OBI), che informa su tutte le procedure che riguardano il brevetto svolte presso l'IPI, in particolare la procedura di deposito, le modifiche o la cancellazione del brevetto in questione.

Il registro contiene, oltre alle indicazioni sull'iscrizione del brevetto, tutte le modifiche successive concernenti il diritto al brevetto (art. 123 cpv. 1 – 3 OBI). Inoltre, vi sono iscritte provvisoriamente le domande di brevetto pubblicate (art. 121 cpv. 2 OBI). L'IPI può altresì iscrivere nel registro altre indicazioni, purché siano di pubblico interesse (art. 123 cpv. 4 OBI). Ogni modifica delle indicazioni iscritte nei registri è pubblicata su https://www.swissreg.ch.

Eventuali richieste di modifica delle indicazioni iscritte nei registri possono essere inviate tramite i servizi online (sotto «Modifica del registro online»),per posta/corriere o e-mail (all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch). In caso di invio tramite i servizi online o per e-mail, le istanze che richiedono la forma scritta (per la cancellazione totale o parziale cfr. n. 4.2, pag. 72 e 4.9, pag. 74) devono essere trasmesse come allegati Pdf. Se occorre allegare altri documenti a una istanza (p. es. un documento attestante che il brevetto è stato trasferito a un acquirente, cfr. n. 4.1, pag. 71), anche questi possono essere inviati come allegati Pdf.

L'IPI conserva gli atti relativi ai brevetti cancellati per (almeno) cinque anni a contare dalla cancellazione (art. 120 cpv. 1 OBI). Conserva 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 (art. 120 cpv. 2 OBI). Se da un brevetto risultano domande divise o se il brevetto costituisce la base di un certificato protettivo complementare, gli atti relativi al brevetto sono conservati almeno fino alla distruzione degli atti dei titoli di protezione da cui risultano (art. 120 cpv. 3 e 4 OBI).

L'IPI è competente anche per la tenuta del registro delle parti svizzere di brevetti europei. La validità in Svizzera delle parti svizzere dei brevetti europei non è soggetta a condizioni particolari. Le spiegazioni che seguono valgono pertanto sia per i brevetti svizzeri nazionali sia per le parti svizzere dei brevetti europei. Le informazioni dell'UEB riguardo alle parti svizzere dei brevetti europei con validità in Svizzera (limitazione, mantenimento in una forma modificata, revoca in seguito a un'opposizione e revoca da parte del titolare del brevetto) vengono inserite nel registro.

2. Rilascio

Una volta conclusi l'esame al momento del deposito (art. 71 segg. OBI, cfr. Parte 2, n. 2, pag. 43), l'esame relativo alla forma (art. 76 segg. OBI, cfr. Parte 2, n. 3, pag. 44) e l'esame relativo al contenuto (art. 101 segg. OBI), se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata nel merito della domanda e se sono stati corretti tutti i difetti eventualmente contestati, l'IPI iscrive il brevetto nel registro (art. 60 cpv. 1 LBI).

Le domande di brevetto pubblicate sono iscritte provvisoriamente nel registro. Dopo il rilascio del brevetto, le iscrizioni provvisorie sono considerate definitive (art. 121 cpv. 2 OBI). L'IPI conferma il rilascio del brevetto al titolare e gli trasmette un esemplare del fascicolo del brevetto (art. 111 OBI).

3. Mantenimento e tasse annuali

Per mantenere una domanda di brevetto o un brevetto, ogni anno a partire dal terzo anno dopo il deposito devono essere pagate delle tasse annuali. È possibile mantenere un brevetto per un massimo di 20 anni dalla data di deposito (art. 14 LBI i. c. d. con l'art. 14 OBI). Le tasse annuali scadono l'ultimo giorno del mese in cui la data di deposito è stata attribuita alla domanda di brevetto, a prescindere che l'esame della domanda sia ancora in corso o che il brevetto sia già stato rilasciato. Le tasse annuali possono essere pagate al più presto due mesi prima della scadenza, ma al più tardi entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza (art. 14 e art. 17 OBI*).* Se le tasse annuali non vengono pagate in tempo utile, l'IPI respinge la domanda di brevetto o procede alla cancellazione del brevetto dal registro (art. 18 OBI*).* Per le tasse annuali è escluso il proseguimento della procedura (art. 11 cpv. 1 lett. s OBI).

L'IPI attira l'attenzione del titolare del brevetto o del suo mandatario iscritti nel registro sulla scadenza di una tassa annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell'inosservanza di detto termine (art. 17 OBI). Non invia promemoria di pagamento all'estero. Questa comunicazione è un servizio non vincolante dell'IPI, la cui omissione non può essere fatta valere dal titolare. Su richiesta del depositante o del titolare del brevetto, l'IPI può inviare questi promemoria di pagamento a terzi (art. 17 OBI). Ciò vale unicamente per i promemoria di pagamento relativi alle tasse annuali. Altre comunicazioni e tasse sono sempre inviate al titolare o al suo mandatario.

4. Modifiche e cancellazioni

4.1 Trasferimenti

Il titolare del brevetto può trasferire il diritto al brevetto in tutto o in parte (art. 33 cpv. 1 LBI). Il trasferimento è valido soltanto se fatto per iscritto (art. 33 cpv. 2bis LBI).

In linea di principio il trasferimento è giuridicamente valido anche senza la relativa modifica dell'iscrizione nel registro. Tuttavia, in mancanza di un'iscrizione, un terzo in buona fede è tutelato solo eccezionalmente. L'acquisizione di diritti dal titolare registrato non legittimato non è possibile neanche in buona fede. Per contro, le azioni previste nella LBI possono

essere promosse contro il precedente titolare del brevetto fino alla registrazione del trasferimento (art. 33 cpv. 3 LBI).

Affinché il trasferimento sia iscritto nel registro dei brevetti dev'essere presentata una richiesta. Quest'ultima può essere presentata dal precedente titolare del diritto o dall'acquirente e deve includere una dichiarazione in cui sia esplicita la volontà del precedente titolare di trasferire il brevetto all'acquirente oppure un altro documento di prova sufficiente attestante che il brevetto è stato trasferito all'acquirente[1] (art. 124 cpv. 2 OBI). Sono considerati documenti sufficienti, ad esempio, un contratto di vendita, una dichiarazione di trasferimento separata o una dichiarazione di conferma. L'acquirente (e se necessario o richiesto anche il suo mandatario) deve essere definito precisamente. Se necessario devono essere allegati altri documenti (p. es. procura in caso di cambiamento di mandatario, cfr. Parte 1, n. 4.2, pag. 18).

L'iscrizione nel registro di un trasferimento negoziale di titoli di protezione avviene sulla base di un esame formale e sommario. In caso di contenzioso sulla titolarità, al tribunale civile è riservato il diritto di procedere a un esame materiale e giuridico completo dell'iscrizione[2].

4.2 Rinuncia parziale

Il titolare di un brevetto svizzero o della parte svizzera di un brevetto europeo può rinunciarvi parzialmente (art. 24 LBI, art. 112 – 114 OBI). L'effetto di un brevetto rilasciato è considerato inesistente sin dalla data del rilascio nella misura in cui il titolare stesso rinuncia al brevetto (art. 28*a* LBI).

La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto è incondizionata e soggetta al pagamento di una tassa (art. 112 OBI). La dichiarazione di rinuncia parziale non può ampliare il campo d'applicazione materiale del brevetto e non può in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni; gli art. 1, 1*a*, 1*b*, 2, 51, 52 cpv. 1 e 55 LBI valgono anche per il nuovo ordinamento delle rivendicazioni (art. 113 cpv. 2 OBI). La versione corretta degli atti tecnici non può andare oltre il contenuto degli atti originari (art. 58 cpv. 2 LBI).

Se la rinuncia parziale riguarda la parte svizzera di un brevetto europeo con atti tecnici in inglese, insieme alla richiesta occorre presentare una traduzione dell'estratto nella lingua della procedura (art. 112 cpv. 3 OBI).

Se la rinuncia parziale soddisfa le prescrizioni, viene iscritta nel registro dei brevetti e l'IPI pubblica il relativo fascicolo del brevetto (art. 114 cpv. 1 e 2 OBI). Una richiesta di rinuncia parziale a un brevetto non è ricevibile fintantoché contro il brevetto è possibile presentare un'opposizione e la decisione sull'opposizione non è passata in giudicato (art. 127 LBI).

La rinuncia parziale viene pubblicata come fascicolo del brevetto con il codice documento C1 o C3 per i brevetti svizzeri e H1 o H3 per la parte svizzera dei brevetti europei.

L'esame materiale delle rinunce parziali è trattato nella Parte 6, n. 12.2, pag. 163.

---

[1] Se i documenti sono inviati tramite i servizi online o per e-mail all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch, devono essere allegati come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 19).

[2] TAF B-4137/2019, consid. 2.3 con ulteriori rinvii.

4.3 Nullità parziale

Su azione, il giudice può constatare la nullità parziale di un brevetto (art. 27 LBI). L'effetto di un brevetto rilasciato è considerato inesistente sin dalla data del rilascio nella misura in cui il giudice, su azione, constata la nullità del brevetto (art. 28*a* LBI). L'IPI pubblica nel registro un'indicazione che il brevetto è stato dichiarato parzialmente nullo e allestisce e pubblica il relativo fascicolo del brevetto.

4.4 Cessione parziale

Su azione, il giudice può ordinare la cessione parziale di un brevetto (art. 30 LBI). L'IPI pubblica un'indicazione nel registro e allestisce il relativo fascicolo o i relativi fascicoli del brevetto.

4.5 Licenze

Il depositante o il titolare di una domanda di brevetto o di un brevetto può concederne l'uso in licenza a terzi mediante un contratto. Il contratto di licenza può essere stipulato senza vincoli di forma. Una licenza esclusiva (art. 124 cpv. 4 OBI) conferisce al licenziatario il diritto esclusivo all'uso del brevetto. Finché una licenza esclusiva è iscritta nel registro dei brevetti, nessun'altra licenza incompatibile con essa può essere iscritta per lo stesso brevetto (art. 124 cpv. 4 OBI).

Analogamente alla normativa riguardante il trasferimento, la validità della licenza non dipende dall'iscrizione nel registro dei brevetti. Tuttavia, una licenza registrata tutela il titolare della licenza da un acquirente del brevetto in buona fede.

La richiesta di iscrizione della licenza può essere presentata sia dal titolare del brevetto sia dal titolare della licenza (art. 124 cpv. 3 OBI). Alla richiesta va allegata una dichiarazione espressa del titolare del brevetto o un altro documento di prova sufficiente[3] secondo cui il titolare del diritto concede al titolare della licenza l'uso del brevetto (art. 124 cpv. 2 OBI). Inoltre la richiesta deve contenere l'indirizzo esatto del titolare della licenza e, se richiesto, il tipo di licenza (licenza esclusiva). Ulteriori indicazioni sul tipo di licenza (p. es. licenza di distribuzione o di fabbricazione) non sono iscritte nel registro, ma sono rese accessibili nel quadro della consultazione degli atti.

Ciò si applica parimenti al rilascio di sottolicenze. Se tuttavia la domanda non è stata inoltrata dal titolare del brevetto stesso, deve inoltre essere provato il diritto del titolare della licenza a rilasciare sottolicenze (art. 124 cpv. 5 OBI).

4.6 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata

Il depositante o il titolare può impegnare una domanda di brevetto o un brevetto o concederne l'usufrutto a terzi. Le altre basi giuridiche sono menzionate soprattutto

[3] Se i documenti sono inviati tramite i servizi online o per e-mail all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch, devono essere allegati come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 19).

nell'art. 745 e seguenti e nell'art. 899 e seguenti CC. Analogamente al trasferimento, anche la costituzione in pegno del diritto di brevetto presuppone un accordo scritto.

L'iscrizione della costituzione in pegno e dell'usufrutto nel registro dei brevetti avviene su richiesta del titolare del brevetto o in base a un altro documento sufficiente[4] (art. 124 cpv. 1 lett. d i. c. d. con l'art. 124 cpv. 2 OBI). Analogamente al trasferimento e alla licenza, l'iscrizione nel registro non è la condizione per la costituzione di tali diritti; tuttavia, tali diritti sono opponibili a terzi in buona fede soltanto se iscritti nel registro (art. 33 cpv. 4 LBI).

La registrazione di un pignoramento, di una restrizione della facoltà di disporre o di un sequestro avviene su richiesta delle autorità competenti (art. 124 cpv. 1 lett. d OBI).

4.7 Altre modifiche

Il nome e l'indirizzo del titolare di un brevetto iscritto nel registro, nonché il nome e l'indirizzo di un eventuale mandatario rientrano nel contenuto del registro previsto dalla legge (art. 123 cpv. 1 OBI) e, ai fini della sicurezza giuridica, devono corrispondere alla realtà. I terzi devono potersi informare sui brevetti iscritti nel registro.

Tutte le modifiche che riguardano indicazioni registrate (modifica dell'indirizzo, della ditta o del nome del titolare o del mandatario, cambiamenti di mandatario) sono iscritte nel registro dei brevetti e pubblicate sulla base della relativa dichiarazione del titolare o di un altro documento di prova sufficiente (art. 124 cpv. 2 OBI). Tali modifiche sono esenti da tasse.

4.8 Rettifiche

Le iscrizioni errate nel registro dei brevetti sono rettificate su richiesta del titolare del brevetto o d'ufficio, se l'errore è imputabile a una svista dell'IPI (art. 127 OBI). In entrambi i casi la rettifica è esente da tasse.

Gli errori linguistici o di trascrizione e le inesattezze contenuti negli atti tecnici possono essere corretti su richiesta o d'ufficio. La correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni è ammessa unicamente se risulta evidente che la parte scorretta non intendeva esprimere altro (art. 31 OBI).

4.9 Cancellazioni

Un brevetto è cancellato prima della scadenza della durata massima di protezione se:

- il titolare o il suo mandatario vi rinuncia (art. 15 cpv. 1 lett. a LBI);
- una tassa annuale scaduta non è pagata in tempo utile (art. 15 cpv. 1 lett. b LBI);
- un giudice dichiara nullo il brevetto (art. 26 LBI);
- il brevetto è revocato nel quadro di una procedura di ricorso (art. 59cLBI);

[4] Se i documenti sono inviati tramite i servizi online o per e-mail all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch, devono essere allegati come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 19).

- l'UEB comunica all'IPI la cancellazione del brevetto (solo per le parti svizzere dei brevetti europei).

La cancellazione di un brevetto non è soggetta a tassa. È possibile ed esente da tasse anche il ritiro di una domanda di brevetto.

4.10 Termine sospensivo

Tra la fine dell'esame e il rilascio c'è un termine sospensivo per le modifiche del registro durante i preparativi tecnici per la pubblicazione. Le richieste volte a far iscrivere provvisoriamente o definitivamente modifiche nel registro, che sono presentate all'IPI dopo la data comunicata della fine dell'esame, sono considerate presentate solo dopo il rilascio del brevetto (art. 110 cpv. 1 OBI).

È possibile presentare una richiesta di ritiro della domanda di brevetto dopo che è stata comunicata la fine dell'esame, ma essa non impedisce il rilascio del brevetto ed è iscritta nel registro solo dopo il rilascio del brevetto (art. 110 cpv. 2 OBI).

5. Registro dei brevetti, informazioni e consultazione degli atti

5.1 Registro dei brevetti

L'IPI tiene un registro dei brevetti rilasciati (art. 121 cpv. 1 OBI) e fornisce informazioni in merito al suo contenuto (art. 122 OBI). Prima del rilascio, le informazioni rilevanti sono iscritte provvisoriamente. Non appena viene pubblicata la domanda di brevetto, le informazioni provvisorie sono accessibili a tutti. Dopo il rilascio del brevetto, le iscrizioni provvisorie sono considerate definitive (art. 121 cpv. 2 OBI). Per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto, l'IPI tiene un fascicolo che informa sullo svolgimento della procedura relativa al brevetto (art. 117 OBI). Su richiesta, l'IPI allestisce un estratto del registro dei brevetti (art. 122 cpv. 2 OBI).

5.2 Informazioni e consultazione degli atti

L'IPI pubblica le domande di brevetto trascorsi 18 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità. Prima di questa data, le pubblica solo su richiesta del depositante (art. 58*a* cpv. 1 LBI).

Ai sensi dell'art. 60 LBI i. c. d. con l'art. 122 OBI chiunque può consultare il registro dei brevetti e ottenere informazioni sul suo contenuto nonché chiederne estratti. Inoltre è possibile consultare su richiesta anche il fascicolo di una domanda di brevetto pubblicata nonché di un brevetto iscritto nel registro (art. 118 cpv. 4 OBI). Ciò vale anche per le domande internazionali di brevetto non appena è iniziata la fase nazionale e l'IPI ha pubblicato la domanda internazionale di brevetto (art. 118 cpv. 6 OBI).

Prima della pubblicazione della domanda di brevetto o dell'iscrizione del brevetto nel registro sono autorizzati a consultare il fascicolo il depositante e il suo mandatario, le persone che attestano di essere accusate dal depositante di violare i diritti derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere autorizzate esplicitamente dal depositante alla consultazione (art. 118

cpv. 1 OBI). Queste persone sono autorizzate a consultare anche domande di brevetto dichiarate irricevibili, respinte o ritirate (art. 118 cpv. 2 OBI). La legittimazione delle persone che richiedono di consultare degli atti deve essere dimostrata all'IPI mediante documenti sufficienti. Dopo la pubblicazione di una domanda divisa o di una domanda di costituzione di un nuovo brevetto, il fascicolo della domanda iniziale può essere consultato da chiunque anche prima della sua pubblicazione e senza il consenso del depositante (art. 118 cpv. 5 OBI).

Per quanto riguarda il contenuto del fascicolo e le regole relative alla consultazione degli atti si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.6.3, pag. 30).

6. Attestati di priorità

Per la rivendicazione della data del deposito di un primo deposito in Svizzera conformemente alla CUP, l'IPI rilascia su richiesta un attestato di priorità (art. 57 OBI). Sono determinanti gli atti tecnici depositati originariamente. Il rilascio di un attestato di priorità non è soggetto a tassa.

7. Certificati protettivi complementari

Per facilità di lettura, in questo capitolo sono indicate solo le basi giuridiche per i CPC per medicinali, ma ovviamente valgono anche per i CPC per prodotti fitosanitari e per i CPC pediatrici. Nella misura in cui le disposizioni relative ai CPC (art. 140*a* segg. LBI e art. 154 segg. OBI) non prevedano altrimenti, le disposizioni dei titoli primo e secondo della LBI si applicano per analogia (art. 140*m* LBI).

Le disposizioni per i CPC si applicano per analogia anche ai CPC per prodotti fitosanitari (art. 140*z* cpv. 2 i. c. d. con l'art. 140*a* cpv. 2 nonché art. 140*b*–140*m* LBI). Queste valgono per analogia anche per i CPC pediatrici (art. 140*t* cpv. 3 i. c. d. con l'art. 140*b* cpv. 1 LBI).

In linea di principio, le spiegazioni precedenti sulla tenuta del registro per i brevetti si applicano pertanto anche ai CPC. Per quel che riguarda la tenuta del registro occorre tuttavia considerare le specificità illustrate qui di seguito.

7.1 Rilascio

L'IPI verifica la domanda di rilascio del certificato nel quadro dell'esame al momento del deposito e dell'esame relativo alla forma (art. 158 OBI) prima di procedere all'esame relativo al contenuto (art. 159 OBI; per le condizioni materiali cfr. Parte 7). Se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata nel merito (art. 158 cpv. 3 e art. 159 cpv. 3 OBI), l'IPI rilascia il CPC mediante iscrizione nel registro (art. 160 OBI). Il rilascio avviene tuttavia al più presto sei mesi dopo la prima omologazione del pertinente prodotto, poiché ulteriori domande di CPC possono essere depositate solo finché non è ancora stato rilasciato un CPC (cfr. termine di deposito secondo l'art. 140*f* cpv. 1 lett. a LBI). È anche possibile effettuare il rilascio di un CPC se la domanda è depositata entro il termine di deposito di sei mesi dal rilascio del brevetto (cfr. Parte 3, n. 2.4, pag. 59). Questo vale anche se al momento della

domanda è già stato rilasciato un CPC per lo stesso prodotto a uno o più altri titolari del brevetto[5].

7.2 Mantenimento (tasse annuali)

Il CPC è valido al massimo per cinque anni (art. 140*e* LBI). Il mantenimento del CPC è soggetto al pagamento di tasse annuali (art. 140*h* cpv. LBI). Le tasse annuali giungono a scadenza l'ultimo giorno del mese in cui inizia la validità del CPC o è rilasciato il CPC, se è rilasciato dopo la scadenza della durata massima di protezione del brevetto (art. 164 cpv. 2 OBI). 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 (art. 164 cpv. 4 OBI; per l'importo delle tasse e della soprattassa cfr. n. 3, pag. 71 dell'allegato OTa-IPI).

'''La tassa annuale per la proroga della validità del certificato, che deve eventualmente essere pagata in aggiunta, 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 (art. 164 cpv. 3 OBI).

Se le tasse annuali non sono pagate tempestivamente, il CPC si estingue (art. 140*i* cpv. 1 lett. b LBI) e l'estinzione viene iscritta nel registro (art. 163 cpv. 2 lett. e OBI).

I CPC pediatrici non sono soggetti al pagamento di tasse annuali.

7.3 Altre modifiche

Se la domanda di proroga della validità di un CPC per un medicinale viene approvata («proroga pediatrica»), l'IPI proroga la validità del certificato mediante la sua iscrizione nel registro (art. 140*p* LBI).

La revoca di una proroga (art. 140*r* LBI) è parimenti iscritta nel registro.

7.4 Sospensione

Il CPC può essere sospeso per diverse ragioni (cfr. p. es. art. 140*i* cpv. 2 LBI, se tutte le omologazioni sono state sospese, anche il certificato è sospeso). La data di sospensione viene iscritta nel registro (art. 163 cpv. 2 lett. e OBI).

7.5 Cancellazioni

Dopo il rilascio, i certificati possono estinguersi o essere dichiarati nulli prima della scadenza della durata massima di protezione. Lo stesso vale per i CPC per medicinali (art. 140*i* e art. 140*k* LBI), i CPC pediatrici per medicinali (art. 140*x* e art. 140*y* i. c. d. con l'art. 140*i* LBI) nonché i CPC per prodotti fitosanitari (art. 140*z* cpv. 2 i. c. d. con l'art. 140*i* e art. 140*k* LBI).

[5] Decisione del TAF del 13 settembre 2010 «AHP Manufacturing», cfr. sic! 2/2011, pag. 139.

Nell'interesse della trasparenza e della correttezza del contenuto del registro dei CPC nonché della sicurezza giuridica per terzi, l'IPI cancella d'ufficio i certificati estinti o nulli se:

- il titolare rinuncia al certificato per iscritto (art. 140*i* cpv. 1 lett. a LBI);
- le tasse annuali non sono pagate (art. 140*i* cpv. 1 lett. b LBI);
- l'IPI ha avuto conoscenza che tutte le omologazioni necessarie concernenti il prodotto rivendicato nel certificato sono state revocate (art. 140*i* cpv. 1 lett. c LBI), o
- l'IPI ha avuto conoscenza che il brevetto rivendicato nel certificato (brevetto di base) si è estinto prima della scadenza della propria durata massima. Nella fattispecie se ad esempio il brevetto di base:
    - si estingue prima della scadenza della propria durata massima perché il titolare vi ha rinunciato o non sono state pagate le rispettive tasse annuali (art. 140*k* cpv. 1 lett. b i. c. d. con l'art. 15 LBI);
    - viene revocato nel quadro di una procedura di opposizione (art. 140*k* cpv. 1 lett. c LBI); o
    - viene dichiarato nullo da un tribunale competente (art. 140*k* cpv. 1 lett. c LBI).

L'IPI interviene d'ufficio meramente in caso di estinzione completa del brevetto di base prima della scadenza della sua durata massima di protezione ordinaria. L'IPI rinuncia per contro a una cancellazione d'ufficio nei casi di estinzione parziale del brevetto di base, per esempio nel quadro di una dichiarazione di nullità parziale o perché il brevetto è stato limitato in altro modo (p. es. rinuncia parziale, cfr. art. 140*k* cpv. 1 lett. d LBI), visto che non si può affermare con certezza, in assenza di un esame materiale, se il brevetto di base rimanente continua a coprire il prodotto rivendicato nel certificato. Terzi hanno la possibilità di intentare un'azione per nullità del certificato dinanzi al tribunale (art. 140*k* cpv. 2 LBI).

La data della revoca, dell'estinzione anticipata o della dichiarazione di nullità di un CPC viene iscritta nel registro (art. 163 e 186 OBI).

7.6 Fascicolo del CPC e registro

L'IPI tiene un registro dei CPC (art. 162 OBI; consultabile alla pagina www.swissreg.ch).

L'IPI pubblica la domanda di rilascio di un CPC al termine dell'esame relativo alla forma (art. 157 OBI). Il rilascio del CPC viene iscritto nel registro (art. 163 OBI).

Al termine dell'esame relativo alla forma di una richiesta di proroga, quest'ultima, come anche l'approvazione della stessa, viene iscritta nel registro (art. 167 OBI). Se una richiesta di proroga di un CPC è approvata, l'IPI modifica nel registro anche la data di scadenza del certificato (art. 170 OBI).

Per ogni domanda e per ogni certificato, l'IPI tiene un fascicolo che informa sullo svolgimento della procedura di esame dell'IPI e sulle modificazioni concernenti l'esistenza del certificato e il diritto al certificato (art. 161 cpv. 1 OBI). Il fascicolo può essere consultato da chiunque (art. 161 cpv. 4 OBI).

Parte 5 – Ricerca, rapporto di ricerca e parere sul rapporto di ricerca

1. Introduzione

Nel caso di una domanda di brevetto svizzero, l'IPI redige e pubblica un rapporto sullo stato della tecnica (di seguito: rapporto di ricerca).

Il rapporto di ricerca si basa su una ricerca volta a determinare lo stato della tecnica in materia ed è completato da un parere sui risultati della ricerca (di seguito: parere sul rapporto di ricerca).

Questa Parte delle direttive in materia di brevetti tratta la ricerca relativa a una domanda di brevetto svizzero, il rapporto di ricerca e il parere sul rapporto di ricerca.

2. Caratteristiche della ricerca

2.1 Scopo della ricerca

Per ogni domanda di brevetto viene effettuata una ricerca (art. 87 OBI). Lo scopo della ricerca è determinare lo stato della tecnica in materia (cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 98), che serve a valutare l'invenzione depositata sotto il profilo della novità e dell'attività inventiva.

Una prima valutazione della novità e dell'attività inventiva dell'invenzione depositata viene effettuata nel rapporto di ricerca, attribuendo i documenti trovati durante la ricerca a una categoria predefinita (art. 89 OBI, cfr. n. 5.4, pag. 87). Inoltre, nel parere sul rapporto di ricerca (cfr. n. 6, pag. 90) si riassumono i principali risultati della ricerca (art. 94 OBI) e si fornisce una prima valutazione della novità e dell'attività inventiva dell'invenzione depositata. L'IPI esamina e prende una decisione finale in merito alla novità e all'attività inventiva dell'invenzione depositata soltanto in un secondo momento nel quadro dell'esame completo (cfr. Parte 6, n. 1, pag. 92), se è stato richiesto. Tuttavia, se si effettua solo un esame parziale (cfr. Parte 6, n. 1, pag. 92), dopo il parere sul rapporto di ricerca l'IPI non esamina ulteriormente la novità e l'attività inventiva.

2.2 Portata della ricerca

La ricerca per una domanda di brevetto deve essere approfondita e mirata. Per sua natura non può però essere completa al cento per cento, nemmeno con un onere ingiustificabile sotto il profilo dell'economicità. La ricerca si conclude quando si riconosce che l'onere lavorativo aggiuntivo richiesto per migliorare ulteriormente il risultato in misura minima sarebbe sproporzionato. La ricerca verte possibilmente su tutte le rivendicazioni per cui è stata pagata la relativa tassa, purché non contengano informazioni ovvie. Per ogni rivendicazione per cui è stata pagata la tassa, l'IPI fornisce in ogni caso una valutazione della novità e dell'attività inventiva.

Per effettuare una ricerca nell'ambito di una domanda di brevetto, l'IPI appura lo stato della tecnica nella misura consentita dalle sue possibilità, concentrando in genere la ricerca sulla documentazione minima stabilita dalla regola 34 PCT[1].

La ricerca può essere limitata per i seguenti motivi:

- la domanda di brevetto riguarda uno o più oggetti che vanno esclusi dalla ricerca (cfr. n. 3.2.2, pag. 82);
- la domanda di brevetto evidenzia difetti tali rispetto alle prescrizioni della LBI/OBI che non è possibile effettuare una ricerca significativa per alcune o tutte le rivendicazioni o per una parte di una rivendicazione (cfr. n. 3.2.4, pag. 83);
- l'insieme di rivendicazioni della domanda di brevetto non presenta l'unità richiesta per legge (cfr. n. 4, pag. 84).

2.3 Oggetto della ricerca

Una ricerca viene effettuata sempre sulla base degli atti tecnici della domanda che hanno superato l'esame formale. Per la ricerca sono accettate solo le modifiche degli atti tecnici richieste dall'IPI al depositante (art. 84 cpv. 1 e 88 cpv. 1 lett. b OBI).

L'invenzione è definita nelle rivendicazioni (art. 51 cpv. 1 LBI, cfr. Parte 6, n. 5, pag. 116). Le rivendicazioni determinano i limiti della protezione conferita dal brevetto svizzero (art. 51 cpv 2 LBI). La ricerca viene pertanto effettuata sulla base delle rivendicazioni, tenendo debitamente conto della descrizione e dei disegni (se disponibili; art. 51 cpv. 3 LBI).

Essa non si limita all'esatto tenore delle rivendicazioni, né è estesa a tutto ciò che una persona esperta potrebbe desumere studiando la descrizione e i disegni. Essa include piuttosto le caratteristiche tecniche dell'invenzione, tenendo presente che le rivendicazioni in genere non possono contenere rinvii alle caratteristiche illustrate nella descrizione o nei disegni (art. 40 cpv. 5 OBI). Le caratteristiche riportate nelle rivendicazioni che contengono rinvii di questo tipo vengono ricercate soltanto quando sono definite in modo univoco da determinate parti della descrizione.

Le ricerche condotte per una rivendicazione indipendente includono tutte le rivendicazioni da essa dipendenti. Se, dopo la ricerca, la novità o l'attività inventiva dell'oggetto della rivendicazione indipendente non sono contestate, la ricerca non deve essere estesa agli oggetti delle rivendicazioni dipendenti. Se, invece, la novità o l'attività inventiva di una rivendicazione indipendente sono messe in dubbio, la ricerca viene estesa alle rivendicazioni da essa dipendenti.

Non si compiono sforzi particolari per effettuare ricerche su rivendicazioni troppo ampie o speculative, che vanno oltre ciò che è sufficientemente divulgato nella domanda di brevetto (art. 50 LBI) e fondato sulla descrizione (art. 40 cpv. 2 OBI). Nei casi eccezionali in cui l'esposto è carente o le rivendicazioni non sono sufficientemente fondate sulla descrizione e quindi non è possibile effettuare alcuna ricerca significativa sull'intera portata delle rivendicazioni, può essere opportuna una ricerca limitata o una dichiarazione motivata secondo l'art. 91 OBI (cfr. n. 3.2.4, pag. 83). Tuttavia, in caso di dubbio, l'IPI si impegna a

[1] RS 0.232.141.1

effettuare almeno una ricerca parziale. Una dichiarazione motivata secondo l'art. 91 OBI dovrebbe sempre costituire un'eccezione.

2.4 Informazioni sullo stato della tecnica

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 (art. 90 cpv. 1 OBI). Nel caso di una domanda di brevetto risultante da una domanda internazionale, la copia va presentata all'inizio della fase nazionale insieme alla domanda di brevetto. Se la copia dei risultati di eventuali ricerche non è ancora disponibile al momento determinante, il depositante deve presentarla senza indugio, vale a dire il prima possibile, di norma entro due mesi da quando dispone dei risultati della ricerca (art. 90 cpv. 2 OBI). Se vengono rivendicate più priorità, la summenzionata copia dei risultati delle ricerche deve essere presentata per ogni domanda di cui si rivendica la priorità.

L'art. 90 cpv. 3 OBI si applica soprattutto nel quadro dell'esame completo (cfr. Parte 6, n. 8.3.1, pag. 142).

3. Ricerche incomplete sullo stato della tecnica

3.1 In generale

L'art. 91 OBI disciplina un'eccezione al principio secondo cui per ogni domanda di brevetto deve essere effettuata una ricerca. Ad esempio, l'IPI non ricerca rivendicazioni che si riferiscono a oggetti non brevettabili (cfr. n. 3.2.2, pag. 82) o che non sono formulati in modo sufficientemente chiaro. In questi casi invita il depositante a fornire indicazioni sull'oggetto della ricerca secondo l'art. 91 cpv. 1 OBI. Se il depositante non risponde o risponde troppo tardi oppure se le indicazioni supplementari fornite non sono sufficienti per effettuare una ricerca, l'IPI redige un rapporto di ricerca limitato o rilascia una dichiarazione motivata, in cui spiega che non è stato possibile effettuare una ricerca. In tal caso la dichiarazione motivata sopperisce al rapporto di ricerca (art. 91 cpv. 2 OBI). Nel rapporto di ricerca limitato, come pure nel relativo parere, si spiega perché è stata effettuata soltanto una ricerca limitata. Inoltre, già nel parere sul rapporto di ricerca l'IPI può invitare invitare il depositante a limitare le rivendicazioni all'oggetto della ricerca al più tardi all'inizio dell'esame relativo al contenuto. Gli oggetti non ricercati non possono rimanere nelle rivendicazioni (art. 91 cpv. 3 OBI).

Se, dopo un rapporto di ricerca limitato, le rivendicazioni non sono ancora state limitate di conseguenza, 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 ingiunzione di cui all'art. 91 cpv. 1 OBI nella fase di ricerca era ingiustificata.

In caso di dubbio, tuttavia, e nella misura in cui l'oggetto in questione può essere ricercato, si deve sempre decidere a favore del depositante e quindi effettuare per quanto possibile una ricerca.

3.2 Motivi per una ricerca incompleta sullo stato della tecnica

3.2.1 Mancanza di tecnicità

Nell'interesse del depositante, si ricerca un oggetto rivendicato se presenta almeno una caratteristica tecnica. Tuttavia, si può considerare come criterio per effettuare la ricerca anche l'esposto di una o più caratteristiche tecniche nella descrizione. Se manca una tale caratteristica, non si effettua alcuna ricerca. In questo contesto, la presenza di caratteristiche tecniche è solo un criterio per decidere se la ricerca può essere effettuata e non un giudizio definitivo sulla tecnicità dell'invenzione oggetto della domanda. Questo fattore viene appurato in modo approfondito soltanto nel quadro dell'esame relativo al contenuto (cfr. Parte 6, n. 11, pag. 158).

Per le rivendicazioni basate su metodi commerciali attuati mediante computer e per le quali le caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico dell'oggetto rivendicato sono così note che la loro presenza nel momento determinante non può essere messa in dubbio in modo fondato, non occorre indicare alcuna prova scritta dello stato rilevante della tecnica nel rapporto di ricerca. In questo caso le caratteristiche costituiscono «notoriamente» una conoscenza specialistica (cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 98, e n. 2.1, pag. 93), che non deve essere comprovata per iscritto. Un rapporto di ricerca di questo genere va distinto da una dichiarazione motivata, che illustra i motivi per cui non si è potuta effettuare una ricerca, o da un rapporto di ricerca limitato secondo l'art. 91 OBI.

3.2.2 Oggetti non brevettabili

In linea di massima non si ricercano oggetti di domande di brevetto svizzero che secondo la LBI non sono atti ad avere un'applicazione industriale o non costituiscono un'invenzione (art. 1 cpv. 1 LBI) oppure non sono brevettabili secondo l'art. 1*a*, 1*b* e 2 LBI (cfr. Parte 6, n. 2, pag. 93). Una decisione definitiva sulla brevettabilità di un oggetto viene presa soltanto durante l'esame relativo al contenuto. Ciononostante, già nella fase di ricerca viene effettuata una prima valutazione della brevettabilità per poter redigere il parere sul rapporto di ricerca e per poter giudicare se la ricerca vada limitata e quindi debba essere applicata la procedura di cui all'art. 91 OBI.

È possibile che oggetti potenzialmente non brevettabili siano indicati solo in alcune rivendicazioni o solo in una parte di una rivendicazione. In questo caso, ciò viene indicato nell'ingiunzione di cui all'art. 91 cpv. 1 OBI e nell'eventuale successivo rapporto di ricerca limitato o nella dichiarazione motivata, che spiega perché non è stato possibile effettuare una ricerca. A prescindere dal fatto che tali rivendicazioni siano state ricercate o meno, nel parere sul rapporto di ricerca il depositante viene informato che probabilmente l'oggetto in questione sarà escluso dal brevetto.

3.2.3 Procedura in caso di metodi chirurgici, terapeutici o diagnostici applicati al corpo umano o animale

Secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. a LBI queste rivendicazioni di procedimento non sono brevettabili. In determinati casi, però, nel quadro dell'esame relativo al contenuto il depositante le può

riformulare in modo che siano ammissibili. La condizione per una riformulazione è data quando la rivendicazione è formulata come un metodo per il trattamento medico e la caratteristica tecnica determinante è l'effetto della sostanza. Per questo motivo queste rivendicazioni di procedimento vengono ricercate e non si applica la procedura di cui all'art. 91 cpv. 1 OBI. Si ricercano anche i metodi diagnostici che evidenziano almeno un passaggio che non è applicato al corpo umano o animale, ovvero che sono definiti più dall'utilizzo di reagenti e meno dalla diagnosi.

