

# Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI<sup>1</sup>)

del 19 ottobre 1977 (Stato 1° luglio 2008)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 40*d* capoverso 5, 40*e* capoverso 5, 50*a* capoverso 4, 56 capoverso 3, 59*c* capoverso 4, 65, 140*l* e 141 della legge del 25 giugno 1954<sup>2</sup> sui brevetti (legge); visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995<sup>3</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),<sup>4</sup>

*ordina:*

## **Titolo primo: Disposizioni generali**

### **Capitolo primo:**

### **Rapporti con l'Istituto federale della proprietà intellettuale<sup>5</sup>**

#### **Art. 1<sup>6</sup>**           Competenza

<sup>1</sup> L'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) esegue i lavori amministrativi derivanti dalla legge.

<sup>2</sup> L'esecuzione degli articoli 86*a*–86*k* della legge e degli articoli 112–112*f* della presente ordinanza spetta all'Amministrazione federale delle dogane.<sup>7</sup>

#### **Art. 2**           Data di presentazione degli invii postali

<sup>1</sup> Per gli invii postali provenienti dalla Svizzera, il giorno di consegna all'ufficio postale è considerato come data di presentazione. Fa stato la data del bollo apposto dall'ufficio postale mittente o del bollo apposto dall'ufficio postale ricevente se quello dell'ufficio postale mittente manca o è illeggibile; se anche il bollo dell'ufficio postale ricevente manca o è illeggibile, è considerato come data di presentazione il giorno

RU 1977 2171

<sup>1</sup> Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

<sup>2</sup> RS 232.14

<sup>3</sup> RS 172.010.31

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

della ricezione dell'invio da parte dell'Istituto<sup>8</sup>. Il mittente è autorizzato a provare una data di consegna anteriore.

<sup>2</sup> Per gli invii postali provenienti dall'estero, la data presa in considerazione è quella del primo bollo apposto da un ufficio postale svizzero; se il bollo manca o è illeggibile, è considerato come data di presentazione il giorno della ricezione dell'invio da parte dell'Istituto. Il mittente è autorizzato a provare una data di ricezione anteriore da parte di un ufficio postale svizzero.

### **Art. 3<sup>9</sup>** Firma

<sup>1</sup> Le domande e la documentazione devono essere firmate.

<sup>2</sup> Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'Istituto.

<sup>3</sup> La firma sulla richiesta di concessione del brevetto (art. 24) o del certificato (art. 127c) non è necessaria. L'Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

### **Art. 4** Lingua

<sup>1</sup> Gli scritti inviati all'Istituto devono essere redatti in tedesco, in francese o in italiano (lingue ufficiali).

<sup>2</sup> La lingua ufficiale scelta dal depositante<sup>10</sup> al momento del deposito costituisce la lingua della procedura.

<sup>3</sup> La lingua scelta inizialmente per la redazione degli atti tecnici sarà mantenuta. Modificazioni apportate agli atti tecnici in un'altra lingua non saranno accolte. Ciò vale pure per la rinuncia parziale (art. 24 della legge).

<sup>4</sup> Qualora altri scritti siano presentati in una lingua diversa da quella della procedura, l'Istituto può esigere una traduzione in questa lingua.

<sup>5</sup> I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale saranno presi in considerazione unicamente se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale. Sono riservati gli articoli 40 capoverso 2, 45 capoverso 3 e 75 capoverso 4.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Espressione sostituita dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>10</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>6</sup> Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata e vi siano dubbi sulla sua esattezza, l'Istituto può richiederne l'attestazione entro il termine assegnato a questo scopo. L'Istituto comunica i motivi dei suoi dubbi. Se l'attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non presentato.<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Se gli atti di una domanda divisa (art. 57 della legge), di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 e 30 della legge) o di una dichiarazione che rivendica il diritto di priorità in base a un primo deposito svizzero (priorità interna, art. 17 cpv. 1<sup>ter</sup> della legge), non sono redatti nella lingua della domanda di brevetto anteriore o del brevetto iniziale, l'Istituto assegna al depositante o al titolare del brevetto un termine entro il quale può essere presentata una traduzione in questa lingua.<sup>13</sup>

#### **Art. 4a<sup>14</sup>**      Comunicazione elettronica

<sup>1</sup> L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

<sup>2</sup> Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

#### **Art. 4b<sup>15</sup>**      Prove

<sup>1</sup> Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l'Istituto può richiedere che vengano presentate delle prove.

<sup>2</sup> Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l'opportunità di prendere posizione e stabilisce un termine per la presentazione delle prove.

#### **Art. 5**            Pluralità di richiedenti

<sup>1</sup> Le persone che sono contitolari di una domanda di brevetto devono o designare quella di esse cui l'Istituto può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte o nominare un mandatario comune.

<sup>2</sup> Fintanto che l'una o l'altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, la persona indicata per prima nella richiesta è ritenuta destinatario delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle persone muove obiezioni, l'Istituto invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.

#### **Art. 6<sup>16</sup>**            Recapito impossibile di una comunicazione

Se il recapito di una decisione ufficiale al depositante, al titolare o al mandatario non è possibile, la decisione è pubblicata.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS **232.121**).

**Art. 7** Successione

In caso di decesso del depositante, l'Istituto assegna agli eredi che gli sono noti un termine onde regolare la successione per quanto concerne la domanda di brevetto; esso può prorogare questo termine in modo adeguato.

**Capitolo 2: Rappresentanza****Art. 8<sup>17</sup>** Rapporti dell'Istituto con il mandatario

<sup>1</sup> Fintanto che il depositante o il titolare del brevetto ha un mandatario, l'Istituto invia le sue comunicazioni esclusivamente a quest'ultimo.

<sup>2</sup> Accetta comunicazioni da parte di depositanti o titolari di brevetto rappresentati.

**Art. 8a<sup>18</sup>** Procura

Se un depositante o un titolare del brevetto si fa rappresentare davanti all'Istituto, oppure deve farsi rappresentare per legge, l'Istituto può esigere una procura scritta.

**Art. 9** Diritto di rappresentanza

<sup>1</sup> Possono essere nominati mandatari presso l'Istituto, oltre alle persone fisiche, le società che hanno un domicilio di notifica in Svizzera. Un mandatario con sede all'estero è iscritto nel registro dei brevetti con il suo domicilio di notifica in Svizzera.<sup>19</sup>

<sup>2</sup> Se il comportamento in affari di un mandatario dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, dopo aver udito l'interessato:

- a. ammonirlo;
- b. autorizzare l'Istituto a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, da questa funzione;
- c. ordinare la pubblicazione di queste sanzioni.

<sup>3</sup> Per giudicare il comportamento in affari nel senso del capoverso 2, si tien conto dell'insieme dell'attività economica del mandatario, sia in Svizzera che all'estero.

<sup>4</sup> Di regola, l'Istituto sarà autorizzato a escludere un mandatario solo se una precedente ammonizione è stata vana.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>18</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

### Capitolo 3: Termini

#### Art. 10<sup>20</sup>      Computo

<sup>1</sup> Il computo dei termini si fonda sulla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>21</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>2</sup> Se un termine si calcola in mesi o in anni, il giorno in cui il termine si estingue è il giorno, dell'ultimo mese o dell'ultimo anno, il cui numero corrisponde al giorno in cui il termine inizia a decorrere. Se manca il giorno corrispondente, il giorno in cui il termine si estingue è l'ultimo giorno dell'ultimo mese.<sup>22</sup>

<sup>3</sup> Quando un termine ha inizio con una data di priorità e qualora più priorità siano rivendicate, è decisiva la data di priorità più remota.

#### Art. 11            Durata

<sup>1</sup> I termini assegnati nel corso della procedura d'esame saranno stabiliti in funzione della mole probabile di lavoro del depositante. Essi saranno di due mesi al minimo e cinque mesi al massimo.

<sup>2</sup> ...<sup>23</sup>

#### Art. 12            Proroga dei termini

<sup>1</sup> I termini la cui durata è fissata dalla legge o dall'ordinanza non possono essere prorogati.

<sup>2</sup> Gli altri termini sono prorogati, se la persona che richiede la proroga fa valere motivi sufficienti prima della scadenza del termine.<sup>24</sup>

<sup>3</sup> Un termine non è sospeso da richieste di precisazione, a meno che la risposta dell'Istituto non implichi il contrario.

<sup>4</sup> ...<sup>25</sup>

#### Art. 13            Conseguenze dell'inosservanza di un termine

<sup>1</sup> Se la legge o la presente ordinanza non prevedono altre conseguenze, l'inosservanza di un termine provoca il rigetto della richiesta da parte dell'Istituto.

<sup>2</sup> Qualsiasi comunicazione che stabilisce un termine deve indicare le conseguenze provocate dall'inosservanza di detto termine.

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>21</sup> RS **172.021**

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>23</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>25</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>3</sup> L'inosservanza di un termine può provocare unicamente le conseguenze che sono state indicate.

**Art. 14<sup>26</sup>** Proseguimento della procedura

<sup>1</sup> È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta dei termini:

- a. per l'esecuzione di una firma mancante (art. 3);
- b. per l'inoltro e la correzione delle dichiarazioni di priorità (art. 39 cpv. 2 e 3, 39a cpv. 2 e 3);
- c. per il deposito di materiale biologico e per l'indicazione del numero del deposito (art. 45b e 45d);
- d. nel quadro dell'esame al momento del deposito e dell'esame relativo alla forma (art. 46–52);
- e. per il pagamento della tassa di ricerca (art. 53);
- f. per il pagamento della tassa di rivendicazione (art. 53a cpv. 1 e 61a cpv. 2);
- g. per la richiesta di rinvio dell'esame relativo al contenuto (art. 62 cpv. 1 e 3, 62a cpv. 1);
- h. per il pagamento delle tasse di trasmissione, di ricerca e internazionali (art. 121 e 122);
- i. per la richiesta di esecuzione di una ricerca di tipo internazionale (art. 126 cpv. 2);
- j. per la richiesta di restituzione delle tasse annuali (art. 127m cpv. 6);
- k. per la comunicazione dell'oggetto del pagamento (art. 5 cpv. 2 del R sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale del 28 apr. 1997<sup>27</sup>, RT-IPI);
- l. per la copertura dell'importo mancante nell'ambito di un conto corrente (art. 7 cpv. 3 RT-IPI).

<sup>2</sup> Se una delle condizioni per il proseguimento della procedura non è soddisfatta, la richiesta di proseguimento della procedura è respinta. Al depositante deve prima essere data la possibilità di fare entro un termine adeguato delle osservazioni sul rifiuto previsto.

**Art. 15** Reintegrazione nello stato anteriore.  
a. Forma e contenuto della domanda

<sup>1</sup> La domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 della legge) contiene l'indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima. Entro il termine per l'inoltro della domanda di reintegrazione l'atto omesso deve essere interamente eseguito. Se

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>27</sup> RS 232.148

una di queste condizioni non è soddisfatta, la domanda di reintegrazione non è presa in considerazione.<sup>28</sup>

<sup>2</sup> La tassa<sup>29</sup> di reintegrazione deve essere pagata.<sup>30</sup>

#### **Art. 16**            b. Esame della domanda

<sup>1</sup> Se la tassa di reintegrazione non è ancora stata pagata al momento della presentazione della domanda, l'Istituto assegna al depositante un termine supplementare per il pagamento.<sup>31</sup>

<sup>2</sup> Se i fatti esposti per motivare la domanda non sono resi verosimili, l'Istituto assegna al depositante un termine per rimediare alle manchevolezze. Se i motivi addotti sono insufficienti, l'Istituto respinge la domanda. Al depositante deve prima essere data la possibilità di fare entro un termine adeguato delle osservazioni sul rifiuto previsto.<sup>32</sup>

<sup>3</sup> Se la domanda è accettata, la totalità o una parte della tassa di reintegrazione può essere restituita al depositante.<sup>33</sup>

### **Capitolo 4: Tasse**

#### **Art. 17<sup>34</sup>**            Ordinamento delle tasse

L'importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabiliti nella RT-IPI<sup>35</sup>.