Tuttavia, se una rivendicazione presenta caratteristiche di procedimento specifiche (p. es. una combinazione di una terapia farmacologica e di una terapia fisica), in determinate circostanze può essere impossibile effettuare una ricerca significativa. In tali casi si applica la procedura di cui all'art. 91 cpv. 1 OBI.

3.2.4 Impossibilità di effettuare una ricerca significativa

Un'ingiunzione secondo l'art. 91 cpv. 1 OBI e un'eventuale limitazione della ricerca secondo l'art. 91 cpv. 2 OBI possono rendersi necessarie anche quando la domanda di brevetto presenta difetti così gravi rispetto alle prescrizioni della LBI o della OBI che è impossibile effettuare una ricerca significativa per tutte o alcune delle rivendicazioni ovvero per una parte di una rivendicazione.

Cosa sia da considerarsi «significativo» viene deciso dall'IPI nella fase di ricerca e dipende dalla situazione nel singolo caso. Soprattutto, occorre applicare l'art. 91 OBI con parsimonia, tenendo presente che non va fatto valere soltanto perché una ricerca è difficile o non porta a risultati utili per la successiva procedura d'esame. La valutazione dell'IPI può cambiare alla luce di un'eventuale risposta del depositante all'ingiunzione di cui all'art. 91 cpv. 1 OBI.

In questo contesto vale il principio che sia per il depositante che per terzi deve essere chiaro in qualsiasi momento che cosa è stato ricercato e che cosa no.

L'art. 91 OBI può essere applicato segnatamente nei seguenti casi esemplificativi, che però non sono esaustivi:

i) Fondamento insufficiente (*art. 40 cpv. 2 OBI*) / Esposto insufficiente (art. 50 LBI)

Non si può ricercare, ad esempio, una rivendicazione di ampia portata o speculativa, fondata su un esposto che copre solo una piccola parte del contenuto della rivendicazione (art. 40 cpv. 2 OBI). Se l'ampiezza della rivendicazione rende impossibile una ricerca significativa della rivendicazione nel suo complesso, si effettua la ricerca sulla base dell'invenzione esposta nella sua portata minima. Ciò può significare che esempi concreti diventino oggetto della ricerca.

Nel caso in cui l'esposto sia insufficiente secondo l'art. 50 LBI, spetta all'IPI decidere se sia applicabile l'art. 91 OBI; in caso di dubbio va effettuata una ricerca.

ii) Mancanza di chiarezza e concisione (art. 40 cpv. 2 OBI)

Se vi sono così tante rivendicazioni o così tante alternative che rientrano in una rivendicazione da rendere eccessivamente difficoltoso individuare l'oggetto per cui viene chiesta la protezione, la ricerca non può essere condotta in tale ampiezza. Anche in questo caso può essere opportuno applicare l'art. 91 OBI e poi redigere un rapporto di ricerca

limitato o rilasciare una dichiarazione motivata. Questo può verificarsi in particolare quando le rivendicazioni non sono formulate in modo abbastanza chiaro e quindi è impossibile effettuare una ricerca significativa in base a esse.

iii) Le rivendicazioni violano l'art. 58 cpv. 2 LBI

L'art. 91 OBI può essere applicato anche nei seguenti casi in relazione a rivendicazioni che contengono oggetti aggiunti successivamente:

- domande le cui rivendicazioni sono state depositate dopo la data di deposito e che violano l'art. 58 cpv. 2 LBI;
- domande PCT nella fase nazionale, per cui sono state presentate rivendicazioni modificate come base per la ricerca complementare svizzera (art. 149 OBI) e che violano l'art. 58 cpv. 2 LBI.

4. Unità della serie di rivendicazioni nella ricerca

4.1 Rapporto di ricerca preliminare

L'unità dell'insieme di rivendicazioni (art. 52 cpv. 2 LBI, art. 92 OBI, cfr. Parte 6, n. 6, pag. 133, per confronto in merito all'unità della rivendicazione cfr. Parte 6, n. 5.6, pag. 132) viene verificata solo nel quadro dell'esame relativo al contenuto. Nella fase di ricerca si effettua tuttavia una prima valutazione dell'unità, ma senza ancora dare al depositante la possibilità di rispondere a eventuali obiezioni. Se l'IPI ritiene che la domanda non soddisfi i requisiti concernenti l'unità dell'invenzione, estende la ricerca solo all'invenzione o al gruppo di invenzioni citati per primi nelle rivendicazioni che costituiscono un'unità. I risultati della ricerca nonché i motivi per la mancanza di unità sono illustrati in un rapporto di ricerca preliminare e nel relativo parere.

4.2 Tasse di ricerca aggiuntive

Il depositante viene informato che per ogni ulteriore invenzione deve pagare una tassa di ricerca aggiuntiva se desidera che la ricerca includa anche queste invenzioni. Le tasse di ricerca aggiuntive devono essere pagate entro due mesi dall'ingiunzione dell'IPI (art. 92 cpv. 2 OBI).

Se il depositante non paga le tasse di ricerca aggiuntive entro il termine assegnato, l'IPI non effettua ulteriori ricerche.

Se il depositante paga le tasse di ricerca aggiuntive per una o più invenzioni o gruppi di invenzioni supplementari entro il termine assegnato, l'IPI estende la ricerca a queste invenzioni. Se il depositante paga le tasse di ricerca aggiuntive solo per alcune delle invenzioni non ricercate, deve indicare per quali invenzioni ha effettuato il pagamento. Se non fornisce alcuna indicazione, l'IPI effettua la ricerca delle ulteriori invenzioni nell'ordine in cui sono presentate nella domanda di brevetto.

4.3 Rapporto di ricerca definitivo

Il rapporto di ricerca definitivo viene redatto per tutte le invenzioni per le quali è stata pagata la tassa di ricerca, ossia per la prima invenzione e quelle che sono state oggetto della ricerca ampliata. Se, per quanto riguarda le invenzioni per le quali sono state pagate le tasse di ricerca aggiuntive, la domanda di brevetto non soddisfa i requisiti della LBI, questo viene menzionato nel parere sul rapporto di ricerca.

N.B.: La decisione finale in merito all'unità dell'insieme di rivendicazioni viene presa nell'ambito dell'esame relativo al contenuto, una volta che il depositante ha risposto alle obiezioni (cfr. Parte 6, n. 6.1, pag. 133).

4.4 Sequenza di obiezioni per mancanza di unità

Se il depositante paga le tasse di ricerca aggiuntive per una o più delle ulteriori invenzioni, la ricerca viene estesa a queste invenzioni, come menzionato sopra. Se, però, dalla ricerca emerge che una o più di queste invenzioni non soddisfano il requisito dell'unità, si ricerca solo la prima invenzione in ogni gruppo di invenzioni. L'IPI non emette alcuna ulteriore ingiunzione per il pagamento di tasse aggiuntive e quindi non ricerca le invenzioni supplementari.

4.5 Oggetti non ricercati

Nel caso di un rapporto di ricerca limitato, dopo l'inizio dell'esame relativo al contenuto, l'IPI invita il depositante a limitare le rivendicazioni all'oggetto della ricerca, dato che non è possibile rilasciare un brevetto per oggetti non ricercati, a meno che, nell'ambito dell'esame relativo al contenuto, l'IPI non constati che la sua obiezione relativa alla mancanza di unità era ingiustificata (art. 92 cpv. 3 e 4 OBI).

Gli oggetti non ricercati possono eventualmente essere ripresi in una domanda divisa (art. 57 LBI, cfr. Parte 6, n. 12.3, pag. 166).

4.6 Unità e ricerca complementare (PCT)

Se, nell'ambito di una ricerca complementare successiva a una ricerca internazionale (ricerca PCT; art. 139 cpv. 1 LBI, cfr. n. 5.5, pag. 89), emerge che l'invenzione non soddisfa il requisito dell'unità, l'IPI redige un rapporto di ricerca complementare per l'invenzione o il gruppo di invenzioni citati per primi nelle rivendicazioni sulle quali si basa la ricerca complementare. Ciò avviene a prescindere dalle conclusioni raggiunte dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale per quanto riguarda l'unità dell'insieme di rivendicazioni. Insieme al rapporto di ricerca preliminare complementare il depositante riceve un'ingiunzione a pagare una tassa di ricerca aggiuntiva per ogni ulteriore invenzione dopo l'invenzione citata per prima nelle rivendicazioni, vale a dire che in questo caso si applica la stessa procedura come per l'ingiunzione di pagamento di tasse di ricerca aggiuntive nel caso di un insieme di rivendicazioni che non soddisfa il requisito di unità nell'ambito di una domanda di brevetto svizzero. Il depositante riceve inoltre un parere sul rapporto di ricerca preliminare complementare per l'invenzione o il gruppo di invenzioni citati per primi nelle rivendicazioni e sui motivi per la mancanza di unità.

5. Rapporto di ricerca

5.1 In generale

I risultati della ricerca sono riportati in un rapporto di ricerca. L'entità del rapporto di ricerca può essere limitata:

i. nel caso di un rapporto di ricerca limitato a causa di una ricerca incompleta sullo stato della tecnica secondo l'art. 91 OBI (cfr. n. 3.1, pag. 81);
ii. nel caso di una dichiarazione motivata che sostituisce il rapporto di ricerca secondo l'art. 91 OBI (cfr. n. 3.1, pag. 81);
iii. nel caso di un rapporto di ricerca limitato a causa di mancanza di unità secondo l'art. 92 OBI (cfr. n. 4.1, pag. 84);
iv. nel caso di rivendicazioni soprannumerarie non pagate, che quindi non sono state ricercate (cfr. Parte 2, n. 10, pag. 55).

Un rapporto di ricerca del tipo menzionato ai punti i) e ii) contiene una motivazione delle limitazioni apportate. Esso viene pubblicato e trasmesso al depositante.

Nel caso del punto iii), si redige un rapporto di ricerca preliminare sulla base delle parti che si riferiscono all'invenzione citata per prima nelle rivendicazioni (o al gruppo di invenzioni che soddisfano il requisito dell'unità). Il rapporto di ricerca preliminare è integrato dall'elenco delle singole invenzioni identificate. In una comunicazione che accompagna il rapporto di ricerca preliminare, il depositante è invitato a pagare delle tasse di ricerca aggiuntive per ogni ulteriore invenzione dopo quella citata per prima nelle rivendicazioni, se desidera che la ricerca includa anche queste invenzioni. Solo dopo che il depositante ha deciso se desidera far ricercare anche queste ulteriori invenzioni, si procede alla redazione di un rapporto di ricerca definitivo (cfr. n. 4.3, pag. 85).

Nel caso del punto iv), l'entità del rapporto di ricerca è limitata, poiché non tutte le rivendicazioni sono state ricercate a causa del mancato pagamento o del pagamento parziale delle tasse di rivendicazione.

Gli oggetti non ricercati possono eventualmente essere ripresi in una domanda divisa (art. 57 LBI, cfr. Parte 6, n. 12.3, pag. 166).

L'IPI redige in ogni caso un proprio rapporto di ricerca e quindi non restituisce la tassa di ricerca nemmeno se esiste già un rapporto sullo stato della tecnica secondo l'art. 93 cpv. 1 OBI.

5.2 Contenuto e lingua del rapporto di ricerca

Il rapporto di ricerca è composto all'inizio da una parte principale, che riporta le indicazioni più importanti relative alla ricerca, ossia:

- il tipo di rapporto;
- il numero della domanda di brevetto;
- la classificazione della domanda di brevetto (CIB);
- gli ambiti specialistici ricercati, indicati mediante i simboli delle sottoclassi della CIB;
- i documenti rilevanti individuati durante la ricerca;
- la spiegazione delle categorie dei documenti citati;

- il nome della persona che ha effettuato la ricerca;
- la data di conclusione della ricerca;
- la tabella delle famiglie degli atti dei brevetti citati.

A ciò si aggiungono altre indicazioni relative alle rivendicazioni ricercate e a quelle eventualmente non ricercate o ricercate solo in parte, se è stata riscontrata una mancanza di unità dell'insieme di rivendicazioni (cfr. n. 4, pag. 84) oppure se sono stati esclusi oggetti dalla ricerca, per cui è stato redatto un rapporto di ricerca limitato o il rapporto di ricerca è stato interamente sostituito da una dichiarazione motivata secondo l'art. 91 cpv. 2 OBI.

Sia il rapporto di ricerca che la dichiarazione motivata secondo l'art. 91 cpv. 2 OBI sono redatti nella lingua della procedura (tedesco, francese o italiano) stabilita per la domanda di brevetto. Ciò vale anche quando gli atti tecnici che fungono da base per la ricerca sono redatti in inglese.

5.3 Pubblicazione del rapporto di ricerca

Se la domanda di brevetto e il rapporto di ricerca vengono pubblicati contemporaneamente, la pagina del titolo della pubblicazione è contrassegnata con A1. Se la domanda di brevetto è pubblicata prima del rapporto di ricerca, la pagina del titolo della domanda è contrassegnata con A2. Per il successivo rapporto di ricerca si crea una nuova pagina del titolo contrassegnata con A3. Se il brevetto viene rilasciato e pubblicato come fascicolo prima della scadenza dei 18 mesi, il rapporto di ricerca non viene pubblicato separatamente (documento A3). In questo caso, se necessario, terzi possono prendere visione del rapporto di ricerca (insieme al relativo parere) mediante consultazione degli atti.

5.4 Categorie di documenti di particolare importanza

Tutti i documenti citati nel rapporto di ricerca sono contrassegnati da una lettera, che attribuisce il documento a una determinata categoria. Se del caso, è possibile combinare tra loro diverse categorie. Si utilizzano le seguenti lettere:

X: *per documenti che di per sé mettono in dubbio la novità e/o l'attività inventiva.*

La categoria «X» è attribuita a ogni documento che di per sé dimostra che un'invenzione rivendicata non può essere considerata nuova o basata su un'attività inventiva.

Y: *per documenti che, insieme a un altro documento della stessa categoria, mettono in dubbio l'attività inventiva.*

La categoria «Y» è attribuita a ogni documento che, in combinazione con uno o più altri documenti della stessa categoria, dimostra in modo ovvio per un esperto del settore che un'invenzione rivendicata non si basa su un'attività inventiva. Se si cita un documento della categoria «Y» per confutare una rivendicazione, occorre citare perlomeno un secondo documento della stessa categoria contro tale rivendicazione.

Se per la stessa rivendicazione esistono vari documenti della stessa importanza che possono essere usati per una combinazione «Y», va citata soltanto una di queste possibili combinazioni.

A: per documenti che definiscono lo stato generale della tecnica senza particolare rilevanza per la novità e l'attività inventiva.

Documenti di questa categoria non sono considerati né contrari alla novità né rilevanti per la valutazione dell'attività inventiva.

O: per divulgazioni non scritte.

Se un documento citato nel rapporto di ricerca si riferisce a una divulgazione non scritta, viene contrassegnato con la lettera «O». Un esempio di divulgazione di questo tipo sono documenti audio, registrazioni video ecc. Accanto alla categoria «O» va inserita sempre anche la lettera relativa alla rilevanza del documento, p. es. «O, X», «O, Y» oppure «O, A».

P: per documenti pubblicati tra la data di deposito della domanda ricercata e la data di priorità rivendicata.

I documenti della categoria «P» sono stati pubblicati tra la data di deposito della domanda di brevetto e la prima data di priorità rivendicata. Questi documenti vanno considerati per valutare la novità e l'attività inventiva solo se la priorità non dovesse essere riconosciuta, ad esempio per esposto insufficiente. Con la lettera «P» vanno contrassegnati inoltre i documenti che sono stati pubblicati nella data della prima priorità della domanda di brevetto in questione. I documenti della categoria «P» vanno inoltre contrassegnati anche con le categorie «X», «Y» o «A», a seconda della loro rilevanza (p. es. «P, X» o «P, Y»).

E: per documenti di brevetti la cui data di deposito o di priorità si colloca prima della data di deposito della domanda di brevetto ricercata, ma che sono stati pubblicati solo dopo tale data.

Sono contrassegnati con la lettera «E» i documenti di brevetto con cui si richiede la protezione in Svizzera (CH, EP, WO), che hanno una data di deposito o di priorità anteriore alla data di deposito (non di priorità) della domanda ricercata, ma che sono stati pubblicati soltanto in tale data o successivamente. Questi atti di brevetto possono invalidare la novità delle rivendicazioni ricercate se costituiscono uno stato della tecnica secondo l'art. 7 cpv. 3 LBI. Questa categoria viene attribuita solo singolarmente e non in combinazione con altre categorie.

D: per documenti citati dal depositante nella domanda di brevetto.

Se nel rapporto di ricerca sono indicati documenti che sono già citati negli atti tecnici per i quali è stata effettuata la ricerca, essi vanno contrassegnati con la lettera «D». I

documenti della categoria «D» vanno poi contrassegnati anche con le categorie «X», «Y» o «A», a seconda della loro rilevanza (p. es. «D, X» o «D, Y»).

T: *per teorie o principi alla base dell'invenzione.*

Se un documento citato nel rapporto di ricerca è utile per una migliore comprensione del principio o della teoria alla base dell'invenzione e se è stato citato per dimostrare che il ragionamento o i fatti alla base dell'invenzione sono errati, esso viene contrassegnato con la lettera «T».

L: *per documenti citati per altri motivi.*

Nel rapporto di ricerca possono, se del caso, essere citati anche documenti per motivi diversi da quelli illustrati nei paragrafi precedenti, ad esempio:

a) documenti che possono far mettere in dubbio una rivendicazione di priorità;
b) documenti che attestano la data di pubblicazione di un altro documento;
c) documenti utili per la questione della doppia protezione brevettuale.

Tali documenti sono contrassegnati con la lettera «L». L'indicazione di documenti di questo tipo non deve essere direttamente connessa con una delle rivendicazioni. Tuttavia, se i mezzi di prova menzionati nel documento si riferiscono solo a determinate rivendicazioni (p. es. quando il documento «L» indicato nel rapporto di ricerca invalida il diritto di priorità solo per determinate rivendicazioni), la citazione del documento dovrebbe essere messa in relazione con tali rivendicazioni.

&: *per documenti che fanno parte della stessa famiglia di brevetti e per documenti equivalenti.*

Con «&» vengono combinati insieme documenti equivalenti riportati in una citazione nel rapporto di ricerca.

5.5 Rapporto di ricerca complementare (PCT)

I rapporti di ricerca redatti o le dichiarazioni rilasciate dall'UEB nel quadro della procedura PCT secondo l'art. 18 PCT ovvero art. 17 2) a) PCT sono ripresi dall'IPI nella fase nazionale. Se l'UEB non ha redatto un rapporto di ricerca internazionale né un rapporto di ricerca internazionale complementare oppure non ha rilasciato una dichiarazione secondo l'art. 17 2) a) PCT, per la domanda di brevetto si effettua una ricerca complementare secondo l'art. 139 cpv. 1 LBI. Di conseguenza vengono redatti un rapporto di ricerca complementare e un relativo parere. Poiché il depositante può modificare una volta di sua iniziativa gli atti tecnici entro tre mesi dall'inizio della fase nazionale (art. 149 OBI), la ricerca complementare deve basarsi sui nuovi atti tecnici modificati, depositati entro il termine previsto, purché per essi siano state pagate eventuali tasse di rivendicazione giunte a scadenza (art. 150 OBI).

Se si tratta di una domanda di brevetto con rivendicazioni che si riferiscono a oggetti non (ancora) ricercati, si effettua in ogni caso una ricerca complementare secondo l'art. 139 cpv. 1 LBI e quindi si redige un rapporto di ricerca complementare.

Per il requisito dell'unità nel contesto della ricerca complementare cfr. n. 4.6, pag. 85.

6. Parere sul rapporto di ricerca

6.1 Scopo e contenuto

Per ogni rapporto di ricerca l'IPI redige un parere che riassume i principali risultati della ricerca (art. 94 OBI) e soprattutto effettua una prima valutazione della novità (cfr. Parte 6 n. 2.5, pag. 101) e dell'attività inventiva (cfr. Parte 6, n. 2.6, pag. 103) dell'invenzione rivendicata, che però non è vincolante dal punto di vista giuridico. Inoltre, il parere sul rapporto di ricerca può informare in merito a ulteriori difetti della domanda rispetto ai requisiti previsti dalla LBI e dall'OBI.

Il parere sul rapporto di ricerca riporta anche i motivi per cui è stata effettuata una ricerca limitata per mancanza di unità (cfr. n. 4, pag. 84) o i motivi per cui si è potuta effettuare solo una ricerca incompleta per le cause menzionate nel n. 3, pag. 81.

A differenza del rapporto di ricerca stesso, il relativo parere non fa parte del fascicolo della domanda (art. 96 OBI). Ciononostante può essere visionato tramite consultazione degli atti alle condizioni previste dall'art. 118 OBI.

6.2 Parere sul rapporto di ricerca ed esame relativo al contenuto

Dopo la trasmissione del parere sul rapporto di ricerca e prima dell'inizio dell'esame relativo al contenuto, il depositante ha la possibilità di reagire di sua iniziativa ai difetti evidenziati nel rapporto, depositando una versione corretta degli atti tecnici (art. 84 cpv. 2 OBI).

Nella misura in cui le conclusioni del parere sono rilevanti per il tipo di esame scelto (esame parziale o completo, cfr. Parte 6, n. 1, pag. 92) e i difetti non sono già stati eliminati da parte del depositante di sua iniziativa, esse possono fungere da base per una prima notifica nell'ambito dell'esame relativo al contenuto. Dopo aver ricevuto la notifica, il depositante ha la possibilità di reagire ai difetti contestati.

Nel quadro dell'esame relativo al contenuto, l'IPI può rivedere la sua valutazione per quanto concerne i difetti evidenziati nel parere sul rapporto di ricerca, qualora dovesse risultare errata.

6.3 Parere sul rapporto di ricerca e priorità

Se al momento della ricerca sono disponibili tutti i documenti necessari per la verifica della priorità e la ricerca fornisce informazioni sullo stato della tecnica in materia sotto forma di uno o più documenti della categoria «P» o «E» (cfr. n. 5.4, pag. 87), si effettua una prima verifica della validità della rivendicazione di priorità. Se, sulla base di questa prima verifica, sussistono dubbi sulla validità della priorità, nel parere sul rapporto di ricerca l'IPI:

- motiva la sospetta invalidità della priorità rivendicata e

- illustra eventualmente gli argomenti contro la novità e/o l'attività inventiva dell'invenzione rivendicata sulla base dei pertinenti documenti «P» o contro la novità dell'invenzione rivendicata sulla base dei pertinenti documenti «E».

Se nel quadro della ricerca non è possibile verificare la validità del diritto di priorità rivendicato, dato che la ricerca viene effettuata prima della data in cui deve essere consegnato l'attestato di priorità o al momento della ricerca non è disponibile una traduzione dell'attestato di priorità, per il parere sul rapporto di ricerca si parte dal presupposto che la priorità sia valida. Questa supposizione serve a consentire la ricerca e non costituisce un giudizio definitivo sull'effettiva validità del diritto di priorità. Se durante la ricerca si dovesse trovare uno stato della tecnica in materia sotto forma di uno o più documenti «P» o «E» (cfr. n. 5.4, pag. 87), essi vengono menzionati nel parere. È fatto salvo l'art. 148 cpv. 2 e 3 OBI.

In entrambi i casi, l'IPI prende una decisione definitiva sulla validità della priorità nell'ambito dell'esame completo, se è stato richiesto.

Parte 6 – Esame materiale de brevetto

1. Introduzione

Questa Parte delle direttive in materia di brevetti si occupa dei criteri che si applicano all'esame parziale relativo al contenuto (senza verifica della novità e dell'attività inventiva) e all'esame completo (inclusa la verifica della novità e dell'attività inventiva) delle domande di brevetto nazionali presentate all'IPI. Tratta inoltre i criteri dell'esame relativo al contenuto che si applicano in casi speciali, come la domanda divisa, la rinuncia parziale e simili (cfr. n. 12, pag. 163).

L'esame delle domande di brevetto si basa sulla LBI e sull'OBI, che però non possono disciplinare ogni singolo caso con le sue particolari circostanze. Le presenti direttive spiegano come applicare le disposizioni previste dalla legge e dall'ordinanza nell'esame relativo al contenuto e costituiscono il fondamento per una prassi di verifica uniforme. Ciononostante, in base alle peculiarità del singolo caso e alla giurisprudenza vigente, talvolta può rivelarsi opportuno derogare alle presenti direttive generali.

L'esame oggettivo, vale a dire l'esame materiale (relativo al contenuto) riguarda innanzitutto il contenuto tecnico della domanda di brevetto (art. 107 OBI). I punti essenziali sono la verifica della brevettabilità secondo gli art. 1, 1*a*, 1*b* e 2 LBI, del fatto che vi sia un esposto sufficiente dell'invenzione secondo l'art. 50 LBI, della definizione dell'invenzione nelle rivendicazioni (art. 51 e segg. LBI), nonché dell'ammissibilità di eventuali modifiche ai sensi dell'art. 58 cpv. 2 LBI. L'esame relativo al contenuto comprende inoltre la verifica dell'unità della domanda di brevetto come previsto dall'art. 52 cpv. 2 LBI e tiene conto delle disposizioni generali in materia di atti tecnici (cfr. n. 8, pag. 139).

L'esame relativo al contenuto viene eseguito sulla base degli atti tecnici, eventualmente nella versione modificata in virtù degli articoli 70–83 OBI. Inoltre vengono considerati il rapporto sullo stato della tecnica (art. 89 OBI) e il relativo parere (art. 94 OBI, cfr. Parte 5, n. 6, pag. 90). L'esame relativo al contenuto viene effettuato dal punto di vista della persona di riferimento, esperta nel campo dell'invenzione e in possesso delle relative competenze (cfr. n. 2.4.3, pag. 101).

L'esame relativo al contenuto viene svolto in forma parziale o completa (art. 58*b* LBI).

Esame parziale relativo al contenuto

L'esame parziale non verifica la novità dell'invenzione né se la stessa risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (attività inventiva).

Esame completo relativo al contenuto

Rispetto all'esame parziale, l'esame completo verifica anche se l'invenzione è nuova e se si basa su un'attività inventiva (art. 58*b* cpv. 2 LBI).

2. Brevettabilità

2.1 In generale

I brevetti vengono rilasciati solo per invenzioni brevettabili ai sensi degli art. 1, 1*a* e 1*b* LBI e non escluse dal brevetto ai sensi dell'art. 2 LBI.

In conformità con l'art. 1 cpv. 1 e 2 LBI, vengono rilasciati brevetti per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente che non risultano in modo evidente dallo stato della tecnica.

Secondo gli art. 1*a* e 1*b* LBI, il corpo umano in quanto tale e le sue parti nel loro ambiente naturale, nonché le sequenze intere o parziali di un gene presente in natura non costituiscono invenzioni brevettabili.

L'art. 2 LBI elenca ulteriori tipi di invenzioni che sono escluse dal brevetto (cfr. n. 2.2.2, pag. 95).

Da qui discendono i quattro requisiti seguenti che un'invenzione deve soddisfare per essere brevettabile:

- Esistenza di un'invenzione ai sensi della LBI: solo le invenzioni di carattere tecnico costituiscono invenzioni ai sensi della legge. Perché presenti carattere tecnico o una «tecnicità», un'invenzione deve riguardare una soluzione tecnica a un problema tecnico (cfr. n. 2.2, pag. 93). Inoltre non deve essere esclusa dal brevetto a norma di legge.
- Utilizzabilità industriale dell'invenzione: affinché un'invenzione sia utilizzabile industrialmente, l'oggetto deve poter essere prodotto o usato in ambito industriale (cfr. n. 2.3, pag. 97).
- Novità dell'invenzione: un'invenzione si considera nuova se non rientra nello stato della tecnica (cfr. n. 2.5, pag. 101).
- Attività inventiva dell'invenzione («non ovvietà dell'invenzione»): oltre alla novità, l'invenzione deve differenziarsi sufficientemente da quanto è già noto. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (cfr. n. 2.6, pag. 103).

Nell'**esame completo** (opzionale) (art. 58*b* cpv. 2 LBI) vengono controllati tutti i quattro requisiti per la brevettabilità.

Nell'**esame parziale** non vengono controllati la novità e l'attività inventiva dell'invenzione.

2.2 Invenzione

2.2.1 Esistenza di un'invenzione

Attenzione: al momento della pubblicazione delle presenti direttive è pendente una procedura di ricorso che potrebbe potenzialmente influire sull'esame della tecnicità delle invenzioni attuate mediante computer (computer-implemented inventions, CII), poiché il ricorrente chiede che si rinunci alla valutazione complessiva. A marzo 2026, il TAF ha respinto il ricorso e confermato la prassi d'esame dell'IPI. Contro tale decisione è tuttora

pendente un ricorso dinanzi al TF, per cui il presente capitolo delle direttive resta provvisoriamente invariato. Una volta emanata una decisione definitiva, sarà rielaborato.

La definizione, spesso utilizzata sia nella dottrina che nella giurisprudenza, di invenzione come «insegnamento (nuovo, non evidente) relativo all'attività tecnica» comporta che si possono brevettare solo gli oggetti che forniscono un contributo allo stato della tecnica. Pertanto questi devono evidenziare essenzialmente un carattere tecnico (p. es. decisione della CRPI del 16.02.2005, cfr. sic! 7 + 8/2005, 589).

È praticamente impossibile dare una definizione esaustiva del carattere tecnico. Le diverse tecnologie sono soggette a costanti cambiamenti e le definizioni riportate nella letteratura specialistica sono eterogenee e quindi poco utili.

Una soluzione tecnica a un problema tecnico tramite mezzi tecnici soddisfa certamente il requisito del carattere tecnico. In linea di principio, ciascuno degli elementi: compito/problema, mezzi di attuazione, soluzione/effetto può giustificare di per sé il carattere tecnico dell'oggetto dell'invenzione, a condizione che si tratti di elementi essenziali per l'invenzione. In ultima analisi, per valutare il carattere tecnico è fondamentale considerare l'oggetto dell'invenzione nel suo complesso. Per quanto riguarda le invenzioni CII ciò è meglio specificato al n. 11, pag. 158.

Delimitazioni del campo tecnico

«Non rientrano invece nel campo della tecnica, e quindi non beneficiano della tutela brevettuale, le mere istruzioni rivolte alla mente umana che impongono agli essere umani un determinato comportamento e che portano a un determinato risultato, senza che vi sia un ricorso diretto alle forze della natura» (DTF 95 I 579, disponibile solo in tedesco).

Nell'ambito dell'esame relativo al contenuto, spesso è più semplice consultare l'elenco seguente che enumera in modo non esaustivo gli oggetti e le attività che non possono essere considerati delle invenzioni (cfr. messaggio del 24 marzo 1976, pag. 67):

- scoperte (DTF 26 II 232. Per delucidazioni riguardo alle sostanze naturali cfr. n. 10.2, pag. 149) e teorie scientifiche (TF 31 luglio 1996, cfr. in sic! 1/1997, 77);
- metodi matematici e semplici programmi informatici e di calcolo in quanto tali; per quanto riguarda i limiti della brevettabilità delle invenzioni CII cfr. n. 11, pag. 158;
- istruzioni e metodi per attività intellettuali, p. es. metodi di scrittura, metodi di insegnamento, indici, procedure organizzative, tabelle di programmi, piani di costruzione, procedure di pianificazione per la realizzazione di una rete elettronica (DTF 95 I 579);
- regole e metodi per le attività aziendali, quali sistemi contabili, idee per la pubblicità (p. es. esposizione di pubblicità su determinati supporti); per i cosiddetti «business method» cfr. n. 11.2, pag. 163;
- regole di gioco, sistemi di lotterie e simili;
- creazioni estetiche; nei casi limite occorre verificare se il titolo di protezione corretto sia un brevetto oppure un design. Se la forma di un prodotto ha (anche) una funzione tecnica, può essere sostanzialmente brevettabile (p. es. battistrada di uno pneumatico).

I mezzi d'esecuzione e gli ausili legati agli oggetti o alle attività di cui sopra sono brevettabili (p. es. materiali didattici, strumenti di scrittura, giochi come «dispositivi»), a condizione che

siano resi distintivi dalle loro caratteristiche tecniche e possiedano carattere tecnico nell'accezione sopraindicata.

In linea di principio, i procedimenti sono brevettabili solo se riguardano l'ottenimento di un risultato tecnico con mezzi tecnici, vale a dire se sono mezzi attraverso i quali vengono impiegate forze della natura o sostanze naturali. Un risultato tecnico consiste nella rilevazione e/o nel condizionamento di forze o sostanze naturali. Ci si attende quindi un'interazione con l'ambiente fisico.

Il corpo umano in quanto tale e le sue parti nel loro ambiente naturale non sono brevettabili ai sensi dell'art. 1*a* LBI (cfr. n. 10, pag. 148).

Le sequenze intere o parziali di un gene presente in natura non sono brevettabili ai sensi dell'art. 1*b* cpv. 1 LBI (cfr. n. 10, pag. 148)

2.2.2 Esclusione dal brevetto

L'art. 2 LBI prevede l'esclusione di determinate invenzioni dal brevetto:

a) le invenzioni il cui utilizzo sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume. L'applicazione in invenzioni biotecnologiche è illustrata al n. 10.3, pag. 154;
b) i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale.

I paragrafi successivi contengono un elenco non esaustivo di esempi che rientrano nell'esclusione dal brevetto di cui all'art. 2 LBI.

2.2.2.1 Utilizzazione contraria all'ordine pubblico o al buon costume

L'art. 2 cpv. 1 LBI prevede l'esclusione dal brevetto per le invenzioni il cui utilizzo offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

L'utilizzo dell'invenzione si considera contrario all'ordine pubblico («ordre public») se viola i principi fondanti del nostro stato di diritto, come ad esempio l'uso di pacchi bomba o di altri dispositivi con finalità specificatamente criminali.

Con l'espressione «buon costume» si intendono le norme generalmente riconosciute della morale sociale.

In base all'esperienza, i casi di utilizzo contrario all'ordine pubblico o al buon costume sono eccezionali. Soltanto una palese violazione di valori fondamentali e pertanto duraturi giustifica il rifiuto di un brevetto. Un criterio per la valutazione può essere il fatto che la pubblica opinione giudichi un'invenzione esecrabile al punto tale da ritenere incomprensibile il rilascio del brevetto, come ad esempio nel caso di un pericolo per la sicurezza pubblica. Sussiste presumibilmente una violazione qualora l'utilizzo previsto dell'invenzione non comporti ragionevolmente una possibilità di utilizzo considerata lecita dall'ordinamento giuridico o dalla morale, vale a dire che l'unico utilizzo possibile dell'invenzione è immorale.

Per quanto riguarda l'utilizzo contrario all'ordine pubblico o al buon costume di invenzioni biotecnologiche, cfr. n. 10.2.3, pag. 151.

2.2.2.2 Procedimenti medici

Rivendicazioni di procedimento

Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LBI sono esclusi dal brevetto i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale.

Non sono brevettabili:

- a seconda del tipo, i trattamenti chirurgici a fini curativi, ma anche cosmetici (p. es. il trapianto di capelli). Appartengono ai metodi chirurgici anche gli interventi odontoiatrici (p. es. otturazioni di cavità dentali) o il trasferimento di un embrione;
- i procedimenti terapeutici volti a lenire o eliminare una lesione o uno stato patologico ovvero a prevenirli. Parimenti non sono brevettabili i metodi che, pur non riguardando un effettivo procedimento terapeutico, sono inscindibilmente collegati ad esso. Questi comprendono p. es. il trattamento extracorporeo di fluidi o tessuti corporei, nel caso in cui questi vengano reintrodotti nel corpo, quali ad esempio i procedimenti per il funzionamento di un rene artificiale (a diretto contatto con il corpo);
- i procedimenti diagnostici che consentono di prendere una decisione in merito alla necessità di un trattamento medico. Il mero rilevamento di valori di misura (registrazione di risultati parziali) sul corpo umano o animale vivente, che di per sé non consentono di prendere una decisione in merito a un'eventuale procedura medica, è generalmente brevettabile.

Rientrano tra i metodi diagnostici non brevettabili la prima visita e la prima individuazione di una malattia, ma anche la determinazione e la verifica del decorso della patologia, anche se la trasmissione dei dati diagnostici avviene a distanza[1].

Non sono altresì brevettabili i procedimenti volti a confermare l'assenza di malattie o lesioni, nonché l'accertamento del decesso.

Sono metodi brevettabili p. es.:

- i trattamenti effettuati sul corpo umano o animale che non sono di natura chirurgica o terapeutica, laddove siano utilizzabili industrialmente, tra cui i trattamenti cosmetici, come la cura di capelli o unghie ecc.;
- le procedure non invasive, come la misurazione della pressione sanguigna, i raggi X e le risonanze magnetiche;
- i metodi di analisi che non vengono effettuati sul o nel corpo, p. es. di fluidi corporei (sangue, urina), di cellule oppure organi separati dal corpo; gli esami di cadaveri (autopsia);
- i procedimenti odontotecnici eseguiti fuori dal cavo orale, come la realizzazione di una corona dentaria;
- i procedimenti di ingrasso o allevamento di animali, comprese le api, rientranti nell'ambito della tecnica (cfr. n. 10.2, pag. 149); l'uso di corpi animali per l'ottenimento di sostanze chimiche.

[1] DTF 108 II 221.

Rivendicazioni di applicazione e utilizzo

Le rivendicazioni di applicazione di un procedimento medico non sono brevettabili se l'applicazione è equiparabile a un procedimento non brevettabile.

Le rivendicazioni di utilizzo non sono brevettabili se equiparabili a un procedimento non brevettabile. Perciò l'utilizzo di un prodotto per un trattamento chirurgico, terapeutico o diagnostico sul corpo (p. es. la somministrazione di un farmaco: «utilizzo del principio attivo A per il trattamento di ...») non è brevettabile.

L'utilizzo di sostanze o miscele di sostanze ai sensi degli art. 7*c* e 7*d* LBI è brevettabile (cfr. n. 9, pag. 142).

Rivendicazioni di prodotto

I dispositivi destinati alla chirurgia, terapia o diagnosi (strumenti medici, protesi, apparecchi a raggi X ecc.) sono brevettabili.

Allo stesso modo sono brevettabili le sostanze chimiche, le miscele di sostanze e i medicinali (cfr. n. 9, pag. 142).

2.2.2.3 Varietà vegetali, razze animali, metodi di allevamento, processi microbiologici

Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. b LBI sono escluse dal brevetto le varietà vegetali, le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici di allevamento di animali (cfr. n. 10.2.5, pag. 153).

2.3 Utilizzabilità industriale

L'oggetto dell'invenzione definito in una rivendicazione deve per sua natura essere destinato alla fabbricazione o all'utilizzo in una qualsiasi attività commerciale, comprese quelle di tipo industriale o agricolo. A tale proposito riveste un'importanza fondamentale la categoria della rivendicazione.

Nelle rivendicazioni di prodotto l'utilizzabilità industriale è praticamente sempre garantita. Tuttavia, per le sostanze chimiche va rispettato quanto previsto al n. 9.2, pag. 142 o al n. 10.2, pag. 149 (per geni e proteine).

Una rivendicazione di brevetto per un procedimento, la sua applicazione o l'utilizzo di un prodotto non è brevettabile se l'oggetto dell'invenzione è destinato esclusivamente all'utilizzo a fini privati.

In caso di procedimenti che possono avere sia un'applicazione professionale che privata, non occorre limitare la rivendicazione di brevetto all'applicazione professionale, poiché è comunque protetto solo questo tipo di utilizzo (art. 8 LBI). Ciò vale in particolare per le invenzioni riguardanti gli usi domestici (p. es. procedimenti per la pulizia, il lavaggio, la cottura, la conservazione, il raffreddamento), l'igiene e la cosmesi, nonché lo sport.

Qualora l'utilizzabilità industriale non risulti evidente dal tipo di invenzione o dalla descrizione, quest'ultima deve indicarla esplicitamente (art. 37 cpv. 4 OBI).

L'utilizzabilità industriale comporta anche che il problema alla base dell'invenzione possa essere risolto con i mezzi rivendicati, nel senso che ad esempio un dispositivo deve essere in grado di svolgere la funzione attribuitagli. Ciò non avviene ad esempio se l'invenzione contrasta con una legge naturale (p. es. moto perpetuo di prima o seconda specie[2]).

Un'invenzione utilizzabile industrialmente deve inoltre essere ripetibile metodicamente[3]. La documentazione deve rendere verosimile che l'invenzione definita nella rivendicazione di brevetto non è casuale, bensì può essere replicata con certezza. Ciò vale anche (nel rispetto di regole speciali per i materiali biotecnologici) per le invenzioni in campo biotecnologico (cfr. n. 10.2, pag. 149).

2.4 Stato della tecnica

Lo stato della tecnica è il parametro di riferimento per la valutazione dei requisiti di novità e attività inventiva ed è stabilito alla data determinante (di deposito o di priorità) della domanda di brevetto.

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica (art. 7 cpv. 1 LBI) e basata su un'attività inventiva se, dal punto di vista della persona esperta di riferimento nel ramo tecnico dell'invenzione (cfr. n. 2.4.2, pag. 100), non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 1 cpv. 2 LBI).

2.4.1 Estensione dello stato della tecnica

Lo stato della tecnica di un'invenzione rivendicata comprende sostanzialmente tutto, cioè tutte le informazioni e conoscenze che sono state rese accessibili al pubblico mediante una descrizione scritta o orale, un uso o un qualsiasi altro modo (art. 7 cpv. 2 LBI) *prima* della data determinante (data di deposito o di priorità) della relativa domanda di brevetto ovvero di un singolo oggetto della rivendicazione.

In deroga al suddetto criterio, ai fini della verifica della novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di domande di brevetto anteriori o con una priorità anteriore per la Svizzera che, alla data di deposito o di priorità della domanda di brevetto in esame, erano state presentate ma non ancora pubblicate. Si tratta dei cosiddetti «diritti anteriori» ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LBI (cfr. n. 2.4.1.2, pag. 99). Le divulgazioni non opponibili ai sensi dell'art. 7*b* LBI sono escluse dallo stato della tecnica (cfr. n. 2.4.1.3, pag. 100).

Lo stato della tecnica comprende anche le generali conoscenze possedute dalla persona esperta di riferimento in virtù della sua formazione ed esperienza (cfr. n. 2.4.2.1, pag. 101).

2.4.1.1 Accessibilità al pubblico

Le informazioni sono rese accessibili al pubblico e quindi comprese nello stato della tecnica se una cerchia di persone indefinite e sconosciute (terzi qualsiasi) avrebbe potuto venirne a conoscenza. Non è rilevante che una persona del pubblico sia effettivamente venuta a conoscenza o meno di tali informazioni. Ai fini della questione dell'accessibilità delle informazioni al pubblico, sono altrettanto ininfluenti lo sforzo e i costi necessari per acquisirle.

[2] Cfr. TF 31 luglio 1996, cfr. sic! 1/1997, 77.

[3] DTF 120 II 312.

Inoltre non è rilevante in quale Paese, in quale lingua, quanto tempo prima, da parte di chi e in che modo e forma siano state rese accessibili al pubblico le informazioni dello stato della tecnica[4].

Secondo la giurisprudenza del TF, le informazioni si considerano accessibili al pubblico anche se manca l'insegnamento tecnico trasmesso dalle stesse o se non è stato divulgato in modo così completo che la persona esperta di riferimento (cfr. n. 2.4.2, pag. 100) sarebbe in grado di mettere in pratica l'insegnamento ricorrendo alle conoscenze tecniche generali. Questo caso si verifica, ad esempio, quando un documento dello stato della tecnica formula un problema tecnico, ma manca completamente la soluzione oppure questa viene presentata solo per stralci. Sebbene le informazioni tratte da tali documenti vengano attribuite allo stato della tecnica, l'insegnamento tecnico reso parzialmente disponibile da tali informazioni non rientra nello stato della tecnica[5].

L'accessibilità può essere garantita da una descrizione scritta (p. es. sotto forma di documenti di brevetto, articoli di riviste scientifiche, articoli di giornali, cataloghi o disegni), da una descrizione orale (p. es. nell'ambito di conferenze, letture o colloqui), dall'uso (p. es. attraverso la fabbricazione, l'offerta in vendita, la messa in commercio o l'esposizione di un prodotto) o in altro modo[6] [7].

2.4.1.2 Domande di brevetto anteriori pubblicate successivamente

Ai fini della valutazione della novità di un'invenzione, lo stato della tecnica comprende anche l'intero contenuto dei cosiddetti «diritti anteriori» di cui all'art. 7 cpv. 3 LBI. Si tratta di domande di brevetto nella versione originariamente presentata per la Svizzera che sono state presentate *prima* della data determinante (data di deposito o di priorità) della domanda da esaminare oppure che rivendicano efficacemente una data di priorità anteriore, ma sono state pubblicate ufficialmente solo *alla* o *dopo la* data di deposito o di priorità della domanda in esame (art. 7 cpv. 3 LBI).

Con la norma che assimila i diritti anteriori allo stato della tecnica ai fini della valutazione della novità, il legislatore ha voluto impedire che fossero brevettate invenzioni che sono già, o potrebbero diventare, oggetto di un brevetto anteriore.

Le seguenti domande di brevetto possono essere considerate diritto anteriore ai sensi dell'art. 7 cpv. 3:

- domande di brevetto nazionali svizzere anteriori;
- domande di brevetto internazionali anteriori con designazione della Svizzera (domande PCT), laddove sussistano le condizioni di cui all'art. 138 LBI;
- domande di brevetto internazionali anteriori con designazione dell'UEB (domande Euro-PCT), laddove sussistano le condizioni di cui all'art. 153 cpv. 5 CBE;

[4] DTF 94 II 285 consid. 4 e 6; DTF 117 II 480 consid. 1a.

[5] DTF 114 II 82 consid. 2b; DTF 144 III 337 consid. 2.2.1, 2.2.3, 2.3.2.

[6] DTF 94 II 285 consid. 4.

[7] Ai fini di una migliore leggibilità, le singole pubblicazioni dello stato della tecnica sono generalmente definite qui di seguito «documenti dello stato della tecnica», indipendentemente dalla modalità con cui sono state rese accessibili. Il concetto comprende quindi anche le informazioni sullo stato della tecnica rese accessibili mediante una descrizione orale o l'uso.

- domande di brevetto europee anteriori[8] per le quali sono state versate le tasse di cui all'art. 79 cpv. 2 CBE per l'efficacia della designazione CH / LI.

La domanda di brevetto anteriore rientra nello stato della tecnica a partire dalla data di deposito o di priorità.

Per esplicare l'effetto di diritto anteriore, la domanda anteriore doveva essere ancora pendente al momento della sua pubblicazione ufficiale. Se la domanda anteriore si estingue *dopo* la sua pubblicazione ufficiale, ad esempio a seguito del ritiro da parte del depositante o del rigetto, ciò non pregiudica la sua validità come diritto anteriore. La questione se, e in quale misura, sulla base della domanda anteriore venga concesso un brevetto non è rilevante ai fini della sua efficacia come diritto anteriore.

Ai fini della valutazione dell'attività inventiva, non vengono presi in considerazione i diritti anteriori (art. 7 cpv. 3 LBI e contrario).

2.4.1.3 Divulgazioni non opponibili

Non sono comprese nello stato della tecnica le informazioni su invenzioni che con tutta evidenza sono state pubblicate abusivamente a svantaggio del depositante o del suo dante causa durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità (art. 7*b* lett. a LBI).

Sono inoltre escluse dallo stato della tecnica le divulgazioni di invenzioni che si rifanno a una presentazione del depositante o del suo dante causa in occasione di una mostra internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali. La cosiddetta «immunità delle esposizioni» può essere riconosciuta nella rivendicazione di brevetto solo a condizione che il depositante o il suo dante causa abbia dichiarato la presentazione dell'invenzione all'atto della domanda di brevetto e abbia fornito in tempo utile i sufficienti documenti a sostegno (art. 7*b* lett. b LBI).

2.4.2 Persona esperta di riferimento

La valutazione della brevettabilità, in particolare dell'attività inventiva, viene effettuata dal punto di vista della persona esperta di riferimento.

La persona esperta di riferimento è una persona fittizia che dispone di una formazione mediamente buona; non è né un'esperta del settore tecnico in questione, né una specialista con conoscenze eccezionali. Non deve necessariamente padroneggiare tutto lo stato della tecnica; è sufficiente che sia dotata di solide conoscenze e capacità, di una buona formazione e di una sufficiente esperienza che le permetta di essere ben versata nell'ambito specialistico in questione[9]. Ciò che manca alla persona esperta fittizia è la capacità di esprimere un pensiero associativo o intuitivo[10]. Quando un problema riguarda più settori tecnici, per la persona esperta fittizia ci si può avvalere di un team di specialisti provenienti

[8] Secondo l'art. 79 (1) CBE, nella richiesta di concessione del brevetto sono ritenuti designati tutti gli Stati contraenti. Qualora la designazione CH / LI venga ritirata, la domanda europea decade come diritto anteriore solo se al momento del ritiro non era ancora stata pubblicata.

[9] DTF 120 II consid. 2.

[10] DTF 120 II consid. 4b.

da diversi ambiti di competenza[11]. Il settore specialistico in questione si determina in base all'ambito tecnico nel quale si colloca il problema risolto dall'invenzione. In virtù della sua formazione ed esperienza, la persona esperta possiede anche una conoscenza generale (cfr. n. 2.4.2.1, pag. 101) di tale settore specialistico.

2.4.2.1 Competenze della persona esperta

Le competenze della persona esperta comprendono la conoscenza generale del settore specialistico o di tutti i settori specialistici toccati dall'invenzione.

Rientra nelle competenze della persona esperta anche la cosiddetta «conoscenza specialistica notoria», di cui dispone chiunque abbia una formazione tecnica.

Le conoscenze generali della persona esperta si trovano in particolare in opere di consultazione[12], testi didattici, monografie e manuali. Le pubblicazioni scientifiche o il contenuto dell'esposto di domande o fascicoli di brevetto non appartengono di norma alle competenze generali, ma possono essere eccezionalmente riconosciuti come tali se un ambito tecnico è così nuovo da non essere stato ancora inserito nei testi didattici oppure se una serie di pubblicazioni converge nel dimostrare che una tecnologia è generalmente nota.

2.4.3 Interpretazione dello stato della tecnica

Nell'ambito della verifica sia della novità che dell'attività inventiva, il contenuto dell'esposto di un documento sullo stato della tecnica potenzialmente rilevante viene determinato mediante interpretazione, la quale si basa sulla comprensione e sulle conoscenze della persona esperta di riferimento (cfr. n. 2.4.2, pag. 100) alla data di deposito o di priorità della domanda in esame. Anche le competenze generali della persona esperta sono utili ai fini dell'interpretazione[13].

L'obiettivo dell'interpretazione consiste nell'accertare quali informazioni tecniche o quale insegnamento tecnico la persona esperta possa desumere dai documenti sullo stato della tecnica al momento determinante[14]. Solo in base alle informazioni acquisite nell'ambito dell'interpretazione è possibile decidere se l'insegnamento tecnico dell'invenzione in esame appartenga allo stato della tecnica e quindi non sia più nuovo oppure se risulti in modo evidente dallo stato tecnica e quindi non si basi su un'attività inventiva.

2.5 Novità

La novità delle invenzioni, insieme all'applicazione industriale e all'attività inventiva, è compresa nei principali requisiti di brevettabilità previsti dal diritto materiale (art. 1 cpv. 1 LBI).

È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica (art. 7 cpv. 1 LBI).

[11] DTF 120 II consid. 2.

[12] DTF 144 III 337 consid. 2.2.

[13] DTF 143 III 666 consid. 4.3., DTF 144 II 337 consid. 2.2.

[14] DTF 144 II 337 consid. 2.2.

Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende tutto ciò che era stato reso accessibile al pubblico *prima* della data di deposito o di priorità della domanda di brevetto in esame, nonché il contenuto di diritti anteriori ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LBI (cfr. n. 2.4.1, pag. 98 e n. 2.4.1.2, pag. 99).

2.5.1 Valutazione della novità

Oggetto della verifica della novità è l'invenzione così come definita nelle rivendicazioni. La novità viene verificata separatamente per ogni oggetto della rivendicazione.

Se una rivendicazione contiene alternative (p. es. un dispositivo contraddistinto dalla caratteristica A o B), si verifica la novità di ciascuna di esse. Se una delle alternative risulta compresa nello stato della tecnica, viene compromessa la novità dell'intera rivendicazione.

La verifica della novità viene effettuata mediante un confronto caso per caso tra gli oggetti della rivendicazione e il contenuto dei documenti che costituiscono lo stato della tecnica, comparando tra loro il contenuto dell'esposto delle rivendicazioni e i documenti sullo stato della tecnica. Il contenuto dell'esposto viene interpretato in base alla comprensione che la persona esperta di riferimento possiede alla data di deposito o di priorità della domanda di brevetto[15].

Un'invenzione non si considera nuova se nello stato della tecnica si trova almeno un documento che descrive in modo immediato e inequivocabile un oggetto dotato di tutte le caratteristiche possedute dall'invenzione[16].

Nel quadro della verifica della novità non è ammesso unire diverse parti dello stato della tecnica. Non è parimenti consentito combinare tra loro più elementi di diverse forme d'esecuzione descritti nello stesso documento, a meno che tale combinazione non sia espressamente suggerita nel documento stesso.

2.5.2 Caratteristiche divulgate implicitamente

Oltre alle caratteristiche esplicitamente menzionate in un documento sullo stato della tecnica, durante l'esame della novità, si possono prendere in considerazione anche caratteristiche tecniche del documento che vengono divulgate solo in forma implicita.

Una caratteristica si intende divulgata implicitamente se al momento della lettura appare ovvia alla persona esperta, la quale deve poter desumere la caratteristica implicita direttamente e inequivocabilmente dal documento sullo stato della tecnica. Deve quindi essere chiaro che una determinata caratteristica (e nessun'altra) deve essere obbligatoriamente presente, anche se non è stata descritta in maniera esplicita.

Gli equivalenti generalmente noti, che non vengono menzionati esplicitamente in un documento sullo stato della tecnica o nella domanda di brevetto in esame, non si considerano implicitamente divulgati e quindi, contrariamente alla verifica dell'attività inventiva, non vengono considerati nella verifica della novità.

[15] DTF 132 III 83 consid. 3.4.; DTF 144 III 337 consid. 2.2.

[16] DTF 133 III 229 consid. 4.1.

2.5.3 Divulgazione di concetti specifici e generali

Nella valutazione della novità, la divulgazione di un concetto generale (p. es. un iperonimo) o di una caratteristica definita in modo generale non pregiudica la novità di un concetto o di una caratteristica specifica che rientra in tale concetto o caratteristica generale divulgati.

All'opposto, la divulgazione di un concetto o di una caratteristica specifici dello stato della tecnica pregiudica invece la novità di una rivendicazione di brevetto più generale che include il concetto specifico o la caratteristica specifica divulgati.

Ciò significa, ad esempio, che la divulgazione di una vite non meglio specificata pregiudica la novità dei «sistemi di fissaggio» come concetto generale, ma non di un qualsiasi altro e/o concreto sistema di fissaggio, come un chiodo o una vite da legno.

2.5.4 Invenzioni di selezione

Siamo di fronte a un'invenzione di selezione se questa si distingue dallo stato della tecnica solo perché da un ambito più ampio o da una quantità maggiore dello stato della tecnica viene selezionato e rivendicato solo un determinato sottointervallo o una quantità parziale oppure singoli elementi.

Un sottointervallo selezionato da un intervallo numerico dello stato della tecnica più ampio è considerato nuovo se la persona esperta non è in grado di dedurre il sottointervallo selezionato direttamente e inequivocabilmente dallo stato della tecnica avvalendosi delle conoscenze tecniche generali.

Per quanto riguarda la valutazione della novità, è irrilevante che l'intervallo selezionato o la quantità parziale costituiscano una scelta mirata con un effetto tecnico (inatteso), cosa che viene verificata solo nella valutazione dell'attività inventiva.

2.6 Attività inventiva

Un'ulteriore condizione materiale per la brevettabilità consiste nella mancata evidenza dell'invenzione: le invenzioni che risultano in modo evidente dallo stato della tecnica non si basano su un'attività inventiva e pertanto non sono brevettabili (art. 1 cpv. 2 LBI i. c. d. con l'art. 7 cpv. 2 LBI).

Un'invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica se tra quest'ultimo e l'invenzione esiste una lacuna informativa che non è possibile colmare tramite un mero ragionamento logico (ossia non è palese), bensì solo con un processo mentale creativo. Nella valutazione dell'attività inventiva, secondo il TF è decisivo se una persona esperta è in grado, con uno scarso sforzo intellettuale, di dedurre l'invenzione rivendicata dalle soluzioni parziali e dai singoli contributi disponibili a livello dello stato della tecnica oppure se a tale scopo è necessario un impegno creativo[17].

Un'invenzione si può basare su un'attività inventiva solo se è nuova.

[17] DTF 121 III 125 consid. 5b.; DTF 123 III 485 consid. 2a.

2.6.1 Valutazione dell'attività inventiva

Oggetto dell'esame dell'attività inventiva è l'invenzione così come definita nelle rivendicazioni. Per ogni oggetto della rivendicazione di brevetto viene accertata separatamente l'esistenza di un'attività inventiva.

La decisione in merito all'esistenza dell'attività inventiva presuppone sempre una valutazione critica. La valutazione viene sempre effettuata dal punto di vista della persona esperta nel settore specialistico rilevante al momento della data di deposito o di priorità della domanda di brevetto.

Nell'ambito di tale valutazione vengono rilevati, mediante interpretazione del contenuto dell'esposto di documenti, lo stato della tecnica e l'insegnamento tecnico tratto dagli oggetti della rivendicazione di brevetto, i quali vengono successivamente messi a confronto tra loro. In base alle differenze così accertate tra lo stato della tecnica e i singoli oggetti della rivendicazione di brevetto, si valuta se l'invenzione risulta evidente dallo stato della tecnica oppure se per il suo sviluppo è stata necessaria una propria prestazione creativa/inventiva, partendo dallo stato della tecnica.

Contrariamente alla verifica della novità, nella quale i diversi documenti dello stato della tecnica vengono comparati isolatamente con l'invenzione rivendicata, vale a dire ognuno per sé, nella verifica dell'attività inventiva si esegue un confronto dell'invenzione rivendicata con l'intero stato della tecnica[18]. Per la valutazione dell'attività inventiva è quindi sostanzialmente consentito combinare il contenuto di più documenti o di più parti dello stesso documento sullo stato della tecnica (p. es. elementi di diversi esempi) e verificare se da tale confronto risulta evidente l'insegnamento tecnico dell'invenzione rivendicata. Tuttavia, la combinazione dei contenuti di diversi documenti o di diverse parti di documenti sullo stato della tecnica è ammissibile solo a condizione che la persona esperta di riferimento sia stata effettivamente indotta a effettuare la combinazione scelta per dedurne l'insegnamento tecnico dell'invenzione[19].

Per garantire una valutazione obiettiva e trasparente dell'attività inventiva ed evitare per quanto possibile un'inammissibile visione retrospettiva, l'UEB ha sviluppato l'approccio problema-soluzione, che viene applicato anche dall'IPI, dal TF e dal TFB. Tuttavia, in casi eccezionali, in linea con la giurisprudenza del TF, può essere opportuno discostarsi da tale approccio[20].

Per valutare l'attività inventiva secondo l'approccio problema-soluzione, si definiscono innanzitutto il settore specialistico determinante dell'invenzione in esame e la persona esperta di riferimento, quindi vengono accertati mediante interpretazione il contenuto dell'esposto delle rivendicazioni e i documenti sullo stato della tecnica eventualmente rilevanti. Con le informazioni così ottenute, si procede alle tre fasi di esame:

[18] DTF 89 II 108 consid. 4.

[19] DTF 120 II 312, consid. 4b.; decisione del TF 4C.52/2005 del 18 maggio 2005 consid. 2.1.

[20] DTF 138 III 111 consid. 2.2.

1. **Determinazione dello stato della tecnica più prossimo** rispetto all'invenzione rivendicata (cfr. n. 2.6.1.1, pag. 105).
2. **Determinazione del problema tecnico oggettivo**, risolto dall'invenzione rivendicata. Il problema tecnico oggettivo viene determinato sulla base delle differenze strutturali e funzionali tra lo stato della tecnica più prossimo e l'invenzione rivendicata (cfr. n. 2.6.1.2, pag. 105).
3. **Valutazione dell'evidenza dell'invenzione rivendicata** tenendo conto del problema tecnico oggettivo, dello stato della tecnica più prossimo e di altri documenti sullo stato della tecnica (cfr. n. 2.6.1.3, pag. 106).

2.6.1.1 Determinazione dello stato della tecnica più prossimo

Nella prima fase di esame viene determinato lo stato della tecnica più prossimo. Si tratta in questo caso di un singolo documento tratto dallo stato della tecnica che, sulla base delle combinazioni di caratteristiche divulgate, rappresenta il punto di partenza più promettente per lo sviluppo dell'invenzione rivendicata. Lo stato della tecnica più prossimo svela l'insegnamento tecnico che richiede il minor numero di modifiche strutturali e funzionali per giungere all'invenzione rivendicata.

Lo stato della tecnica più prossimo dovrebbe essere indirizzato verso uno scopo o un effetto simile a quello dell'invenzione rivendicata o perlomeno essere attribuibile a un ambito tecnico identico o strettamente correlato.

È irrilevante quale dei solitamente numerosi documenti, «evidenti» o in egual misura promettenti, sullo stato della tecnica viene scelto come punto di partenza per lo sviluppo dell'invenzione rivendicata[21].

2.6.1.2 Determinazione del problema tecnico oggettivo da risolvere

L'approccio problema-soluzione presuppone che alla base di ogni invenzione ci sia un insegnamento tecnico volto alla soluzione di un problema tecnico.

Il problema tecnico da risolvere viene determinato in modo oggettivo nella seconda fase d'esame con l'approccio problema-soluzione. A tale scopo vengono accertate dapprima le caratteristiche tecniche distintive tra lo stato della tecnica più prossimo e l'invenzione rivendicata, quindi viene determinato l'effetto tecnico risultante dalle differenze accertate.

In base all'effetto tecnico delle caratteristiche distintive si può formulare il cosiddetto problema tecnico oggettivo, risolto dall'invenzione rivendicata mediante la modifica dello stato della tecnica più prossimo[22].

A volte il problema tecnico oggettivo deve essere considerato come una successione di diversi «problemi parziali». Ciò avviene quando tutte le caratteristiche distintive, combinate tra loro, non producono alcun effetto tecnico, ma piuttosto una serie di problemi parziali risolti, in maniera indipendente l'uno dall'altro, da diversi gruppi di caratteristiche distintive.

[21] DTF 138 III 111 consid. 2.2.

[22] DTF 144 III 337 consid. 2.2.1.

2.6.1.3 Valutazione dell'ovvietà dell'invenzione rivendicata

Nella terza fase d'esame dell'approccio problema-soluzione si verifica se l'invenzione sia ovvia e quindi non basata su un'attività inventiva, valutando se la persona esperta di riferimento (cfr. n. 2.4.2, pag. 100) sarebbe in grado di dedurre dallo stato della tecnica l'invenzione rivendicata, ovvero l'insegnamento tecnico alla base della stessa, per risolvere il problema tecnico oggettivo senza una propria prestazione creativa/inventiva.

In concreto si verifica se la persona esperta di riferimento sarebbe stata indotta da almeno un documento sullo stato della tecnica a modificare lo stato della tecnica più prossimo in modo da ottenerne la soluzione alla base dell'invenzione.

In assenza di uno spunto in tal senso nello stato della tecnica, mancherà la prova che la persona esperta avrebbe effettivamente combinato i documenti relativi allo stato della tecnica (stato della tecnica più prossimo e ulteriori documenti sullo stato della tecnica) oppure che la stessa non solo avrebbe potuto trovare nello stato della tecnica la soluzione al problema tecnico oggettivo alla base dell'invenzione, ma che di fatto l'abbia trovata (test could-would).

2.6.2 Attività inventiva in caso di invenzioni miste

Per quanto riguarda le rivendicazioni relative alle cosiddette «invenzioni miste» che presentano caratteristiche sia tecniche che non tecniche, si applica quanto segue.

Nell'esame dell'attività inventiva si tiene conto di tutte le caratteristiche che hanno un effetto tecnico e quindi contribuiscono al carattere tecnico dell'invenzione.

Le caratteristiche non tecniche che non contribuiscono alla soluzione di un problema tecnico né allo stato della tecnica, non vengono prese in considerazione nella valutazione dell'attività inventiva. Nell'ambito dell'approccio problema-soluzione tuttavia è possibile considerare le caratteristiche non tecniche nella formulazione del problema tecnico oggettivo.

2.6.3 Indizi dell'esistenza o assenza di un'attività inventiva

Se dall'esame dell'attività inventiva di cui al n. 2.6.1, pag. 104 non emerge alcun risultato chiaro, si può ricorrere ad alcuni indizi che fungono da criteri e, in caso di dubbio, da supporto decisionale.

I seguenti indizi suggeriscono, ad esempio, l'esistenza di un'attività inventiva:

- l'invenzione rappresenta un risultato sorprendente[23], ottiene un effetto tecnico inatteso oppure genera caratteristiche particolarmente vantaggiose;
- superamento di un pregiudizio diffuso tra gli specialisti del ramo[24];
- l'invenzione soddisfa per la prima volta una necessità che esiste da lungo tempo[25];

[23] DTF 138 III 111 consid. 2.3.3.

[24] DTF 102 II 370 consid. 2a; DTF 120 II 312 consid. 4c.

[25] DTF 69 II 188 consid. 4.

- precedenti tentativi infruttuosi da parte di specialisti di risolvere il problema alla base dell'invenzione[26];
- realizzazione dell'invenzione solo mediante una costosa ricerca o prove sistematiche e complete[27];
- necessità di più fasi per passare dallo stato della tecnica più prossimo all'invenzione;
- età avanzata dello stato della tecnica più prossimo, sempre che in tale ambito si sia continuato nel frattempo a condurre ricerche[28];
- soluzione particolarmente semplice per un problema affrontato in maniera intensiva.

I seguenti indizi suggeriscono, ad esempio, l'assenza di un'attività inventiva:

- le informazioni che emergono da un documento anteriore sono incomplete e almeno una delle possibilità per colmare tale lacuna, a cui la persona esperta giungerebbe inevitabilmente o senza difficoltà, conduce all'invenzione;
- l'invenzione si distingue dallo stato della tecnica precedente esclusivamente per l'utilizzo di equivalenti noti (di natura meccanica, elettrica o chimica);
- l'invenzione consiste semplicemente in un nuovo utilizzo di una sostanza nota, sfruttandone le proprietà già note.

3. Esposto

3.1 In generale

In conformità all'art. 50 LBI, l'invenzione deve essere spiegata, nella domanda di brevetto, in modo che possa essere attuata dalla persona esperta. L'invenzione può essere divulgata in qualsiasi punto degli atti depositati originariamente.

L'invenzione si considera spiegata in modo che possa essere attuata, se le informazioni contenute nella domanda di brevetto forniscono alla persona esperta di riferimento (cfr. n. 2.4.2, pag. 100) istruzioni tanto chiare e complete che, sulla base delle informazioni ricevute e delle sue competenze, la stessa è in grado di eseguire con successo l'invenzione. Eseguire con successo significa che l'effetto si può ottenere con certezza ed è ripetibile.

Non occorre descrivere l'invenzione nei minimi dettagli, gli elementi tecnicamente ovvi non devono essere spiegati in maniera esplicita. Gli atti tecnici tuttavia devono fornire alla persona esperta sufficienti informazioni che le consentano, sulla base della documentazione e delle sue competenze, di mettere in pratica l'invenzione alla data di deposito o di priorità, senza un'attività inventiva né uno sforzo irragionevole da parte propria[29].

L'esposto dell'invenzione deve essere disponibile alla data del deposito. Non può essere presentato successivamente, in quanto ciò rappresenterebbe una modifica inammissibile (cfr. n. 4.3.1, pag. 112). Un esposto mancante o insufficiente comporta il rigetto della

[26] DTF 69 II 188 consid. 4; DTF 120 II 312 consid. 4c.

[27] DTF 92 II 280 consid. 5; DTF 93 II 504 consid. 4e.

[28] DTF 57 II 613 consid. 4.

[29] DTF 144 III 337 consid. 2.2.2.

domanda di brevetto e giustifica anche una dichiarazione di nullità di un brevetto già rilasciato (art. 26 cpv. 1 lett. b LBI).

Nell'esposto di invenzioni concernenti materiale biologico trovano applicazione gli speciali requisiti di cui all'art. 50*a* LBI (cfr. n. 10.3, pag. 154).

3.2 Requisiti dell'esposto

Dal testo dell'art. 50 LBI risulta che l'invenzione deve poter essere attuata dalla *persona esperta di riferimento*. L'esposto può essere considerato sufficiente se appare *plausibile* che la persona esperta sia in grado di riprodurre l'invenzione ricorrendo alla logica, senza uno sforzo irragionevole né una propria attività inventiva. Un simile esposto è necessario per qualsiasi oggetto di un'invenzione, benché ci si concentri sulle caratteristiche «essenziali», cioè quelle necessarie per la soluzione del problema.

L'esposto originario può essere eventualmente integrato con informazioni aggiuntive tratte da un documento pubblicato prima della data del deposito, anche se in precedenza non si era fatto riferimento a questa fonte, qualora tali informazioni costituiscano le conoscenze specialistiche note alla data di deposito (cfr. n. 2.4.2.1, pag. 101). La descrizione deve contenere il rimando a tale fonte.

Ai sensi dell'art. 50 LBI, l'invenzione deve essere descritta nella domanda di brevetto (integrale). Ciò significa che l'esposto può essere riportata non solo nella descrizione e nei disegni, ma che anche le rivendicazioni (e l'estratto) possono costituire la fonte dell'esposto, però solo se sono disponibili alla data di deposito e quindi fanno parte degli atti depositati originariamente. Alla data di deposito l'esposto deve essere in ogni caso completo, sebbene alcune parti degli atti possano essere depositate successivamente.

Soprattutto in caso di depositanti inesperti, una parte dell'esposto si trova talvolta solo nell'estratto depositato originariamente. Poiché ai sensi dell'art. 55*b* LBI, l'estratto di un documento pubblicato serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica, questa parte dell'esposto deve essere presente anche nella descrizione.

Affinché l'esposto possa essere considerato sufficiente occorre anche che gli atti tecnici non contengano informazioni inesatte e/o in contrasto con le rivendicazioni.

In genere non basta la definizione dell'invenzione riportata nella rivendicazione, a meno che quest'ultima non sia formulata in modo molto concreto e non si tratti di un'invenzione di facile comprensione, p. es. un apparecchio semplice o una miscela di sostanze note. La necessità di ulteriori informazioni nella descrizione dipende dalle caratteristiche della rivendicazione. Caratteristiche concrete o legate alla struttura (p. es. la temperatura di trattamento in un procedimento di fabbricazione o la forma di un elemento) non devono generalmente essere illustrate, mentre caratteristiche astratte o legate alla funzione richiedono invece di solito una loro esemplificazione concreta nella descrizione.

Benché l'art. 37 cpv. 3 OBI non esiga espressamente un esempio di realizzazione dell'invenzione, questo è invece in genere necessario affinché l'esposto possa essere considerato sufficiente. Un unico esempio di realizzazione è sufficiente per tutte le rivendicazioni indipendenti e dipendenti che comprendono la forma d'esecuzione descritta. Esso serve anche come base per la divulgazione delle forme d'esecuzione delle restanti

rivendicazioni, a condizione che le necessarie modifiche dell'esempio illustrato emergano chiaramente dalla descrizione. Per quanto concerne gli esempi di realizzazione in campo chimico (cfr. n. 10.4, pag. 156) e biotecnologico (cfr. n. 10.3, pag. 154) si applicano regole aggiuntive.

I requisiti per l'esposto dipendono dalla categoria della rivendicazione (art. 52 LBI).

- L'oggetto di una rivendicazione di prodotto si intende sufficientemente spiegato se la persona esperta è in grado, in base agli atti tecnici e alle proprie competenze, di realizzare, ottenere e identificare il prodotto. Per le domande in campo chimico (cfr. n. 9.3, pag. 144) e biotecnologico (cfr. n. 10.3, pag. 154) si applicano regole aggiuntive.
- Un procedimento rivendicato si intende sufficientemente spiegato se la persona esperta è in grado, in base agli atti tecnici e alle proprie competenze, di comprendere ed eseguire le fasi che determinano il procedimento. In caso di procedimenti di fabbricazione, devono essere riconoscibili anche le sostanze di partenza e il prodotto finale, in caso di procedimenti di trattamento lo stato iniziale e lo stato finale.
- Le rivendicazioni di altre categorie (utilizzo e applicazione) costituiscono rivendicazioni di prodotto o di procedimento e vanno valutate di conseguenza.

3.2.1 Problema e soluzione nella descrizione

Ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 lett. a OBI, la descrizione, preferibilmente nella sua introduzione, deve descrivere le caratteristiche fondamentali dell'invenzione in termini tali che successivamente si possano comprendere il problema tecnico e la sua soluzione (da parte della persona esperta di riferimento). Il problema e la sua soluzione non devono quindi essere indicati esplicitamente, bensì possono essere anche impliciti nel testo.

Con il termine «descrivere» non si intende ancora l'effettivo esposto. Un breve commento sullo scopo dell'invenzione e sulle misure adottate per la realizzazione è sufficiente. Con «introduzione» non va assolutamente inteso solo il primo paragrafo della descrizione, bensì l'intero testo fino alle spiegazioni dettagliate.

Secondo l'art. 37 cpv. 1 lett. b e c OBI, occorre indicare, se del caso, i vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica. Inoltre, se fattibile con uno sforzo ragionevole, va indicato lo stato anteriore della tecnica (eventualmente specificando la fonte) se, in base alle conoscenze del depositante, ciò può essere utile per comprendere l'invenzione, redigere la relazione sullo stato della tecnica (e il parere) e procedere all'esame relativo al contenuto della domanda.

3.2.2 Definizione dell'invenzione nella descrizione

Per la definizione dell'invenzione sono previste le rivendicazioni (art. 51 LBI). Pertanto *nella descrizione non è prescritta* la definizione dell'invenzione. Le rivendicazioni devono tuttavia essere supportate dalla descrizione (cfr. n. 5.2.3, pag. 117).

Qualora nell'introduzione della descrizione siano menzionati gli oggetti interessati dall'invenzione (p. es. «L'invenzione concerne...»), ciò non è da considerarsi una definizione dell'invenzione bensì piuttosto un'indicazione del settore specialistico alla base

dell'invenzione. Questa non ne deve però essere in contraddizione con le rivendicazioni, p. es. in relazione alla categoria della rivendicazione.

Qualora nella descrizione sia esplicitamente fornita una definizione dell'oggetto dell'invenzione, questa deve essere completa e coincidere oggettivamente con la rivendicazione di brevetto in questione (benché non sia obbligatorio riprenderla alla lettera). In caso di dubbio può essere di aiuto un rimando a una rivendicazione indipendente.