#### **Art. 17a<sup>36</sup>**            Generi di tasse<sup>37</sup>

<sup>1</sup> Per ottenere o mantenere in vigore il brevetto, devono essere pagate le tasse seguenti:<sup>38</sup>

- a.<sup>39</sup> la tassa di deposito;
- b.<sup>40</sup> la tassa di rivendicazione;
- c.<sup>41</sup> la tassa di esame;

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>29</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>35</sup> **RS 232.148**

<sup>36</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

d. ...<sup>42</sup>

e.<sup>43</sup> le tasse annuali.

2 ...<sup>44</sup>

**Art. 18<sup>45</sup>** Tasse annuali  
a. Esigibilità in generale

<sup>1</sup> Le tasse annuali per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto devono essere pagate anticipatamente ciascun anno a contare dall'inizio del quinto anno dopo il deposito.

<sup>2</sup> Le tasse annuali scadono l'ultimo giorno del mese in cui la data di deposito è stata attribuita alla domanda di brevetto.<sup>46</sup>

<sup>3</sup> Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza è riscossa una soprattassa.<sup>47</sup>

**Art. 18<sup>a48</sup>** b. Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto

<sup>1</sup> Per una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore l'importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabilite in base alla data di deposito secondo l'articolo 57 della legge.

<sup>2</sup> Per un nuovo brevetto costituito (art. 25 cpv. 2, 27 o 30 della legge) l'importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabilite in base alla data di deposito del brevetto iniziale.

<sup>3</sup> Le tasse annuali già scadute alla data del deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione del nuovo brevetto devono essere pagate entro i sei mesi successivi a questa data; se il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi, è riscossa una soprattassa.

**Art. 18<sup>b49</sup>** c. Inosservanza del termine di pagamento

<sup>1</sup> Una domanda di brevetto per la quale non è stato pagato in tempo una tasse annuale esigibile è respinta; un brevetto per il quale non è stato pagato in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro.

<sup>42</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU **1999** 2629).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>44</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>48</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>49</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).



<sup>2</sup> L'Istituto cancella il brevetto con effetto alla data della scadenza della tassa annuale non pagata; se è rilasciato soltanto dopo questa data, il brevetto è cancellato con effetto alla data del suo rilascio. Il titolare è avvisato dell'avvenuta cancellazione.

**Art. 18c**<sup>50</sup> d. Pagamento anticipato

<sup>1</sup> Le tasse annuali possono essere pagate al più presto due mesi innanzi alla scadenza.

<sup>2</sup> Se cancella un brevetto, l'Istituto restituisce la tassa annuale non ancora scaduta.

**Art. 18d**<sup>51</sup> e. Richiamo di pagamento

L'Istituto attira l'attenzione del depositante o del titolare del brevetto sulla scadenza di una tassa annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell'inosservanza di detto termine.<sup>52</sup> A domanda del depositante o del titolare del brevetto, l'Istituto può indirizzare avvisi anche a terzi che effettuano regolarmente i pagamenti per conto del depositante o del titolare del brevetto. All'estero non viene spedito alcun avviso.

**Art. 19**<sup>53</sup>

**Art. 19a**<sup>54</sup>

**Art. 20** Restituzione

Qualora una domanda sia ritirata o respinta nella sua totalità, l'Istituto restituisce le tasse seguenti:<sup>55</sup>

- a.<sup>56</sup> qualsiasi tassa annuale pagata in anticipo, non ancora scaduta;
- b. ...<sup>57</sup>
- c.<sup>58</sup> la tassa di ricerca alle condizioni previste nell'articolo 54 capoverso 4;
- d.<sup>59</sup> la tassa di esame, nella misura in cui l'Istituto non ha ancora iniziato l'esame relativo al contenuto.

<sup>50</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>51</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>53</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>54</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>57</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU 1999 2629).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>59</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

## **Titolo secondo: Domanda di brevetto**

### **Capitolo primo: Generalità**

#### **Art. 21<sup>60</sup>** Documenti richiesti

Chi desidera ottenere un brevetto deve presentare i seguenti documenti:

- a. la richiesta di rilascio del brevetto;
- b. la descrizione dell'invenzione;
- c. almeno una rivendicazione;
- d. i disegni ai quali si riferisce la domanda;
- e. l'estratto;
- f. la menzione dell'inventore;
- g. se è il caso, il documento di priorità

#### **Art. 22** Correzione di errori

<sup>1</sup> Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti nei documenti possono essere corretti su richiesta o d'ufficio; sono fatti salvi gli articoli 37 e 52.<sup>61</sup>

<sup>2</sup> La correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni è autorizzata unicamente se risulta evidente che la parte scorretta non intendeva esprimere altro.

### **Capitolo 2: Richiesta di concessione del brevetto**

#### **Art. 23<sup>62</sup>** Forma

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

#### **Art. 24** Contenuto

<sup>1</sup> La richiesta deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. l'istanza di concessione di un brevetto;
- b. il titolo dell'invenzione (art. 26 cpv. 1);
- c. il cognome e il nome o la ditta, il domicilio o la sede nonché l'indirizzo del depositante;

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

d.<sup>63</sup> un elenco degli atti presentati;

e. ...<sup>64</sup>

<sup>2</sup> La richiesta deve inoltre contenere:

a.<sup>65</sup> se un mandatario è designato, il nome e il domicilio di notifica del mandatario;

b. se vi sono più richiedenti, la designazione del destinatario;

c.<sup>66</sup> se si tratta di una domanda divisa, la designazione della domanda come tale, il numero della domanda anteriore e la data di deposito rivendicata;

d. se è rivendicata una priorità, la dichiarazione di priorità (art. 39);

e. se è invocata un'immunità derivante da una esposizione, la dichiarazione relativa a tale immunità (art. 44).

### Capitolo 3: Atti tecnici

#### Art. 25 In generale

<sup>1</sup> La descrizione dell'invenzione, le rivendicazioni, i disegni e l'estratto costituiscono gli atti tecnici. Ogni parte costitutiva deve cominciare su un nuovo foglio.

<sup>2</sup> Gli atti tecnici devono essere presentati in tre esemplari.

<sup>3</sup> Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione.<sup>67</sup> I fogli non devono essere piegati e devono essere utilizzati solo da un lato.

<sup>4</sup> Essi devono essere presentati su carta flessibile, bianca, liscia, non lucida e resistente, nel formato A4 (29,7 cm x 21 cm).

<sup>5</sup> Le pagine del testo devono presentare sulla sinistra un margine vergine di almeno 2,5 cm; gli altri margini saranno di 2 cm.

<sup>6</sup> Tutti i fogli devono essere numerati in cifre arabe.

<sup>7</sup> Le pagine devono essere dattilografate o stampate. I simboli e altri segni grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati. È prescritto almeno l'interlinea 1½. I caratteri devono essere scelti in modo tale che le maiuscole siano alte almeno 0,21 cm. La scrittura deve essere indelebile.

<sup>8</sup> La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni.

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

<sup>64</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

<sup>9</sup> Le unità di misura devono essere espresse secondo le prescrizioni della legge federale del 9 giugno 1977<sup>68</sup> sulla metrologia; altre unità di misura possono essere utilizzate per indicazioni supplementari. Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.<sup>69</sup>

<sup>10</sup> Di regola, si devono utilizzare soltanto i termini, segni e simboli tecnici comunemente accettati nel ramo. La terminologia e i segni utilizzati nella domanda di brevetto devono essere uniformi.

<sup>11</sup> Nella misura in cui autorizza l'inoltro elettronico degli atti tecnici (art. 4a), l'Istituto può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente capitolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.<sup>70</sup>

#### **Art. 26** Descrizione

<sup>1</sup> La descrizione comincia con un titolo che dia una designazione tecnica chiara e concisa dell'invenzione. Il titolo non deve contenere alcuna denominazione di fantasia. Il titolo definitivo è stabilito d'ufficio.<sup>71</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>72</sup>

<sup>3</sup> L'introduzione descrive le caratteristiche fondamentali dell'invenzione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico e la sua soluzione.<sup>73</sup>

<sup>4</sup> La descrizione conterrà un'enumerazione delle figure rappresentate nei disegni e indicherà brevemente il contenuto di ogni figura.

<sup>5</sup> Essa deve contenere almeno un esempio di realizzazione dell'invenzione, a meno che questa non sia sufficientemente esposta in un altro modo.

<sup>6</sup> Nella misura in cui ciò non sia evidente, la descrizione deve indicare esplicitamente in che modo l'oggetto dell'invenzione può essere utilizzato industrialmente.

<sup>7</sup> e <sup>8</sup> ...<sup>74</sup>

#### **Art. 27<sup>5</sup>** Elenco della sequenza

<sup>1</sup> Qualora la domanda contenga la divulgazione di una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, la descrizione deve includere un elenco della sequenza redatto conformemente all'allegato C alle disposizioni amministrative del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970<sup>76</sup> in materia di brevetti (PCT).

<sup>68</sup> RS **941.20**

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>70</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>72</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448).

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>74</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>76</sup> RS **0.232.141.1**

<sup>2</sup> L'elenco della sequenza prodotto dopo la data di deposito non è parte integrante della descrizione.

### **Art. 28**          Disegni<sup>77</sup>

<sup>1</sup> La superficie utile dei fogli che contengono i disegni non deve eccedere 26,2 cm × 17 cm, né essere inquadrate.

<sup>2</sup> I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinteggiature; devono poter essere pubblicati così come sono ed essere adatti alla riproduzione elettronica.<sup>78</sup>

<sup>3</sup> Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici.

<sup>4</sup> La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riproduzione fotografica o elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli.<sup>79</sup> Nei casi in cui figura su un disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente; di regola non sono ammesse altre indicazioni di grandezza.

<sup>5</sup> Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono essere semplici e chiari.<sup>80</sup>

<sup>6</sup> I segni di riferimento utilizzati nei disegni devono corrispondere a quelli usati nella descrizione o nelle rivendicazioni.

<sup>7</sup> Ove occorra, gli elementi di una figura possono essere rappresentati su più fogli a condizione che si possa costituire comodamente la figura ponendo i fogli uno accanto all'altro.

<sup>8</sup> Le diverse figure devono essere nettamente separate le une dalle altre, ma disposte senza spreco di spazio. Esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli.

<sup>9</sup> I disegni non devono contenere spiegazioni; sono ammesse brevi indicazioni e appunti che rendono il disegno maggiormente comprensibile e sono espressi nella lingua della domanda.<sup>81</sup>

### **Art. 29**          Rivendicazioni

<sup>1</sup> Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell'invenzione.

<sup>2</sup> Le rivendicazioni devono essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso.<sup>82</sup>

<sup>77</sup> RU **1978** 74

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>3</sup> Esse devono essere ordinate in modo sistematico, chiaro e logico.