Le domande di brevetto in cui nella descrizione o nei disegni viene illustrato più di quanto sia compreso nelle rivendicazioni indipendenti non sono di per sé vietate. La responsabilità della stesura degli atti tecnici, in particolare delle rivendicazioni, spetta al depositante.

3.3 Caratteristiche contenute nelle rivendicazioni che necessitano di un'interpretazione

Affinché un esposto sia sufficiente occorre che siano spiegate le caratteristiche, contenute nelle rivendicazioni, che necessitano di un'interpretazione, cosicché la persona esperta possa comprendere la delimitazione dell'invenzione nelle rivendicazioni (art. 51 cpv. 3 LBI). Necessitano di interpretazione le caratteristiche che di per sé non sono sufficientemente chiare.

Le eventuali definizioni di termini che appaiono nella descrizione delle rivendicazioni devono essere chiare per la persona esperta, la quale deve comprendere senza ombra di dubbio cosa significa il termine. La descrizione non deve contenere definizioni arbitrarie, in particolare dei termini riportati in una rivendicazione di brevetto indipendente. Si ritengono arbitrarie le definizioni che determinano, estendono o trasferiscono il significato del concetto in modo talmente divergente rispetto a quanto usuale nel settore, da causare malintesi nell'interpretazione delle rivendicazioni.

In caso di termini con più significati, è possibile specificarne uno nella descrizione, p. es. «Si considerano metalli leggeri tutti i metalli con una densità inferiore a 5 g/cm^3».

Per quanto concerne la terminologia, i concetti comunemente accettati e la terminologia usata nella domanda di brevetto devono essere uniformi (art. 35 cpv. 7 OBI):

- È ammesso l'uso di termini tecnici comunemente accettati nel campo considerato. Termini meno noti, come nel caso di nuove tecnologie, possono essere accettati se adeguatamente definiti. Sono ammessi anche termini in altre lingue, se nella lingua del procedimento non esiste un termine di uso corrente.
- Affinché le rivendicazioni di brevetto possano essere interpretate correttamente, la terminologia contenuta nella descrizione deve coincidere con quella delle rivendicazioni. Ciò non significa tuttavia che si deve utilizzare sempre la stessa parola, poiché una rivendicazione di brevetto può contenere iperonimi oppure termini più generici rispetto a un esempio molto specifico. Allo stesso modo possono essere utilizzati sinonimi noti alla persona esperta, a condizione che ciò non generi confusione. Al contrario, non si può usare la stessa denominazione per parti diverse oppure in un punto per l'iperonimo e altrove per una singola parte.

4. Atti tecnici modificati

4.1 In generale

Nel corso della procedura di rilascio, il depositante ha più volte la possibilità di apportare modifiche agli atti tecnici (cfr. Parte 2, n. 3.4.8, pag. 50). Ai sensi dell'art. 58 cpv. 2 LBI, l'oggetto della domanda di brevetto modificata non deve andare oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente, vale a dire che le modifiche non devono comportare un'estensione dell'oggetto. Inoltre, gli art. 84 cpv. 5 e 104 cpv. 5 OBI prevedono che le rivendicazioni modificate non possono concernere oggetti che non sono stati ricercati e non sono collegati da un unico concetto inventivo generale all'invenzione o al gruppo di invenzioni originariamente rivendicate, né oggetti che non sono stati ricercati in virtù dell'articolo 91.

Il contenuto della domanda di brevetto originaria è ciò che la persona esperta di riferimento (cfr. n. 2.4.2, pag. 100) desume direttamente e con chiarezza dagli atti tecnici depositati originariamente (art. 74 OBI, cfr. Parte 2, n. 3.4.1, pag. 48) alla data di deposito (cfr. Parte 2, n. 2.2, pag. 44).

Se nel corso dell'esame relativo al contenuto gli atti tecnici vengono modificati, il depositante deve depositarne una versione corretta, in cui le modifiche rispetto alla versione vigente siano messe in evidenza (art. 104 cpv. 3 OBI).

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 è stato esposto l'oggetto nuovamente definito (art. 104 cpv. 6 OBI).

Per quanto concerne gli oggetti che non stati ricercati vigono gli art. 84 cpv. 5 e 104 cpv. 5 OBI; se è stato redatto un rapporto limitato anche l'art. 91 cpv. 3 e 92 cpv. 4 OBI. Pertanto le rivendicazioni vanno limitate eventualmente agli oggetti ricercati (cfr. n. 4.3.3, pag. 116). Gli art. 91 cpv. 3 e 92 cpv. 4 OBI vengono analogamente interpretati come gli art. 84 e 104 OBI, in modo che siano ammessi solo oggetti che sono stati ricercati o che siano collegati da un unico concetto inventivo generale all'invenzione o al gruppo di invenzioni ricercate.

4.2 Atti tecnici depositati originariamente

Gli atti tecnici depositati originariamente sono quelli che determinano la data di deposito o a cui si riferisce la domanda di brevetto (art. 74 OBI).

Se depositate originariamente, vi rientrano anche le rivendicazioni successivamente eliminate a causa del mancato pagamento della tassa di rivendicazione. Di norma se ne può nuovamente rivendicare l'oggetto fino alla conclusione dell'esame. Al contrario, ad esempio i passaggi della descrizione che erano già stati eliminati dagli atti depositati originariamente si considerano inesistenti, anche se sono ancora leggibili.

In merito alla lingua: può accadere che gli atti tecnici originari depositati siano disponibili in una lingua diversa da una lingua ufficiale svizzera o in inglese. In questi casi si utilizza la traduzione in una lingua ufficiale o in inglese presentata successivamente e si presuppone

che tale traduzione coincida con la versione originale nell'altra lingua. Qualora sussistano dubbi fondati (p. es. la traduzione è sensibilmente più lunga della versione nella lingua estera), si può esigere una traduzione attestata (art. 3 cpv. 8 OBI). Per informazioni generali sulla lingua della procedura, in particolare in caso di atti tecnici in inglese, cfr. Parte 1 n. 5.8, pag. 32).

4.3 Ammissibilità materiale delle modifiche

Affinché le modifiche e quindi la versione modificata della domanda siano ammesse, devono essere soddisfatte le due condizioni seguenti:

- 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. 58 cpv. 2 LBI, art. 84 cpv. 4 e 104 cpv. 4 OBI), e
- le rivendicazioni modificate non possono concernere oggetti che non sono stati ricercati e non sono collegati da un unico concetto inventivo generale all'invenzione o al gruppo di invenzioni originariamente rivendicate, né oggetti che non sono stati ricercati in virtù dell'articolo 91 (art. 84 cpv. 5 e 104 cpv. 5 OBI).

4.3.1 Modifiche nella descrizione

La successiva indicazione di fatti noti nella descrizione connessa all'esposto dell'invenzione è ammessa anche se originariamente non si è fatto riferimento a tale fonte; tuttavia in questo caso va inserito un rimando alla fonte nella descrizione. L'IPI in questi casi può esigere che vengano presentate delle prove attestanti che tali fatti erano noti alla data di deposito (art. 8 OBI). Ad esempio l'obiezione relativa a un esposto carente può essere confutata mediante la seguente integrazione: «La sostanza di partenza può essere prodotta in base al metodo descritto nel fascicolo del brevetto tedesco n....».

Semplici rimandi negli atti originari a un altro documento non depositato insieme agli atti della domanda di brevetto possono fornire la motivazione per una successiva modifica di una rivendicazione solo se al momento della domanda il documento era pubblico e il rimando è chiaro ed esplicito (p. es. «la lega descritta all'esempio n. 6 del fascicolo del brevetto svizzero n. ...»).

Le modifiche nella descrizione relative a caratteristiche che necessitano di interpretazione presenti nelle rivendicazioni equivalgono a modifiche delle rivendicazioni stesse.

Non è ammesso l'inserimento di fatti che cambiano il contenuto dell'informazione, p. es. mediante l'aggiunta, la modifica o l'omissione di informazioni. Un esposto originariamente mancante non può dunque essere presentato dopo la data di deposito. Occorre pertanto rinunciare all'integrazione dell'esposto, altrimenti la domanda è respinta (art. 104 cpv. 7 e 8 OBI).

4.3.2 Modifiche alle rivendicazioni

<u>Deposito di una nuova rivendicazione di brevetto indipendente</u>

L'oggetto dell'invenzione definito in una nuova rivendicazione indipendente (appartenente alla stessa o a un'altra categoria rispetto alle rivendicazioni originarie), deve essere esposto

negli atti originari nella combinazione rivendicata di tutte le sue caratteristiche. Deve essere quindi riconoscibile con le sue caratteristiche definite, cioè deve coincidere oggettivamente. Altrimenti la nuova rivendicazione indipendente non è ammissibile.

Deposito di una nuova rivendicazione di brevetto dipendente

Una rivendicazione dipendente ammissibile corrisponde sempre a una versione limitata della rivendicazione indipendente o dipendente alla quale è subordinata. L'oggetto di questa nuova rivendicazione deve essere esposto negli atti originari nella combinazione rivendicata di tutte le sue caratteristiche, tenendo conto della sua condizione di dipendenza.

4.3.2.1 Generalizzazioni (rivendicazioni estese)

Si considerano estensioni in particolare la sostituzione di un termine con un altro più ampio, la soppressione di una caratteristica, l'estensione di un ambito o l'indicazione di un ulteriore elemento di un'alternativa.

In entrambi i precedenti casi, il nuovo valore limite o l'elemento aggiunto devono essere sempre comprovati dagli atti originali; non è sufficiente un rimando generico a una possibile estensione. Ad esempio, con l'indicazione «preferibilmente sopra i 100° C» (nel contesto opportuno della descrizione) è possibile eliminare la caratteristica «a temperature sopra i 100° C» in una rivendicazione, ma non sostituirla con la dicitura «a temperature sopra gli 80° C».

Una modifica di una rivendicazione che serve a chiarire o a eliminare una contraddizione è ammessa, a condizione che non comporti l'estensione di un esposto.

Estensione di una rivendicazione indipendente

Una rivendicazione indipendente può essere estesa, se necessario e possibile nell'ambito dell'esposto, allo scopo di comprendere tutte le forme d'esecuzione originariamente previste oppure per eliminare eventuali inesattezze con la descrizione. L'estensione può essere effettuata eliminando la caratteristica in questione oppure sostituendola con un iperonimo adatto, ma la variante non compresa in precedenza può anche essere aggiunta in forma alternativa (p. es. metallo leggero oppure ottone, anziché semplicemente metallo leggero).

Se la modifica, effettuata sostituendo o eliminando una caratteristica da una rivendicazione, non soddisfa almeno uno dei seguenti criteri, essa viola necessariamente l'art. 84 cpv. 4 OBI:

i) la caratteristica sostituita o eliminata non è stata dichiarata essenziale nell'esposto depositato originariamente;

ii) la persona esperta riconoscerebbe immediatamente e inequivocabilmente che tale caratteristica, di per sé, non è indispensabile per il funzionamento dell'invenzione, tenuto conto del problema tecnico che essa è destinata a risolvere, e

iii) la persona esperta riconoscerebbe che la sostituzione o l'eliminazione non richiedono alcun adeguamento di una o più caratteristiche (l'invenzione di per sé non viene modificata).

Tuttavia, anche se i criteri sopraindicati sono soddisfatti, occorre tenere presente che una rivendicazione di brevetto indipendente può essere estesa mediante l'eliminazione senza

sostituzione di una caratteristica solo se, per la combinazione di caratteristiche risultante, esiste una base di divulgazione diretta e univoca nei documenti della domanda.

L'estensione di una rivendicazione indipendente mediante l'eliminazione di una caratteristica o l'introduzione di un iperonimo è ammessa anche se il depositante dimostra in modo credibile che la caratteristica in questione non è obbligatoria per la soluzione del problema, fermo restando tuttavia che tale problema deve essere desumibile dagli atti originari (art. 37 cpv. 1 lett. a OBI) e non deve essere stato modificato.

La caratteristica eliminata o estesa nella rivendicazione indipendente può anche diventare solo l'oggetto di una nuova rivendicazione indipendente.

Estensione di una rivendicazione dipendente

È ammessa l'estensione di una rivendicazione dipendente nella relativa rivendicazione indipendente. In caso di estensione mediante indicazione di elementi aggiuntivi di un'alternativa o il trasferimento di un valore limite, si applica la regola generale per le rivendicazioni estese di cui sopra.

4.3.2.2 Eliminazione di rivendicazioni

L'eliminazione di rivendicazioni è sostanzialmente ammessa. Nella domanda deve però restare almeno una rivendicazione.

4.3.2.3 Specificazioni (rivendicazioni limitate)

La limitazione mediante eliminazione di uno o più elementi di un'alternativa è ammessa. Tuttavia, se nella stessa rivendicazione sono presenti contemporaneamente più caratteristiche sotto forma di alternativa, occorre verificare se la combinazione restante o le combinazioni restanti dopo l'eliminazione erano state esposte in origine[30].

La limitazione mediante aggiunta o specificazione di una caratteristica deve essere sempre coperta da un relativo esposto: almeno una delle forme d'esecuzione originariamente previste deve rientrare nella rivendicazione limitata e la caratteristica nuova o specificata, vale a dire la nuova limitazione, deve risultare dall'esposto originario. In particolare, i nuovi valori limite devono essere deducibili dalla descrizione (soprattutto dagli esempi).

Le seguenti limitazioni di una rivendicazione possono essere ammesse eccezionalmente nei seguenti casi.

Un disclaimer può essere ammesso se:

- era stato originariamente esposto, o
- sia l'oggetto da escludere sia la parte rimanente sono stati originariamente esposti.

Inoltre il disclaimer può essere ammesso, se serve a:

- ripristinare la novità, limitando una rivendicazione rispetto allo stato della tecnica secondo l'art. 7 cpv. 3 LBI; o

[30] DTF del 5 ottobre 1976, cfr. FBDM 1977 I 53, consid. 3d e 4.

- ripristinare la novità, limitando una rivendicazione rispetto a un'anticipazione fortuita secondo l'art. 7 cpv. 2 LBI; o
- escludere un oggetto che secondo l'art. 1 LBI non può essere brevettato per motivi non tecnici oppure che secondo gli art. 1*a*, 1*b* o 2 LBI non è brevettabile; o
- limitare l'oggetto di una domanda parziale rispetto a una domanda iniziale limitata.

4.3.2.4 Trasferimento dell'oggetto dell'invenzione

Una modifica della categoria della rivendicazione presuppone che l'esposto iniziale si estenda all'oggetto della nuova rivendicazione. Si noti inoltre che tale modifica, in taluni casi, equivale a un'estensione (p. es. in caso di sostituzione di una rivendicazione per un procedimento di fabbricazione con una rivendicazione di prodotto) e in altri casi a una limitazione; le regole succitate si applicheranno quindi per analogia.

Un trasferimento dell'oggetto dell'invenzione all'interno della stessa categoria di rivendicazione sussiste quando determinate caratteristiche vengono sostituite da altre o da caratteristiche di altro tipo (p. es. quando in una rivendicazione di procedimento un campo di temperatura viene sostituito da un altro o la temperatura di trattamento da una durata del trattamento). Per le nuove caratteristiche occorre un esposto che non dia adito a malintesi. Va inoltre tenuto conto che nella maggior parte dei casi convivono un'estensione (p. es. mediante l'eliminazione dei dati relativi alla temperatura di trattamento) e una limitazione (p. es. mediante l'aggiunta della durata del trattamento) e quindi le suddette regole si applicano cumulativamente.

4.3.2.5 Subordinazioni modificate

La subordinazione di una rivendicazione può essere modificata direttamente o indirettamente, cambiando la subordinazione stessa o una rivendicazione in essa menzionata. In entrambi i casi la rivendicazione modificata deve essere esaminata come se tutte le caratteristiche nella subordinazione e quelle nella parte caratterizzante fossero esplicitamente formulate nella rivendicazione.

Le informazioni eventualmente da fornirsi (art. 84 cpv. 2 e 104 cpv. 6 OBI; art. 13 PA) devono comprendere anche le subordinazioni modificate.

In caso di subordinazione multipla si procede generalmente come segue:

- in una subordinazione cumulativa, l'eliminazione di una rivendicazione dipendente rappresenta una generalizzazione che in linea di principio è ammessa se la forma d'esecuzione (generalizzata) che ne risulta era stata originariamente esposta; l'aggiunta di una rivendicazione dipendente comporta una limitazione da esaminare come l'aggiunta o la specifica di una caratteristica;
- in una subordinazione alternativa, l'eliminazione di un elemento dell'alternativa rappresenta una limitazione non problematica; l'aggiunta di una rivendicazione dipendente nell'alternativa va invece considerata come un'estensione di una rivendicazione dipendente.

4.3.3 Oggetti non ricercati

Ai sensi degli art. 84 cpv. 5 e 104 cpv. 5 OBI, una volta ricevuto il rapporto sullo stato della tecnica, le rivendicazioni modificate non possono concernere oggetti che non sono stati ricercati, a meno che questi non siano collegati da un unico concetto inventivo generale all'invenzione o al gruppo di invenzioni ricercate. Non possono riguardare neppure oggetti che non sono stati ricercati in virtù dell'art. 91. L'integrazione in una rivendicazione di una caratteristica non ricercata al fine di superare un'obiezione è ammessa, a condizione di garantire l'unità con la rivendicazione originaria (stessi effetti tecnici). Una rivendicazione di questo tipo deve essere sottoposta a una conseguente successiva ricerca (cfr. n. 7.2, pag. 138).

Secondo gli art. 91 cpv. 3 e 92 cpv. 4 OBI, le rivendicazioni devono essere limitate agli oggetti della ricerca. Se non è stata effettuata una ricerca (cfr. Parte 5, n. 3, pag. 81 e n. 4, pag. 84), dopo l'inizio dell'esame relativo al contenuto, il depositante sarà invitato a limitare le rivendicazioni all'oggetto della ricerca. Qualora risulti che i motivi che hanno portato a omettere la ricerca su alcune rivendicazioni non sono giustificati, tali rivendicazioni vengono sottoposte a ricerca successivamente (cfr. n. 7.2, pag. 138).

5. Rivendicazioni

5.1 In generale

Ogni domanda di brevetto deve includere una o più rivendicazioni. Le rivendicazioni (indipendenti) contengono la definizione dell'invenzione e determinano i limiti della protezione del brevetto (art. 51 cpv. 1 e 2 LBI).

Le rivendicazioni devono

- indicare le caratteristiche dell'invenzione (art. 40 cpv. 1 OBI),
- essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso nonché fondarsi sulla descrizione (art. 40 cpv. 2 OBI), e
- limitarsi a una sola invenzione (art. 52 cpv. 1 LBI).

Una definizione il più possibile chiara dell'invenzione è auspicabile, in quanto i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni (art. 51 cpv. 2 LBI).

5.2 Forma e contenuto delle rivendicazioni

Le prescrizioni per le rivendicazioni sono indicate all'art. 40 OBI (cfr. anche Parte 2, n. 3.4.5, pag. 49).

5.2.1 Caratteristiche tecniche

Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell'invenzione (art. 40 cpv. 1 OBI), vale a dire che le caratteristiche essenziali dell'invenzione devono essere di natura tecnica. Ciò non significa che sono ammesse solo caratteristiche strutturali, poiché possono essere idonee a definire un'invenzione ad esempio anche delle caratteristiche funzionali o indicazioni di utilizzo. Non sono invece ammesse informazioni su vantaggi commerciali o altre indicazioni che non contribuiscono all'esecuzione tecnica dell'invenzione.

Le caratteristiche aventi una rilevanza tecnica che può variare nel corso della durata del brevetto (p. es. la descrizione di elementi relativi a un prodotto disponibile in commercio mediante indicazione del nome del prodotto o del marchio) in generale non sono ammesse.

5.2.2 Redazione chiara e concisa delle rivendicazioni

La disposizione in cui si richiede di redigere le rivendicazioni in modo chiaro e quanto possibile conciso (art. 40 cpv. 2 OBI) si applica sia alle rivendicazioni nel loro insieme, sia alle singole rivendicazioni.

In linea di principio, le rivendicazioni non devono comprendere dati che possono essere eliminati senza influire sulla portata della rivendicazione. Vanno inoltre evitate le inutili ripetizioni.

La disposizione che invita a redigere le rivendicazioni in modo conciso serve in primo luogo a renderle comprensibili.

5.2.3 Supporto della descrizione nelle rivendicazioni

Le rivendicazioni devono fondarsi sulla descrizione (art. 40 cpv. 2 OBI). Nella domanda di brevetto devono quindi essere comprese informazioni che consentono di eseguire l'invenzione in tutto il campo rivendicato.

Le rivendicazioni si fondano sulla descrizione se ogni loro oggetto trova riscontro nella descrizione e la portata delle rivendicazioni non supera quello giustificato dagli atti tecnici. In particolare, una caratteristica tecnica dell'invenzione evidenziata come essenziale nella descrizione deve costituire parte integrante anche delle corrispondenti rivendicazioni indipendenti.

È ammesso un grado adeguato di generalizzazione, volto a comprendere varianti, equivalenti e possibilità di utilizzo; le rivendicazioni di ampia portata non sono di per sé escluse in virtù dell'art. 40 cpv. 2 OBI.

L'esigenza di fondarsi sulla descrizione è strettamente collegata al requisito dell'esposto sufficiente (cfr. n. 3, pag. 107).

5.2.4 Formulazione in una frase

Generalmente ogni rivendicazione deve essere formulata in una frase. Sebbene non esista un'esplicita norma di legge, è bene non derogare senza motivo a questa regola che, in base all'esperienza, costituisce la forma più appropriata per ottenere una definizione unitaria, poiché altrimenti può risultare compromessa la chiarezza della definizione (art. 40 cpv. 2 OBI).

5.2.5 Suddivisione

Laddove opportuno, le rivendicazioni indipendenti devono essere suddivise in due parti con l'aiuto di un'espressione come «caratterizzato dal fatto che», cioè un iperonimo e una parte caratterizzante (art. 40 cpv. 3 OBI). L'iperonimo deve indicare le caratteristiche note in base allo stato della tecnica. Nella parte caratterizzante devono essere invece indicate le

caratteristiche che grazie all'invenzione si aggiungono allo stato della tecnica. La chiarezza della rivendicazione non deve essere compromessa dal tipo di suddivisione. Per la definizione dell'invenzione è determinante la totalità delle caratteristiche, indipendentemente dall'eventuale suddivisione in due parti, iperonimo e parte caratterizzante.

Le rivendicazioni possono essere articolate in base alle caratteristiche se ciò contribuisce alla chiarezza e alla trasparenza. Perciò è opportuno non eccedere nella suddivisione; questa deve essere giustificata e riferirsi a caratteristiche dello stesso tipo (ad es. elencare fasi procedurali consecutive con le lettere a, b, c). Non si devono usare numeri arabi, in quanto questi sono riservati alla numerazione delle rivendicazioni.

5.2.6 Rimandi alla descrizione o ai disegni

In linea di principio, le rivendicazioni non devono contenere rimandi alla descrizione o ai disegni (art. 40 cpv. 5 OBI).

In genere non è ammesso un rimando alla descrizione, poiché è possibile e accettabile inserire nella rivendicazione ciò che è presente nella descrizione, comprese formule, tabelle ecc. Viceversa, nella descrizione si può fare riferimento a determinate rivendicazioni.

I rimandi ai disegni sono ammessi nelle rivendicazioni solo se non è possibile o accettabile una descrizione a parole (o con l'aiuto di una formula). Ad esempio, un'invenzione può comprendere una speciale modellatura rappresentata nei disegni, ma non facilmente descrivibile a parole. Il rimando è ammesso solo in una forma determinata e vincolante (p. es. «come rappresentato alla fig. ...») e non in una forma indeterminata (p. es. «all'incirca come rappresentato alla fig. ...».

In entrambi i casi suddetti, il depositante deve dimostrare che la definizione dell'invenzione non è possibile senza tali rimandi. Ciò accade spesso con le invenzioni in campo chimico (cfr. n. 9.5, pag. 144) e biotecnologico (cfr. n. 10.6, pag. 158).

5.2.7 Segni di riferimento

I segni di riferimento sono ammessi solo tra parentesi (art. 40 cpv. 6 OBI). Essi sono necessari per rendere più facilmente riconoscibile il legame tra le caratteristiche delle rivendicazioni e le relative parti dei disegni. Tuttavia, la rivendicazione deve essere comprensibile anche senza questi segni di riferimento e il senso non deve cambiare se viene letta senza segni di riferimento.

È consentito un ulteriore rimando alla figura in cui si trova il segno di riferimento «(14 - Figura 2)». Non è invece consentito aggiungere altro testo nelle parentesi, come ad esempio «dispositivo di fissaggio (vite 8, chiodo 9)», in quanto non è chiaro se si tratti di caratteristiche indipendenti. In tal modo la definizione dell'invenzione non sarebbe più inequivocabile.

5.3 Tipi di rivendicazioni

Un'invenzione può sostanzialmente riguardare un procedimento o un oggetto (cfr. n. 5.3.1, pag. 119). Essa deve essere definita in una o più rivendicazioni indipendenti, mentre le

forme particolari d' esecuzione dell'invenzione devono essere definite in rivendicazioni dipendenti (cfr. n. 5.3.2, pag. 124).

5.3.1 Categorie di rivendicazione e tipologie di base

All'art. 52 cpv. 1 LBI sono elencate tutte le possibili categorie di rivendicazioni *(*categorie di rivendicazioni*).* In base all'articolo, sono ammessi i seguenti tipi di invenzioni:

a) un procedimento
b) un prodotto, un mezzo per l'esecuzione di un procedimento o un dispositivo
c) l'applicazione di un procedimento
d) l'utilizzazione di un prodotto

Non sono ammesse altre categorie; ciascuna invenzione definita in una rivendicazione deve poter rientrare in una di queste categorie. Ciò non significa tuttavia che nella definizione dell'invenzione non possano essere utilizzate altre denominazioni: ciò è possibile purché la categoria sia chiaramente riconoscibile; ad esempio dalla dicitura «metodo per la fabbricazione di ...» risulta chiaramente che si tratta di un procedimento.

Dalle suddette categorie si possono dedurre due tipologie base di rivendicazioni:

- rivendicazioni per oggetti (prodotti, mezzi d'esecuzione, dispositivi, materiali, sostanze)
- rivendicazioni per attività (procedimenti e relative applicazioni)

Le rivendicazioni relative all'utilizzo di un prodotto appartengono solitamente al secondo gruppo («equivalenti a procedimenti»), ma a seconda dell'effettiva formulazione possono essere anche «equivalenti a prodotti».

Se più categorie sono idonee a definire l'invenzione, il depositante ha sostanzialmente libera scelta, ma la formulazione di una rivendicazione di altra categoria non deve avere come effetto l'elusione di un motivo di esclusione dal brevetto. Ad esempio un procedimento medico non brevettabile non diventa brevettabile mediante la trasformazione in un utilizzo. Gli atti tecnici depositati originariamente devono riportare la categoria dell'invenzione scelta. Le rivendicazioni di ciascuna categoria possono anche presentarsi come (cosiddette) rivendicazioni secondarie (cfr. n. 5.3.2.1, pag. 124).

In aggiunta alle regole generali relative alle rivendicazioni, si applicano anche le integrazioni per le singole categorie descritte di seguito.

5.3.1.1 Rivendicazioni di procedimento

Definizione

Una rivendicazione di procedimento descrive un processo con una componente temporale, nel quale si possono individuare, perlomeno implicitamente, un punto di partenza e un punto di arrivo, nonché il percorso da seguire. Se la persona esperta non può individuare tutti e tre questi elementi, la rivendicazione è definita incompleta.

In base al risultato del procedimento si distingue tra:

- procedimenti che generano un prodotto materiale, ossia procedimenti di fabbricazione e lavorazione; per i procedimenti di fabbricazione (e solo per questi!) la protezione si

estende anche al prodotto immediato del procedimento (art. 8*a* cpv. 1 LBI). Se il prodotto è un materiale biologico, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti ottenuti mediante la riproduzione di tale materiale e dotati delle stesse proprietà (art. 8*a* cpv. 2 LBI);

- procedimenti che non generano un risultato materiale, come analisi, misurazioni e procedimenti simili;
- procedimenti di azionamento di un dispositivo.

Requisiti

La definizione del procedimento deve includere le caratteristiche tecniche essenziali dell'invenzione; possono essere comprese altresì alcune caratteristiche funzionali che descrivono ad esempio lo scopo di un trattamento (p. es. procedimento di taratura affinché un apparecchio possa svolgere una determinata funzione). La definizione può comprendere, oltre alle caratteristiche tecniche, anche caratteristiche non tecniche.

Una rivendicazione che definisce esclusivamente il principio di funzionamento di un dispositivo sarà accettata se è formulata in modo chiaro e può essere inequivocabilmente attribuita a una categoria.

I procedimenti volti alla fabbricazione di determinati prodotti ricavati da sostanze di partenza a scelta e con metodologie a piacimento non comprendono tutti e tre gli elementi indispensabili della definizione e devono quindi essere sostituiti da corrispondenti rivendicazioni di prodotto.

Esigono una particolare attenzione i cosiddetti «procedimenti per il funzionamento»:

- Per sua natura un «procedimento per il funzionamento di un dispositivo» contiene sia caratteristiche di dispositivo che caratteristiche di procedimento, seppure queste ultime abbiano evidentemente un maggior peso. In mancanza delle caratteristiche di dispositivo o di procedimento, non è possibile rivendicare un procedimento per il funzionamento e bisognerà invece depositare una rivendicazione di procedimento o di dispositivo.
- Qualora un procedimento per il funzionamento di un dispositivo costituisca una rivendicazione indipendente formulata come prima o unica rivendicazione, il dispositivo deve essere noto, almeno per quanto riguarda la sua categoria di appartenenza; in caso contrario, la definizione dell'oggetto dell'invenzione risulterà incompleta e la rivendicazione non chiara nel suo insieme.
- Le caratteristiche di dispositivo possono limitarsi a una denominazione generale, comprensibile del dispositivo stesso («procedimento per il funzionamento di un motore diesel»). Le caratteristiche di procedimento rientrano generalmente nella parte caratterizzante. Le fasi del procedimento non devono essere sganciate dal dispositivo indicato, bensì devono svolgersi sullo stesso.
- I procedimenti di azionamento sono spesso formulati sotto forma di rivendicazioni secondarie. In generale, le caratteristiche di dispositivo vengono riprese con il rimando e non è quindi necessario ripeterle esplicitamente nella definizione dell'invenzione.

5.3.1.2 Rivendicazioni di applicazione

Definizione

La definizione di un'«applicazione di un procedimento» comprende una descrizione di tale procedimento, l'indicazione del campo o dello scopo di applicazione, nonché a titolo facoltativo ulteriori caratteristiche dell'applicazione. Tale definizione deve quindi rispondere alle seguenti domande: Qual è il procedimento applicato? In quale campo viene applicato? Le rivendicazioni di applicazione sono perlopiù formulate sotto forma di rivendicazioni secondarie, in quanto è difficile caratterizzare di per sé il procedimento applicato.

Requisiti

Il concetto di applicazione presuppone che il procedimento sia specificato, vale a dire che la rivendicazione deve essere limitata a una delle possibili applicazioni. In caso contrario verrebbe rivendicato di nuovo l'intero procedimento, anziché una delle sue applicazioni.

Oltre a indicare il procedimento e il campo d'applicazione, la rivendicazione può comprendere ulteriori caratteristiche dell'applicazione, le quali devono essere appropriate per la definizione di un'invenzione di questa categoria. Non è necessario che sussista un legame tecnico con l'applicazione rivendicata, purché non vi sia contraddizione con le restanti caratteristiche.

Il concetto di applicazione può riguardare i casi seguenti:

- in un procedimento definito in modo generico, l'indicazione del campo d'applicazione (p. es. «2. Applicazione del procedimento in base alla rivendicazione 1 per ...»);
- la specifica di una sostanza di partenza in un procedimento di fabbricazione o della condizione di partenza in un procedimento di lavorazione (p. es. 1. Procedimento di fabbricazione di lastre di materiale in fibra ...», «2. Applicazione del procedimento in base alla rivendicazione 1 per la fabbricazione di lastre in lana di legno»);
- l'inclusione di una fase preliminare del procedimento (cioè l'applicazione a prodotti ottenuti in un certo modo) o di una fase posteriore (cioè l'applicazione a prodotti da sottoporre a una certa lavorazione successiva). Se si aggiungono fasi sia preliminari che posteriori, nel caso cioè che il procedimento costituisca solo una fase intermedia, non si tratterà più di un'applicazione del procedimento, bensì di due procedimenti, di cui va esaminato il legame tecnico;
- un'«applicazione» può anche consistere nel trasferimento di un procedimento definito in una rivendicazione precedente con un campo d'applicazione determinato in un altro campo, altrettanto determinato.

5.3.1.3 Rivendicazioni relative a oggetti

Definizione

Una rivendicazione relativa a un oggetto (denominata in generale «rivendicazione di prodotto» o «rivendicazione di dispositivo») definisce sempre un oggetto materiale attraverso la sua composizione o struttura, i suoi componenti, le sue caratteristiche o le funzioni.

L'art. 52 cpv. 1 lett. b LBI elenca i seguenti oggetti:

- prodotti**,** quali sostanze e miscele, ma anche oggetti come fogli o lastre;

- dispositivi, per i quali è possibile distinguere tra quelli che possono passare da uno stato di riposo a uno stato di attività (p. es. macchine) e quelli che esistono solo in «stato di riposo» (p.es. supporti);
- mezzi d'esecuzione, ossia prodotti definiti in base al relativo materiale (p. es. leghe) e oggetti definiti dalla struttura (p. es. dispositivi, stampi) destinati o almeno idonei all'esecuzione di un procedimento.

Requisiti

Le caratteristiche devono essere individuabili sull'oggetto stesso. Si può trattare anche di caratteristiche di fabbricazione, se sono riconoscibili sul prodotto finito (p. es. «saldato»), il che non significa che ogni caratteristica sia direttamente visibile. Ciò vale in particolare in caso di invenzioni di sostanze chimiche, nonché di «product by process claim» (cfr. n. 9.5.1, pag. 145).

I prodotti possono essere definiti anche tramite proprietà misurabili (punto di fusione dei composti chimici, durezza dell'acciaio, resistenza elettrica). Occorre che il tipo di misurazione sia chiaro per una persona esperta o risulti dagli atti tecnici.

I dispositivi possono comprendere, oltre alle caratteristiche strutturali, anche le cosiddette caratteristiche «funzionali», qualora non sia possibile definire l'invenzione in altro modo senza limitazioni. Le caratteristiche funzionali possono riguardare un procedimento, un effetto o un processo (p. es. una caratteristica di funzionamento di un dispositivo), ma definiscono comunque la conformazione di un oggetto. Anche quando tale caratteristica viene definita con un verbo, deve essere sempre chiaro che si tratta di una rivendicazione di prodotto e non di un procedimento.

Nelle rivendicazioni di prodotto sono ammesse brevi indicazioni di utilizzo. Ciò non significa tuttavia che l'oggetto è rivendicato solo per tale utilizzo, ma che deve essere idoneo per lo stesso. Le indicazioni di utilizzo possono anche essere attribuite a singoli elementi di un dispositivo, quando questi descrivono la funzione che deriva da una determinata configurazione di tali elementi (p. es. «mezzi per generare impulsi elettrici»).

Alle rivendicazioni relative a mezzi d'esecuzione di un procedimento si applicano le regole seguenti:

- Se la rivendicazione non è secondaria, dal testo deve emergere chiaramente la ragione per cui tale oggetto è idoneo in particolare come mezzo per l'esecuzione del procedimento.
- Una rivendicazione secondaria di un mezzo d'esecuzione non deve necessariamente specificare la rivendicazione di procedimento, vale a dire che quest'ultima può contenere già tutte le caratteristiche del mezzo d'esecuzione. Se necessario ai fini della definizione dell'invenzione, le caratteristiche devono essere esplicitate, ad esempio con la dicitura «dispositivo per l'esecuzione del procedimento secondo la rivendicazione 1, comprendente le seguenti parti...».
- È possibile utilizzare un mezzo d'esecuzione una o più volte in un procedimento e inserirlo nel prodotto finale. Si possono altresì rivendicare come mezzi d'esecuzione i materiali di partenza di un procedimento di fabbricazione (materiali come leghe o elementi di dispositivi da incorporare). In un procedimento di trattamento, il prodotto da trattare non è un mezzo d'esecuzione, mentre lo è il mezzo di trattamento.

- I *prodotti intermedi* generati nel corso di un procedimento non sono mezzi d'esecuzione, ma possono essere rivendicati come prodotti intermedi (cioè non come «oggetto X per l'esecuzione del procedimento» bensì come «oggetto X come prodotto intermedio nel procedimento ...»). Si intendono prodotti intermedi tutti i prodotti che possono essere assoggettati a successive lavorazioni (p. es. un pezzo grezzo) e che servono solo come mezzi ausiliari nelle successive fasi del procedimento (p. es. calco di un modello da copiare).

5.3.1.4 Rivendicazioni di utilizzo

Definizione

La definizione di un utilizzo deve comprendere la descrizione esatta del prodotto e dello scopo dell'utilizzo e consentire quindi di rispondere alle domande seguenti: «Cosa viene utilizzato?» e «A quale scopo viene utilizzato?» L'indicazione della modalità di utilizzo («Come viene utilizzato?») è facoltativa.

Il testo di una rivendicazione di utilizzo deve specificare chiaramente se l'utilizzo è «equivalente a un prodotto» o «equivalente a un procedimento», ovvero la persona esperta deve essere in grado di riformulare la rivendicazione in una rivendicazione rientrante in una di queste due categorie, senza tuttavia incidere sulla sua portata. Qualora ciò non fosse possibile, la rivendicazione di utilizzo sarà giudicata non chiara; spesso in questi casi la formulazione dell'indicazione di utilizzo è insufficiente. Questa distinzione è particolarmente importante poiché, in caso di equivalenza con il tipo «procedimento», spesso il requisito dell'applicazione industriale non è soddisfatto.

Requisiti

Il prodotto utilizzato può essere definito dalla sostanza (p. es. composti chimici) o dalla struttura. In una rivendicazione secondaria, il prodotto è descritto dal rimando.

L'indicazione dello *scopo dell'utilizzo* è obbligatoria. Lo scopo può essere indicato direttamente, specificando l'effetto (p. es. ... come insetticida), o indirettamente, menzionando il campo d' applicazione concreto in relazione ad altre caratteristiche della rivendicazione (p. es. utilizzo del dispositivo ... nella produzione di materie plastiche). L'indicazione non deve essere né troppo generica, né troppo vaga (p. es. ... nell'industria, ... come prodotto intermedio).

Non occorre definire la modalità di utilizzo se la rivendicazione è sufficientemente chiara. In presenza di tali caratteristiche, le stesse devono essere idonee a contraddistinguere l'invenzione. Non è necessario un legame tecnico tra queste caratteristiche e l'utilizzo, ma non devono nemmeno essere in contrasto.

In una rivendicazione di utilizzo, il rimando si fa generalmente a una rivendicazione di prodotto. È possibile altresì un rimando a un prodotto in una rivendicazione di procedimento («utilizzo del prodotto ... fabbricato in base al procedimento di cui alla rivendicazione 1»).

Una rivendicazione di utilizzo secondaria non deve fornire informazioni maggiori rispetto alla rivendicazione primaria. Nondimeno lo scopo di utilizzo deve essere chiaramente riconoscibile e la formulazione non deve consistere in una semplice ripetizione, cioè la

formula «utilizzo dell'insetticida di cui alla rivendicazione 1 come insetticida» può essere sostituita da «utilizzo del prodotto di cui alla rivendicazione 1 per combattere gli insetti».

Le rivendicazioni di utilizzo sono generalmente equivalenti a procedimenti. La forma di una rivendicazione di utilizzo equivalente a un prodotto (utilizzo di un oggetto in un altro oggetto, cioè come elemento di un assieme) è in genere meno chiara della rivendicazione di prodotto relativa all'assieme. Le rivendicazioni di utilizzo equivalenti a prodotti possono essere accettate se è possibile individuare chiaramente la categoria. Anziché «utilizzo della parte A in un dispositivo B», è preferibile una rivendicazione di brevetto relativa a un dispositivo B con elemento A.

5.3.2 Rivendicazioni indipendenti e dipendenti

Dagli art. 52 cpv. 1 e 55 LBI si desume che esistono due tipi di rivendicazioni, indipendenti e dipendenti. Ciascuna domanda di brevetto deve comprendere almeno una rivendicazione indipendente che definisce l'invenzione (art. 51 cpv. 1 LBI). Una rivendicazione indipendente può essere corredata da una o più rivendicazioni dipendenti che descrivono forme speciali d'esecuzione dell'invenzione definita nella rivendicazione indipendente (art. 55 LBI).

5.3.2.1 Rivendicazioni indipendenti

L'invenzione esposta nella domanda di brevetto viene definita in una o più rivendicazioni indipendenti che devono riportare tutte le caratteristiche essenziali per l'invenzione e tutto ciò che è illustrato nella descrizione come base dell'invenzione (cfr. n. 5.4, pag. 127). Devono inoltre comprendere tutte le forme d'esecuzione delle rivendicazioni da esse dipendenti.

Le rivendicazioni indipendenti servono altresì ad accertare l'adempimento dei requisiti di unità del brevetto (cfr. n. 6, pag. 133).

Le rivendicazioni secondarie rappresentano una speciale forma di rivendicazioni indipendenti. Fanno riferimento a una (in genere la prima) o più rivendicazioni precedenti, solitamente indipendenti, elencando una o più caratteristiche essenziali per l'invenzione di tali rivendicazioni precedenti. Se occorre riprendere tutte le caratteristiche, è possibile sostituire l'elenco dettagliato (denominato «rimando implicito»**)** con un rimando esplicito (p. es. «2. Procedimento di fabbricazione del prodotto secondo la rivendicazione 1» al posto dell'elenco delle caratteristiche di tale prodotto).

I rimandi devono essere redatti in forma assertiva e non come una mera possibilità. Formulazioni come «2. Prodotto fabbricabile con il procedimento secondo la rivendicazione 1» o «... ottenibile in base alla rivendicazione 1» non sono ammissibili.

Un rimando può comprendere anche una o più rivendicazioni dipendenti, in forma cumulativa o alternativa. Le rivendicazioni secondarie non descrivono alcuna forma particolare d'esecuzione. Esse non costituiscono quindi rivendicazioni dipendenti ai sensi dell'art. 55 LBI, bensì estendono la protezione del brevetto.

Le cosiddette «rivendicazioni indipendenti improprie» non sono ammissibili. Si tratta di rivendicazioni che, pur descrivendo una speciale forma d'esecuzione dell'oggetto di una rivendicazione indipendente, sono esse stesse formulate come rivendicazioni indipendenti.

Una simile rivendicazione è riconoscibile per il fatto che presenta tutte le caratteristiche (eccetto in caso di alternative) di un'altra rivendicazione, alla quale però non è subordinata. Può essere quindi trasformata in una rivendicazione dipendente, senza alterarne la portata, sostituendo le caratteristiche dell'altra rivendicazione con una subordinazione.

5.3.2.2 Rivendicazioni dipendenti

Le parti dell'esposto relative a forme particolari d'esecuzione dell'invenzione possono costituire oggetto di rivendicazioni dipendenti (art. 55 LBI). In queste rivendicazioni vanno indicate solo le caratteristiche (limitanti) necessarie per contraddistinguere tali forme d'esecuzione (art. 42 cpv. 1 OBI).

Se tale formulazione non chiarisce inequivocabilmente il contenuto di una rivendicazione dipendente, ma il relativo punto della descrizione o il disegno sono comprensibili per la persona esperta, eventualmente può non essere necessaria una modifica della rivendicazione dipendente, a condizione che non vi sia contrasto con la rivendicazione alla quale è subordinata. La terminologia deve essere analoga a quella della rivendicazione sovraordinata.

Oggetto delle rivendicazioni dipendenti

Una rivendicazione dipendente deve presentare tutte le caratteristiche della rivendicazione indipendente alla quale è subordinata. Qualora tuttavia la rivendicazione indipendente contenga una lista di alternative, la rivendicazione dipendente potrà fare riferimento solo a una parte o a un singolo elemento di tali alternative.

Nelle rivendicazioni dipendenti sono ammesse solo informazioni che limitano il campo di validità della rivendicazione indipendente alla quale sono subordinate. Possono essere considerate come soluzioni di ripiego, preparate dal depositante per l'eventualità in cui la rivendicazione indipendente non possa essere mantenuta.

Caratteristiche di sostituzione come p. es. «al posto di ...» o «sostituibile con ...» non trovano posto nelle rivendicazioni dipendenti. Una rivendicazione dipendente che estende l'oggetto della rivendicazione a cui è subordinata o lo trasferisce non si considera di per sé limitante. Se consentito dall'unità della domanda (art. 52 cpv. 2 LBI), può essere formulata come rivendicazione indipendente nella domanda.

La limitazione alla forma speciale d'esecuzione si ottiene grazie alle «caratteristiche specifiche» che precisano la differenza rispetto alla rivendicazione sovraordinata. Una rivendicazione dipendente si riferisce quindi sempre a una delle possibilità di realizzare tale oggetto. Una rivendicazione dipendente può anche contenere più di una se non addirittura tutte le varianti possibili (p. es. «... caratterizzato dal fatto che la superficie è piana o non piana.»). Si tratta in questo caso di forme alternative d'esecuzione esplicitamente nominate. Ciò è valido anche quando tale elenco rappresenta l'unica caratteristica limitante aggiuntiva di questa forma d'esecuzione.

In alcune circostanze, una rivendicazione dipendente può contenere solo le caratteristiche risultanti da una subordinazione multipla a precedenti rivendicazioni.

Le caratteristiche specifiche delle rivendicazioni dipendenti possono precisare caratteristiche già menzionate nella rivendicazione alla quale sono subordinate oppure aggiungere un'altra caratteristica. In quest'ultimo caso tuttavia l'oggetto della rivendicazione deve ovviamente rientrare anche nella denominazione dell'oggetto e nella definizione dell'invenzione della rivendicazione alla quale è subordinata. Ciò non avviene se a una rivendicazione indipendente relativa a un procedimento di fabbricazione viene subordinata una rivendicazione dipendente riguardante la trasformazione del risultato del procedimento in un altro prodotto; questo vale anche per i procedimenti di lavoro quando in una rivendicazione dipendente vengono riportati altri processi che generano un risultato finale diverso.

Sono ammesse le rivendicazioni di procedimento dipendenti, le cui caratteristiche specifiche non precisano l'operazione, ma solo il campo d'applicazione del procedimento definito nella rivendicazione indipendente (p. es. una sostanza di partenza, il materiale da trattare, un mezzo di trattamento ecc.).

Le rivendicazioni di prodotto o di dispositivo dipendenti che contraddistinguono solo l'utilizzo del prodotto o del dispositivo definito nella rivendicazione indipendente, senza precisare il prodotto o il dispositivo, vengono respinte dall'IPI in virtù dell'art. 55 LBI. Fanno eccezione le rivendicazioni di sostanza limitate a un utilizzo, cfr. n. 9.2.3.1, pag. 143.

La trasparenza delle rivendicazioni deve essere garantita. Devono quindi essere raggruppate in modo trasparente. In genere la rivendicazione 1 è seguita dalle rivendicazioni dipendenti, poi dalla successiva rivendicazione indipendente con le sue rivendicazioni dipendenti ecc. Si possono però anche indicare prima tutte le rivendicazioni indipendenti, poi le rivendicazioni dipendenti dalla rivendicazione indipendente 1, seguite dalle rivendicazioni dipendenti dalla rivendicazione indipendente 2 ecc.

Le subordinazioni nelle rivendicazioni dipendenti

Una rivendicazione dipendente può riferirsi a una (subordinazione semplice) o a più rivendicazioni (subordinazione multipla) precedenti della stessa categoria. La subordinazione deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Essa fa riferimento a tutta la rivendicazione precedente (o alle rivendicazioni precedenti). Vengono riprese tutte le caratteristiche, non soltanto alcune o una loro combinazione. La subordinazione rientra generalmente nell'iperonimo della rivendicazione dipendente, se viene scelto questo tipo di suddivisione.

In caso di subordinazioni multiple si applicano inoltre le seguenti regole:

- L'enumerazione contenuta in ogni subordinazione deve essere chiara ed esaustiva (art. 42 cpv. 2 OBI). Non sono accettabili elenchi aperti come «in base a una o più (oppure: in base ad almeno una) delle rivendicazioni da 2 a 3» oppure formulazioni ambigue come «in base alle rivendicazioni 4, 6, 8 e/o da 7 a 9».
- La subordinazione multipla può essere diretta (le rivendicazioni interessate vengono enumerate esplicitamente) oppure indiretta**,** laddove vengono indicate implicitamente le rivendicazioni interessate (cioè non viene ribadita nuovamente la subordinazione a ogni rivendicazione precedente già contenuta nella subordinazione di una rivendicazione successiva).

- La subordinazione può anche essere alternativa (in base a una delle rivendicazioni ...) oppure cumulativa (in base alle rivendicazioni ...), specificando però chiaramente di quale si tratti.

  La subordinazione alternativa comprende più rivendicazioni, ma rileva contemporaneamente le caratteristiche di una sola rivendicazione.

  Le subordinazioni cumulative comprendono anch'esse più rivendicazioni e rilevano contemporaneamente le caratteristiche di tutte le rivendicazioni elencate. La combinazione delle caratteristiche sommate deve apparire sensata, cioè non vi devono essere contraddizioni evidenti. È ammessa anche una concatenazione, nel senso che una delle rivendicazioni comprese nella subordinazione può essere a sua volta oggetto di una subordinazione cumulativa.

  Fatte salve le subordinazioni puramente cumulative o puramente alternative, sono ammesse altre forme estese, a condizione che siano formulate in modo chiaro e inequivocabile. Ad esempio è accettabile «... in base alla rivendicazione 2 e alla rivendicazione 3 o 4» (cioè 2 e (3 o 4)) oppure «in base alla rivendicazione 2 o 3 e alla rivendicazione 4» (cioè (2 o 3) e 4).
- La subordinazione multipla può comprendere più di una rivendicazione indipendente della stessa categoria, se resta assicurata l'unità della rivendicazione dipendente.

5.4 Definizione dell'invenzione nelle rivendicazioni

La definizione dell'invenzione nelle rivendicazioni deve essere completa (art. 51 cpv. 1 LBI; art. 40 cpv. 1 OBI). È pertanto richiesta una chiara denominazione dell'oggetto dell'invenzione nelle rivendicazioni indipendenti (cfr. n. 5.5, pag. 128), le quali devono contenere tutte le caratteristiche tecniche essenziali per l'invenzione (per quanto riguarda i requisiti delle caratteristiche cfr. n. 5.3, pag. 118). In altre parole, le rivendicazioni devono comprendere tutte le caratteristiche indispensabili per la soluzione del problema come posto nella descrizione. In questo modo è possibile operare una chiara distinzione dell'oggetto dell'invenzione. Deve essere plausibile che il problema tecnico possa essere risolto con i mezzi indicati.

Le eventuali contraddizioni tra la descrizione e le rivendicazioni (come anche le contraddizioni all'interno di una stessa rivendicazione) ostacolano la corretta definizione dell'invenzione e devono essere possibilmente eliminate, mantenendo tuttavia il contesto dell'esposto originale.

Per quanto riguarda i casi in cui nella descrizione o nei disegni viene illustrato più di quanto sia compreso nelle rivendicazioni indipendenti, cfr. n. 3.2, pag. 108.

Di solito le caratteristiche nelle rivendicazioni sono delle generalizzazioni di esempi. Se il grado di generalizzazione sia o meno accettabile nel contesto dell'esposto va valutato caso per caso. Le caratteristiche implicite oppure ovvie (p. es. le ruote per una bicicletta) non devono essere necessariamente elencate.

In fin dei conti, spetta al depositante decidere che tipo di invenzione vuole definire nella domanda e con quali caratteristiche. Conosce l'ambito tecnico, ma si assume anche il rischio di una definizione inesatta, incompleta o contradditoria[31].

Una rivendicazione che si limita a descrivere un problema tecnico non soddisfa i requisiti della definizione di un'invenzione (cfr. il primo paragrafo qui sopra), che deve essere un «insegnamento per un'attività tecnica» applicabile industrialmente. Una simile rivendicazione non può essere ammessa[32]. Se gli atti tecnici contengono una soluzione del problema, quest'ultima fungerà da definizione dell'invenzione.

5.5 Chiarezza e interpretazione delle rivendicazioni

Le rivendicazioni sono fondamentali per il campo d'applicazione oggettivo del brevetto, in quanto definiscono l'oggetto da proteggere. Una chiara definizione dell'invenzione nelle rivendicazioni è quindi imprescindibile (art. 51 cpv. 1 LBI; art. 40 cpv. 2 OBI). La descrizione e i disegni servono solo a interpretare le rivendicazioni (art. 51 cpv. 3 LBI).

5.5.1 Chiarezza delle rivendicazioni

Le rivendicazioni devono essere redatte in modo chiaro (art. 40 cpv. 2 OBI). Rivendicazioni redatte in modo poco chiaro non consentono una chiara e netta delimitazione della definizione e quindi della protezione. Il requisito della chiarezza riguarda sia le singole caratteristiche (forma e funzione) di una rivendicazione (cfr. n. 5.5.3, pag. 129), sia l'intera formulazione della rivendicazione, p. es. il legame e l'interazione tra le singole caratteristiche. Le rivendicazioni non devono quindi contraddirsi al proprio interno, né tra di loro.

Una rivendicazione deve avere un senso dal punto di vista tecnico. Ne consegue che talvolta possa essere necessario scostarsi dal significato strettamente letterale del testo, seppure questo rimanga il punto di partenza per l'interpretazione di una rivendicazione.

Le rivendicazioni si rivolgono alla *persona esperta* di riferimento, la quale possiede le conoscenze tecniche abbinate a un pensiero logico (cfr. n. 2.4.2, pag. 100). Sebbene possa accadere che anche la persona esperta a prima vista non comprenda pienamente una rivendicazione, questo non è di per sé un indice di scarsa chiarezza. Anche le rivendicazioni complesse possono essere chiare. È vero che il contenuto delle rivendicazioni deve emergere dalla loro formulazione testuale. La valutazione della chiarezza sia della rivendicazione nel suo insieme, sia delle singole caratteristiche deve però essere effettuata in relazione alla descrizione e ai disegni (art. 51 cpv. 3 LBI), escludendo interpretazioni illogiche o prive di coerenza tecnica per la persona esperta. Se tuttavia permangono ambiguità nella documentazione tecnica complessiva, si riterranno non soddisfatti i requisiti di cui all'art. 40 cpv. 2 OBI.

[31] DTF 85 II 131.

[32] DTF 114 II 82.

Ai fini della chiarezza della domanda di brevetto nel suo complesso, la terminologia (così come segni di riferimento) deve essere unitaria, il che tuttavia non significa che i termini utilizzati debbano essere sempre gli stessi (cfr. n. 3.3, pag. 110).

5.5.2 Interpretazione delle rivendicazioni

Le rivendicazioni devono essere interpretate in base al grado di comprensione della persona esperta di riferimento (cfr. n. 2.4.2, pag. 100).

Il punto di partenza per l'interpretazione delle rivendicazioni è costituito dal loro testo. La descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni (art. 51 cpv. 3 LBI), se il testo non è chiaro. Come strumento di interpretazione si riconoscono inoltre le generali competenze della persona esperta di riferimento. Se il fascicolo del brevetto definisce un concetto in modo non differente dal solito, si deve fare riferimento al significato usuale nell'ambito tecnico in questione.

Secondo la giurisprudenza del TF, le rivendicazioni vanno lette attenendosi ai principi della buona fede, vale a dire nell'ottica di comprendere la rivendicazione e di attribuirle un ragionevole senso tecnico, partendo sostanzialmente dalla rivendicazione nel suo complesso. Qualora, anche dopo aver tenuto conto della descrizione e dei disegni nell'interpretazione, non si riesca a trarre un insegnamento tecnico credibile, il titolare del brevetto si assume le conseguenze di una definizione inesatta, incompleta o contradditoria dell'oggetto dell'invenzione rivendicato. In caso di dubbio, l'interpretazione deve orientarsi a svantaggio del depositante[33].

5.5.3 Caratteristiche nelle rivendicazioni

Dalle esigenze di chiarezza e correttezza della definizione dell'invenzione ne deriva che le caratteristiche dell'invenzione non devono essere ambigue, vaghe o imprecise. Devono corrispondere alla categoria scelta, cioè essere per loro natura adatte alla definizione di un'invenzione nella categoria in questione.

5.5.3.1 Caratteristiche esterne

In linea di principio sono ammesse solo caratteristiche appartenenti all'oggetto della rivendicazione. È consentito fornire indicazioni di utilizzo, ma non si possono presentare dettagli relativi a tale destinazione d'uso per definire l'invenzione propriamente detta (p. es. testata del cilindro di un motore, definita da caratteristiche relative al suo posizionamento nel motore).

Se in una rivendicazione si trova definito non solo un oggetto, ma anche il suo rapporto con un secondo oggetto, la delimitazione della protezione deve essere assolutamente chiara. Dato che l'oggetto dell'invenzione generalmente può essere fabbricato e venduto a parte, è possibile solitamente impiegare una corrispondente formulazione nella rivendicazione (p. es.

[33] DTF 122 III 81, DTF 107 II 366.

«collegabile» anziché «collegato»). Se non è possibile, la rivendicazione deve riguardare la combinazione dei due oggetti.

È ammissibile invece la definizione delle dimensioni e/o della forma dell'oggetto dell'invenzione mediante riferimenti a dimensioni o forma di un secondo oggetto che è in relazione con esso, soprattutto se questo secondo oggetto presenta una certa dimensione standard.

5.5.3.2 Caratteristiche relative

Le caratteristiche di natura qualitativa o quantitativa che fanno riferimento a una base di confronto sono autorizzate in una rivendicazione solo se la base di riferimento risulta dalla stessa rivendicazione. Ad esempio si accetterà l'indicazione «a temperatura elevata» se con ciò si intende «a temperatura più elevata della temperatura ambiente». Concetti relativi come «sottile» o «forte» si possono accettare solo se hanno un significato riconosciuto nel settore tecnico in questione (p. es. alta frequenza, turbina a bassa pressione).

Si considerano relative anche le caratteristiche economiche (p. es. «con materiali di base economici»); non possono essere accettate nella definizione di un'invenzione in quanto non sono di natura tecnica e possono cambiare nel corso della durata del brevetto.

5.5.3.3 Valori numerici indeterminati

Richiede particolare attenzione l'uso di espressioni come «intorno a» o «circa». Sono autorizzate come valori singoli (p. es. «a circa 100° C») o come valori limite di un campo (p. es. «a una temperatura fino a circa 100° C») solo se esposte in modo sufficientemente chiaro nel contesto e se il campo d'applicazione delle rivendicazioni può essere identificato in modo inequivocabile; tali indicazioni descrivono l'intervallo limite accettabile in base alle circostanze. Pertanto, i limiti di un intervallo definiti da valori numerici indeterminati devono essere spostati entro limiti di tolleranza ragionevole e/o arrotondati per eccesso o per difetto, p. es. eliminando la parola «circa». Non è consentito riportare in forma indeterminata valori numerici bassi che hanno senso solo come numeri interi (p. es. «un residuo di circa 5 atomi di carbonio»).

5.5.3.4 Caratteristiche facoltative (esempi e indicazioni facoltative)

Espressioni come «preferibilmente», «p. es.», «in particolare», «ecc.» sono in linea di principio accettabili, ma non devono dare adito a malintesi. Generalmente le caratteristiche facoltative non sono comprese nella definizione, ma possono figurare nella descrizione delle forme d'esecuzione riportate nelle rivendicazioni dipendenti, a condizione che non pregiudichino la chiarezza della definizione e che il campo d'applicazione della rivendicazione indipendente sia chiaramente riconoscibile; le caratteristiche facoltative devono essere immediatamente identificabili come tali, per cui la rivendicazione deve essere comprensibile e mantenere il suo senso anche senza di esse.

Negli esempi comprendenti un iperonimo e un suo sostituto, l'iperonimo deve essere anteposto («gas inerti come l'azoto» anziché «azoto e altri gas inerti»).

Le formulazioni con elenchi non esaustivi («viti, rivetti ecc.») o con indicazioni imprecise («carta o materiali simili») non delimitano l'oggetto dell'invenzione in modo chiaro e non possono quindi essere ammesse.

Nella denominazione dell'oggetto di rivendicazioni di prodotto o di procedimento indipendenti è invece consentito riportare brevi indicazioni facoltative riguardanti un campo d'applicazione preferibile per il procedimento o un utilizzo preferibile del prodotto. Di norma tali indicazioni vanno formulate come segue: «in particolare per ...». Nelle rivendicazioni di applicazione e di utilizzo non si possono tuttavia ammettere caratteristiche facoltative che fanno apparire poco chiaro il campo d'applicazione o lo scopo di utilizzo.

Per quanto concerne i costituenti facoltativi di una miscela rivendicata per invenzioni in campo chimico cfr. n. 9.5.2, pag. 146.

5.5.3.5 Caratteristiche negative e disclaimer

In generale un'invenzione va definita con caratteristiche positive. Sono ammissibili caratteristiche negative solo a condizione che la definizione dell'invenzione resti chiara e non sia possibile definirla in altro modo (p. es. «senza intercapedine»).

Le caratteristiche negative sotto forma di eccezioni in un campo rivendicato sono denominate «disclaimer» e spesso servono a escludere una parte non brevettabile o un diritto anteriore. Se l'oggetto dell'invenzione può essere definito in modo più chiaro e conciso da caratteristiche positive, va privilegiata la formulazione positiva. In tutti i casi, il campo escluso deve essere chiaramente determinato.

5.5.3.6 Riferimenti ad aspetti noti

Una caratteristica riguardante una differenza rispetto ad aspetti noti («di dimensioni maggiori rispetto a ... noti») va respinta in quanto indeterminata. Se una tale caratteristica viene precisata in una rivendicazione per mezzo della descrizione, la fonte menzionata nella descrizione deve risultare già pubblicata alla data del deposito.

Altri riferimenti volti ad includere qualcosa di noto o abituale (p. es. «un noto mezzo di...», «in modo di per sé noto») possono in genere essere eliminati senza che ciò costituisca un'estensione materiale, se l'affermazione è corretta secondo la persona esperta. Qualora il depositante insista sull'inserimento di tali riferimenti, dovrà garantirne l'interpretazione menzionando nella descrizione fonti bibliografiche o forme d'esecuzione.

5.5.3.7 Alternative

Le alternative sono ammissibili se i singoli elementi sono chiaramente delimitati tra loro e sicuramente intercambiabili e se non pregiudicano l'unità dell'invenzione (cfr. n. 5.2.5, pag. 117). La rivendicazione non deve essere sovraccaricata di alternative, per evitare di comprometterne la trasparenza e/o di generare ambiguità o difficoltà d'interpretazione.

5.5.3.8 «costituito da» – «contiene»

Se l'oggetto dell'invenzione «contiene», «comprende» o «include» i vari elementi, tale enumerazione non si considera esaustiva. Invece, l'espressione «costituito da» significa che l'oggetto dell'invenzione consta espressamente solo di tali elementi e che l'elenco è quindi conclusivo. In questo caso non è possibile aggiungere altre parti, nemmeno con una rivendicazione dipendente (cfr. anche miscele di sostanze, cfr. n. 9.5.2, pag. 146).

5.5.3.9 Marchi

I marchi registrati (come anche altre denominazioni commerciali) non sono ammessi nelle rivendicazioni, poiché il loro contenuto tecnico è indeterminato e può cambiare nel corso del tempo. Possono invece essere menzionati nella descrizione.

5.5.3.10 Norme

I rimandi a norme sono ammessi nelle rivendicazioni, se il legame tra le caratteristiche tecniche rivendicate e il contenuto della norma menzionata è evidente; in mancanza di chiarezza possono rendersi necessari riferimenti bibliografici. Nella descrizione vanno indicate la norma e la relativa versione.

5.6 Unità del brevetto secondo l'art. 52 cpv. 1 LBI (unità di rivendicazioni indipendenti)

Ai fini di una chiara delimitazione delle invenzioni, l'art. 52 cpv. 1 LBI stabilisce che ogni rivendicazione indipendente può comprendere una sola invenzione. Ogni definizione di un'invenzione può corrispondere a una sola delle categorie elencate in questo articolo (a proposito delle categorie cfr. n. 5.3.1, pag. 119). Non è ammissibile ad esempio una rivendicazione con un oggetto denominato «procedimento e dispositivo per ...». Per lo stesso motivo in genere non è consentito elencare più oggetti dell'invenzione (p. es. «finestre e aperture nel muro») appartenenti alla stessa categoria.

Poiché una rivendicazione indipendente può comprendere una sola invenzione, l'invenzione descritta deve essere unitaria. Una rivendicazione indipendente non è unitaria se enumera in forma alternativa più possibilità che non contribuiscono alla soluzione dello stesso problema o non producono lo stesso risultato (p. es. lo stesso prodotto del procedimento). In tal senso sono rilevanti anche le informazioni contenute nella descrizione, vale a dire il problema alla base dell'invenzione e la sua o le sue soluzioni o i risultati ottenuti.

Un'eventuale mancanza di unità dell'invenzione può essere spesso eliminata mediante suddivisione in più rivendicazioni indipendenti, fermo restando che venga garantita l'unità del brevetto nel suo insieme ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 LBI (cfr. n. 6, pag. 133).

Per quanto riguarda l'unità delle invenzioni in campo chimico si applicano regole integrative (cfr. n. 9.6, pag. 147).

6. Unità del brevetto

6.1 In generale

Mentre una rivendicazione deve essere unitaria in sé (art. 52 cpv. 1 LBI, cfr. n. 5.6, pag. 132), un brevetto può comprendere un gruppo di invenzioni, purché tra queste esista un legame tale che esse costituiscono un unico concetto inventivo generale (art. 51 cpv. 2 LBI).

Le invenzioni devono quindi essere strettamente legate tra loro, come risulta dalla dicitura «gruppo di invenzioni». Da un lato, nell'ottica della certezza del diritto, vanno quindi rilasciati brevetti trasparenti, la cui protezione possa essere accertata da terzi con uno sforzo ragionevole. Dall'altro lato, occorre prevenire un'ingiustificata elusione delle tasse.

L'unità del brevetto dipende dalle rivendicazioni indipendenti (cfr. tenore dell'art. 52 cpv. 2 LBI), considerando anche le cosiddette rivendicazioni indipendenti improprie (cfr. n. 5.3.2.1, pag. 124). Il legame tecnico che attesta l'unità deve essere chiaramente individuabile in base alle rivendicazioni.

Già al momento dell'esecuzione della ricerca viene effettuata una valutazione preliminare dell'unità della domanda (cfr. Parte 5, n. 4, pag. 84). La valutazione definitiva dell'unità viene eseguita durante l'esame relativo al contenuto, cioè all'esame parziale o completo, tenendo conto della valutazione preliminare e delle eventuali argomentazioni del depositante.

Qualora nel corso della ricerca venga accertata la mancanza di unità della rivendicazione (art. 92 cpv. 1 OBI), dall'esame relativo al contenuto può emergere successivamente che tale obiezione non era motivata. In tal caso, per le rivendicazioni non ricercate e giudicate a torto non unitarie viene eseguito una ricerca supplementare (cfr. n. 7.2, pag. 138), il cui risultato sarà comunicato al depositante. Se invece viene constatato che l'obiezione è giusta, quest'ultima viene mantenuta, invitando eventualmente il depositante a limitare le rivendicazioni all'oggetto della ricerca (art. 92 cpv. 4 OBI).

In caso di mancanza di unità, esiste la possibilità di depositare una domanda divisa (art. 57 LBI). La mancanza di unità può emergere anche solo nel corso dell'esame relativo al contenuto in seguito alla rielaborazione delle rivendicazioni.

Nella valutazione dell'unità si distingue tra mancanza di unità a priori e a posteriori.

6.1.1 Mancanza di unità a priori

L'unità a priori si ritiene data ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 LBI se, considerando tutti gli atti tecnici ma senza tener conto dell'ulteriore stato della tecnica esistente, le rivendicazioni indipendenti brevettabili costituiscono un concetto inventivo generale unico. L'unità a priori viene valutata in base a ciò che il depositante indica come essenziale per l'invenzione o che emerge come tale dagli atti tecnici, compreso lo stato della tecnica menzionato negli stessi.

In caso contrario, la domanda di brevetto non si considera unitaria a priori.

6.1.2 Mancanza di unità a posteriori

Può risultare una mancanza di unità a posteriori tra rivendicazioni dipendenti se la rivendicazione indipendente alla quale sono subordinate non comprende caratteristiche che forniscono un contributo allo stato della tecnica attuale. In questo caso, la rivendicazione indipendente non presenta alcun legame tecnico vincolante tra le rivendicazioni dipendenti, poiché non comprende «caratteristiche tecniche particolari».

Pertanto, le rivendicazioni dipendenti direttamente dalla rivendicazione indipendente devono costituire un unico concetto inventivo generale, per poter soddisfare i requisiti di cui all'art. 52 cpv. 2 LBI; altrimenti tali rivendicazioni dipendenti non si considerano unitarie a posteriori.

Può accadere che la ricerca porti alla luce uno stato della tecnica che divulga o raccomanda una soluzione del problema tecnico unitario specificata dal depositante nella descrizione.

In tal caso, il problema tecnico indicato dal depositante potrebbe non essere più considerato un unico concetto inventivo generale, come richiesto dall'art. 52 cpv. 2 LBI.

Anche questa mancanza di unità tra rivendicazioni indipendenti viene valutata a posteriori.

6.2 Regole materiali

L'art. 52 cpv. 2 LBI afferma che il gruppo di invenzioni deve costituire un concetto inventivo generale unico.

Il concetto inventivo generale di cui all'art. 52 cpv. 2 LBI si intende di norma realizzato con

- soluzioni tecnicamente analoghe dello stesso problema;
- soluzioni tecnicamente analoghe di problemi comparabili, che in ragione del loro legame tecnico rientrano in un problema complessivo;
- un sufficiente legame tecnico tra le invenzioni (nel caso di rivendicazioni di categorie diverse).

Vale il seguente principio: se in base alle rivendicazioni indipendenti si ottiene una visione dell'unico concetto inventivo generale, il requisito dell'unità si intende soddisfatto. Le singole invenzioni devono rientrare nel quadro di questo concetto inventivo comune.

L'art. 41 cpv. 1 OBI precisa come si può dimostrare che più invenzioni sono collegate da un concetto inventivo comune. In presenza di più rivendicazioni indipendenti, il legame tecnico che esprime il concetto inventivo generale unico deve emergere da queste stesse rivendicazioni e trattarsi di un nesso tecnico, dato da caratteristiche tecniche essenziali per l'invenzione, identiche o corrispondenti tra loro.

Se il legame tecnico consiste nella ripresa di caratteristiche di rivendicazioni precedenti, il riferimento si può fare mediante l'enumerazione di tali caratteristiche oppure con un rimando (riguardo a rimando e rivendicazioni secondarie cfr. n. 5.3.2.1, pag. 124). Per le rivendicazioni di categorie diverse, spesso il rimando costituisce la forma più semplice (ma non obbligatoria) per rappresentare il legame tecnico mediante la ripresa delle caratteristiche. Ad esempio, nella rivendicazione «2. Procedimento di fabbricazione del prodotto di cui alla rivendicazione 1», il rimando «... di cui alla rivendicazione 1» riprende le caratteristiche del prodotto e mostra così il legame tecnico.

Le possibilità illustrate ai paragrafi seguenti fungono da esempio. Si tratta di un elenco non esaustivo di combinazioni ammissibili di rivendicazioni indipendenti. Il concetto di categoria non va qui interpretato in senso stretto, poiché può raggruppare anche formulazioni equivalenti. Alle domande relative a invenzioni nel campo della chimica si applicano regole più precise (cfr. n. 9.5.1, pag. 145).

6.2.1 Rivendicazioni della stessa categoria

In linea di principio, lo stesso brevetto può comprendere più rivendicazioni in tutte le quattro categorie (art. 52 LBI) senza che le stesse facciano riferimento a una rivendicazione di un'altra categoria. Le rivendicazioni di applicazione e di utilizzo sono generalmente precedute da una rivendicazione di procedimento o di prodotto con un rimando alle relative caratteristiche.

Più rivendicazioni di procedimento

- Tenuto conto dei tre elementi che definiscono un procedimento (punto di partenza, punto di arrivo, percorso da seguire), più procedimenti devono essere considerati unitari se uno o due di questi elementi sono essenziali all'invenzione e sono comuni a tutti i procedimenti, per cui giustificano il legame tecnico. Ciascuna di queste rivendicazioni di procedimento deve essere redatta autonomamente dalle altre.
- Vanno considerati unitari anche due procedimenti qualora il secondo procedimento equivalga a un utilizzo del prodotto ottenuto dal primo, oppure quando il secondo equivale a un'applicazione del primo procedimento.

Più rivendicazioni di prodotto

Le combinazioni possibili sono le seguenti:

- Prodotti rivendicati singolarmente ma che dal punto di vista tecnico funzionano in sinergia, come p. es. una spina e una presa di corrente o un emettitore e un ricevitore. Il legame tecnico consiste nel fatto che le caratteristiche di uno dei prodotti evidenziano la particolare idoneità di quel prodotto ad essere utilizzato insieme all'altro. Affinché il legame sia riconoscibile, il primo oggetto deve fare riferimento al secondo o viceversa.
- Due prodotti che si presentano come una parte e il tutto, a condizione che la parte (cioè l'elemento in comune) sia definita in modo identico in entrambe le rivendicazioni. Il legame tra la parte e il tutto deve risultare perlomeno dalla seconda rivendicazione.
    - La «parte» deve essere un oggetto dell'invenzione che non solo può essere definito indipendentemente dal tutto, ma che può anche essere prodotto e venduto separatamente. Deve presentare tutte le caratteristiche che possiede anche come elemento del tutto. Anche il «tutto» deve essere un oggetto a sé e non solo una sequenza di singoli elementi.
    - È possibile rivendicare per prima la parte e poi il tutto; non occorre specificare ulteriormente il tutto (p. es. 1. Unità di infusione (per macchine da caffè); 2. Macchina da caffè dotata di un'unità di infusione secondo la rivendicazione 1). Si possono anche rivendicare dapprima più parti, ma il legame con il tutto deve essere sempre evidente.