<sup>4</sup> Di regola esse non devono contenere rinvii alla descrizione o ai disegni, né, in particolare, espressioni del genere di «come descritto nella parte ... della descrizione» o «come illustrato nella figura ... dei disegni».

<sup>5</sup> I segni di riferimento che, nei disegni, rinviano alle caratteristiche tecniche dell'invenzione, saranno riportati, tra parentesi, nelle rivendicazioni, se in tal modo è facilitata la comprensione di dette rivendicazioni. Essi non limitano le rivendicazioni.

<sup>6</sup> Le rivendicazioni devono essere numerate progressivamente in cifre arabe.

#### **Art. 30**<sup>83</sup> Rivendicazioni indipendenti

<sup>1</sup> Qualora la domanda di brevetto contenga parecchie rivendicazioni indipendenti, di uguale categoria o di categorie differenti (art. 52 della legge), il legame tecnico che esprime il concetto inventivo generale deve apparire da queste stesse rivendicazioni.

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

- a. oltre ad 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 sia per un'applicazione di detto procedimento, sia per un'utilizzazione di questo prodotto;
- b.<sup>84</sup> oltre ad una prima rivendicazione per un prodotto o per un dispositivo: una rivendicazione per un procedimento di fabbricazione di detto prodotto o dispositivo, una rivendicazione per un mezzo d'esecuzione di questo procedimento e una rivendicazione per un'utilizzazione di detto prodotto o dispositivo.
- c. ...<sup>85</sup>

#### **Art. 31**<sup>86</sup> Rivendicazioni dipendenti

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

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

<sup>3</sup> Tutte le rivendicazioni dipendenti devono essere raggruppate in modo chiaro.

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>85</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>86</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

**Art. 31a**<sup>87</sup> Tassa di rivendicazione

Ciascuna domanda di brevetto può contenere dieci rivendicazioni esenti da tassa; per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagata una tassa di rivendicazione.

**Art. 32** Forma e contenuto dell'estratto

<sup>1</sup> L'estratto deve contenere l'informazione tecnica che permette di valutare se sia necessario consultare il fascicolo della domanda o il fascicolo del brevetto.<sup>88</sup>

<sup>2</sup> L'estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utilizzazioni principali dell'invenzione.<sup>89</sup>

<sup>3</sup> Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l'invenzione, una delle medesime almeno deve figurare nell'estratto; i suoi simboli devono essere spiegati.<sup>90</sup>

<sup>4</sup> Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l'invenzione, uno dei medesimi almeno deve essere designato per essere ripreso nell'estratto; i segni di riferimento più importanti di questo disegno devono figurare nell'estratto.<sup>91</sup>

<sup>5</sup> Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.<sup>92</sup>

<sup>6</sup> L'estratto non conterrà più di centocinquanta parole.

**Art. 33** Estratto definitivo

<sup>1</sup> Il contenuto definitivo dell'estratto è stabilito d'ufficio.<sup>93</sup>

2 ...<sup>94</sup>

**Capitolo 4: Menzione dell'inventore****Art. 34**<sup>95</sup> Forma

<sup>1</sup> La menzione dell'inventore deve essere fatta in un documento separato contenente il suo nome, cognome e indirizzo.

<sup>87</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>92</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>94</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448).

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>2</sup> La menzione dell'inventore non è necessaria, se la domanda contiene le indicazioni di cui al capoverso 1.

### **Art. 35** Termine

<sup>1</sup> Se la menzione dell'inventore non è stata presentata contemporaneamente alla richiesta, essa può ancora essere presentata entro sedici mesi a decorrere dalla data di deposito o dalla data di priorità.

<sup>2</sup> Al depositante che presenta una domanda divisa (art. 57 della legge), l'Istituto assegna un termine di due mesi per presentare la menzione dell'inventore, se il termine previsto al capoverso 1 non scade più tardi.

<sup>3</sup> L'Istituto respinge la domanda di brevetto se la menzione dell'inventore non è stata presentata in tempo utile.

### **Art. 36**<sup>96</sup>

### **Art. 37** Rettifica

<sup>1</sup> Il depositante o il titolare del brevetto può domandare la rettifica della menzione dell'inventore. A questa domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso della persona designata a torto come inventore.<sup>97</sup>

<sup>2</sup> Se la persona designata a torto come inventore è già menzionata nelle pubblicazioni dell'Istituto o iscritta nel registro dei brevetti, la rettifica sarà pure registrata e pubblicata.<sup>98</sup>

<sup>3</sup> Una volta presentata, la menzione dell'inventore non viene più restituita.

### **Art. 38** Rinuncia alla menzione

<sup>1</sup> Una rinuncia dell'inventore ad essere menzionato nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni dell'Istituto è presa in considerazione solo se il depositante presenta all'Istituto una dichiarazione di rinuncia dell'inventore entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità.<sup>99</sup>

<sup>2</sup> La dichiarazione deve contenere il numero del deposito, deve essere datata e provvista della firma dell'inventore.<sup>100</sup>

<sup>3</sup> Se la dichiarazione di rinuncia non è redatta né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere allegata una traduzione in una di queste lingue.<sup>101</sup>

<sup>96</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448).

<sup>97</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).



<sup>4</sup> Se la dichiarazione di rinuncia soddisfa alle prescrizioni, essa e la menzione dell'inventore sono classate a parte. L'esistenza di questi documenti è menzionata nell'incarto.<sup>102</sup>

## **Capitolo 5: Priorità e immunità derivata da un'esposizione**

### **Sezione 1: Priorità**

#### **Art. 39**<sup>103</sup> Dichiarazione di priorità

<sup>1</sup> La dichiarazione di priorità comprende le seguenti indicazioni:

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

<sup>2</sup> La dichiarazione di priorità deve essere presentata unitamente alla richiesta di rilascio del brevetto. Essa può essere presentata entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.

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

#### **Art. 39a**<sup>104</sup> Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna

<sup>1</sup> Per la dichiarazione di priorità basta l'indicazione del numero del primo deposito nella richiesta di rilascio del brevetto.

<sup>2</sup> La dichiarazione di priorità può essere presentata entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. Se il termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.

<sup>3</sup> L'articolo 39 capoverso 3 è applicabile.

#### **Art. 40** Documento di priorità

<sup>1</sup> Il documento di priorità comprende:

- a. una copia degli atti tecnici del primo deposito la cui conformità con gli atti originali è attestata dalle autorità presso le quali è avvenuto detto primo deposito;
- b. l'attestazione di dette autorità relativa alla data del primo deposito.

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>102</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>103</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>104</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 mag. 1995 (RU **1995** 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>2</sup> Se il documento non è redatto né in una lingua ufficiale né in inglese, sarà prodotta una traduzione in una di queste lingue.

<sup>3</sup> Se il documento di priorità deve servire a più domande di brevetto, è sufficiente presentarlo per una domanda e riferirsi per tempo ad esso per le altre. La referenza al documento di priorità ha gli stessi effetti della produzione dello stesso.

<sup>4</sup> Il documento di priorità deve essere presentato entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità. Se il termine non è osservato, il diritto di priorità si estingue.<sup>105</sup>

<sup>5</sup> L'attestazione citata al capoverso 1 lettera a non è necessaria quando il primo deposito è stato fatto in uno Stato che accorda la reciprocità alla Svizzera o con effetto per un tale Stato; è riservato il diritto dell'Istituto di esigere l'attestazione ai fini dell'esame relativo al contenuto.

<sup>5bis</sup> Non è necessario produrre un documento di priorità e, all'occorrenza, una traduzione in una lingua ufficiale in virtù dei capoversi 1 e 2, se questi documenti sono a disposizione dell'Istituto in una collezione digitale di dati approvata dallo stesso a tal fine.<sup>106</sup>

<sup>6</sup> Se per un deposito di brevetto è richiesta la priorità interna, l'indicazione del numero del primo deposito ha il medesimo effetto della presentazione del documento di priorità.<sup>107</sup>

#### **Art. 41** Atti di priorità complementari

Se dal documento di priorità risulta che il deposito sul quale si basa la priorità rivendicata costituisce solo parzialmente un primo deposito nel senso della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883<sup>108</sup>, per la protezione della proprietà industriale, l'Istituto può esigere la consegna degli atti di depositi anteriori, necessari per chiarire i fatti.

#### **Art. 42** Priorità multiple

<sup>1</sup> Se più invenzioni, oggetto di singole domande di protezione, sono raggruppate in Svizzera in una sola domanda di brevetto, possono essere presentate, alle condizioni previste all'articolo 17 della legge, tante dichiarazioni di priorità quanti sono stati i depositi.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è applicabile anche in caso di rivendicazione della priorità interna.<sup>109</sup>

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>106</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>107</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>108</sup> RS **0.232.01/.04**

<sup>109</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

**Art. 43**          Priorità in caso di domande divise

<sup>1</sup> In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 della legge) una priorità rivendicata in modo valido per la domanda di brevetto anteriore vale anche per una domanda divisa nella misura in cui il depositante del brevetto non rinunci al diritto di priorità.<sup>110</sup> È fatto salvo l'articolo 57 capoverso 2 della legge.<sup>111</sup>

<sup>2</sup> Qualora siano state rivendicate più priorità (art. 42), il depositante deve specificare quali sono le priorità che valgono per la domanda divisa.

<sup>3</sup> L'Istituto assegna al depositante un termine di due mesi per presentare il documento di priorità (art. 40), se il termine previsto all'articolo 40 capoverso 4 non scade più tardi.

<sup>4</sup> I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche in caso di rivendicazione della priorità interna.<sup>112</sup>

**Art. 43a**<sup>113</sup>      Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera

<sup>1</sup> Su richiesta, l'Istituto rilascia un documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera. Sono determinanti gli atti tecnici presentati inizialmente (art. 46d).

<sup>2</sup> L'Istituto rilascia il documento di priorità al più presto a partire dal momento in cui è fissata la data di deposito e questa non può essere modificata secondo l'articolo 46c capoversi 2 e 5.

**Sezione 2: Immunità derivata da un'esposizione****Art. 44**          Dichiarazione relativa all'immunità derivata da un'esposizione

<sup>1</sup> La dichiarazione concernente l'immunità derivata da una esposizione (art. 7b lett. b della legge) comprende le seguenti indicazioni:

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

<sup>2</sup> Essa deve essere presentata unitamente alla richiesta di concessione del brevetto: in caso contrario, l'immunità derivata dall'esposizione si estingue.

<sup>3</sup> L'articolo 43 capoversi 1 e 2 si applica per analogia in caso di domande divise.

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>111</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>112</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>113</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

**Art. 45** Atti richiesti

<sup>1</sup> Gli atti relativi all'immunità derivata da un'esposizione devono essere consegnati entro quattro mesi dalla data di deposito.

<sup>2</sup> Questi atti devono essere stati rilasciati dall'autorità competente durante l'esposizione e devono contenere le seguenti indicazioni:

- a. un'attestazione secondo la quale l'invenzione è stata effettivamente esposta;
- b. il giorno d'apertura dell'esposizione;
- c. il giorno della prima divulgazione dell'invenzione, se essa non coincide con il giorno d'apertura;
- d. un atto, autenticato da parte dell'autorità suddetta, che permetta di identificare l'invenzione.

<sup>3</sup> Se questi atti non sono redatti né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere presentata una traduzione in una di queste lingue.

<sup>4</sup> L'articolo 43 capoverso 3 si applica per analogia in caso di domande divise.