  - Si può anche rivendicare prima il tutto e poi la parte. In questo caso, la parte deve essere descritta in modo esplicito nella prima rivendicazione (1. Macchina da caffè dotata di unità di infusione; 2. Unità di infusione per una macchina da caffè secondo la rivendicazione 1). La rivendicazione per la parte deve comprendere tutte le caratteristiche essenziali per la definizione della sua invenzione, che possono essere desunte dal testo della rivendicazione relativa al tutto.
  - La combinazione di «tutto e parte» può anche essere estesa in maniera telescopica (1. Parte A; 2. Oggetto B contenente la parte A; 3. Oggetto C contenente l'oggetto B).
- La combinazione di prodotto e mezzo di fabbricazione è invece piuttosto rara, in quanto generalmente è già stato rivendicato un procedimento tra i due oggetti. Tuttavia può verificarsi se dalle caratteristiche del mezzo di fabbricazione si deduce chiaramente che lo stesso è concepito per la fabbricazione di tale prodotto, la quale fabbricazione deve essere esposta negli atti tecnici.
- Particolari adattamenti o sviluppi di un oggetto rispetto a un altro, ad esempio quando una caratteristica A viene sostituita da una caratteristica B, ma non quando viene completamente eliminata. Il legame tecnico deve essere individuabile grazie alle restanti caratteristiche essenziali per l'invenzione.
- Una serie di prodotti in relazione tra loro, senza che sia stato rivendicato un procedimento, il cui legame tecnico è però identificabile in base alle rivendicazioni indipendenti. Casi simili riguardano spesso le invenzioni in campo biotecnologico (p. es. gene, costrutto genico, cellula ospite, proteina, medicinale; cfr. n. 9.6, pag. 147).

Suddivisione di un'alternativa unitaria

Qualora sia possibile riunire più rivendicazioni indipendenti della stessa categoria in una sola rivendicazione unitaria ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LBI, l'unità di tali rivendicazioni indipendenti è assicurata. Ciascuna rivendicazione deve tuttavia essere chiaramente comprensibile.

6.2.2 Rivendicazioni di categorie diverse

In linea di principio, per ciascuna categoria di rivendicazioni possono essere depositate una o più rivendicazioni secondarie di altre categorie ma, sulla base delle caratteristiche essenziali per l'invenzione, deve essere individuabile un filo conduttore ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 LBI che lega le diverse rivendicazioni indipendenti.

Nelle rivendicazioni di categoria diversa, il legame tecnico è generalmente espresso da un rimando, spesso più semplice e chiaro rispetto all'indicazione delle singole caratteristiche nella rivendicazione precedente, soprattutto nel caso di una rivendicazione secondaria relativa al prodotto di un procedimento, all'utilizzo di un prodotto di un procedimento o a un procedimento per il funzionamento di un dispositivo. In altri casi, il legame tecnico può essere specificato elencando tutte le caratteristiche della rivendicazione precedente (ad es. per i procedimenti di fabbricazione di un prodotto o il suo utilizzo) oppure elencando una parte delle caratteristiche essenziali per l'invenzione.

L'art. 41 cpv. 2 OBI riporta due combinazioni possibili di rivendicazioni indipendenti di categoria diversa, che soddisfano il requisito dell'unità.

«Questa condizione [del legame tecnico di cui all'art. art. 41 cpv. 1 OBI] 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 utilizzo 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 utilizzo del prodotto o dispositivo.»

Come risulta dalla prima frase («...segnatamente...»), questo elenco non è esaustivo. Si tratta piuttosto di casi in cui l'unità solitamente è garantita, a condizione che il testo di ogni rivendicazione permetta di riconoscere una di tali combinazioni.

Queste combinazioni possono essere modificate o integrate in vario modo senza perdere l'unità:

- Vi possono essere numerose rivendicazioni secondarie della stessa categoria, ad esempio più applicazioni del procedimento per la lettera a oppure più fabbricazioni o utilizzi del prodotto o del dispositivo per la lettera b.
- Sebbene possano mancare alcune delle rivendicazioni secondarie elencate, il legame tecnico deve essere riconoscibile malgrado l'eventuale «lacuna».
- È consentito aggiungere altre rivendicazioni secondarie a ciascuna rivendicazione senza inficiarne l'unità, se le nuove rivendicazioni contribuiscono al concetto inventivo generale.
- L'ordine di successione delle rivendicazioni secondarie non deve necessariamente corrispondere all'elenco sopra esposto, ma deve essere logico, affinché sia chiaro il legame tra le singole invenzioni. L'IPI esige modifiche all'ordine di successione solo se indispensabili per riconoscere il legame tecnico (art. 40 cpv. 4 OBI).

Oltre alle combinazioni di cui all'art. 41 cpv. 2 OBI e alle variazioni che ne derivano sono ammesse anche ulteriori combinazioni, fintanto che il concetto inventivo generale (cpv. 1) è riconoscibile.

Trovano applicazione in particolare le regole seguenti:

- Una rivendicazione secondaria relativa a un dispositivo o a un mezzo per l'esecuzione di un procedimento deve essere stata sviluppata appositamente per tale procedimento; ciò non significa tuttavia che sia vietato utilizzare questo dispositivo o il mezzo d'esecuzione nell'ambito di un altro procedimento.
- Se il legame tecnico esiste solo in relazione a una forma d'esecuzione del procedimento, occorre una relativa precisazione mediante il rimando a una

rivendicazione dipendente o la specifica del procedimento nell'iperonimo della rivendicazione secondaria.

- Una rivendicazione secondaria relativa a un dispositivo può riferirsi a una sola fase del procedimento. Invece il rimando fa riferimento al procedimento nel suo insieme. È quindi necessaria una precisazione nell'iperonimo della rivendicazione secondaria.

7. Aspetti dell'esame relativo al contenuto concernenti la ricerca

Nelle circostanze riportate di seguito, durante l'esame relativo al contenuto viene eseguita un'ulteriore ricerca, il cui risultato viene comunicato al depositante.

Nell'esame completo ciò può comportare l'introduzione nella procedura d'esame di un nuovo stato della tecnica.

7.1 Ricerca esaustiva nell'ambito dell'esame completo

Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche i diritti anteriori (cfr. n. 2.4.1.2, pag. 99), cioè il contenuto di domande anteriori o con una priorità anteriore valide in Svizzera nella versione depositata originariamente, la cui data di deposito o di priorità è anteriore alla data di deposito o di priorità della domanda di brevetto in esame, e rese accessibili al pubblico in tale data o successivamente (art. 7 cpv. 3 LBI).

Se la ricerca di cui all'art. 87 OBI viene effettuata prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di priorità o di deposito della domanda in esame, di norma non è (ancora) possibile trovare tutti i diritti anteriori esistenti. La ricerca di diritti anteriori deve pertanto essere eseguita nella fase di esame, nell'ambito di una ricerca esaustiva.

Allo scopo di individuare possibilmente tutti i diritti anteriori nelle banche dati, la ricerca esaustiva viene eseguita non prima di 22 mesi dalla data di deposito della domanda esaminata. In caso di domande la cui priorità è valida per l'intero contenuto, la ricerca può concludersi non prima di 22 mesi dalla data di priorità.

La ricerca esaustiva tiene conto anche dello stato della tecnica potenzialmente rilevante indicato da altri uffici brevetti in relazione a domande della stessa famiglia.

7.1.1 Ricerca esaustiva nell'ambito dell'esame completo anticipato

Qualora in occasione di un esame completo anticipato si riscontri che la domanda è pronta per il rilascio prima della scadenza di 22 mesi dalla data di priorità o di deposito, non viene eseguita una ricerca esaustiva e si informa il depositante. Quest'ultimo può in tal caso richiedere espressamente che la conclusione dell'esame sia rinviata a dopo la scadenza dei 22 mesi.

7.2 Ricerche supplementari nell'ambito dell'esame parziale e/o completo

Nell'ambito dell'esame relativo al contenuto può rendersi inoltre necessaria una ricerca aggiuntiva a quella prevista dall'art. 57a LBI, ad esempio per i motivi riportati di seguito.

Nell'ambito dell'esame parziale e/o completo:

- se nella fase di ricerca è stata eseguita una ricerca incompleta ai sensi dell'art. 91 OBI e le obiezioni sollevate in tale contesto sono state confutate con successo nell'ambito dell'esame relativo al contenuto (art. 91 cpv. 3 OBI);

- se nella fase di ricerca non è stata eseguita alcuna ricerca e le obiezioni sollevate in tale contesto sono state confutate con successo nell'ambito dell'esame relativo al contenuto (art. 91 cpv. 3 OBI);

- se non è stata eseguita alcuna ricerca a causa di un'obiezione per mancanza di unità dell'invenzione relativamente a una certa parte della domanda, ma in seguito si riscontra che l'obiezione non era fondata (art. 92 cpv. 4 OBI);

- se è stato redatto un rapporto sullo stato della tecnica senza produrre relativi documenti, in quanto le caratteristiche tecniche sono ritenute evidenti, ma tale valutazione viene successivamente rivista.

Nell'ambito dell'esame completo:

- se per determinate caratteristiche non è stato indicato uno stato della tecnica, in quanto sono state considerate parte delle conoscenze tecniche generali, ma tale valutazione cambia oppure tali conoscenze tecniche generali vengono messe in discussione;

- in via eccezionale, se vi è un errore nelle informazioni sullo stato della tecnica oppure se si riscontra che il materiale necessario per la valutazione dell'attività inventiva potrebbe essere reperito in un settore tecnico non considerato nella ricerca.

8. Altri aspetti dell'esame relativo al contenuto

8.1 In generale

Nella sezione seguente vengono illustrati, da un lato, alcuni aspetti riguardanti requisiti più formali degli atti tecnici (n. 8.2, pag. 139) che si possono però verificare per la prima volta nell'esame relativo al contenuto e, dall'altro lato, aspetti procedurali (n. 8.3, pag. 141) specifici dell'esame relativo al contenuto.

8.2 Ulteriori requisiti degli atti tecnici

Alcuni requisiti degli atti tecnici sono di natura prevalentemente formale, seppure abbiano anche una rilevanza sostanziale e, di conseguenza, possano essere valutati solo nell'ambito dell'esame relativo al contenuto. I requisiti sono indicati agli art. 35-39, 44 e 45 OBI. Le disposizioni esclusivamente formali di tali articoli sono illustrate nella Parte 2, n. 3.4, pag. 48.

8.2.1 Disposizioni generali

Le disposizioni generali concernenti gli atti tecnici sono riunite nell'art. 35 OBI, il quale prevede quanto segue.

- Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato (art. 35 cpv. 6 OBI).
- Unità di misura (art. 35 cpv. 6 OBI): si utilizzano sostanzialmente unità SI e relative unità derivate secondo l'ordinanza del 23 novembre 1994[34] sulle unità. Negli atti tecnici (comprese le rivendicazioni) sono ammesse altre unità, purché siano riportate in aggiunta alle unità prescritte.
- La terminologia deve essere uniforme nell'intera domanda e deve essere comunemente accettata nel campo considerato (art. 35 cpv. 7 OBI), cfr. anche n. 3.3, pag. 110 – «Terminologia».

8.2.2 Descrizione

La descrizione (insieme ai disegni) serve a esporre l'invenzione e a interpretare le rivendicazioni. A integrazione del n. 3, pag. 107, nella descrizione vanno rispettate le seguenti regole.

- I segni di riferimento (art. 39 cpv. 4 OBI) possono essere scritti con o senza parentesi.
- I marchi sono ammessi nella descrizione (a differenza delle rivendicazioni, cfr. n. 5, pag. 116).
- I rimandi a domande di brevetto svizzere non pubblicate non sono ammessi se prima della conclusione dell'esame non possono essere sostituiti dal numero della domanda pubblicata o del fascicolo del brevetto. La descrizione può contenere rimandi a domande di brevetto di altri uffici. Se necessarie per l'esposto, le domande citate devono essere pubblicate alla data di deposito.

8.2.3 Titolo

Il titolo ha scopo informativo. L'IPI interpreta con una certa flessibilità il requisito secondo cui il titolo, sia per la pubblicazione della domanda che per il fascicolo del brevetto, deve fornire una «designazione tecnica chiara e concisa dell'invenzione» (art. 36 OBI), ma verifica sempre che il titolo non superi la lunghezza consentita. Il titolo è stabilito dall'IPI (art. 45 cpv. 1 OBI):

Il titolo non deve

- essere errato o palesemente troppo restrittivo per l'oggetto della prima rivendicazione;
- designare una categoria d'invenzione non rivendicata;
- essere generico al punto tale da non fornire un riferimento sufficiente all'invenzione;
- contenere denominazioni di fantasia;
- essere più lungo di 180 caratteri.

8.2.4 Disegni

I disegni costituiscono, insieme alla descrizione, una parte essenziale dell'esposto. Devono pertanto soddisfare i generali requisiti dell'esposto (cfr. n. 3, pag. 107).

[34] RS 941.202

Le formule chimiche e matematiche menzionate nella descrizione possono essere presentate sotto forma di disegni.

Le disposizioni relative ai disegni di cui all'art. 39 OBI sono sintetizzate nella Parte 2, n. 3.4.7 pag. 49. Nell'esame relativo al contenuto vengono esaminati i seguenti aspetti supplementari.

- Le linee direttrici devono essere tracciate in modo tale per cui sia chiaro a quale parte di una figura si riferisce un certo segno.
- Bisogna tralasciare le indicazioni di misura tramite linee di quotatura, come si fa solitamente nei disegni di progettazione, se appesantiscono inutilmente la figura.
- È sufficiente che le cifre, le lettere e i segni di riferimento siano semplici e univoci.
- Tutti i segni di riferimento menzionati nella descrizione o nelle rivendicazioni devono essere riportati anche nei disegni. Viceversa non è obbligatorio che tutti i segni di riferimento dei disegni vengano illustrati nella descrizione, se non sono necessari per l'esposto dell'invenzione. In tutte le figure di una domanda di brevetto vanno utilizzati gli stessi segni di riferimento per le stesse parti della stessa forma d'esecuzione.

8.2.5 Estratto

Contenuto, forma e funzione dell'estratto sono illustrati nella Parte 2, n. 3.4.8, pag. 50.

Il *contenuto definitivo* dell'estratto è stabilito dall'IPI (art. 45 cpv. 1 OBI).

L'estratto depositato originariamente costituisce una parte dell'esposto (cfr. n. 3.2, pag. 108) mentre la versione definitiva dell'estratto serve esclusivamente ai fini d'informazione tecnica (art. 45 cpv. 2 OBI).

8.2.6 Classificazione

La *classificazione completa* della domanda di brevetto (art. 106 OBI) conforme all'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971 sulla classificazione internazionale dei brevetti[35], fondamentale per la documentazione e le successive ricerche nelle banche dati, viene effettuata dall'IPI in concomitanza con la ricerca. Viene altresì eseguita la classificazione secondo il sistema CPC (Cooperative Patent Classification).

La classificazione viene eventualmente sottoposta a revisione prima del rilascio del brevetto.

8.3 Aspetti dell'esame relativo al contenuto concernenti la procedura

Di seguito sono illustrati alcuni aspetti della procedura specifica adottata nell'esame relativo al contenuto. Gli aspetti generali della procedura sono descritti alle Parti 1 e 2 delle presenti direttive.

[35] RS 0.232.143.1

8.3.1 Informazioni sullo stato della tecnica

Su richiesta dell'IPI il depositante deve 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 (art. 108 cpv. 1 OBI).

8.3.2 Modifica degli atti tecnici con «correzioni in rosso»

Le inesattezze palesi o le correzioni decise con il depositante in occasione di un colloquio possono essere rettificate per mezzo di correzioni ben visibili (cosiddette «correzioni in rosso») negli atti tecnici allegati alla comunicazione relativa alla conclusione dell'esame.

8.3.3 Annuncio della conclusione dell'esame

In caso di esito positivo dell'esame relativo al contenuto (cfr. Parte 2, n. 10, pag. 55) si procede a definire la classificazione definitiva, la versione definitiva del titolo e il contenuto definitivo dell'estratto della domanda di brevetto. La conclusione dell'esame viene annunciata al depositante mediante un'apposita comunicazione. Insieme a tale comunicazione, il depositante riceve la versione degli atti tecnici prevista per il rilascio, eventualmente con le correzioni in rosso visibili, in merito alle quali potrà esprimersi entro la data comunicata di conclusione dell'esame.

9. Invenzioni nel campo della chimica

9.1 In generale

Il presente capitolo riguarda le domande di brevetto aventi per oggetto invenzioni in campo chimico. I capitoli precedenti delle direttive valgono, in linea di principio, anche per queste domande di brevetto. Tuttavia, alcune peculiarità di questo settore rendono necessarie spiegazioni supplementari, in particolare per quanto riguarda l'esposto, la definizione e l'unità dell'invenzione.

9.2 Integrazioni al n. 2: brevettabilità

9.2.1 Prodotti chimici

In linea di principio i prodotti chimici, incluse le sostanze chimiche, le miscele di sostanze o i medicinali sono brevettabili alla pari delle altre invenzioni. L'applicazione industriale dell'invenzione va chiaramente indicata come scopo di utilizzo nella rivendicazione o nella descrizione (art. 37 cpv. 4 OBI). Parimenti, un'eventuale caratteristica riportata deve essere supportata dalla descrizione.

9.2.2 Sostanze naturali

La mera scoperta di una sostanza presente in natura non è brevettabile, in quanto non si tratta di un'invenzione bensì di una scoperta (cfr. n. 2.1, pag. 93). Non è esclusa, invece, la brevettabilità dei procedimenti tecnici per ottenere una sostanza naturale o la sostanza

stessa. La sostanza naturale va definita in una rivendicazione di sostanza chimica sulla base della sua struttura o di proprietà misurabili. Anche le sequenze di nucleotidi non sintetiche potrebbero essere considerate sostanze naturali, ma ad esse si applicano speciali restrizioni a norma dell'art. 1*b* LBI (cfr. n. 10.2, pag. 149).

9.2.3 Integrazione al cap. 2.2.2: esclusione dal brevetto

In virtù dell'art. 2 cpv. 2 LBI, l'esaminatore deve verificare che le rivendicazioni di prodotto o di utilizzo non prevedano un procedimento medico escluso dal brevetto. L'utilizzo di un prodotto in procedimenti chirurgici, terapeutici o diagnostici applicati al corpo umano o animale non può essere brevettato. Ciò comprende in particolare le rivendicazioni con le formule «utilizzo di (X) come medicamento», «utilizzo della sostanza (I) come rimedio contro...» oppure «utilizzo di (X) per il trattamento della malattia (Y)». Diverso è il caso delle sostanze o delle miscele di sostanze destinate a essere utilizzate in un trattamento di questo tipo. In tal caso le rivendicazioni di prodotto o di utilizzo possono essere accettate, a condizione che siano formulate in base alle disposizioni degli art. 7*c* e 7*d* LBI. Queste rivendicazioni possono essere formulate per l'indicazione medica primaria, per la secondaria e per le altre indicazioni mediche di un principio attivo noto.

9.2.3.1 Rivendicazioni di sostanza limitate a un utilizzo ai sensi dell'art. 7c LBI

Le rivendicazioni di prodotto (sostanze, miscele di sostanze, medicamenti) con indicazione dello scopo non devono definire un procedimento medico o un utilizzo equivalente.

Sono tuttavia ammesse le rivendicazioni di sostanza limitate a un utilizzo come per esempio «sostanza (X) per l'utilizzo come medicamento» oppure «sostanza (X) per l'utilizzo nel trattamento della malattia (Y)».

Nelle rivendicazioni di sostanza limitate a un utilizzo, l'indicazione dello scopo non va considerata come «idonea per» come di consueto, bensì come una caratteristica supplementare. Di conseguenza, tali rivendicazioni di sostanza possono essere formulate anche come rivendicazioni dipendenti.

9.2.3.2 Rivendicazioni di utilizzo; rivendicazioni di tipo svizzero ai sensi dell'art. 7*d* LBI (Swiss type claims)

L'utilizzo di un prodotto per la fabbricazione di un agente a scopi chirurgici, terapeutici o diagnostici è brevettabile. Formulazioni di questo tipo sono denominate rivendicazioni di tipo svizzero o Swiss type claims.

Le rivendicazioni di tipo svizzero sono solitamente formulate per **l'**indicazione medica secondaria e per le altre indicazioni mediche di un principio attivo noto. Possono tuttavia essere utilizzate anche per l'indicazione medica primaria.

9.2.3.3 Novità delle rivendicazioni di sostanze limitate a un utilizzo e rivendicazioni di tipo svizzero

Le sostanze o le miscele di sostanze il cui utilizzo in un metodo chirurgico, terapeutico o diagnostico applicato al corpo umano o animale non è ancora stato reso noto, si considerano non comprese nello stato della tecnica in relazione proprio a tali utilizzi, sebbene le sostanze o le miscele di sostanze in sé siano già note al pubblico (art. 7*c* LBI e 7*d* LBI).

9.3 Integrazioni al n. 3: esposto

Per essere sufficiente, un esposto di nuove sostanze chimiche deve contenere tutti i dati di cui necessita la persona esperta per la fabbricazione, l'ottenimento o l'eventuale identificazione.

- Tra le indicazioni sulla fabbricazione o sull'ottenimento figurano il modo, ma anche le sostanze di partenza o le materie prime, a meno che non siano già note nello stato della tecnica.
- Le indicazioni di identificazione sono necessarie se la persona esperta ne ha bisogno per la fabbricazione o l'ottenimento. Esse comprendono in primo luogo le proprietà misurabili, quali il punto di fusione o di ebollizione, l'indice di rifrazione e lo spettro IR o NMR.
- L'oggetto dell'invenzione deve essere supportato per tutta la definizione da esempi riportati nella descrizione.
- Le rivendicazioni di sostanze e di utilizzo di cui al n. 10.3, pag. 154 devono essere supportate dai relativi dati nella descrizione.

9.4 Integrazioni al n. 4: atti tecnici modificati

Nel caso di una nuova rivendicazione per una sostanza chimica o per una successiva limitazione di una rivendicazione di questo tipo, l'esposto deve corrispondere a quanto previsto al n. 9.3, pag. 144. La rivendicazione nuova o modificata deve essere supportata da opportuni esempi di esecuzione, i quali devono essere riportati negli atti tecnici depositati originariamente. Ciò vale anche per l'introduzione di un cosiddetto disclaimer (n. 5.5.3.5, pag. 131), per l'adozione di «nuovo» per i prodotti di un procedimento di fabbricazione (n. 9.5.3, pag. 147) o per l'aggiunta di una caratteristica o uno scopo di utilizzo.

La correzione di un errore in una formula di struttura o una designazione chimica è ammessa, se ciò non comporta modifiche alle indicazioni riguardanti la fabbricazione o l'identificazione presenti negli atti tecnici depositati originariamente (vale a dire nell'esposto dell'invenzione degli atti depositati originariamente). Dalla correzione può derivare anche una nuova formula di struttura.

9.5 Integrazioni al n. 5: rivendicazioni

La nomenclatura chimica deve essere inequivocabile e corrispondere alle definizioni attualmente in uso, eventualmente corroborate da un riferimento bibliografico.

Mancano di chiarezza soprattutto le definizioni arbitrarie e i concetti imprecisi come «derivati» oppure «sostanze correlate», a meno che tali concetti non vengano ulteriormente

specificati (p. es. con l'indicazione «derivati di pirimidina della formula (I) »), oppure chiaramente delimitati nell'ambito specifico (p. es. «derivati di cellulosa»).

Con il termine «inferiore» (p. es. alchile inferiore) si intendono da 1 a 6 atomi di carbonio.

Nelle rivendicazioni, la designazione di sostanze finora sconosciute o di quelle la cui costituzione non è nota va precisata nella descrizione. Le caratteristiche riportate nella definizione dell'invenzione devono poter essere verificate da una persona esperta con un onere accettabile.

9.5.1 Rivendicazioni di sostanza

Le rivendicazioni di sostanza sono rivendicazioni di prodotto che hanno per oggetto una sostanza chimica o una pluralità di singole sostanze chimiche, in altre parole delle sostanze di una costituzione chimica determinata, in cui quest'ultima è nota o no. La presenza di più sostanze nella stessa rivendicazione significa che vengono proposte delle alternative.

Definizione dell'invenzione nelle rivendicazioni di sostanza

Le rivendicazioni di sostanza sono perlopiù formulate mediante una formula di struttura chimica attraverso la quale viene definita in modo dettagliato la struttura oppure che costituisce una «formula di Markush» che tralascia dei dettagli (p. es. la disposizione dei sostituenti) oppure solo una formula parziale. La formula di struttura può essere sostituita o completata da una designazione chimica, per esempio «tetracicline che portano in posizione 5 un gruppo alogenuro metilico». Inoltre la rivendicazione di sostanza può menzionare lo scopo di utilizzo, p. es. «insetticida di formula (I)…» per mostrarne l'applicazione industriale (cfr. 9.2.1, pag. 142).

Se la struttura non è perfettamente nota o se la formula non è sufficiente, per esempio perché è stata rivendicata una determinata modifica, devono essere indicate le proprietà fisiche o chimiche caratteristiche (i cosiddetti parametri) quali «polimeri formati da unità di formula che presentano un indice di viscosità di... e un punto di rammollimento di...», oppure si può anche fare riferimento a una figura, ad esempio «antibiotico con uno spettro IR di cui alla figura 1».

Le sostanze chimiche rivendicate composte da gruppi salificabili li comprendono implicitamente senza doverli indicare in maniera esplicita nella rivendicazione. Se, invece, l'invenzione si limita a un determinato sale, è indispensabile precisarlo (p. es. «amina di formula (I) e i suoi sali fisiologicamente accettabili»).

Una rivendicazione di sostanza può essere redatta al singolare o al plurale («composto oppure composti di formula (I)»).

Rivendicazioni di sostanza dipendenti

Speciali forme di esecuzione di composti devono essere definite da rivendicazioni dipendenti, p. es. «acido 2-ammino 4-dicloro-acetamido benzoico in quanto composto secondo la rivendicazione 1» e non da rivendicazioni indipendenti (false).

Rivendicazioni di sostanza con caratteristiche di fabbricazione (product by process claims)

In casi eccezionali, per la definizione di sostanze chimiche o di prodotti biotecnologici (cfr. n. 10.5.3, pag. 157) sono ammesse le caratteristiche di fabbricazione, ma solo se non è possibile definirli tramite le caratteristiche del prodotto (p. es. mediante la struttura o le sue proprietà). Poiché occorre distinguere chiaramente tra le rivendicazioni di procedimento e di prodotto (art. 52 cpv. 1 LBI) e in questi casi viene rivendicata la sostanza chimica in assoluto (cioè indipendentemente dal procedimento) e non la sola fabbricazione, tali rivendicazioni vanno formulate in maniera aperta, p. es. «ottenibile tramite...» e non «fabbricato tramite...».

Unità di una rivendicazione di sostanza

Se una rivendicazione ha per oggetto una singola sostanza o un insieme di sostanze rientranti in una formula unitaria, le condizioni di unità si intendono garantite, indipendentemente dal fatto che nella descrizione vengano indicati uno o più utilizzi. Una formula di struttura è considerata unitaria se tutte le sostanze hanno in comune almeno un elemento strutturale essenziale o caratteristico.

Se una rivendicazione contiene una formula di struttura generale, i cui costituenti variabili non sono definiti in maniera unitaria, l'unità della rivendicazione è data se viene menzionato almeno un utilizzo comune a tutte le sostanze. Sono ammesse inoltre diverse possibilità d'utilizzo di singole sostanze.

Se una rivendicazione comprende un gruppo limitato di sostanze caratterizzate da una parentela strutturale e definite dall'indicazione di una proprietà (p. es. coloranti azoici verdi), tale proprietà può essere considerata come criterio di unità, se la stessa riveste un ruolo nell'utilizzo comune (cfr. 10.2, pag. 149). L'utilizzo comune può essere anche espresso in termini generici (p. es. insetticida, coloranti).

Qualora in una rivendicazione siano incluse sostanze di un gruppo tutte qualificate come «prodotti intermedi», la descrizione deve contenere delle indicazioni generali sulla loro trasformazione ulteriore. L'unità di tale rivendicazione è garantita se i prodotti intermedi permettono di ottenere un insieme unitario di sostanze finali – nel senso sopraesposto – sia in un solo modo sia in più modi oppure se la rivendicazione descrive un'ulteriore trasformazione unitaria che può far realizzare sostanze finali identiche o differenti.

Non sussiste unità nell'invenzione, invece, se una rivendicazione riguarda sostanze aventi la medesima utilizzabilità e gli stessi prodotti intermedi per la loro fabbricazione.

Una rivendicazione con composti di un insieme unitario destinati all'utilizzo in un metodo chirurgico, terapeutico o diagnostico (rivendicazione assoluta di sostanze o rivendicazione limitata a uno scopo) è ritenuta uniforme anche se due o più indicazioni definite vengono elencate in forma alternativa.

9.5.2 Rivendicazioni di prodotto relative a miscele di sostanze

Se in una rivendicazione di prodotto, una miscela è definita con la dicitura «costituita da**i** componenti A, B, C, ...» e precisata con le rispettive quantità, non è ammessa la presenza di ulteriori componenti. Ne consegue che le rispettive quantità devono dare un risultato del 100%, altrimenti la definizione dell'invenzione non è chiara. Ciò vale in particolare per le leghe. Se, invece, nella definizione vengono utilizzate locuzioni quali «comprendere»**,** «includere» oppure «contenere», allora sono ammessi altri componenti.

L'indicazione di costituenti facoltativi di una miscela del tipo «0 fino a x% di A» oppure «fino a x% di A» oppure «eventualmente fino a x% di A» è ammessa per le diciture «contenuta» e

«costituita da», in quanto rappresentano alternative possibili. Ciò vale anche per caratteristiche come «ca. x% di A» qualora non si tratti di un'indicazione indeterminata di campo, p. es. «da ca. x% a ca. y%» (cfr. anche n. 5.5.3.3, pag. 130).

Le miscele di sostanze possono contenere un numero illimitato di componenti (facoltativi o sempre presenti).

9.5.3 Rivendicazioni di procedimento

Definizione nelle rivendicazioni di procedimento

I procedimenti di fabbricazione di sostanze chimiche devono essere definiti indicando tutte e tre le caratteristiche principali (sostanza di partenza, sostanza finale e operazioni). Sono ammesse ulteriori caratteristiche aggiuntive (condizioni delle reazioni, catalizzatori).

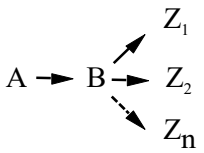
Analogamente alle rivendicazioni di prodotto (cfr. 9.5.3, pag. 147) un'indicazione quale «a circa 60°C» è ammessa poiché una persona esperta del ramo è in grado di interpretarla. Non si deve però trattare di un'indicazione di intervallo indefinita (cfr. n. 5.5.3.3, pag. 130).

La caratteristica «nuovo» è ammessa per le sostanze finali di un procedimento di fabbricazione, in quanto possibile restrizione, come ad esempio «i composti..., purché siano ancora nuovi».

Unità di una rivendicazione con più procedimenti di fabbricazione

Una rivendicazione di procedimento indipendente non è unitaria se, cominciando da sostanze di partenza diverse per determinate sostanze finali, elenca in forma alternativa più procedimenti di fabbricazione che differiscono sia per le sostanze di partenza sia per le operazioni. In tal caso siamo infatti di fronte a invenzioni diverse.

In un processo a più fasi che inizia con le stesse sostanze di partenza per la produzione di un gruppo di sostanze finali Z (Z1, Z2... Zn) è consentito redigere una rivendicazione secondo lo schema di base.



Il procedimento della reazione A → B per l'ottenimento delle sostanze finali Z1, Z2... Zn è identico. Sia la reazione A → B che la reazione B → Z possono essere costituite da diverse tappe.

È possibile anche una variante in cui un composto finale Z1 rappresenta allo stesso tempo anche un prodotto intermedio secondo lo schema A→ Z1→ Z2.

9.6 Integrazioni al n. 7: unità del brevetto secondo l'art. 52 cpv. 2 LBI

Unità di una domanda di brevetto

- Le domande di brevetto con rivendicazioni di sostanze indipendenti dal procedimento di fabbricazione contengono in linea di principio la rivendicazione di sostanza all'inizio perché più «generale». È possibile formulare una o più rivendicazioni indipendenti per la fabbricazione di queste sostanze o di singoli sostituenti. Le sostanze finali di questo

procedimento di fabbricazione costituiscono il legame tecnico con la rivendicazione di sostanza.

È inoltre consentito formulare diverse rivendicazioni indipendenti per la fabbricazione di una sostanza oppure un gruppo di sostanze, anche se le sostanze di partenza e le operazioni sono diverse.

Le rivendicazioni di procedimento con un rimando a una rivendicazione di procedimento precedente devono includere tutte le caratteristiche, ossia tutte le tappe della rivendicazione precedente.

- Le domande di brevetto in cui le sostanze non vengono rivendicate indipendentemente dalla loro fabbricazione non contengono alcuna rivendicazione assoluta di sostanza. Ci possono essere diversi procedimenti di fabbricazione per gli stessi composti noti (o una parte di questi), ma queste varianti devono presentare nelle sostanze di partenza e/o nelle operazioni le caratteristiche essenziali dell'invenzione, che esprimono il concetto inventivo generale.

  Ulteriori rivendicazioni indipendenti sono ammesse, a condizione che sussista un legame tecnico chiaro con la rivendicazione di procedimento precedente:

  - Per la fabbricazione delle sostanze di partenza sono ammissibili rivendicazioni indipendenti di procedimento o di applicazione, ad esempio «applicazione del procedimento secondo la rivendicazione 1 ai composti… prodotti mediante reazione di... con …».
  - Ai fini dell'ulteriore trasformazione dei prodotti risultanti da un procedimento sono possibili rivendicazioni indipendenti che descrivono sia l'uso del prodotto risultante dal procedimento (p. es. «utilizzo dei composti... prodotti dal procedimento secondo la rivendicazione 1 per la fabbricazione di... mediante reazione con...») sia la fabbricazione di altre sostanze (p. es. «procedimento per la fabbricazione di..., caratterizzato dalla reazione dei composti ottenuti dal procedimento secondo la rivendicazione 1 con ...»).
  - Sono ammesse anche rivendicazioni indipendenti relative a sostanze di partenza o eventualmente prodotti intermedi, come p. es. «composto di formula (I) come prodotto intermedio per il procedimento secondo la rivendicazione 2».
  - Sono ammesse anche combinazioni dei suddetti esempi.

10. Invenzioni biotecnologiche

10.1 In generale

Questo capitolo si riferisce alle domande di brevetto aventi per oggetto invenzioni inerenti all'ambito della tecnologia genetica, della microbiologia, della biologia molecolare e alcuni campi della biochimica, raggruppate sotto il termine di invenzioni biotecnologiche. Esse sono definite come invenzioni aventi per oggetto:

- un prodotto composto da materiale biologico o contenente materiale biologico, oppure

- un procedimento in grado di fabbricare, elaborare o utilizzare materiale biologico.

Con **«**materiale biologico**»** viene inteso ogni materiale che contiene informazioni genetiche e che è in grado di replicarsi autonomamente o di essere replicato in un sistema biologico.

Le invenzioni biotecnologiche comprendono in particolare quelle relative alle sequenze di nucleotidi (p. es. i geni) e ai microrganismi, ma anche quelle relative agli animali e alle piante, tra cui: batteri, plasmidi, virus, funghi unicellulari (lieviti), alghe, protozoi e cellule umane, animali e vegetali; in altre parole, organismi invisibili a occhio nudo, per lo più unicellulari.

I capitoli precedenti delle presenti direttive valgono, in linea di principio, anche per queste domande di brevetto. Alcune peculiarità di questo settore rendono necessarie tuttavia spiegazioni supplementari, concernenti in particolare la brevettabilità, l'esposto, la definizione e l'unità dell'invenzione.

10.2 Integrazioni al n. 2: brevettabilità

In linea di principio, alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche si applicano gli stessi requisiti di base delle altre invenzioni. Per le invenzioni biotecnologiche sono rilevanti in particolare l'appartenenza al campo della tecnica e la ripetibilità: l'invenzione deve poter essere ripetuta metodicamente e questo deve risultare chiaramente dagli atti tecnici. La ripetibilità è quindi legata all'esposto e viene spiegata in modo più dettagliato al n. 10.3, pag. 154. Nel caso delle sequenze di nucleotidi e delle proteine, anche la funzione di tale sequenza o proteina[36] partecipa alla definizione dell'invenzione.

10.2.1 Il corpo umano e le sue parti

Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, non è brevettabile (art. 1*a* cpv. 1 LBI). La costituzione e lo sviluppo iniziano con la fusione dei nuclei e quindi includono anche la vita non ancora nata, cioè l'embrione e il feto e terminano con l'accertamento del decesso. Anche le cellule totipotenti, ovvero quelle che hanno il potenziale di svilupparsi in un essere umano vivo, non sono brevettabili.

Le parti del corpo umano nel loro ambiente naturale non sono brevettabili, in quanto si tratterebbe semplicemente di una scoperta. Tuttavia, tali parti sono brevettabili se sono state isolate oppure altrimenti ottenute mediante un procedimento tecnico. Inoltre, deve essere indicato anche un effetto utile sotto il profilo tecnico, cioè una finalità oppure una proprietà tecnica (art. 1*a* cpv. 2 LBI). Solo a queste condizioni possono costituire un'invenzione. Ciò significa anche che l'effetto utile sotto il profilo tecnico fa parte dell'invenzione e deve quindi essere incluso negli atti depositati originariamente (a differenza delle eventuali spiegazioni richieste in merito all'applicabilità industriale). Tali invenzioni non devono poi violare l'art. 2 cpv. 1 della LBI (ordine pubblico, buoni costumi) (cfr. n. 10.2.3, pag. 151). Sebbene anche i geni possano essere considerati parti del corpo umano, ai sensi dell'art. 1*b* cpv. 1 LBI non sono brevettabili (cfr. n. seguente).

[36] Cfr. Messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti, FF 2006 I, pag. 43 segg.

10.2.2 Sequenze di geni esistenti in natura; sequenze derivate da una sequenza di un gene

Le rivendicazioni relative a sequenze di un gene o sequenze parziali di un gene presenti in natura non sono ammissibili né nel loro ambiente naturale né in forma isolata (come DNA genomico). L'art. 1*b* cpv. 1 LBI contempla quindi non solo sequenze di origine umana, ma anche sequenze animali e vegetali.