**Capitolo 6:**<sup>114</sup>**Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale****Art. 45a**

<sup>1</sup> La fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ai sensi dell'articolo 49a della legge deve essere menzionata nella descrizione dell'invenzione.

<sup>2</sup> Sono in particolare considerate fonte in virtù del capoverso 1:

- a. il Paese fornitore di risorse genetiche ai sensi degli articoli 2 e 15 della Convenzione del 5 giugno 1992<sup>115</sup> sulla diversità biologica;
- b. il sistema multilaterale ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 del Trattato internazionale del 3 novembre 2001<sup>116</sup> sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- c. le comunità indigene e locali ai sensi dell'articolo 8 lettera j della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica;
- d. il Paese di origine delle risorse genetiche ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica;
- e. le fonti *ex situ* come ad esempio i giardini botanici o le banche genetiche;
- f. la letteratura scientifica.

<sup>114</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>115</sup> RS **0.451.43**

<sup>116</sup> RS **0.910.6**

**Capitolo 7:<sup>117</sup> Deposito di materiale biologico****Art. 45b** Obbligo di deposito

Se concerne un materiale biologico, o ha per oggetto la produzione o l'impiego di materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in maniera tale da consentire ad un esperto nel ramo di attuarla, un'invenzione è considerata esposta conformemente agli articoli 50 e 50a della legge unicamente se:

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

**Art. 45c** Autorità di deposito abilitate

<sup>1</sup> Sono autorità di deposito abilitate le autorità internazionali di deposito che hanno acquisito tale status conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del Trattato di Budapest del 28 aprile 1977<sup>118</sup> sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (Trattato di Budapest).

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

<sup>3</sup> L'Istituto tiene un elenco delle autorità di deposito abilitate.

**Art. 45d** Inoltro ulteriore del numero del deposito

<sup>1</sup> Se la domanda di brevetto può essere attribuita al materiale biologico depositato, il numero del deposito può essere inoltrato ulteriormente entro 16 mesi dalla data di deposito o, se è stata rivendicata una priorità, dalla data di priorità.

<sup>2</sup> Il termine per l'inoltro ulteriore scade, tuttavia, al più tardi un mese dopo che il depositante ha ricevuto la notifica relativa al diritto di consultazione dell'inserito o al momento della richiesta di pubblicazione anticipata del deposito.

<sup>117</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>118</sup> RS 0.232.145.1

**Art. 45e** Messa a disposizione del materiale biologico depositato

<sup>1</sup> Il depositante mette illimitatamente e irrevocabilmente a disposizione dell'autorità di deposito il materiale biologico depositato per la consegna di campioni (art. 45f), a partire dalla data di deposito, per l'intera durata di conservazione in virtù dell'articolo 45h.

<sup>2</sup> Il depositante deve procedere a un nuovo deposito o affidare il compito a terzi se necessario in virtù dell'articolo 45i.

<sup>3</sup> Se il deposito di materiale è effettuato da terzi, il depositante deve presentare i documenti attestanti che chi lo ha effettuato ha messo a disposizione il materiale biologico depositato in virtù dei capoversi 1 e 2.

**Art. 45f** Accesso al materiale biologico

<sup>1</sup> L'autorità di deposito rende accessibile il materiale biologico depositato e ne consegna un campione a chiunque lo richieda.

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

<sup>3</sup> Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda (art. 60) sono autorizzati ad ottenere dei campioni:

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

<sup>4</sup> Dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda i campioni sono consegnati a chiunque ne faccia domanda. Fino al rilascio del brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione in virtù dell'articolo 45e, l'accesso al materiale depositato conformemente ai capoversi 3 e 4 viene limitato, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, ad un perito indipendente designato dal depositante.

<sup>5</sup> In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione in virtù dell'articolo 45e, l'accesso al materiale depositato conformemente ai capoversi 3 e 4 viene limitato, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, ad un perito indipendente designato dal depositante per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto.

<sup>6</sup> Le richieste di chi ha effettuato il deposito di materiale in virtù dei capoversi 4 e 5 devono essere presentate all'Istituto al più tardi 17 mesi dalla data di deposito o di priorità.

<sup>7</sup> Può essere designata quale perito ogni persona fisica:

- a. riconosciuta tali dall'Istituto;
- b. scelta di comune accordo dal depositante e da chi ha effettuato il deposito di materiale.

**Art. 45g** Dichiarazione d'impegno

<sup>1</sup> Per accedere a un campione, il depositante deve impegnarsi nei confronti del depositante o del titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche nei confronti di chi lo ha effettuato, per la durata dell'effetto dei diritti di esclusione applicabili al materiale biologico depositato, a non mettere i campioni di materiale biologico depositato o di materiale derivante a disposizione di terzi, e di non utilizzarli se non a scopi di sperimentazione.

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

<sup>3</sup> Se un campione è consegnato a un esperto indipendente, egli deve dichiarare di impegnarsi ai sensi del capoverso 1. Nei confronti dell'esperto il depositante è considerato un terzo ai sensi del capoverso 1.

<sup>4</sup> L'impegno a utilizzare il materiale biologico esclusivamente a scopi di sperimentazione non vale nella misura in cui il depositante utilizzi il materiale in base a una licenza obbligatoria.

**Art. 45h** Durata di conservazione

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

**Art. 45i** Nuovo deposito

<sup>1</sup> Se il materiale biologico depositato non è più accessibile presso l'autorità di deposito abilitata, è lecito procedere, su richiesta di quest'ultima, a un nuovo deposito alle condizioni previste dal Trattato di Budapest<sup>119</sup>.

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

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

<sup>4</sup> Il nuovo deposito è trattato come se fosse avvenuto il giorno del deposito iniziale.

<sup>119</sup> RS 0.232.145.1

**Art. 45j** Deposito secondo il Trattato di Budapest

In caso di deposito secondo il Trattato di Budapest<sup>120</sup>, la dichiarazione di messa a disposizione, la dichiarazione d'impegno e la durata di conservazione si fondano esclusivamente su tale trattato e sul regolamento d'esecuzione del 28 aprile 1977<sup>121</sup> del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

**Titolo terzo: Esame della domanda****Capitolo primo:**<sup>122</sup>**Esame al momento del deposito ed esame relativo alla forma****Art. 46** Data di deposito

<sup>1</sup> È considerata data di deposito la data in cui i documenti presentati dal depositante contengono:

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

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

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

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

<sup>4</sup> Se i documenti presentati contengono un riferimento a una domanda di brevetto anteriore, deve essere presentata una copia di tale domanda e, se non è redatta in una lingua ufficiale, una traduzione in una lingua ufficiale. È fatto salvo l'articolo 50 capoverso 4. La copia della domanda anteriore e l'eventuale traduzione in una lingua ufficiale non sono necessarie se sono a disposizione dell'Istituto in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se la domanda di brevetto anteriore è stata depositata presso l'Istituto in una lingua ufficiale.

<sup>120</sup> RS **0.232.145.1**

<sup>121</sup> RS **0.232.145.11**

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).



**Art. 46a**      Esame al momento del deposito

<sup>1</sup> Se dall'esame degli atti depositati emerge che questi non soddisfano almeno le condizioni dell'articolo 46 capoverso 1 lettere a e c, all'occorrenza in relazione con l'articolo 46 capoverso 3, l'Istituto non considera gli atti depositati come una domanda.

<sup>2</sup> Se gli atti depositati non soddisfano le altre condizioni dell'articolo 46, l'Istituto comunica i difetti al depositante nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. Il depositante può rimediare ai difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

<sup>3</sup> Se dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 2 non sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 46, l'Istituto non considera i documenti depositati come una domanda. L'Istituto ne informa il depositante indicando i motivi e gli rinvia i documenti depositati, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

**Art. 46b**      Certificato di deposito

<sup>1</sup> Dopo l'attribuzione della data di deposito, l'Istituto rilascia al depositante un certificato di deposito.

<sup>2</sup> Se la data di deposito ai sensi dell'articolo 46c capoversi 2 e 5 è modificata ulteriormente, l'Istituto ne informa il depositante.

**Art. 46c**      Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti

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

<sup>2</sup> È considerata data di deposito la data in cui sono presentati le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti, nella misura in cui non risulti una data ulteriore in virtù dell'articolo 46 capoverso 1.

<sup>3</sup> In deroga al capoverso 2 il depositante può chiedere che la data di deposito assegnata alla domanda sia la data di cui all'articolo 46 capoverso 1 se:

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

<sup>4</sup> Il depositante deve presentare la richiesta di cui al capoverso 3 entro il termine secondo il capoverso 1 e indicare dove si trovano nella domanda anteriore le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti. Entro lo stesso termine deve inoltre presentare una copia della domanda anteriore e, se questa non è redatta in una lingua ufficiale, una traduzione in una lingua ufficiale. La copia della domanda anteriore e l'eventuale traduzione in una lingua ufficiale non sono necessarie se sono a disposi-

zione dell'Istituto in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se tali documenti sono stati presentati presso l'Istituto in una lingua ufficiale.

<sup>5</sup> Entro un mese dall'emissione del certificato di deposito da parte dell'Istituto (art. 46*b*), il depositante può chiedere che le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti depositati in virtù del capoverso 2 siano considerati non disponibili allo scopo di conservare la data di deposito.

**Art. 46*d***      Atti tecnici depositati inizialmente

Gli atti tecnici depositati alla data di deposito o a cui si riferisce la domanda di brevetto valgono come atti tecnici depositati inizialmente.

**Art. 46*e***      Domanda divisa

Quando una domanda divisa è conforme all'articolo 57 capoverso 1 lettere a e b della legge, l'Istituto ammette che la data di deposito rivendicata sussiste di buon diritto, fino a che l'esame relativo al contenuto non lo induca a concludere diversamente.

**Art. 47**      Esame relativo alla forma

Oltre alle condizioni per l'attribuzione della data di deposito, l'Istituto esamina:

- a. se deve essere nominato un mandatario (art. 48);
- b. se una richiesta di rilascio di un brevetto, almeno una rivendicazione di brevetto e un estratto sono stati depositati in tempo e sono conformi alle disposizioni (art. 48*a*–48*c*);
- c. se una menzione dell'inventore è stata presentata (art. 48*d*);
- d. se la tassa di deposito è stata pagata (art. 49);
- e. se gli atti tecnici sono conformi alle disposizioni diverse da quelle inerenti al loro contenuto (art. 50).

**Art. 48**      Nomina di un mandatario in caso di domicilio all'estero

<sup>1</sup> Il depositante non domiciliato in Svizzera che non ha designato un mandatario, è invitato dall'Istituto a indicare, entro il termine di cui al capoverso 2, il nome e il domicilio di notifica del suo mandatario affinché l'Istituto possa contattarlo.

<sup>2</sup> Il depositante può comunicare il nome e il domicilio di notifica del suo mandatario entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

**Art. 48*a***      Richiesta di rilascio di un brevetto

<sup>1</sup> Se la richiesta di rilascio del brevetto non è stata presentata tramite il modulo autorizzato (art. 23) o se la richiesta non soddisfa le disposizioni (art. 24), l'Istituto invita il depositante a rimediare ai difetti entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni per contattarlo.

<sup>2</sup> Il depositante può rimediare al difetto entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

**Art. 48b** Rivendicazioni

<sup>1</sup> Se il depositante non ha presentato alcuna rivendicazione e se la domanda di brevetto non contiene alcun riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi dell'articolo 46 capoverso 3 che indichi che essa sostituisce anche le rivendicazioni, l'Istituto invita il depositante a presentare una o più rivendicazioni entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

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

**Art. 48c** Estratto

<sup>1</sup> Se il depositante non ha presentato un estratto, l'Istituto lo invita a presentarne uno entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

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

<sup>3</sup> In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2 e se la domanda di brevetto non è stata respinta per altri motivi, l'Istituto redige un estratto previo rimborso delle spese.

<sup>4</sup> L'Istituto stabilisce d'ufficio il contenuto dell'estratto per la pubblicazione della domanda di brevetto.

**Art. 48d** Menzione dell'inventore

Se il depositante non ha menzionato un inventore, l'Istituto invita il depositante a presentare la menzione dell'inventore entro il termine di cui all'articolo 35.

**Art. 49** Tassa di deposito

<sup>1</sup> Se il depositante non ha pagato la tassa di deposito, l'Istituto lo invita a pagarla entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

<sup>2</sup> Il depositante può pagare la tassa di deposito entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

**Art. 50** Difetti di forma degli atti tecnici

<sup>1</sup> Durante l'esame degli atti tecnici l'Istituto verifica se:

- a. sono state presentate le traduzioni necessarie (art. 4);
- b. è stato depositato il numero di esemplari prescritto (art. 25 cpv. 2);
- c. è stata rispettata la presentazione richiesta (art. 25 cpv. 1 e 3-7, 28 cpv. 1 e 2).

<sup>2</sup> Se gli atti tecnici non rispettano le disposizioni, l'Istituto invita il depositante a rimediare ai difetti rilevati entro il termine di cui al capoverso 3, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

<sup>3</sup> Il depositante può rimediare ai difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

<sup>4</sup> Se gli atti tecnici di un primo deposito svizzero sono redatti in inglese, ma per il resto soddisfano le disposizioni, l'Istituto può assegnare un termine di 16 mesi a partire dalla data di deposito o di priorità entro il quale può essere presentata una traduzione in una lingua ufficiale.

**Art. 51** Modifica degli atti tecnici

<sup>1</sup> Dopo l'attribuzione della data di deposito, fino all'inizio dell'esame relativo al contenuto sono accettate solo le modifiche degli atti tecnici richieste dall'Istituto o autorizzate dalla presente ordinanza.

<sup>2</sup> Entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità il depositante può modificare una volta le rivendicazioni di sua iniziativa. Entro lo stesso termine il depositante deve presentare una versione corretta delle rivendicazioni modificate.

<sup>3</sup> L'Istituto restituisce al depositante le modifiche degli atti tecnici presentate in deroga ai capoversi 1 e 2.

**Art. 52** Esame di altri atti

<sup>1</sup> L'Istituto invita il depositante a correggere le irregolarità alle quali è possibile rimediare, contenute in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità consegnati a tempo debito e, se necessario, a produrre la traduzione del documento di priorità (art. 40 cpv. 2) e gli atti concernenti un deposito anteriore (art. 41). Se il depositante non dà seguito all'invito, il diritto di priorità si estingue.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è applicabile per analogia alla dichiarazione e agli atti concernenti l'immunità derivata da un'esposizione (art. 44 e 45).

## Capitolo 2:<sup>123</sup> Rapporto sullo stato della tecnica

### Sezione 1: Su richiesta del depositante

#### Art. 53 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca

<sup>1</sup> Previo pagamento di una tassa di ricerca il depositante può chiedere all'Istituto di elaborare un rapporto sullo stato della tecnica entro 14 mesi dalla data di deposito o, se è rivendicata una priorità, dalla data di priorità. Se questo termine non è osservato il diritto si estingue.

<sup>2</sup> Se la tassa di ricerca non è stata pagata al momento della richiesta, il depositante deve pagarla entro due mesi dal relativo invito dell'Istituto o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questa scade prima. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca.

#### Art. 53a Pagamento della tassa di rivendicazione

<sup>1</sup> Qualora gli atti tecnici contengano più di dieci rivendicazioni, il depositante deve pagare le tasse di rivendicazione per ogni rivendicazione ulteriore (art. 31a) entro due mesi dal relativo invito dell'Istituto o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questo termine scade prima.

<sup>2</sup> In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale della tassa di rivendicazione, l'Istituto non prende in considerazione per la ricerca le rivendicazioni soprannumerarie cominciando dall'ultima. L'Istituto elabora il rapporto sullo stato della tecnica in base alle rivendicazioni rimanenti.

#### Art. 54 Base del rapporto sullo stato della tecnica

<sup>1</sup> L'Istituto elabora il rapporto sullo stato della tecnica sulla base degli atti tecnici eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50. È fatto salvo l'articolo 53a capoverso 2.

<sup>2</sup> Su richiesta l'Istituto può accettare di elaborare il rapporto sulla base di atti tecnici redatti in inglese, nella misura in cui tali atti tecnici soddisfino le rimanenti condizioni previste agli articoli 46–50. L'Istituto comunica con il depositante nella lingua ufficiale scelta da quest'ultimo.

<sup>3</sup> Se una priorità è rivendicata o corretta dopo la presentazione della richiesta in virtù dell'articolo 53, essa non è presa in considerazione per le ricerche sullo stato della tecnica.

<sup>4</sup> L'Istituto elabora il rapporto sullo stato della tecnica a condizione che al momento in cui è presentata la richiesta in virtù dell'articolo 53 la domanda di brevetto non sia stata ritirata né respinta. Qualora la domanda sia successivamente ritirata o respinta e la ricerca non abbia ancora avuto inizio, l'Istituto non elabora alcun rapporto e restituisce la tassa di ricerca.

<sup>123</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

**Art. 54a** Elenco della sequenza

Qualora l'invenzione oggetto della ricerca riguardi una sequenza di nucleotidi o di aminoacidi, per eseguire la ricerca l'Istituto può chiedere al depositante di presentare un elenco della sequenza in forma elettronica conforme all'allegato C alle disposizioni amministrative del PCT<sup>124</sup>.

**Art. 55** Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica

<sup>1</sup> Il rapporto sullo stato della tecnica cita i documenti di cui l'Istituto dispone alla data di redazione del rapporto che possono essere presi in considerazione per giudicare se l'invenzione che forma l'oggetto della domanda è nuova e non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

<sup>2</sup> Ogni citazione è fatta in relazione alle rivendicazioni che essa concerne. Ove occorra, le parti pertinenti del documento citato vengono identificate.

<sup>3</sup> Il rapporto deve fare la distinzione tra i documenti citati pubblicati:

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

<sup>4</sup> Il rapporto è redatto nella lingua della procedura.

<sup>5</sup> Il rapporto indica il codice di classificazione dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto in virtù della Classificazione internazionale dei brevetti definita dall'accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971<sup>125</sup>.

**Art. 56** Ricerche incomplete sullo stato della tecnica

Se l'Istituto stima che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non può essere effettuata nei riguardi di tutti gli elementi rivendicati o di una parte di essi, esso dichiara che una tale ricerca è impossibile oppure redige, nella misura in cui ciò è fattibile, un rapporto limitato sullo stato della tecnica. La spiegazione o il rapporto limitato sono pubblicati invece del rapporto sullo stato della tecnica.

**Art. 57** Mancanza di unità

<sup>1</sup> L'Istituto, qualora stimi che la domanda di brevetto non soddisfi l'esigenza concernente l'unità dell'invenzione, redige un rapporto sullo stato della tecnica per le parti della domanda di brevetto che si riferiscono all'invenzione o a più invenzioni ai sensi dell'articolo 52 capoverso 2 della legge, citata in primo luogo nelle rivendicazioni.

<sup>2</sup> Esso comunica al depositante che se il rapporto deve coprire le altre invenzioni, una tassa di ricerca deve essere pagata per ogni altra invenzione entro un termine stabilito dall'Istituto. Tale termine non deve essere inferiore a due settimane né superiore a sei settimane.

<sup>124</sup> RS 0.232.141.1

<sup>125</sup> RS 0.232.143.1

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

**Art. 58** Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica

L'Istituto trasmette il rapporto sullo stato della tecnica e le copie di tutti i documenti citati al depositante subito dopo la sua redazione.

## Sezione 2: Su richiesta di terzi

**Art. 59** Richiesta e pagamento della tassa di ricerca

<sup>1</sup> Se non è stata richiesta una ricerca in virtù degli articoli 53–58 né elaborato un rapporto di tipo internazionale in virtù degli articoli 126 e 127, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l'Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica.

<sup>2</sup> La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca.

**Art. 59a** Base del rapporto sullo stato della tecnica

<sup>1</sup> Il rapporto sullo stato della tecnica è elaborato:

- a. prima della pubblicazione del fascicolo della domanda, sulla base degli atti tecnici eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50, rispettivamente dell'articolo 54 capoverso 2, sulla base di atti tecnici in inglese;
- b. dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda e fino al rilascio del brevetto, sulla base degli atti tecnici pubblicati; sono determinanti le rivendicazioni eventualmente modificate in virtù dell'articolo 51 capoverso 2;
- c. dopo il rilascio del brevetto, sulla base del brevetto pubblicato eventualmente limitato in seguito a una procedura di opposizione, di rinuncia parziale o a una procedura civile.

<sup>2</sup> Se una priorità è rivendicata o corretta dopo la presentazione della richiesta in virtù dell'articolo 59, essa non è presa in considerazione per le ricerche sullo stato della tecnica.

**Art. 59b** Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica

<sup>1</sup> Il contenuto del rapporto sullo stato della tecnica è retto dall'articolo 55.

<sup>2</sup> Gli articoli 56 e 57 si applicano per analogia.

**Art. 59c** Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica

<sup>1</sup> L'Istituto trasmette il rapporto sullo stato della tecnica e le copie di tutti i documenti citati al depositante subito dopo la sua redazione.

<sup>2</sup> Esso inserisce una copia del rapporto nel fascicolo e ne informa il depositante o il titolare del brevetto.

<sup>3</sup> Il rapporto non è pubblicato.

### Capitolo 3:<sup>126</sup> Pubblicazione della domanda

#### Art. 60 Oggetto e forma

<sup>1</sup> La domanda è pubblicata come fascicolo e include:

- a. le indicazioni della richiesta (art. 24), la descrizione, le rivendicazioni di brevetto e i disegni disponibili eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50 e 52;
- b. l'estratto;
- c. la classificazione;
- d. eventualmente il rapporto sullo stato della tecnica (art. 53–58) o la ricerca di tipo internazionale (art. 126 e 127).

<sup>2</sup> Qualora il depositante abbia presentato rivendicazioni di brevetto modificate in virtù dell'articolo 51 capoverso 2, esse sono pubblicate insieme alle rivendicazioni di cui al capoverso 1 lettera a.

<sup>3</sup> Se è stato richiesto un rapporto sullo stato della tecnica o una ricerca di tipo internazionale e se alla fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione il rapporto o la ricerca non sono disponibili, il rapporto o la ricerca sono pubblicati separatamente.

<sup>4</sup> La pubblicazione avviene esclusivamente in forma elettronica.

#### Art. 60a Lingua

<sup>1</sup> Il fascicolo della domanda è pubblicato in una lingua ufficiale.

<sup>2</sup> Se il rapporto sulla ricerca di tipo internazionale (art. 126 e 127) è stato redatto in lingua inglese, è pubblicato in questa lingua.

#### Art. 60b Pubblicazione anticipata

Dopo l'attribuzione della data di deposito, il depositante può chiedere la pubblicazione anticipata nella misura in cui siano soddisfatte tutte le condizioni della presente ordinanza.