Sono invece brevettabili le sequenze derivate da una sequenza presente in natura (art. 1*b* cpv. 2 LBI). Il termine «sequenza derivata» si riferisce a qualsiasi sequenza ottenuta da una sequenza di un gene o una sequenza parziale di un gene ed equivalente ad essa dal punto di vista funzionale. Si tratta in particolare di cDNA, RNA, polipeptidi e proteine.

Nel caso di sequenze derivate, un'invenzione brevettabile esiste solo se le sequenze sono state isolate o altrimenti ottenute con un procedimento tecnico e solo se una funzione è stata esposta in modo concreto nella descrizione. Poiché questa funzione fa parte dell'invenzione, deve essere inclusa negli atti depositati originariamente (cfr. art. 49 cpv. 2 lett. b LBI).

Il termine «funzione» descrive ogni proprietà della sequenza che contribuisce causalmente a un risultato utilizzabile nella tecnica. Se una sequenza derivata da un gene viene utilizzata per produrre una proteina (o parte di essa), è necessario specificare non solo la proteina ma anche la sua funzione. Se una sequenza di nucleotidi non viene utilizzata per produrre una proteina, la funzione da indicare può essere, ad esempio, che la sequenza presenta una certa attività come promotore di trascrizione. Non sono sufficienti informazioni generiche e speculative sulla funzione. La funzione deve essere specificata in maniera sufficiente, sostanziale e credibile, sebbene all'occorrenza l'IPI richiederà ulteriori informazioni o documenti al depositante (art. 13 PA).

La protezione derivante da una rivendicazione su una sequenza di nucleotidi derivata da una sequenza di un gene è limitata a quei segmenti della sequenza che svolgono la funzione concretamente descritta nel brevetto (art. 8*c* LBI). Dalla formulazione dell'art. 8*c* LBI si evince chiaramente che ciò non si applica alle sequenze di aminoacidi. Per garantire che la portata della protezione per le sequenze di nucleotidi derivate sia chiara, si deve poter comprendere dalle rivendicazioni quali segmenti della sequenza sono rilevanti per la funzione. A tal fine, le rivendicazioni non possono contenere sezioni di sequenze non rilevanti.

Se l'esposto contiene sequenze di nucleotidi o di aminoacidi, al momento del deposito della domanda di brevetto si deve disporre di un elenco delle sequenze redatto conformemente all'allegato C delle disposizioni amministrative del PCT[37] (art. 38 OBI, cfr. Parte 2, n. 3.4.2, pag. 48 e n. 3.4.5, pag. 49). Un elenco della sequenza presentato dopo la data di deposito non sarà parte integrante della descrizione (art. 38 cpv. 2 OBI).

[37] RS 0.232.141.11

10.2.3 Ordine pubblico, buoni costumi, dignità umana, dignità della creatura

L'art. 2 cpv. 1 LBI esclude dalla brevettabilità tutte le invenzioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. Ciò comprende le invenzioni il cui utilizzo offende la dignità umana o lede la dignità della creatura. Il capoverso 1 specifica le esclusioni dal brevetto per le invenzioni biotecnologiche. L'elenco non è esaustivo:

«... In particolare non sono rilasciati brevetti per:

a. i procedimenti di clonazione di esseri umani e i cloni così ottenuti;

b. i procedimenti di formazione di esseri ibridi mediante utilizzazione di cellule germinali umane, cellule totipotenti umane o cellule staminali embrionali umane e gli esseri così ottenuti;

c. i procedimenti di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così ottenuti;

d. i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e le cellule germinali così ottenute;

e. le cellule staminali e linee di cellule staminali embrionali umane non modificate;

f. l'utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici;

g. i procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali, atti a provocare su di loro sofferenze senza essere giustificati da interessi preponderanti degni di essere protetti, nonché gli animali ottenuti con l'aiuto di tali procedimenti.»

Come si evince dalle lettere a-d e g, non solo i processi ma anche i prodotti da essi risultanti sono esclusi dal brevetto.

Ai sensi dell'art. 2 LBI quindi tutte le invenzioni che violano la dignità umana e della creatura non possono essere brevettate. Quest'ultimo caso si verifica solo in presenza di una lesione qualificata della dignità che non è compensata da interessi preponderanti degni di essere protetti.

I motivi di esclusione non si riferiscono unicamente alle rivendicazioni bensì all'intero esposto. L'art. summenzionato (eccetto la lettera g) si riferisce alle invenzioni biotecnologiche relative all'essere umano. In caso di concetti molto vasti che possono comprendere anche gli esseri umani, come ad esempio «mammiferi», nella domanda di brevetto occorre precisare che sono esclusi gli esseri umani.

Commento ai singoli articoli:

- Lett. a: per clonazione si intende la riproduzione artificiale di esseri geneticamente identici (art. 2 lett. l LPAM[38]). Sono compresi la fissione gemellare (o embryo splitting) e il trasferimento del nucleo cellulare. Il termine «procedura di clonazione» comprende sia la clonazione riproduttiva che quella terapeutica.

[38] RS 810.11

- Lett. b: sono esclusi dal brevetto i processi in cui si producono organismi che sono mescolati in tutti i tessuti. Si tratta di esseri ibridi le cui cellule combinano, o «mescolano», il materiale genetico di animali ed esseri umani. I processi che utilizzano cellule germinali umane o cellule umane totipotenti per produrre un essere ibrido sono esclusi dal brevetto. Non sono brevettabili nemmeno i processi creati iniettando cellule staminali embrionali umane in una blastocisti animale o iniettando cellule staminali embrionali animali in una blastocisti umana. Sono escluse dal brevetto anche le creature ibride prodotte da questi processi. Non tutti gli esseri viventi animali che hanno un componente di origine umana (p. es. un singolo gene di origine umana) sono esclusi dalla brevettabilità. In particolare, gli animali transgenici o che trasportano organi umani non sono esclusi dal brevetto.
- Lett. c: la partenogenesi è lo sviluppo della cellula uovo in un organismo senza fecondazione. La partenogenesi (tecnicamente indotta) di ovociti umani non è una procedura di clonazione di esseri umani ai sensi della lett. a, poiché non viene prodotto alcun essere geneticamente identico. Tuttavia, la partenogenesi e i suoi prodotti sono trattati alla stregua della clonazione per quanto riguarda l'esclusione dal brevetto.
- Lett. d: è inclusa la terapia germinale, ovvero un metodo per trattare le malattie intervenendo sul materiale genetico delle cellule germinali o dei gameti. Il materiale genetico difettoso che si manifesta in una malattia (p. es. l'emofilia) viene sostituito da materiale genetico che non presenta questo difetto. La terapia germinale è vietata in Svizzera dal diritto costituzionale (art. 119 Cost.). Tuttavia, l'intervento per correggere un difetto genetico può avvenire anche in altre cellule dell'organismo, modificandone il DNA. In questo caso, il DNA modificato non viene trasmesso (la cosiddetta terapia genica somatica). Tali interventi non sono vietati dalla Costituzione e non sono esclusi dal brevetto. L'esclusione di procedure chirurgiche, terapeutiche e diagnostiche sul corpo umano rimane riservata.
- Lett. e: la conservazione e la coltivazione di cellule staminali embrionali non modificate e la coltivazione di linee cellulari staminali embrionali non sono considerate modifiche e quindi non sono brevettabili. Al contrario, le cellule staminali embrionali o le linee cellulari staminali che sono state geneticamente modificate o alterate da altri processi non sono soggette all'esclusione di cui alla lett. e a causa della loro mancanza di identità biologica.
- Lett. f: questo motivo di esclusione si applica solo alle invenzioni che comportano un utilizzo. Le rivendicazioni di prodotto relative a embrioni umani devono essere esaminate in conformità all'art. 1*a* cpv. 1 LBI (cfr. n. 10.2.1, pag. 149). Tutti gli usi degli embrioni umani sono esclusi dalla brevettabilità, a meno che non siano a scopo medico. Il termine «embrione» copre tutte le fasi dalla fusione dei nuclei alla nascita. Il termine «medico» comprende l'individuazione, la prevenzione o il trattamento di malattie, lesioni o disabilità. L'ottenimento di cellule cerebrali embrionali da embrioni abortiti per il trattamento della malattia di Parkinson è un esempio di uso medico autorizzato di embrioni.
- Lett. g: sono escluse dal brevetto le invenzioni il cui utilizzo provocherebbe dolore, sofferenza o danno a un animale, che non potrebbe essere giustificato come condizione

necessaria per alleviare la sofferenza di altri animali o degli esseri umani. Sono escluse anche le invenzioni che inevitabilmente porterebbero a gravi danni alle persone e all'ambiente.

10.2.4 Procedimenti medici

Per quanto concerne la brevettabilità di procedimenti medici (art. 2 cpv. 2 lett. a LBI) legati a invenzioni biotecnologiche, si fa riferimento al n. 2.2.2.2, pag. 96, secondo cui è essenziale prestare particolare attenzione al fatto che i metodi rivendicati (p. es. la terapia genica somatica) non comprendano fasi eseguite sul corpo umano o animale.

Per quanto concerne le rivendicazioni di prodotto con indicazioni di utilizzo e le rivendicazioni di utilizzo si applica il n. 9.2.3, pag. 143 per analogia.

10.2.5 Varietà vegetali e razze animali; metodi microbiologici; tecniche di selezione

Le varietà vegetali e le razze animali non sono brevettabili (art. 2 cpv. 2 lett. b LBI). Ciò vale solo per le piante o gli animali come varietà vegetali o razze animali. La varietà vegetale e la razza animale si riferiscono all'ultimo taxon della tassonomia del regno vegetale o animale. Possono essere quindi brevettate solo le invenzioni la cui eseguibilità tecnica non è limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale. Pertanto, le rivendicazioni che hanno per oggetto animali o piante sono ammesse se sono soddisfatti i requisiti degli art. 1 e 50 LBI e se le rivendicazioni relative alla razza o alla varietà non contengono caratteristiche specifiche della razza o della varietà. Le rivendicazioni possono quindi contenere, oltre a qualsiasi specificazione dell'oggetto dell'invenzione (p. es. grano, patate), solo quelle caratteristiche la cui totalità si applica a diverse razze animali o varietà vegetali.

Ad esempio, se si scopre un gene che può essere incorporato nelle varietà di patate esistenti per aumentarne la resistenza a determinati parassiti, la rivendicazione può comprendere la nuova «famiglia» di patate modificate contenenti questo gene, ma non la varietà di patate. È comunque brevettabile il metodo di introduzione della resistenza nella pianta o nella varietà vegetale. Sono ammissibili anche le rivendicazioni per varietà vegetali come prodotto immediato di un procedimento (art. 8*a* cpv. 1 LBI). I processi microbiologici e i prodotti da essi ottenuti (anche se si tratta p. es. di una varietà vegetale) sono brevettabili. Queste invenzioni includono processi che comportano l'uso o la propagazione di microrganismi, ma anche la modifica mirata del genoma di organismi.

Tutti i procedimenti esclusivamente biologici non sono considerati tecnici e quindi non sono brevettabili. I procedimenti per la selezione di vegetali e animali non sono brevettabili se sono «essenzialmente biologici» (art. 2 cpv. 2 lett. b LBI). Tali procedimenti sono brevettabili a condizione che, oltre alle numerose fasi biologiche, comprendano anche almeno una fase non biologica (cioè tecnica) necessaria per risolvere il problema in questione. Tali fasi possono essere, ad esempio: irradiazione, shock termico, potatura e innesto di piante. Il procedimento nel suo complesso deve essere riproducibile, anche se prevede fasi biologiche (p. es. selezione, incrocio).

Sono brevettabili i processi tecnici in cui un animale o una pianta vengono utilizzati solo come ausilio (p. es. per ottenere il siero), così come i procedimenti non riguardanti il

processo di allevamento vero e proprio (p. es. il trattamento dei semi, delle colture raccolte, la fertilizzazione).

N.B.: la protezione delle specie vegetali è disciplinata dalla legge federale sulla protezione delle novità vegetali[39].

10.3 Integrazioni al n. 3: esposto

Se l'invenzione riguarda un materiale biotecnologico come ***prodotto***, l'esposto, analogamente a quello di sostanze chimiche (cfr. n. 10.4, pag. 156 n. 10), deve permettere a una persona esperta, attraverso lo studio degli atti tecnici della documentazione tecnica, di ottenere le informazioni necessarie sulla fabbricazione o l'ottenimento del prodotto in questione rispettivamente sulla sua identificazione (art. 50 LBI). Allo scopo sono necessari solitamente esempi di esecuzione che descrivano la fabbricazione o l'ottenimento e l'identificazione del prodotto in modo riproducibile per l'intera ampiezza del campo di protezione. Se l'invenzione riguarda un gruppo di prodotti, l'applicazione del metodo descritto all'intero gruppo deve essere plausibile.

Per i procedimenti di fabbricazione di prodotti biotecnologici, è necessario specificare non solo le fasi del processo, ma anche i materiali di partenza.

10.3.1 Deposito di materiale biologico come integrazione dell'esposto; ripetibilità

All'esposto del materiale biologico si applicano regole speciali (art. 50*a* LBI).

- Se nella domanda di brevetto il materiale biologico viene definito noto, cioè accessibile al pubblico e quindi appartenente allo stato della tecnica, è sufficiente indicarne il nome completo, eventualmente integrato da una nota bibliografica. L'esposto può anche fare riferimento a un eventuale deposito liberamente accessibile alla data del deposito della domanda o alla data di priorità.
- Qualora gli atti tecnici non indichino con chiarezza se il materiale biologico era già noto in precedenza, il depositante deve dimostrare che il materiale biologico era accessibile al pubblico alla data del deposito della domanda.
- Per i materiali biologici non noti in precedenza oppure in caso di dubbi riguardo all'accessibilità da parte del pubblico, vale quanto segue: se l'invenzione riguarda la produzione o l'utilizzazione di materiale biologico che non può essere spiegata sufficientemente, l'indicazione delle proprietà essenziali del materiale biologico va completata mediante il deposito di un campione del materiale biologico presso un'autorità di deposito e l'aggiunta nella descrizione di un rinvio al deposito (art. 50*a* cpv. 1 LBI). La descrizione deve contenere in ogni caso le ulteriori informazioni sul procedimento o sull'utilizzo, ai fini della ripetibilità.
- Le rivendicazioni di prodotto per un materiale biologico sono un caso speciale: l'invenzione in quanto contributo allo stato della tecnica consiste in tal caso nel nuovo prodotto stesso. Come metodo di produzione, è sufficiente che ai terzi sia possibile la moltiplicazione del materiale biologico, in quanto nella prassi la moltiplicazione è spesso più facile del primo ottenimento. In questi casi eccezionali, si prescinde dal rigoroso

[39] RS 232.16

requisito della riproducibilità di un'invenzione. Pertanto si può completare o sostituire l'esposto con il deposito di un campione del materiale e nella descrizione con un rinvio al deposito (art. 50*a* cpv. 2 LBI).

- Il campione del materiale biologico deve essere depositato entro e non oltre la data di deposito della domanda di brevetto o la data di priorità (art. 50*a* cpv. 3 LBI). La descrizione, negli atti depositati originariamente, deve contenere l'autorità di deposito e il numero di riferimento del deposito (art. 61 OBI). Tale numero di riferimento può essere presentato successivamente entro 16 mesi dalla data del deposito della domanda o dalla data di priorità (art. 63 OBI). L'IPI tiene un elenco non esaustivo delle autorità di deposito riconosciute.

10.3.2 Indicazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ad esse associato

Una domanda di brevetto deve contenere informazioni in merito alla fonte di ogni risorsa genetica su cui si fonda direttamente l'invenzione e a cui l'inventore o il depositante ha avuto accesso. Lo stesso vale per il sapere tradizionale su tali risorse (art. 49*a* LBI).

Si intendono per «risorse genetiche» «il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale» secondo la definizione data dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD). Il «materiale genetico» è inteso come «il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità» (art. 2 CBD). Non rientrano invece tra le risorse genetiche definite dalla CBD le risorse genetiche dell'essere umano. L'espressione «sapere tradizionale» comprende le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali, create, trasmesse e adattate nel corso delle generazioni.

Si noti che l'invenzione stessa non deve necessariamente costituire una risorsa genetica, ma deve solo basarsi direttamente su una risorsa genetica. Di conseguenza, i principi attivi di origine biologica contenuti in una domanda di brevetto possono richiedere ad esempio la divulgazione della fonte.

Se viene applicato l'art. 49*a* LBI, la descrizione dell'invenzione deve menzionare le risorse genetiche e la loro fonte e il sapere tradizionale sulle risorse genetiche (sapere tradizionale ad esse associato) nonché la sua fonte (cfr. art. 60 cpv. 1 OBI). Come fonte deve essere indicato in primo luogo il Paese di origine delle risorse genetiche ai sensi dell'art. 2 della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (art. 60 cpv. 2 OBI) o il popolo indigeno o la comunità locale che ha messo a disposizione questo sapere (art. 60 cpv. 3 OBI). Qualora tale fonte primaria non sia nota né al depositante né all'inventore o sia reperibile solo con un onere sproporzionato (p. es. in caso di risorse genetiche per organismi selezionati o qualora la risorsa genetica sia stata acquistata da un fornitore commerciale), occorre indicare un'altra fonte secondaria (p. es. una banca genetica, il fornitore commerciale della risorsa genetica o la pubblicazione relativa al sapere tradizionale) (art. 60 cpv. 4 OBI). Va precisata la fonte della risorsa genetica o del sapere tradizionale a partire da cui è stata effettivamente sviluppata l'invenzione.

Le indicazioni delle fonti presentate dopo la data di deposito su richiesta dell'IPI non costituiscono parte integrante dell'esposto dell'invenzione (art. 60 cpv. 6 OBI).

Se la fonte non è nota né al depositante né all'inventore, quest'ultimo lo deve confermare per iscritto (art. 49*a* cpv. 2 LBI). Chiunque fornisce intenzionalmente indicazioni false sulle fonti può incorrere in sanzioni penali (art. 81*a* LBI).

10.3.3 Esposto delle «rivendicazioni reach-through» («reach-through claim»)

Una rivendicazione reach through è una rivendicazione su prodotti che vengono identificati mediante uno screening o un test oppure su prodotti caratterizzati da un meccanismo d'azione. Esse tentano di ottenere protezione per le sostanze individuate con un processo di screening brevettato oppure per sostanze con gli stessi meccanismi d'azione, ad esempio in questo modo: «sostanza identificata mediante processo (di screening)/ test basato sulla rivendicazione 1».

Anche le rivendicazioni di utilizzo di tali prodotti sono denominate rivendicazioni reach through.

Le invenzioni (rivendicazioni di sostanza o di utilizzo) in cui il prodotto è formulato solo con una rivendicazione reach through non sono sufficientemente spiegate da poter essere attuate da una persona esperta (art. 50 LBI). Poiché uno screening o un test non sono di per sé un procedimento di fabbricazione, i prodotti così definiti non rappresentano un prodotto immediato del procedimento ai sensi dell'art. 8*a* cpv. 1 LBI.

Spesso queste rivendicazioni mancano di chiarezza e la categoria non è chiaramente riconoscibile.

In presenza di rivendicazioni reach through, il prodotto finale deve essere caratterizzato nella descrizione dalle sue proprietà (bio)chimiche, nonché dalla sua efficacia biologica e dalle sue proprietà fisiche. Nella descrizione (oltre all'applicabilità industriale, cfr. anche n. 10.2, pag. 149) occorre spiegare come sono stati identificati e fabbricati i prodotti in base alle loro proprietà strutturali. Le rivendicazioni devono essere formulate in maniera tale che i prodotti possano essere chiaramente identificati (p. es. sulla base delle sequenze).

10.4 Integrazioni al n. 4: atti tecnici modificati

Tutte le informazioni di cui la persona esperta necessita per attuare l'invenzione fanno parte dell'esposto e devono essere disponibili alla data del deposito della domanda. Non possono essere forniti a posteriori.

Se per l'esposto è necessario il deposito di materiale biologico, lo stesso deve risultare depositato alla data di deposito della domanda (art. 50*a* cpv. 3 LBI). Nei seguenti casi la descrizione può essere integrata con le informazioni mancanti sul deposito, senza dover estendere l'esposto:

- se il materiale biologico menzionato nell'esposto era già noto in precedenza, cioè liberamente accessibile al pubblico alla data di deposito della domanda, è possibile inserire il rinvio al deposito nella descrizione;
- se il materiale biologico non era già noto in precedenza, le indicazioni sul materiale biologico e le informazioni relative al deposito (autorità di deposito) devono figurare alla data di deposito negli atti depositati originariamente. Solo il numero di riferimento del

deposito può essere depositato entro 16 mesi dalla data del deposito della domanda o dalla data di priorità (art. 61 e 63 OBI).

- Un'eventuale indicazione relativa al deposito, menzionata in un altro atto presentato alla data del deposito della domanda di brevetto, può essere riportata nella descrizione.

10.5 Integrazioni al n. 5: rivendicazioni

10.5.1 Rimandi alla descrizione o ai disegni

In casi eccezionali le invenzioni biotecnologiche possono contenere rimandi alla descrizione o ai disegni, se la rivendicazione non risulta chiara, ad esempio in caso di invenzioni riguardanti una sequenza («sequenza del numero 1 come rappresentata alla figura 3») oppure facenti riferimento alla denominazione di un microrganismo nella descrizione.

10.5.2 Definizione di prodotti

I prodotti devono essere definiti attraverso la loro costituzione (p. es. una sequenza) o le loro proprietà. Se il prodotto biotecnologico può essere definito solo in maniera insufficiente o non può essere definito affatto dalle sue caratteristiche, in casi eccezionali sono ammesse anche le caratteristiche di fabbricazione (analogamente ai composti chimici, cfr. n. 9.5.1, pag. 145, «product by process claim»). Poiché anche in queste rivendicazioni non viene rivendicato il procedimento bensì il prodotto, è ammessa solo la formulazione aperta, ad esempio «proteina... ottenibile dal batterio...».

10.5.3 Denominazione di microrganismi

Se una rivendicazione riguarda microrganismi, sono ammesse solo denominazioni oggettive o eventualmente neologismi. Possono contenere l'abbreviazione di un'autorità di deposito e il numero di deposito («Streptomyces basilensis ATCC 10823»). Rimandi alternativi a varianti e/o mutanti (p. es. «... oppure un mutante di tale microrganismo») con le stesse proprietà essenziali dell'invenzione del microrganismo non mutato (p. es. che produce lo stesso antibiotico) sono ammessi se è stabilita l'appartenenza di mutanti e varianti al microrganismo non mutato. Tuttavia, se dagli atti tecnici risulta che si tratta di mutanti con proprietà specifiche, essenziali all'invenzione, (in particolare generati da mutazione indotta) gli stessi vanno considerati come microrganismi particolari per quanto riguarda l'unità della domanda e della singola rivendicazione.

10.5.4 Unità di una rivendicazione (integrazione al n. 10.6)

In una rivendicazione indipendente, è consentito inserire l'elenco dei diversi microrganismi presenti in una rivendicazione di procedimento soltanto se il procedimento eseguito con ciascun microrganismo partendo dallo stesso materiale di partenza porta allo stesso risultato, ad esempio allo stesso prodotto finale; in caso contrario l'invenzione non è unitaria. Se un procedimento genera una miscela di sostanze o microrganismi, la miscela stessa e/o uno dei suoi componenti devono essere definiti come sostanza finale. Sono possibili

rivendicazioni dipendenti per isolare un componente, nel caso in cui tutte le sostanze finali siano utilizzabili per lo stesso scopo.

10.6 Integrazioni al n. 6: unità del brevetto secondo l'art. 52 cpv. 2 LBI

È determinante il legame tecnico, sia nelle domande di brevetto con rivendicazioni della stessa categoria (p. es. gene, costrutto genico, cellula ospite, proteina, medicinale) sia nelle domande con combinazioni di diversa categoria (in cui ai precedenti prodotti si aggiungono p. es. anche relativi procedimenti e utilizzi). Le lunghe serie di rivendicazioni devono presentare una sequenza logica, da cui si possa desumere come un'invenzione derivi dall'altra.

11. Invenzioni CII

Attenzione: al momento della pubblicazione delle presenti direttive è pendente una procedura di ricorso che può potenzialmente influire sull'esame della tecnicità delle invenzioni CII poiché la ricorrente chiede l'abbandono del principio della valutazione complessiva. A marzo 2026, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso e confermato la prassi d'esame dell'IPI. Pertanto, il presente capitolo delle direttive resterà provvisoriamente invariato. Sarà rielaborato quando sarà disponibile una decisione definitiva.

11.1 In generale

Definizione: un'«invenzione CII» è un'invenzione la cui esecuzione richiede l'uso di un computer, una rete informatica o un altro dispositivo programmabile, che presenta almeno una caratteristica completamente o parzialmente realizzata con un programma per computer.

Le domande relative alle invenzioni CII sono trattate in linea di massima come tutte le altre.

Per tali invenzioni devono essere adempiuti i requisiti e i criteri illustrati di seguito.

Per quanto riguarda il concetto di carattere tecnico (detto anche tecnicità) valgono le spiegazioni di cui sopra (cfr. n. 2.1, pag. 93); per questo tipo di invenzioni occorre però tenere conto delle precisazioni seguenti.

Sebbene l'esecuzione di un programma per computer abbia sempre effetti fisici, degli effetti simili considerati normali non sono sufficienti da soli a conferire al programma un carattere tecnico.

Per giudicare se sussista un'invenzione CII nel senso sopra definito, è determinante la tecnicità dell'oggetto nel suo complesso (principio della valutazione complessiva) e non, in prima linea, la sua appartenenza a una categoria di rivendicazione; inoltre il carattere tecnico non dipende dalla categoria.

Per queste invenzioni ci si deve aspettare piuttosto problemi relativi a rivendicazioni di procedimento, sebbene una rivendicazione di procedimento che presenta le caratteristiche di un programma per computer non perde automaticamente il suo carattere di base. Una persona esperta deve sempre essere in grado di dedurre l'insegnamento tecnico o le

istruzioni mirate per un'attività tecnica, vale a dire che queste informazioni devono essere riportate nell'esposto.

Il principio della valutazione complessiva applicato a tutti gli oggetti d'invenzione nella procedura d'esame richiede che ogni rivendicazione sia considerata nel suo complesso per poterne determinare l'eventuale carattere tecnico. Nel quadro di una tale valutazione complessiva, questo carattere tecnico, che soddisfa il requisito obbligatorio della tecnicità, non viene in alcun modo compromesso dalla presenza di caratteristiche non tecniche accanto a quelle tecniche.

Una particolarità delle invenzioni CII risiede nelle frequenti e complesse questioni di delimitazione, la cui difficoltà deriva dalla coesistenza di caratteristiche tecniche e non tecniche. In questo contesto è essenziale sottolineare che non tutte le caratteristiche devono essere di natura puramente tecnica per soddisfare il severo requisito della tecnicità.

Il carattere tecnico di un'invenzione si desume da quanto segue:

- il problema che è alla base dell'invenzione CII rivendicata e che viene risolto grazie a essa;
- i mezzi, ossia le caratteristiche tecniche, che costituiscono la soluzione del problema posto;
- gli effetti ottenuti grazie alla risoluzione del problema;
- la necessità di procedere a riflessioni tecniche per arrivare all'invenzione CII rivendicata.

Il criterio della tecnicità può essere soddisfatto anche se i quattro punti non sono adempiuti simultaneamente.

L'esame relativo al contenuto delle invenzioni CII

Nell'esaminare concretamente se sono adempiuti i requisiti e le condizioni di cui sopra per le invenzioni CII, possono rivelarsi utili i seguenti punti (criteri 1–5):

Criterio 1: rivendicazioni tipiche dei software

I meri programmi di calcolo, i programmi per computer e i software in quanto tali non sono brevettabili in quanto tali, poiché l'insegnamento tecnico trasmesso e le eventuali istruzioni che contengono rimangono di solito a livello astratto e non comportano né misure concrete per un'attività tecnica, né ragionamenti tecnici chiaramente comprensibili per una persona esperta come descritto sopra (spesso si parla di «semplici istruzioni rivolte all'umano»).

Una rivendicazione di procedimento che non presenta altre caratteristiche oltre a quelle di un programma per computer non può essere accettata, poiché una tale rivendicazione riguarda esclusivamente il programma per computer.

Occorre anche distinguere tra l'«algoritmo astratto» da un lato e il suo uso pratico dall'altro. L'algoritmo astratto è il costrutto teorico considerato separatamente dal suo ambiente fisico e che non può espletare in esso i suoi effetti; pertanto l'algoritmo astratto, per sua natura, andrebbe considerato come non tecnico e quindi non brevettabile.

Esempi relativi al criterio 1

Non sono brevettabili:

- procedure per smistare dati (essenzialmente si rivendica solo l'algoritmo);
- metodi di analisi funzionale. Sebbene il metodo rivendicato sia eseguito mediante un computer, è determinante che la descrizione contenga esempi in ambiti sia tecnici che non tecnici. Ciò dimostra che il problema risolto mediante il metodo matematico è indipendente dall'ambito di applicazione e quindi può appartenere solo all'ambito matematico e non a quello tecnico. Pertanto non sussiste alcuna tecnicità.

Invenzione brevettabile:

- una procedura di identificazione e difesa da attacchi diretti contro sistemi di server di fornitori e gestori di servizi di rete mediante un dispositivo elettronico da inserire in una rete di computer.

Criterio 2: combinazione di caratteristiche tecniche e non tecniche

Un procedimento, la cui definizione include, oltre alle caratteristiche del programma per computer, anche altre caratteristiche (di natura tecnica) associate dal punto di vista materiale con il programma per computer rivendicato e direttamente legate alla soluzione del problema tecnico posto, può soddisfare la condizione della tecnicità di un'invenzione CII.

Un «procedimento per azionare un dispositivo» che include caratteristiche di un programma per computer può essere quindi accettato senza problemi, poiché la presenza di un dispositivo implica l'esistenza di caratteristiche tecniche nella definizione del procedimento.

Esempi relativi al criterio 2

Non sono brevettabili:

- programmi di conversione (p. es. conversione binario decimale);
- il modellaggio di processi e/o sistemi non tecnici;
- meri programmi di traduzione.

Invenzioni brevettabili:

- un procedimento per il funzionamento di un computer, definito mediante un «programma di sistema»;
- un procedimento di messa in opera di un sistema di memoria gerarchica a più livelli di un impianto di elaborazione dati che svolge simultaneamente diversi processi, nonché un circuito per l'esecuzione del suddetto procedimento;
- un procedimento che permette di gestire elementi stradali come scambi e segnali per una cabina di manovra elettronica;
- un procedimento per gestire dispositivi collocati in una rete di comunicazione.

Criterio 3: applicazioni e utilizzi equivalenti a procedimenti

I criteri precedenti si applicano per analogia anche alle rivendicazioni di utilizzo relative a dispositivi ed equivalenti a procedimenti (cfr. n. 5.3.1.4, pag. 123) nonché alle rivendicazioni di applicazione (cfr. n. 5.3.1.2, pag. 120)

Esempi relativi al criterio 3

Non sono brevettabili:

- gli algoritmi matematici ottimizzati per la semplice valutazione dei dati (senza strumenti per la registrazione/misurazione, senza elaborazione di segnali fisici);
- il campo di applicazione privo di carattere tecnico (quindi svincolato dalla pratica!)

Invenzioni brevettabili:

- un circuito di semiconduttori e la sua applicazione in un'unità aritmetica logica, un trasduttore di segnali e un sistema di elaborazione dei segnali;
- un procedimento per la registrazione di dati tramite strumenti di misurazione e la loro valutazione.

Criterio 4: dispositivi

Se l'invenzione consiste in un dispositivo, in genere è facilmente ammissibile, poiché in linea di massima il requisito di tecnicità è soddisfatto in una definizione formulata correttamente nella rivendicazione relativa a un dispositivo.

Un dispositivo può essere definito anche attraverso caratteristiche funzionali se queste descrivono più in dettaglio una sua struttura particolare (cfr. n. 5.2.1, pag. 116). Se tali caratteristiche appaiono sotto forma di un programma per computer integrato nel dispositivo, possono essere ammissibili, ma soltanto quando la rivendicazione presenta altre caratteristiche costruttive del dispositivo con cui il programma per computer è in relazione per risolvere il problema tecnico alla base dell'invenzione; ciò permette di conferire un carattere tecnico all'invenzione e anche di soddisfare il requisito di tecnicità.

L'ostacolo maggiore alla brevettabilità dei dispositivi è perlopiù il contributo allo stato della tecnica. Ma poiché l'attività inventiva non fa parte dell'esame relativo al contenuto (art. 59 cpv. 4 LBI), questo ostacolo, che va oltre il semplice criterio della tecnicità, non viene esaminato.

Esempi relativi al criterio 4

Non sono brevettabili:

- un sistema di esperti che si definisce solo attraverso rapporti funzionali.

Invenzione brevettabile:

- un computer subacqueo, soprattutto se dotato di tabelle d'immersione integrate in un supporto elettronico.

Criterio 5: procedimenti informatizzati presenti nella tecnica

Un procedimento informatizzato assistito da computer che, tramite un impianto di trattamento dei dati svolge una tappa intermedia nel quadro della fabbricazione di oggetti tecnici attraverso l'analisi e il confronto dei dati, può adempiere al requisito di tecnicità se la

soluzione è caratterizzata da conoscenze basate su riflessioni tecniche e sulla loro attuazione.

Un programma integrato in processi tecnici in modo che ad esempio elabori risultati di misurazioni, sorvegli i processi di impianti tecnici oppure svolga funzioni di comando o regolazione, impiegando segnali di misurazione basati su dati, adempie in generale il requisito di tecnicità. In questo caso si verifica una conversione di dati in segnali, vale a dire un passaggio dal piano astratto dell'informazione al mondo fisico più concreto della tecnica dei segnali, che interagiscono con le forze e l'energia della natura.

In generale, il trattamento dei segnali presuppone un legame più forte con la tecnica rispetto a una semplice manipolazione di dati.

Esempi relativi al criterio 5

Non sono brevettabili:

- un terminal per la gestione di diritti digitali di utilizzo (gestione di biglietti elettronici);
- un sistema basato su dati che permette l'arbitraggio del mercato e l'analisi delle tendenze.

Invenzioni brevettabili:

- un sistema antibloccaggio per i freni di veicoli attivati da un mezzo a pressione. L'oggetto rivendicato è caratterizzato da una disposizione particolare dei mezzi di comando elettronico per la misurazione dei valori di decelerazione delle ruote. In funzione dei risultati della misurazione il sistema assistito da programma determina la pressione nel cilindro del freno;
- un procedimento che permette di controllare la qualità di registrazioni digitali di immagini a colori;
- un procedimento per controllare il flusso d'acqua in un sistema di risciacquo di un impianto per la galvanotecnica e il trattamento delle superfici;
- un computer che permette di valutare i segnali della tomografia a risonanza magnetica nucleare nonché un tomografo per la risonanza magnetica nucleare dotato di tale computer.

<u>Rappresentazione delle «invenzioni CII»</u>

Come negli altri ambiti tecnici, l'invenzione deve essere spiegata in modo tale che una persona esperta possa attuarla, vale a dire che sia in grado di riprodurre l'invenzione CII e anche di scrivere il programma per computer necessario a tal fine. Pertanto è opportuno spiegare l'invenzione CII e tutti i pertinenti programmi per computer in una forma comprensibile a una persona esperta; a tal fine possono essere usati diagrammi a blocchi, diagrammi di flusso o pseudo-codici; un semplice elenco di comandi in una lingua di programmazione (program listing) spesso non soddisfa tale requisito e pertanto è utile solo di rado.

Nella descrizione è tuttavia ammesso inserire, a titolo integrativo, i programmi per computer nella lingua di programmazione. Se le pagine con il programma per computer soddisfano le prescrizioni per i disegni, sono trattate come fogli che contengono disegni.

11.2 «business methods»

Nel contesto delle invenzioni CII, per «business methods» si intendono attività commerciali che implicano l'uso di un sistema informatico o di una rete informatica.

Le attività puramente commerciali non sono considerate tecniche e quindi non sono brevettabili in quanto tali (cfr. n. 2.1, pag. 93). La semplice implementazione di un'attività non tecnica su un'installazione informatica non è perlopiù sufficiente a giustificare un carattere tecnico, poiché né il problema/la soluzione né le caratteristiche dell'invenzione implicano un'interazione fisica con le forze della natura.

Se sia per il problema alla base dell'invenzione che per la sua soluzione sono significativi aspetti puramente economici, per esempio finanziari o organizzativi, in linea di principio il metodo commerciale non è brevettabile. Tuttavia, nel singolo caso, la necessità di una riflessione di tipo tecnico o l'impiego di specifici mezzi tecnici può giustificare la tecnicità dell'invenzione. Questi metodi presentano quindi sia aspetti tecnici che economici (o relativi alla gestione commerciale). In questo caso è anche determinante considerare l'oggetto dell'invenzione nel suo complesso.

Non sono brevettabili:

- un'offerta di servizi digitali per la stima dei valori di previsioni;
- la fornitura di dati giuridici in una rete;
- il traffico elettronico dei pagamenti (metodi di gestione per cybercash).

Invenzione brevettabile:

- la fatturazione di prestazioni informatiche registrate mediante misure tecniche al momento della fornitura e rese accessibili per una valutazione comprensibile.

12. Rinuncia parziale, domanda divisa, domande di brevetto PCT e BE convertiti

12.1 In generale

Nei seguenti paragrafi vengono illustrati aspetti specifici dell'esame relativo al contenuto, validi per le domande divise (cfr. n. 12.3, pag. 166), la fase nazionale delle domande PCT (cfr. n. 12.4, pag. 167) e i BE convertiti (cfr. n. 12.5, pag. 168).