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).



**Art. 60c** Nessuna pubblicazione

L'Istituto non pubblica il fascicolo della domanda:

- a. se la domanda è stata definitivamente ritirata o respinta entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità;
- b. se il depositante ha chiesto l'esame relativo al contenuto secondo una procedura accelerata e il fascicolo del brevetto è stato pubblicato prima del fascicolo della domanda (art. 58a della legge);
- c. se si tratta di una domanda internazionale o di una domanda risultata da una domanda internazionale; o
- d. se si tratta di una domanda risultata dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo o da un brevetto europeo, e la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo sono già stati pubblicati.

**Art. 61**

*Abrogato*

**Capitolo 4: Esame relativo al contenuto**<sup>127</sup>**Sezione 1: Disposizioni generali**<sup>128</sup>**Art. 61a**<sup>129</sup> Tassa<sup>130</sup> di esame

Prima dell'inizio dell'esame relativo al contenuto, su richiesta dell'Istituto il depositante deve pagare la tassa di esame entro il termine stabilito.

**Art. 62**<sup>131</sup> Rinvio dell'esame relativo al contenuto

<sup>1</sup> Fintanto che la procedura d'esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l'esame relativo al contenuto sia differito, se prova che:

- a. per la medesima invenzione ha presentato, in aggiunta a quella svizzera, una domanda di brevetto europeo nella quale richiede una protezione dell'invenzione in Svizzera; e
- b. ambedue le domande hanno la medesima data di deposito o di priorità.

<sup>127</sup> Originariamente prima dell'art. 62.

<sup>128</sup> Originariamente prima dell'art. 62.

<sup>129</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>130</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

- <sup>2</sup> L'esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui:
- la domanda di brevetto europeo con effetto in Svizzera è stata definitivamente respinta o ritirata o vale come ritirata;
  - il termine di opposizione contro il brevetto europeo è scaduto inutilizzato; o
  - una decisione relativa all'opposizione contro il brevetto europeo passa in giudicato.
- <sup>3</sup> Fintanto che la procedura d'esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l'esame relativo al contenuto sia differito, se prova che:
- per la medesima invenzione ha presentato, in aggiunta a quella svizzera, una domanda internazionale; e
  - ambidue le domande hanno la medesima data di deposito o di priorità.
- <sup>4</sup> L'esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui:
- la domanda di brevetto internazionale con effetto in Svizzera è stata definitivamente ritirata o respinta;
  - il termine di opposizione contro il brevetto risultata dalla domanda internazionale è scaduto inutilizzato;
  - una decisione relativa all'opposizione contro il brevetto risultata dalla domanda di brevetto internazionale passa in giudicato; o
  - nel caso di una domanda di brevetto europeo risultata da una domanda internazionale, è scaduto il termine previsto alla regola 159 del regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006<sup>132</sup> della Convenzione sul brevetto europeo.
- <sup>5</sup> Le richieste di cui ai capoversi 1–4 non hanno effetto sospensivo per i termini già stabiliti.

**Art. 62a**<sup>133</sup> Rinvio dell'esame relativo al contenuto in caso di rivendicazione della priorità interna

<sup>1</sup> Se una domanda serve da base alla rivendicazione della priorità interna e se la procedura d'esame relativa al contenuto non è ancora conclusa, il depositante può chiedere che l'esame relativo al contenuto sia differito fino al rilascio del brevetto risultante dalla domanda più recente.

<sup>2</sup> Se la domanda più recente è definitivamente respinta o ritirata, l'esame relativo al contenuto è ripreso.

<sup>3</sup> Termini già fissati non sono sospesi da domande giusta il capoverso 1

<sup>132</sup> RS **0.232.142.21**

<sup>133</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 mag. 1995 (RU **1995** 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

**Art. 63**<sup>134</sup> Procedura accelerata

<sup>1</sup> Il depositante può inoltrare domanda affinché l'esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. Fino a 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, una tale domanda può essere presentata solo se gli atti tecnici soddisfano le condizioni di cui agli articoli 46–52.<sup>135</sup>

<sup>2</sup> La domanda è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa fatturata dall'Istituto.<sup>136</sup>

**Art. 64**<sup>137</sup> Modifica degli atti tecnici

<sup>1</sup> All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa.

<sup>2</sup> Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'Istituto.

<sup>3</sup> Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46*d*).

<sup>4</sup> Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell'Istituto, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46*d*) è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito.

<sup>5</sup> Se risulta dall'esame relativo al contenuto che l'oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46*d*), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità:

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

<sup>6</sup> Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'Istituto, la domanda di brevetto è respinta.

<sup>7</sup> Se il depositante comunica all'Istituto di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l'esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia.

<sup>134</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>135</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>137</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

**Art. 65**<sup>138</sup> Data di deposito della domanda divisa

<sup>1</sup> Su domanda dell'Istituto, il depositante deve indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46*d*) è stato esposto per la prima volta l'oggetto definito nella domanda divisa.

<sup>2</sup> Se pare che la data di deposito, provvisoriamente attribuita a una domanda divisa in occasione dell'esame effettuato al momento del deposito (art. 46*e*), è rivendicata a torto, l'articolo 64 capoversi 4–7 si applica per analogia.

**Art. 66** Classificazione

<sup>1</sup> Ogni domanda di brevetto è classificata secondo la Classificazione internazionale dei brevetti istituita dall'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971<sup>139</sup>. Il depositante deve fornire le indicazioni necessarie a questo scopo.

<sup>2</sup> L'Istituto può modificare la classificazione fino al rilascio del brevetto.<sup>140</sup>

**Sezione 2: Oggetto e fine dell'esame****Art. 67**<sup>141</sup> Procedura

<sup>1</sup> L'Istituto esamina anzitutto se la domanda di brevetto deve essere oggetto di una notificazione secondo l'articolo 59 capoverso 1 della legge. Se ciò dovesse essere il caso, l'Istituto respinge la domanda di brevetto quando il depositante, modificando gli atti tecnici o in un altro modo, non riesce a confutare le obiezioni sollevate.

<sup>2</sup> Se la domanda di brevetto non soddisfa gli articoli 49*a*, 50, 50*a*, 51, 52, 55 e 57 della legge e le disposizioni della presente ordinanza, l'Istituto assegna al depositante un termine per rimediare alle manchevolezze. Se dette manchevolezze vengono corrette soltanto parzialmente, l'Istituto, se lo ritiene utile, può inviare altre notificazioni.

**Art. 68**<sup>142</sup>

<sup>138</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>139</sup> RS **0.232.143.1**

<sup>140</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>141</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>142</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

**Art. 69**<sup>143</sup> Fine dell'esame

<sup>1</sup> Se le condizioni dalle quali dipende il rilascio di un brevetto sono soddisfatte, la data prevista della fine della procedura di esame è annunciata al depositante con almeno un mese di anticipo. Con l'annuncio gli sono pure comunicate le eventuali modifiche dell'estratto e del titolo, nonché le correzioni giusta l'articolo 22.

<sup>2</sup> Se gli atti tecnici corrispondono fin dall'inizio o dopo notificazione alla legge e alla presente ordinanza in virtù del capoverso 1, si ritiene che il depositante approva la versione nella quale il brevetto deve essere rilasciato.

**Capitolo 5: Preparazione del rilascio del brevetto**<sup>144</sup>**Art. 70**<sup>145</sup>**Art. 71**<sup>146</sup>**Art. 72**<sup>147</sup> Termine sospensivo

Le domande tendenti a far iscriverne provvisoriamente o definitivamente modifiche nel registro, nonché il ritiro della domanda di brevetto, che giungono all'Istituto dopo la data della fine della procedura di esame comunicata, sono ritenute presentate solo dopo il rilascio del brevetto.

**Capitolo 6:**<sup>148</sup> **Procedura di opposizione****Art. 73** Forma e contenuto

<sup>1</sup> L'opposizione deve essere presentata per scritto in due esemplari entro nove mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, e deve contenere:

- a. il cognome e il nome o la ditta, il domicilio o la sede nonché l'indirizzo dell'opponente;
- b. il numero e il titolo del brevetto impugnato;
- c. la dichiarazione precisante in che misura viene fatta opposizione al brevetto;

<sup>143</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>144</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>145</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>146</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU **1999** 2629).

<sup>147</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>148</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

- d. le cause d'opposizione (art. 1a, 1b e 2 della legge);
- e. l'esposto dei motivi indicante tutti i fatti e i mezzi di prova addotti.

<sup>2</sup> La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine di opposizione (art. 59c della legge).

<sup>3</sup> L'opponente deve allegare i documenti addotti come mezzi di prova.

#### **Art. 74** Esame dell'opposizione

<sup>1</sup> Qualora le condizioni di cui all'articolo 73 capoversi 1 e 2 non siano soddisfatte e le manchevolezze non siano state corrette entro il termine di opposizione (art. 59c della legge), l'Istituto non entra in materia.

<sup>2</sup> Qualora l'opposizione soddisfi le condizioni di cui al capoverso 1 ma non le altre disposizioni della legge o della presente ordinanza, l'Istituto assegna all'opponente un termine supplementare adeguato per correggerla. Allo stesso tempo informa l'opponente che, in caso di inosservanza di tale termine, l'opposizione non è accolta.

<sup>3</sup> Se i documenti addotti dall'opponente come mezzi di prova non sono presentati neppure su richiesta, l'Istituto non è tenuto a tenerne conto.

#### **Art. 75** Lingua

<sup>1</sup> La procedura d'opposizione si svolge nella lingua del brevetto impugnato.

<sup>2</sup> L'opposizione o altri atti delle parti possono essere presentati anche in un'altra lingua ufficiale (art. 4 cpv. 1).

<sup>3</sup> Qualsiasi modifica degli atti tecnici (art. 81) deve essere presentata nella lingua della procedura.

<sup>4</sup> Qualora un atto addotto come mezzo di prova non sia redatto né in una lingua ufficiale né in inglese, l'Istituto può chiedere che sia prodotta una traduzione nella lingua della procedura. Se la traduzione non è prodotta, l'Istituto non è tenuto a prendere in considerazione detto mezzo di prova.

#### **Art. 76** Parti

<sup>1</sup> Sono parti nella procedura di opposizione il titolare del brevetto e l'opponente.

<sup>2</sup> Qualora il brevetto sia stato trasferito, l'articolo 33 capoverso 3 della legge si applica per analogia.

#### **Art. 77** Rappresentanza delle parti

<sup>1</sup> L'opponente che deve nominare un mandatario domiciliato in Svizzera (art. 13 della legge) è tenuto ad indicarne, entro il termine d'opposizione o un termine supplementare prescritto dall'Istituto, il nome e il domicilio di notifica. Allo stesso tempo l'Istituto informa l'opponente che, in caso di inosservanza del termine, l'opposizione non è accolta.

<sup>2</sup> Il titolare del brevetto che deve nominare un mandatario è tenuto a indicarne, entro un termine prescritto dall'Istituto, il nome e il domicilio di notifica. Se non adempie tali obblighi, è escluso dalla procedura.

<sup>3</sup> Per il resto, gli articoli 5, 8, 8a e 9 si applicano per analogia.

**Art. 78** Pluralità di opposizioni

Se nei confronti dello stesso brevetto sono state presentate più opposizioni, l'Istituto le tratta in un unico procedimento.