Poiché anche la rinuncia parziale (cfr. n. 12.2, pag. 163) dell'IPI deve essere esaminata in relazione al contenuto, la stessa è illustrata in questo capitolo, sebbene intervenga solo dopo il rilascio del brevetto e di conseguenza fuori dall'esame relativo al contenuto in sé vero e proprio.

12.2 Rinuncia parziale

La rinuncia parziale consiste nella modifica del contenuto di un brevetto già rilasciato e pubblicato. La sicurezza giuridica richiede che vengano accettate solo le modifiche legate alla rinuncia (art. 24 LBI e art. 113 OBI). Nel caso di una rinuncia parziale non possono essere redatte nuove rivendicazioni. Inoltre, una rinuncia parziale, per definizione, deve limitare l'estensione della protezione. Insieme alla richiesta di rinuncia parziale (cfr. Parte 4,

n. 4.2, pag. 72) deve essere depositata una versione corretta degli atti tecnici (art. 112 OBI). Come ogni modifica, anche la rinuncia parziale deve rispettare le disposizioni dell'art. 58 cpv. 2 LBI (art. 113 OBI). L'art. 24 LBI consente all'occorrenza di adeguare, oltre alle rivendicazioni, anche altri elementi degli atti tecnici (descrizione ecc.). L'IPI può esigere che le modifiche effettuate siano messe in evidenza rispetto alla vigente versione del brevetto.

All'art. 24 cpv. 1 LBI elenca i tre tipi di rinuncia parziale ammessi, singolarmente o in combinazione tra loro, per la creazione della nuova versione delle rivendicazioni.

12.2.1 Soppressione di una rivendicazione indipendente o dipendente

La soppressione di una rivendicazione indipendente presuppone che resti almeno un'ulteriore rivendicazione indipendente esistente di per sé. Se ad esempio, dopo la rinuncia parziale, rimane solo una rivendicazione per il prodotto di un procedimento non più rivendicato e questa rivendicazione non è indipendente (rivendicazione puramente dichiaratoria, cfr. art. 8*a* cpv. 1 LBI), la modifica non è ammissibile.

Modifiche in caso di soppressione di una rivendicazione indipendente (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a LBI)

- Devono essere modificate le rivendicazioni indipendenti «collegate» tramite riferimenti: il riferimento viene sostituito riprendendo le relative caratteristiche, in modo tale che non risulti un'estensione della protezione.
- Le rivendicazioni dipendenti dalla rivendicazione soppressa vengono automaticamente eliminate in toto. Se il titolare intende mantenere una o più di tali rivendicazioni dipendenti, occorre procedere in conformità all'art. 24 cpv. 1 lett. b LBI.

Modifiche in caso di soppressione di una rivendicazione dipendente (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a LBI)

Tutte le rivendicazioni dipendenti riferite a una rivendicazione dipendente soppressa devono essere cancellate o se possibile modificate in modo tale che non risulti alcuna estensione.

12.2.2 Unione di una rivendicazione indipendente con una o più rivendicazioni da essa dipendenti

Condizioni

- La limitazione di una rivendicazione indipendente mediante l'unione di una o più rivendicazioni dipendenti ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LBI può avvenire solo se queste ultime sono (direttamente o indirettamente) subordinate alla rivendicazione da limitare. Se si utilizzano caratteristiche di un'altra rivendicazione dipendente, trova applicazione l'art. 24 cpv. 1 lett. c LBI.
- Si deve trattare di un'unione puramente quantitativa, cioè la nuova rivendicazione limitata deve presentare tutte le caratteristiche delle rivendicazioni riunite, comprese le caratteristiche derivanti da quelle subordinate. Sopprimere una caratteristica di una rivendicazione indipendente equivale generalmente a un'estensione non ammissibile (eccezione: se viene rilevato solo un elemento di un'alternativa, vedere la rinuncia parziale di cui alla lettera c).

- Se una rivendicazione dipendente contiene esempi o caratteristiche facoltative, è possibile sopprimerli o riprenderli come proprietà essenziali quando si effettua l'unione con la rivendicazione precedente. Nel primo caso sussiste la possibilità di presentare una o più rivendicazioni nuove dipendenti, le cui caratteristiche specifiche corrispondono agli esempi o alle caratteristiche facoltative.
- L'unione con più rivendicazioni dipendenti è ammissibile solo se la combinazione in questione è data da una subordinazione corrispondente oppure è altrimenti prevista nella documentazione determinante per la data di deposito. Ciò accade quando si illustra una forma di esecuzione che riunisce in sé tutte le caratteristiche della combinazione oppure quando tale combinazione è giustificata dall'indipendenza delle forme di esecuzione riunite.
- L'unione con una o più rivendicazioni dipendenti è prevista solo per la limitazione di una rivendicazione indipendente e quindi non è ammessa per le rivendicazioni dipendenti tra loro.

Modifiche delle restanti rivendicazioni

- Contestualmente alla limitazione di una prima rivendicazione è consentito limitare anche una rivendicazione indipendente.
- Tra le restanti rivendicazioni che rimandano o sono subordinate alle rivendicazioni limitate, vanno eliminate quelle che sono incompatibili dal punto di vista tecnico con la versione limitata.
- La subordinazione alla rivendicazione limitata genera nuove combinazioni di caratteristiche; al fine di verificare se tali combinazioni sono ammissibili, ciascuna di loro sarà esaminata secondo le stesse regole adottate per l'unione di più rivendicazioni dipendenti.
- Infine, sono ammesse modifiche redazionali alle rivendicazioni restanti solo nella misura necessaria a garantire chiarezza rispetto alla nuova versione della rivendicazione limitata. È altresì proibito formulare nuove subordinazioni.

12.2.3 Limitazione di una rivendicazione indipendente «in altro modo»

Condizioni

- Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. c LBI esiste inoltre la possibilità di limitare le rivendicazioni indipendenti in modo diverso da quanto previsto alla lettera b.
- In via eccezionale, è consentito limitare una rivendicazione indipendente senza aggiungere o specificare una caratteristica, vale a dire sopprimendo uno o più elementi di un'alternativa oppure trasformando un dato facoltativo contenuto in una rivendicazione indipendente in una proprietà essenziale.
- Nella maggior parte dei casi, la limitazione di una rivendicazione indipendente si effettua tuttavia mediante l'aggiunta o la specificazione di una caratteristica tratta da un'altra parte degli atti tecnici determinante per la data di deposito.
- Deve trattarsi di una vera limitazione. Pertanto, di norma, occorre mantenere tutte le caratteristiche della rivendicazione da limitarsi, in quanto l'eliminazione di caratteristiche può comportare un'estensione della rivendicazione. Vanno quindi conservate le caratteristiche esplicite (se si aggiungono altre caratteristiche) oppure implicite (se si

specifica la caratteristica in questione). Ogni generalizzazione e in particolare la soppressione di una caratteristica della rivendicazione da limitare è inammissibile.

- La rivendicazione limitata non deve andare oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione determinante per la data di deposito. Tale condizione mira a impedire che, dopo il rilascio del brevetto, venga eluso l'art. 58 cpv. 2 LBI. Inoltre è vietata l'estensione del campo di applicazione oggettivo del brevetto.
- La limitazione di cui alla lettera c è prevista esplicitamente solo per le rivendicazioni indipendenti e quindi non è ammessa per le rivendicazioni dipendenti.

Le eventuali ulteriori modifiche delle restanti rivendicazioni sono possibili come illustrato al n. 12.2.2, pag. 164.

12.3 Domanda divisa

Una domanda divisa è una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore (art. 57 LBI), ovvero dalla cosiddetta «domanda iniziale». Poiché per definizione la domanda divisa viene formata per definizione partendo da una parte di una domanda di brevetto anteriore, per la domanda divisa sono considerati come atti tecnici depositati originariamente quelli della domanda anteriore. Quest'ultima è pertanto determinante per l'esposto.

I requisiti di cui al n. 1, pag. 92 e al n. 6, pag. 133 si applicano per analogia alle domande divise. La descrizione di una domanda divisa, basata sulla descrizione della domanda iniziale, non deve contenere contraddizioni rispetto alle rivendicazioni. Nella domanda divisa, il problema posto deve corrispondere alla soluzione proposta. In sostanza, la parte introduttiva della descrizione (fino alle spiegazioni dettagliate) deve riportare il contenuto della rivendicazione; la modifica della restante parte della descrizione è a discrezione del depositante.

Estensione della domanda divisa

- Affinché nella rivendicazione di una domanda divisa possa essere inserita la data di deposito della domanda iniziale, i suoi atti tecnici non devono estendersi oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale (cfr. art. 57 cpv. 1 LBI, art. 75 OBI, cfr. n. 4, pag. 111 e n. 5, pag. 116). Per una rivendicazione di priorità, si applica eventualmente l'art. 56 OBI (cfr. Parte 2, n. 4.1, pag. 51). A tale proposito trovano applicazione gli stessi criteri validi per la modifica degli atti tecnici di una domanda di brevetto «normale»: gli atti tecnici della domanda divisa non devono estendersi oltre l'esposto della domanda iniziale.

Distinzione dalla domanda iniziale

Una domanda divisa deve distinguersi per due aspetti dalla domanda iniziale:

- L'oggetto della domanda divisa (ossia ciò che viene definito nelle rivendicazioni) può estendersi solo a una parte del contenuto della domanda iniziale. Una domanda di brevetto che ricalca esattamente la domanda iniziale non è una domanda divisa ai sensi dell'art. 57 LBI[40]; in particolare ricorrere al deposito di una domanda divisa come

[40] DTF 93 I 729, FBDM 1968 I 31–32.

espediente per recuperare un termine già decorso nella domanda iniziale non è ammesso.

- Tra l'oggetto della domanda divisa e l'oggetto (rimanente) della domanda iniziale deve essere chiaramente riconoscibile una differenza materiale. Tale condizione è soddisfatta se il contenuto delle rispettive rivendicazioni è diverso. Non si richiede una reciproca delimitazione senza sovrapposizione. Anche una specificazione o una generalizzazione sono sufficienti come caratteristica distintiva; in altre parole la rivendicazione di una domanda sta alla prima rivendicazione dell'altra domanda come una rivendicazione dipendente sta alla rivendicazione indipendente alla quale è subordinata.

Divisione ripetuta

Una domanda divisa (C) tratta da una domanda divisa (B) già esistente e quindi solo indirettamente derivante dalla domanda iniziale comune (A) è parimenti ammessa.

In caso di divisione ripetuta, tuttavia l'oggetto della nuova domanda divisa (C):

- non si estende oltre il contenuto della domanda iniziale (A), affinché la data di deposito di quest'ultima possa essere anche applicata alla domanda divisa; e
- non si estende oltre il contenuto della domanda divisa (B), se la domanda iniziale (A) non è più pendente al momento del deposito della domanda divisa (C), poiché in tal caso una scissione diretta dalla domanda iniziale (A) non è più possibile ed è vietato eludere l'art. 57 LBI per via indiretta.

In altre parole, se la domanda iniziale (A) è ancora pendente al momento del deposito della domanda divisa (C), la divisione ripetuta ha lo stesso effetto che avrebbe se le domande divise (B) e (C) fossero state entrambe divise contemporaneamente; se, invece, la domanda iniziale (A) non è più pendente al momento del deposito della domanda divisa (C), quest'ultima ha diritto alla data di deposito della domanda iniziale comune (A), a condizione che il suo contenuto sia esposto sia nella domanda iniziale che nella domanda divisa (B).

12.4 Domande internazionale di brevetto (domande PCT)

L'esame relativo al contenuto delle domande internazionali presentate in base al Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT, Patent Cooperation Treaty) [41] e per cui l'IPI funge da ufficio designato (cap. I, art. 3 segg. PCT) ed eventualmente da ufficio eletto (cap. II, art. 31 segg. PCT) ha luogo nella fase nazionale che inizia solo dopo la conclusione della fase internazionale PCT. Per l'esame relativo al contenuto di tali domande vale quanto segue:

- Le disposizioni del diritto nazionale sono determinanti per le condizioni materiali di brevettabilità (art. 27 cpv. 5 PCT).

- L'esame parte dalla versione più recente degli atti tecnici disponibili in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. La data di deposito stabilita corrisponde a quella della domanda internazionale.

- Il titolo e l'estratto della domanda internazionale vengono in linea di principio mantenuti, poiché sono già stati esaminati dall'Ufficio internazionale prima dell'inizio

[41] RS 0.232.141.1.

della fase nazionale. Sono escluse le modifiche del titolo e dell'estratto derivanti da una modifica degli atti tecnici (p. es. eliminazione di rivendicazioni) oppure nel caso in cui la traduzione sia insufficiente.

12.5 Domande di brevetto europeo e brevetti europei convertiti

Per le domande di brevetto europeo o i brevetti europei trasformati tempestivamente in una domanda di brevetto svizzero ai sensi dell'art. 121 LBI («BE trasformati»), vale quanto segue.

All'esame relativo al contenuto dei BE trasformati si applicano le disposizioni della LBI. Tutte le modifiche degli atti tecnici depositati originariamente presentate presso l'UEB sono valide anche per l'IPI (art. 122 cpv. 2 LBI). L'esame relativo al contenuto si basa sull'ultima versione depositata degli atti tecnici, purché disponibile nella lingua della procedura svizzera o in inglese (art. 3 OBI e art. 137 cpv. 2 lett. b CBE). In caso di trasformazione di un BE, non sono ammesse modifiche che estendono una rivendicazione del fascicolo del brevetto europeo (art. 124 cpv. 2 LBI e art. 123 cpv. 3 CB).

Parte 7 – Esame materiale dei CPC/CPC pediatrici

1. In generale

Questa Parte delle direttive tratta dell'esame materiale dei certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari (CPC), della proroga pediatrica dei certificati protettivi per medicinali e dei CPC pediatrici. L'esame delle relative domande si basa sulla LBI (art. 140*a*–*z* LBI) e sull'OBI (art. 154–189 OBI), che non possono disciplinare ogni singolo caso con le sue particolari circostanze. Le presenti direttive spiegano come applicare le prescrizioni stabilite dalla legge e dall'ordinanza nell'esame materiale (esame relativo al contenuto) e costituiscono il fondamento per una prassi di esame uniforme. Cionondimeno, in base alle peculiarità del singolo caso e alla giurisprudenza vigente, talvolta può rivelarsi opportuno derogare alle presenti direttive generali.

Per i principi attivi o le composizioni di principi attivi (art. 140*a* cpv. 1bis LBI) di medicinali, di seguito denominati *prodotti* (art. 140*a* cpv. 2 LBI), può essere rilasciato un CPC (art. 140*a* cpv. 1 LBI).

L'esame materiale dei CPC è disciplinato nel n. 2, pag. 171. La validità di un CPC per medicinali può essere prorogata una volta sola di massimo sei mesi. Questa proroga, denominata proroga pediatrica, è disciplinata nel n. 3, pag. 174. In alternativa al CPC e alla proroga pediatrica è possibile rilasciare un CPC pediatrico, come illustrato nel n. 4, pag. 174.

I capitoli da 1.1, pag. 169 a 1.4, pag. 170 affrontano importanti aspetti concernenti i CPC, la proroga pediatrica e i CPC pediatrici.

1.1 Più domande di rilascio di CPC e CPC pediatrici per lo stesso prodotto

In linea di principio, per ogni prodotto viene rilasciato un solo certificato (art. 140*c* cpv. 2 LBI).

Una volta che è entrato in vigore un CPC pediatrico (cfr. n. 5, pag. 175) oppure si è conclusa la procedura d'esame per il suo rilascio e il certificato risulta iscritto nel registro (cfr. Parte 4, n. 7, pag. 76) non è più possibile rilasciare un CPC per lo stesso prodotto (art. 140*a* cpv. 1 LBI).

Una volta che è entrato in vigore un CPC oppure si è conclusa la procedura d'esame per il suo rilascio e il certificato risulta iscritto nel registro (cfr. Parte 4, n. 7, pag. 76), non è più possibile rilasciare un CPC pediatrico per lo stesso prodotto (art. 140*t* cpv. 2 LBI).

Un CPC o un CPC pediatrico per un medesimo prodotto può essere rilasciato su richiesta a depositanti diversi che sono titolari di brevetti di base differenti.

In caso di deposito contestuale di una domanda di rilascio di un CPC e di una domanda per un CPC pediatrico per lo stesso prodotto da parte dello stesso depositante, la domanda di rilascio del CPC viene esaminata prima. È escluso il rilascio di entrambi i certificati allo stesso titolare del brevetto e per lo stesso prodotto.

L'art. 140*a* cpv. 1 LBI esclude la possibilità di rilasciare un CPC e un CPC pediatrico per lo stesso prodotto, anche se basati su brevetti di base diversi, a meno che i titolari di tali

brevetti di base non siano diversi. Indipendentemente dal numero dei brevetti alla base delle domande, per ogni titolare e ogni prodotto può essere rilasciato solo un CPC o un CPC pediatrico.

Non è possibile rilasciare un CPC se ne è già stato rilasciato uno per lo stesso prodotto (art. 140*c* cpv. 2 LBI). In caso di presenza contestuale di CPC pediatrici o di domande di rilascio di CPC pediatrici, si applica il n. 1.2., pag. 170. Allo stesso modo, non è possibile rilasciare un CPC pediatrico se ne è già stato rilasciato uno per lo stesso prodotto (art. 140*u* cpv. 2 LBI).

Il rilascio è possibile a fronte di domande con brevetti di base diversi di titolari differenti (art. 140*c* cpv. 3 e 140*u* cpv. 3 LBI), fermo restando che le società facenti parte di un gruppo sono considerate persone a sé stanti e quindi valgono come «più titolari di brevetto».

Se per un principio attivo A è stato rilasciato un CPC o un CPC pediatrico, per una composizione di principi attivi A + B può essere rilasciato un ulteriore CPC o CPC pediatrico, poiché si tratta di un altro prodotto. Ciò vale anche nel caso inverso, che si tratti o meno dello stesso brevetto di base.

Inoltre per quanto riguarda i CPC pediatrici, se il titolare e il destinatario della conferma di cui all'art. 140*t* cpv. 1 lett. a LBI non coincidono, è necessario il consenso del destinatario della conferma (art. 140*u* cpv. 3 LBI), da allegare al momento del deposito di ogni domanda.

1.2 Esame materiale dei CPC, proroga pediatrica e CPC pediatrici

La procedura di rilascio dei certificati è disciplinata nella Parte 3. L'esame materiale delle domande di rilascio di CPC inizia non prima che sia trascorso un anno dal rilascio del brevetto, salvo che la durata massima di protezione del brevetto di base richieda di anticipare l'esame. Le domande di rilascio di CPC vengono esaminate sostanzialmente nell'ordine di ricezione.

La sospensione delle domande di rilascio di CPC è disciplinata nella Parte 1, n. 12.4, pag. 41.

1.3 Validità negativa e proroga della validità dei CPC

Un CPC può essere rilasciato solo a condizione che siano trascorsi più di cinque anni tra la data di deposito del brevetto e la prima omologazione. Dall'introduzione del CPC pediatrico il 1° gennaio 2019, non è più consentito il rilascio di un CPC con validità negativa.

Per le domande depositate il 1° gennaio 2019 o prima, erano ammessi CPC con validità negativa se la validità negativa risultante non era superiore a sei mesi.[1]

1.4 Omologazione di un prodotto

Per omologazione di un medicinale si intendono le seguenti omologazioni rilasciate da Swissmedic:

[1] Cfr. sic! 6/2012, pag. 5.

a. l'omologazione ordinaria ai sensi dell'art. 11 LATer;
b. l'omologazione semplificata ai sensi dell'art. 14 LATer;
c. l'omologazione temporanea ai sensi dell'art. 9*a* LATer.

Queste omologazioni valgono come «prima omologazione». Non vale come omologazione l'autorizzazione temporanea dell'immissione in commercio di un medicinale ai sensi dell'art. 9*b* LATer.

L'omologazione come medicinale (medicinali per uso umano e animale) in Svizzera è rilasciata da Swissmedic.

L'autorizzazione alla messa in commercio di prodotti fitosanitari per la Svizzera viene emessa dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

2. Esame materiale dei CPC

L'esame materiale dei CPC comprende quanto segue:

- Com'è definito il prodotto? (n. 2.1, pag. 171)
- Il prodotto è *protetto dal brevetto di base e quest'ultimo è in vigore*? (n. 2.2, pag. 172)
- Qual è la prima *omologazione* del prodotto? (n. 2.3, pag. 173)
- Sussiste un'omologazione? (n. 2.3, pag. 173)
- Le date dell'omologazione sono corrette e i termini di deposito che ne derivano sono rispettati? (n. 2.3, pag. 173)
- È stato *già rilasciato un CPC o è disponibile* un CPC pediatrico o una domanda corrispondente dello stesso titolare? (n. 1.1, pag. 169)

2.1 Prodotto

Il prodotto (art. 140*a* cpv. 2 LBI) è definito come *principio attivo* o *composizione di principi attivi*. Con prodotto non si intende la specialità farmaceutica omologata, bensì il principio attivo (o la composizione di principi attivi) utilizzato in tale prodotto farmaceutico[2].

Nella Parte 3, n. 2.1.5, pag. 58, si specifica quale denominazione del prodotto è ammessa nella richiesta.

Sali ed esteri

Se per uno stesso principio attivo esistono più omologazioni per sali o esteri diversi, questi saranno considerati come un'unica sostanza chimica e un unico prodotto. Questi sali o esteri sono utilizzati nella fabbricazione, lavorazione o somministrazione (p. es. per migliorare la solubilità) o stabilizzare il principio attivo. Se, ad esempio, un acido carbonico è stato omologato separatamente come acido libero, sale di sodio e di potassio, è determinante la prima di queste tre omologazioni.

Tuttavia, se il sale (o il controione) o il gruppo esterico influisce sull'effetto farmacologico nel corpo, è possibile che si tratti di una nuova invenzione. Quando una forma salina, un controione o un gruppo esterico viene annotato nel certificato di omologazione con la

[2] Cfr. messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1993, FF 1993 III 522.

denominazione «nuovo principio attivo» oppure «nuovo sale di un principio attivo omologato», viene considerato come nuovo prodotto. L'effetto risultante dalla speciale forma salina o estere deve risultare dal brevetto di base.

Dosaggi diversi

Dato che i CPC non vengono rilasciati per la specialità farmaceutica, i dosaggi diversi, le forme galeniche o le nuove indicazioni (cfr. di seguito) di norma non possono fungere da base per un CPC. La semplice presenza degli stessi principi attivi non significa necessariamente che si tratti dello stesso prodotto. Se, partendo da un prodotto già esistente (ossia un principio attivo o una composizione di principi attivi), si crea una nuova invenzione (p. es. un dosaggio più efficace) e nel brevetto di base esiste una rivendicazione di prodotto per questa nuova invenzione, tale invenzione successiva può costituire la base per un prodotto nuovo e indipendente, per il quale è possibile rilasciare un CPC, a condizione che per il prodotto nuovo brevettato sia disponibile una corrispondente omologazione[3].

Nuove indicazioni

Analogamente ai dosaggi modificati, i principi attivi che costituiscono oggetto di un'altra invenzione brevettata riguardante una nuova indicazione possono essere considerati prodotti distinti[4]. Il certificato di omologazione deve riportare un rimando alla nuova indicazione, come per esempio la dicitura «Omologazione di un'indicazione aggiuntiva».

2.2 Il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore?

Sia i brevetti svizzeri che quelli europei con la designazione CH/LI possono valere come brevetto di base per un certificato.

Il brevetto deve essere in vigore al momento del deposito della domanda di rilascio del CPC (art. 140*b* cpv. 1 lett. a LBI).

Il principio attivo o la composizione di principi attivi devono essere protetti dal brevetto di base come sostanza in una rivendicazione di prodotto, sotto forma di procedimento per la sua fabbricazione oppure come utilizzo. Non occorre che il prodotto sia menzionato esplicitamente in una rivendicazione o nella descrizione. Tuttavia deve chiaramente rientrare nel campo di protezione di una rivendicazione, ad esempio se fa parte di una formula Markush oppure è definito dalle sue proprietà («broncodilatatore con le seguenti caratteristiche: ...»). La semplice menzione nella descrizione (p. es. sotto forma di informazione supplementare) non è sufficiente. Allo stesso modo non basta che il prodotto appaia solo nell'indicazione di utilizzo di una rivendicazione («siringa usa e getta per la somministrazione del principio attivo B»), poiché il principio attivo in sé non è protetto.

L'IPI verifica inoltre se il prodotto oggetto dell'omologazione ai sensi della legislazione sui medicamenti, così come richiesto nella domanda di rilascio del CPC, sia descritto nelle rivendicazioni in modo riconoscibile per la persona esperta. In linea di principio questa condizione è soddisfatta quando il prodotto (il principio attivo o la combinazione di principi attivi) si desume dal testo delle rivendicazioni sulla base di caratteristiche funzionali (p. es.

[3] TF 4A.7/1998 del 17 novembre 1998 consid. 3 «Desogestrel e Etinilestradiolo», cfr. sic! 2/1999, 153.

[4] Decisione della CRPI del 30 aprile 1999, cfr. sic! 4/1999, 449.

proprietà leganti, effetti specifici) o strutturali (p. es. denominazione di un elemento strutturale essenziale comune) oppure è compreso in una formula strutturale.

Il prodotto o i suoi principi attivi possono essere menzionati esplicitamente (indicati per nome) in una delle rivendicazioni oppure rientrare implicitamente in una rivendicazione. «Implicitamente» significa che la rivendicazione si interpreta in base alla descrizione e fa tacitamente, ma necessariamente, riferimento al prodotto del CPC, in modo specifico[5].

Siccome il prodotto del CPC deve essere protetto dal brevetto di base, non è possibile utilizzare come base per un CPC relativo a una «sostanza unica» un brevetto con una combinazione di principi attivi come oggetto dell'invenzione[6]. Non è rilevante che i singoli principi attivi possano essere somministrati separatamente[7].

2.3 Qual è la prima omologazione del prodotto?

Per quanto concerne la prova dell'omologazione da allegare alla domanda di rilascio del CPC (cfr. direttive formali, Parte 3, n. 2.2, pag. 59), deve trattarsi della prima omologazione del prodotto *per la Svizzera* (quindi non per l'UE o lo SEE).

Si deve trattare sempre della prima omologazione nel campo della medicina umana o animale (art. 140*b* cpv. 2 LBI).

Il fatto che si tratti della prima omologazione del prodotto deve essere riscontrabile direttamente, ad esempio grazie alla denominazione «New Active Substance (NAS)» o «New Chemical Entity (NCE)» oppure deve essere confermato dall'autorità competente.

Le omologazioni di nuove indicazioni, di forme di somministrazione modificate o di nuove formulazioni (p. es. modifica degli additivi) non costituiscono prime autorizzazioni[8], salvo in presenza di determinati presupposti. Fondamentale è ciò che è definito come prodotto secondo il n. 2.1, pag. 171.

Nell'esame della prima omologazione va tenuto conto sia delle omologazioni in vigore che di quelle non più valide.

Al momento in cui viene depositata la domanda di rilascio del CPC, deve essere *in vigore* un'omologazione che non deve necessariamente essere identica alla prima omologazione, come ad esempio nel caso in cui sia stata modificata la formulazione. Non può essere rilasciato un certificato se al momento della domanda si è rinunciato all'omologazione oppure esiste solo un'omologazione con la limitazione «per l'esportazione» (cosiddetta «specialità per l'esportazione») o un'autorizzazione all'immissione sul mercato, in cui il prodotto non è omologato come medicinale.

Se il numero dei principi attivi che figurano sul certificato di omologazione è diverso da quello indicato nella richiesta, si distinguono i casi seguenti:

[5] DTF 144 III 285 (293), consid. 2.2.6; «Tenofovir II», cfr. sic! 12/2018.

[6] DTF 4A_513/2022 del 13 marzo 2023, consid. 2.3.

[7] Decisione del TAF del 18 agosto 2011 «Panitumumab»; cfr. sic! 1/2012, pag. 48.

[8] Decisione della CRPI del 21 gennaio 2005, cfr. sic! 7 + 8/2005, 590.

- se sono disponibili una domanda di rilascio di un CPC e un brevetto di base per un principio attivo A, ma esiste solo un'omologazione per più principi attivi (p. es. A + B), il CPC viene rilasciato solo per il principio attivo A;
- se è disponibile una domanda di rilascio di un CPC per un principio attivo A e, oltre all'omologazione di quest'ultimo, esistono altre omologazioni per il principio A come componente di una composizione di principi attivi, è determinante l'omologazione di A ottenuta per prima, anche se riguarda una composizione di principi attivi.

Nell'ambito dell'esame materiale l'IPI verifica se le date dell'omologazione sono corrette. Qualora dall'esame dovesse risultare una data di omologazione diversa da quella dichiarata nella domanda, l'IPI controlla che sia stato rispettato il termine di deposito di sei mesi dall'omologazione.

3. Esame materiale dei CPC per prodotti fitosanitari

All'esame materiale dei principi attivi o delle composizioni di principi attivi di un prodotto fitosanitario (art. 140*z* LBI) si applicano per analogia i precedenti paragrafi del n. 2, pag. 171, anche se in questo caso generalmente la conferma che si tratta della prima autorizzazione all'immissione in commercio in Svizzera del prodotto fitosanitario non è visibile direttamente sull'omologazione e deve essere richiesta all'USAV.

4. Esame materiale della proroga pediatrica dei CPC

La validità di un CPC rilasciato può essere prorogata solo una volta se l'informazione sul medicinale contenente il prodotto riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il PIP considerato ai fini dell'omologazione per la Svizzera ai sensi dell'art. 11 LATer (art. 140*n* LBI).

L'esame materiale comprende quanto segue:

- Esiste un'omologazione con i risultati di tutti gli studi eseguiti secondo il PIP? (n. 4.1, pag. 174)
- Questa omologazione è stata rilasciata per lo stesso prodotto del CPC di cui si richiede la proroga? (n. 4.1, pag. 174)
- È stato rispettato il termine di sei mesi tra la domanda di omologazione SEE e la domanda di omologazione per la Svizzera? (n. 4.2, pag. 175)

4.1 Omologazione con relativo PIP

Il richiedente deve depositare, insieme alla domanda di proroga, una conferma di Swissmedic attestante che tutti gli studi previsti dal PIP sono stati conclusi e inseriti nell'informazione sul medicinale (art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI).

L'omologazione con il relativo PIP non costituisce necessariamente la prima omologazione del medicinale in questione. Si può trattare ad esempio anche di domande di omologazione di una nuova indicazione, di una nuova forma galenica o di una nuova applicazione del preparato. Tuttavia si deve trattare dello stesso prodotto per cui è stato rilasciato il CPC.

Non è possibile richiedere una proroga pediatrica di un CPC se gli studi pediatrici o una parte di essi è stata posticipata da Swissmedic su richiesta (deferral), poiché in questo caso

Swissmedic non può confermare che l'informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il PIP (art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI), come invece richiesto per il rilascio di proroghe dei CPC.

4.2 Relazione tra l'omologazione per la Svizzera e quella per lo SEE

(Cfr. anche Parte 3, n. 3.3, pag. 61).

Per quanto riguarda la proroga di un CPC, tra (a) la domanda di prima omologazione di un medicinale per un determinato prodotto con relativo PIP nello SEE e (b) la domanda di omologazione presentata a Swissmedic (con PIP) per lo stesso prodotto, devono intercorrere al massimo sei mesi (art. 140*n* cpv. 1 lett. b LBI). Il richiedente deve pertanto fornire prova di entrambe le date (a) e (b) (art. 165 cpv. 1 OBI). La domanda di omologazione per la Svizzera (b) deve essere depositata non oltre sei mesi dopo la prima domanda di omologazione con PIP per lo SEE (a). Per poter controllare quest'ultimo punto, dalla documentazione presentata con la domanda, ad esempio da un Assessment Report dell'EMA, devono risultare la data di deposito della domanda per lo SEE, il principio attivo e un'indicazione che si è tenuto conto del relativo PIP. Tale documentazione può consistere anche di più documenti, quali la lettera di deposito e la conferma elettronica.

Sono previste tre eccezioni a questa condizione:

- non è stata depositata una domanda anteriore a quella svizzera nello SEE. In tal caso il richiedente deve presentare una relativa dichiarazione insieme alla domanda di proroga pediatrica;
- se l'omologazione di un medicinale con relativo PIP per la Svizzera è stata richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della LBI rivista del 1° gennaio 2019, non si considera l'eventuale relazione temporale con una domanda di omologazione per lo SEE (art. 149 cpv. 3 LBI);
- se la domanda di omologazione con il relativo PIP è stata depositata presso Swissmedic prima dell'entrata in vigore della LBI rivista al 1° gennaio 2019, l'IPI la considera presentata alla data dell'entrata in vigore. In questo caso trova applicazione l'art. 149 cpv. 3, vale a dire che l'IPI non controlla il tempo intercorso tra la domanda SEE e la domanda presentata a Swissmedic. La data di presentazione a Swissmedic della domanda di omologazione con il relativo PIP deve in tal caso essere sufficientemente comprovata, ad esempio con i documenti di omologazione pertinenti.

5. Esame materiale dei CPC pediatrici

Per i principi attivi o le composizioni di principi attivi (art. 140*a* cpv. 1bis LBI) di medicinali, qui denominati *prodotti* (art. 140*a* cpv. 2 LBI), può essere rilasciato una sola volta un CPC pediatrico (certificato pediatrico; art. 140*t* LBI), se l'informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il PIP.

L'esame materiale comprende quanto segue:

- Com'è definito il prodotto? (n. 2.1, pag. 171)

- Il prodotto è *protetto dal brevetto di base e quest'ultimo è in vigore*? (n. 2.2, pag. 172)
- Il numero dei principi attivi che figurano sul certificato di omologazione differisce da quello indicato nella richiesta? (n. 2.3, pag. 173, ultimo paragrafo)
- Esiste un'omologazione con i risultati di tutti gli studi eseguiti secondo il PIP? (n. 4.1, pag. 174)
- È stato rispettato il termine di sei mesi tra la domanda di omologazione SEE e la domanda di omologazione per la Svizzera? (n. 4.2, pag. 175)
- Per il prodotto è stato già rilasciato un CPC o CPC pediatrico? (n. 1.1, pag. 169)

5.1 Omologazione con relativo PIP

L'omologazione rilevante per una domanda di rilascio di un CPC pediatrico è l'omologazione del prodotto *per la Svizzera, in cui* l'informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il PIP. Per questa omologazione deve essere disponibile e presentata una conferma delle autorità competenti per l'omologazione, attestante che l'informazione sul medicinale soddisfa la condizione menzionata. Tale omologazione non è necessariamente la prima omologazione di questo prodotto.

Al momento della domanda di rilascio di un CPC, deve essere *in vigore* un'omologazione. Non può essere rilasciato un certificato pediatrico se al momento della domanda si è rinunciato all'omologazione oppure esiste solo un'omologazione con la limitazione «per l'esportazione» (cosiddetta «specialità per l'esportazione») o un'autorizzazione all'immissione sul mercato, in cui il prodotto non è omologato come medicinale.

Non si può richiedere un CPC pediatrico se gli studi pediatrici o una parte di essi è stata posticipata da Swissmedic su richiesta (deferral), poiché in questo caso Swissmedic non può confermare che l'informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il PIP (art. 140*t* cpv. 1 lett. a LBI), come invece richiesto per il rilascio di certificati protettivi pediatrici.

5.2 Relazione tra l'omologazione per la Svizzera e l'omologazione SEE

(Cfr. anche Parte 3, n. 4.3, pag. 64).

Inoltre, tra (a) la domanda di prima omologazione di un medicinale per un determinato prodotto con relativo PIP nello SEE e (b) la domanda di omologazione presentata a Swissmedic per lo stesso prodotto devono intercorrere al massimo sei mesi (art. 140*t* cpv. 1 lett. b LBI). Il richiedente deve pertanto fornire all'IPI prova di entrambe le date (a) e (b) (art. 179 cpv. 1 OBI). La domanda di omologazione per la Svizzera (b) deve essere stata depositata non oltre sei mesi dopo la domanda di prima omologazione con PIP per lo SEE (a). Per poter controllare quest'ultimo punto, dalla documentazione presentata con la domanda, ad esempio da un Assessment Report dell'EMA, devono risultare la data di deposito della domanda per lo SEE, il principio attivo e un'indicazione che si è tenuto conto del relativo PIP. Tale documentazione può consistere anche di più documenti, quali la lettera di deposito e la conferma elettronica (cfr. anche Parte 3, n. 4.2, pag. 64 e 4.3, pag. 64).

Sono previste tre eccezioni a questa condizione:

- non è stata depositata una domanda anteriore a quella svizzera nello SEE. Il richiedente deve presentare una relativa dichiarazione;
- se l'omologazione di un medicinale con relativo PIP per la Svizzera è stata richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della LBI rivista del 1° gennaio 2019, non si considera l'eventuale relazione temporale con una domanda di omologazione per lo SEE (art. 149 cpv. 3 LBI);
- se la domanda di omologazione con il relativo PIP è stata depositata presso Swissmedic prima dell'entrata in vigore della LBI rivista al 1° gennaio 2019, l'IPI la considera presentata alla data dell'entrata in vigore. In questo caso trova applicazione l'art. 149 cpv. 3, vale a dire che l'IPI non controlla il tempo intercorso tra la domanda SEE e la domanda presentata a Swissmedic. La data di presentazione a Swissmedic della domanda di omologazione con il relativo PIP deve in tal caso essere sufficientemente comprovata, ad esempio con documenti di omologazione pertinenti.