**Art. 79** Numero di esemplari e allegati

Fatto salvo l'articolo 73 capoverso 1, un esemplare degli atti scritti e degli allegati relativi all'opposizione è consegnato per l'Istituto e uno per ogni parte; qualora manchino esemplari, l'Istituto può concedere un termine supplementare o fare le copie necessarie a spese della parte depositante.

**Art. 80** Risposta all'opposizione

L'Istituto comunica l'opposizione al titolare del brevetto e lo invita a rispondere e, se del caso, a presentare atti modificati. A tale fine, l'Istituto assegna al titolare un termine adeguato.

**Art. 81** Modifica del brevetto

<sup>1</sup> La modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni è ammessa solo se è resa necessaria da un motivo di opposizione ai sensi dell'articolo 59c della legge.

<sup>2</sup> Il brevetto non può essere modificato al punto da:

- a. estenderne l'oggetto oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d); o
- b. estenderne il campo d'applicazione materiale.

**Art. 82** Scambio di scritti

<sup>1</sup> L'Istituto comunica all'opponente la risposta del titolare del brevetto e le eventuali modifiche degli atti tecnici. Se sono state presentate più opposizioni, gli comunica anche le altre opposizioni.

<sup>2</sup> Se il titolare del brevetto ha modificato gli atti tecnici o se l'Istituto lo ritiene opportuno per altri motivi, esso invita l'opponente a pronunciarsi. A tale fine gli assegna un termine adeguato.

<sup>3</sup> L'Istituto può invitare le parti ad un nuovo scambio di scritti.

**Art. 83** Parere della commissione d'etica

<sup>1</sup> Su richiesta motivata di una parte o d'ufficio, l'Istituto può chiedere il parere della Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano.

<sup>2</sup> L'Istituto comunica il parere della commissione d'etica alle parti e dà loro la possibilità di pronunciarsi per scritto.

#### **Art. 84** Dibattimenti

<sup>1</sup> Su richiesta motivata di una parte o d'ufficio, l'Istituto può invitare le parti a partecipare a dibattimenti, se pare che tale partecipazione sia propria a chiarire i fatti.

<sup>2</sup> I dibattimenti non sono pubblici. In casi eccezionali, l'Istituto può, su richiesta motivata di una parte o d'ufficio, prevedere un dibattito pubblico qualora sia giustificato da interessi pubblici preponderanti. Del dibattito è redatto un processo verbale sommario.

<sup>3</sup> Le deliberazioni sono segrete.

#### **Art. 85** Decisione finale

<sup>1</sup> Quando gli atti lo consentono, l'Istituto decide che:

- a. il brevetto è interamente o parzialmente revocato e che, in tale misura, l'opposizione è accolta;
- b. il brevetto è mantenuto senza modifiche e che l'opposizione è respinta; o
- c. in base agli atti esposti o in base agli atti modificati durante la procedura d'opposizione il brevetto può essere mantenuto in una forma modificata e che l'opposizione è respinta per il resto.

<sup>2</sup> Se il brevetto è mantenuto in una forma modificata e dopo che la decisione è passata in giudicato, l'Istituto invita il titolare del brevetto, se del caso, ad adattare gli atti tecnici. Se il titolare del brevetto non dà seguito all'invito, o se le modifiche degli atti tecnici non sono conformi alla decisione dell'Istituto, il brevetto è revocato.

<sup>3</sup> Se gli atti tecnici modificati durante la procedura di opposizione corrispondono fin dall'inizio alla decisione dell'Istituto, si ritiene che il depositante approva la versione nella quale il brevetto è mantenuto.

#### **Art. 86** Tassa d'opposizione e indennità alle parti

<sup>1</sup> Se l'opposizione è accolta, la tassa d'opposizione è di norma restituita all'opponente; qualora l'opposizione sia accolta parzialmente la tassa è restituita in proporzione. Qualora circostanze particolari lo giustifichino, l'Istituto può rinunciare alla restituzione della tassa d'opposizione, segnatamente se l'opponente ha intenzionalmente ritardato la procedura.

<sup>2</sup> Non è riconosciuta nessuna indennità alle parti.

#### **Art. 87** Registrazione e pubblicazione

La revoca, il mantenimento senza modifiche o il mantenimento del brevetto in una forma modificata sono iscritti nel registro dei brevetti e pubblicati dall'Istituto che consegna un nuovo documento di brevetto al titolare del brevetto.



**Art. 88** Diritto applicabile

Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, alla procedura di opposizione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>149</sup> sulla procedura amministrativa.

**Titolo quarto:****Inserto, registro dei brevetti e pubblicazioni dell'Istituto<sup>150</sup>****Capitolo primo: Inserto****Art. 89** Contenuto

<sup>1</sup> L'Istituto tiene, per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto, un inserto che informa sul corso della procedura di esame e sulle modificazioni concernenti l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.

<sup>2</sup> Chi allega agli atti un documento probatorio e dichiara che lo stesso divulga segreti di fabbricazione o d'affari, può domandare che tale documento sia archiviato a parte. Nell'inserto è fatta menzione dell'esistenza di tali documenti.

<sup>3</sup> ...<sup>151</sup>

**Art. 90** Consultazione

<sup>1</sup> Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda o del rilascio del brevetto, qualora avvenga prima, sono autorizzati a consultare l'inserto:<sup>152</sup>

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

<sup>2</sup> Queste persone sono autorizzate a consultare anche domande di brevetto respinte o ritirate.

<sup>3</sup> Dopo il termine di cui al capoverso 1, ciascuno può consultare l'inserto.<sup>153</sup>

<sup>4</sup> Chiunque, in virtù del capoverso 1 o 2 desidera consultare l'inserto deve previamente indicare all'Istituto il giorno in cui intende farlo.<sup>154</sup>

<sup>149</sup> RS **172.021**

<sup>150</sup> Originario Tit. quinto. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>151</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU **1999** 1443). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>152</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>153</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

<sup>154</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>5</sup> Qualora venga richiesta la consultazione di documenti probatori archiviati a parte (art. 89 cpv. 2), l'Istituto si pronuncia dopo aver udito il depositante o il titolare del brevetto.<sup>155</sup>

<sup>6</sup> Qualora l'interesse pubblico lo esiga, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare l'Istituto a permettere agli uffici competenti dell'Amministrazione federale di consultare l'inserito.<sup>156</sup>

<sup>7</sup> Su richiesta, la consultazione viene concessa tramite il rilascio di copie.<sup>157</sup>

<sup>8</sup> Sono riservate le prescrizioni generali in materia di assistenza giudiziaria.

#### Art. 91<sup>158</sup>

#### Art. 92<sup>159</sup> Conservazione dei documenti

<sup>1</sup> L'Istituto conserva l'originale o la copia dei documenti relativi a brevetti totalmente cancellati per cinque anni a contare dalla cancellazione.

<sup>2</sup> Conserva l'originale o la copia dei documenti relativi a domande di brevetto ritirate o respinte durante cinque anni a decorrere dal ritiro o dal rigetto, ma durante almeno dieci anni a contare dalla data di deposito.<sup>160</sup>

## Capitolo 2: Registro dei brevetti

#### Art. 93 Tenuta del registro

<sup>1</sup> L'Istituto tiene un registro dei brevetti rilasciati.

<sup>2</sup> Le domande di brevetto pubblicate vi sono provvisoriamente iscritte. Dopo il rilascio del brevetto, le iscrizioni provvisorie sono considerate definitive.

<sup>3</sup> ...<sup>161</sup>

<sup>155</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>156</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>157</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

<sup>158</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>159</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>160</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>161</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU **1999** 1443). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

**Art. 94**          Contenuto del registro

<sup>1</sup> I brevetti sono definitivamente iscritti nel registro con le indicazioni seguenti:

- a. numero del brevetto;
- b.<sup>162</sup> classificazione;
- c. titolo dell'invenzione;
- d. data di deposito;
- e.<sup>163</sup> numero di deposito;
- f. ...<sup>164</sup>
- g. data di rilascio del brevetto;
- h. priorità ed immunità derivate da esposizioni;
- i. cognome e nome o ditta, domicilio o sede nonché indirizzo del titolare del brevetto;
- k.<sup>165</sup> nome e domicilio di notifica del mandatario;
- l. nome e domicilio dell'inventore, se questi non ha rinunciato ad essere menzionato;
- m. diritti concessi, come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata;
- n. modificazioni relative all'esistenza del brevetto o al diritto al brevetto;
- o. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del brevetto;
- p. cambiamenti di mandatario o del suo domicilio o della sua sede;
- q.<sup>166</sup> le procedure di opposizione in corso e il dispositivo della decisione finale.

<sup>2</sup> Le domande di brevetto pubblicate sono provvisoriamente iscritte con le indicazioni corrispondenti.<sup>167</sup>

<sup>3</sup> L'Istituto può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni giudicate utili.

<sup>162</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>163</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>164</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>165</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>166</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>167</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

**Art. 95**<sup>168</sup> Consultazione ed estratti del registro

<sup>1</sup> Chiunque può consultare il registro dei brevetti.

<sup>2</sup> Su richiesta, l'Istituto allestisce estratti del registro dei brevetti.

### **Capitolo 3: Modificazioni**

#### **Sezione 1: Modificazioni relative all'esistenza del brevetto**

**Art. 96** Rinuncia parziale  
a. Forma

<sup>1</sup> La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 della legge) deve essere presentata in due esemplari.<sup>169</sup>

<sup>2</sup> Essa è incondizionata.

<sup>3</sup> È soggetta a tassa.<sup>170</sup>

**Art. 97** b. Contenuto

<sup>1</sup> La dichiarazione di rinuncia parziale non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni; gli articoli 1, 1a, 2, 51, 52 e 55 della legge sono parimente determinanti per il nuovo ordinamento delle rivendicazioni.

<sup>2</sup> La descrizione, i disegni e l'estratto non possono essere modificati. Comunque la rinuncia parziale deve contenere una nota analoga alla seguente:

«Le parti della descrizione e dei disegni che dovessero essere incompatibili con il nuovo ordinamento delle rivendicazioni sono da considerare soppresse.»

<sup>3</sup> Se la dichiarazione di rinuncia parziale non è conforme alle prescrizioni, l'Istituto assegna al titolare del brevetto un termine per rimediare alle manchevolezze. Se dette manchevolezze vengono corrette soltanto parzialmente, l'Istituto, se lo ritiene utile, può inviare altre notificazioni.

<sup>4</sup> ...<sup>171</sup>

**Art. 98** c. Registrazione e pubblicazione

<sup>1</sup> Se la dichiarazione di rinuncia parziale è conforme alle prescrizioni, essa viene registrata.

<sup>2</sup> Essa è pubblicata dall'Istituto e allegata al fascicolo del brevetto; un nuovo documento di brevetto è consegnato al titolare del brevetto.

<sup>168</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

<sup>169</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>171</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>3</sup> Simultaneamente l'Istituto assegna al titolare del brevetto un termine di tre mesi per richiedere la costituzione di nuovi brevetti (art. 25 della legge).

**Art. 98a**<sup>172</sup> d. Limitazione della rinuncia parziale

Una richiesta di rinuncia parziale a un brevetto è inammissibile fintantoché contro il brevetto è possibile presentare un'opposizione e la decisione sull'opposizione non è passata in giudicato.

**Art. 99** Limitazione da parte del giudice

L'articolo 98 si applica per analogia quando il brevetto è stato limitato dal giudice (art. 27 o 30 della legge).

**Art. 100** Costituzione di nuovi brevetti

a. Richiesta

Le disposizioni che reggono le domande di brevetto si applicano alla richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 cpv. 3 o 30 cpv. 2 della legge); sono riservati gli articoli 101 e 102.

**Art. 101** b. Rivendicazioni

<sup>1</sup> Per ogni nuovo brevetto da costituire conformemente all'articolo 100, deve essere formulata almeno una nuova rivendicazione nei limiti delle rivendicazioni eliminate dal brevetto iniziale e tenendo conto dell'articolo 24 della legge.

<sup>2</sup> ...<sup>173</sup>

**Art. 102** c. Descrizione

<sup>1</sup> Per quanto concerne la descrizione e i disegni, ci si può riferire al fascicolo del brevetto iniziale aggiungendo una nota analoga alla seguente:

«Le parti della descrizione e dei disegni del fascicolo del brevetto n. ... che dovessero essere incompatibili con le rivendicazioni del presente brevetto sono da considerare soppresse.»

<sup>2</sup> Se dal rinvio, contemplato al capoverso 1, la portata giuridica del brevetto risulta oscura, le parti del fascicolo del brevetto iniziale necessarie per la comprensione delle rivendicazioni del nuovo brevetto saranno riprodotte nella forma adeguata.

<sup>172</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>173</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

## Sezione 2: Modificazioni relative al diritto al rilascio del brevetto e al diritto al brevetto; cambiamenti di mandatario

### Art. 103 Ammissione parziale di un'azione per cessione

<sup>1</sup> Se il giudice ordina la cessione di una domanda di brevetto eliminandone certe rivendicazioni (art. 30 della legge), il depositante soccombente può costituire, con le rivendicazioni eliminate, una o più nuove domande di brevetto. Esse avranno come data di deposito quella della domanda ceduta e saranno per il resto trattate come delle domande divise (art. 57 della legge).

<sup>2</sup> Se il giudice ordina la cessione di un brevetto eliminandone certe rivendicazioni (art. 30 della legge), il titolare soccombente del brevetto può richiedere la costituzione di uno o più nuovi brevetti (art. 100 a 102) con le rivendicazioni eliminate.

<sup>3</sup> Quando è in possesso della sentenza definitiva in cessione, l'Istituto assegna al depositante soccombente o al titolare soccombente del brevetto un termine per presentare nuove domande di brevetto o una richiesta di costituzione di nuovi brevetti.<sup>174</sup>

### Art. 104 Menzione nell'inserto

<sup>1</sup> Prima del rilascio di un brevetto, sono menzionati nell'inserto:<sup>175</sup>

- a. i cambiamenti di depositante;
- b. i cambiamenti di ditta;
- c. le altre modificazioni, quali i cambiamenti di mandatario, la concessione di diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata.

<sup>2</sup> L'articolo 105 capoversi 2–4 si applica per analogia.<sup>176</sup>

<sup>3</sup> L'acquirente di una domanda di brevetto la riprende nello stato in cui essa si trova quando il documento probatorio perviene all'Istituto.<sup>177</sup>

### Art. 105 Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti

<sup>1</sup> Nel registro dei brevetti vengono provvisoriamente o definitivamente iscritti:

- a. ...<sup>178</sup>
- b. le modificazioni relative al diritto al brevetto;
- c. i cambiamenti di ditta;

<sup>174</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>175</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>176</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>177</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>178</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

- d. le altre modificazioni, quali il cambiamento di mandatario, la concessione di diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata.

<sup>2</sup> Tutte le modificazioni devono essere attestate da una dichiarazione del titolare o del depositante precedente o da un altro documento probatorio sufficiente; sono riservati gli articoli 106 e 107. I documenti probatori fanno parte dell'inserito.<sup>179</sup>

2bis ...<sup>180</sup>

<sup>3</sup> Fintanto che una licenza esclusiva è provvisoriamente o definitivamente iscritta nel registro, nessun'altra licenza incompatibile con essa sarà provvisoriamente o definitivamente iscritta per lo stesso brevetto.

<sup>4</sup> Una sottoliscenza è iscritta provvisoriamente o definitivamente nel registro se è attestata da una dichiarazione scritta del licenziatario provvisoriamente o definitivamente iscritto, o da un altro documento probatorio sufficiente. Deve inoltre essere provato il diritto del licenziatario a concedere sottoliscenze.<sup>181</sup>

<sup>5</sup> e <sup>6</sup> ...<sup>182</sup>

#### **Art. 106**<sup>183</sup> Cancellazione di diritti di terzi

Su domanda del depositante o del titolare del brevetto, l'Istituto cancella il diritto in favore di un terzo, annotato nell'inserito o iscritto provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti se, in pari tempo, è presentata una dichiarazione espressa di rinuncia del terzo o un altro documento equivalente..

#### **Art. 107** Cambiamenti di mandatario

<sup>1</sup> I cambiamenti di mandatario sono annotati nell'inserito o iscritti provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti non appena è presentata la procura per il nuovo mandatario.

<sup>2</sup> Per l'Istituto, la designazione di un nuovo mandatario vale come revoca della procura per il precedente.

<sup>3</sup> ...<sup>184</sup>

<sup>179</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>180</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>181</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>182</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

<sup>183</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>184</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

**Capitolo 4: Pubblicazioni dell'Istituto**<sup>185</sup>

**Art. 108**<sup>186</sup> Organo di pubblicazione

<sup>1</sup> L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.

<sup>2</sup> Su domanda e previo rimborso delle spese, l'Istituto fa copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

**Art. 109**<sup>187</sup> Fascicolo del brevetto

Il fascicolo del brevetto è pubblicato il giorno del rilascio del brevetto.

**Art. 110**<sup>188</sup>

**Titolo quinto:**<sup>189</sup> **Licenze obbligatorie di esportazione di prodotti farmaceutici**

**Art. 111** Oggetto dell'azione

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

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

<sup>2</sup> Se il Paese beneficiario non è membro dell'OMC, l'attore deve presentare all'Istituto una dichiarazione conforme alla notifica di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> La notifica ai sensi del capoverso 1 e le dichiarazioni secondo il capoverso 2 fanno piena prova delle informazioni che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.

<sup>185</sup> Originario Tit. sesto.

<sup>186</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>187</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>188</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>189</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).



<sup>4</sup> L'azione deve inoltre includere:

- a. le prove attestanti che gli sforzi per ottenere una licenza contrattuale sono rimasti infruttuosi (art. 40e della legge);
- b. la quantità di produzione che l'attore intende fabbricare e le comunicazioni concernenti licenze già rilasciate, nella misura in cui ne sia a conoscenza;
- c. le misure che l'attore intende adottare per rendere chiaramente riconoscibili i prodotti farmaceutici fabbricati su licenza (art. 111a);
- d. l'indirizzo Internet al quale sono pubblicate le informazioni di cui all'articolo 111b.

**Art. 111a** Misure per il riconoscimento dei prodotti

<sup>1</sup> Il titolare della licenza deve rendere riconoscibili i prodotti farmaceutici fabbricati su licenza mediante misure idonee.

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

<sup>3</sup> Le misure devono essere proporzionate e non devono avere ripercussioni di rilievo sul prezzo dei prodotti.

**Art. 111b** Obbligo di pubblicazione del titolare della licenza

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

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

**Art. 111c** Obbligo d'informare e di notificare dell'Istituto

<sup>1</sup> Se il Paese beneficiario è membro dell'OMC, l'Istituto comunica al Consiglio TRIPS il rilascio di una licenza in virtù dell'articolo 40d della legge. La comunicazione deve includere le seguenti informazioni:

- a. nome e indirizzo del titolare della licenza;
- b. nome dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza;
- c. quantità di produzione e di consegna;

- d. Paesi beneficiari;
- e. durata della licenza;
- f. indirizzo Internet (art. 111*b*).

<sup>2</sup> Se il Paese beneficiario non è membro dell'OMC, l'Istituto pubblica le informazioni sul suo sito Internet conformemente al capoverso 1.

<sup>3</sup> I tribunali comunicano all'Istituto le informazioni necessarie affinché esso possa adempiere il suo obbligo d'informare e di notificare.

## **Titolo sesto:**<sup>190</sup> **Intervento dell'Amministrazione delle dogane**

### **Art. 112** Campo d'applicazione

L'Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o di asportazione da esso di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

### **Art. 112a** Domanda d'intervento

<sup>1</sup> Il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire (depositante) deve presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane.

<sup>2</sup> La domanda rimane valida per due anni, qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

### **Art. 112b** Ritenzione della merce

<sup>1</sup> In caso di ritenzione, l'ufficio doganale custodisce esso stesso la merce contro pagamento di una tassa oppure la fa custodire da terzi a spese del depositante.

<sup>2</sup> Esso comunica al depositante il nome e l'indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all'estero della merce ritenuta.

<sup>3</sup> Se già prima della scadenza del termine giusta l'articolo 86*c* capoverso 2 o 3 della legge è chiaro che il depositante non può ottenere provvedimenti cautelari, l'ufficio doganale libera immediatamente la merce.

### **Art. 112c** Campioni

<sup>1</sup> Il depositante può chiedere la consegna o l'invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece dei campioni l'Amministrazione delle dogane può trasmettere al depositante fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l'esame.

<sup>190</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>2</sup> La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all'ufficio doganale che trattiene la merce.

**Art. 112d** Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprietario della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l'inoltro della richiesta l'Istituto stabilisce un termine adeguato.

<sup>2</sup> Qualora l'Amministrazione delle dogane consenta al depositante di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell'esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del depositante e del depositante, del detentore o del proprietario.

**Art. 112e** Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell'articolo 86c capoverso 1 della legge. Allo scadere di tale termine l'Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane distrugge i campioni.

<sup>2</sup> Invece di prelevare campioni l'Amministrazione delle dogane può fotografare la merce distrutta, sempre che in tal modo la conservazione dei mezzi di prova sia garantita.

**Art. 112f** Emolumenti

Gli emolumenti per l'intervento dell'Amministrazione delle dogane sono retti dall'ordinanza del 4 aprile 2007<sup>191</sup> sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

**Art. 113**<sup>192</sup>

## **Titolo settimo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei**

**Art. 114** Campo d'applicazione dell'ordinanza

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

<sup>191</sup> RS **631.035**

<sup>192</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164).

<sup>2</sup> Le altre disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che l'articolo 109 della legge ed il titolo presente non dispongano altrimenti.

#### **Art. 115** Deposito presso l'Istituto

<sup>1</sup> Le persone con domicilio o sede in svizzera possono, a titolo di depositante o mandatario, depositare domande di brevetto europeo presso l'Istituto, ad eccezione delle domande divisionarie.

<sup>2</sup> L'Istituto indica sugli atti della domanda il giorno nel quale gli sono pervenuti.

<sup>3</sup> Le tasse percepite in virtù della Convenzione del 7 ottobre 1973<sup>193</sup> sul brevetto europeo devono essere pagate direttamente all'Istituto europeo dei brevetti.

#### **Art. 116**<sup>194</sup>

#### **Art. 117** Registro e inserto

<sup>1</sup> Nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 della legge) vengono registrati:

- a. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti al momento del rilascio;
- b.<sup>195</sup> le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla procedura d'opposizione, di limitazione o di revoca;
- c. inoltre, le indicazioni previste per i brevetti svizzeri.

<sup>2</sup> L'Istituto registra le indicazioni nella lingua della procedura dell'Istituto europeo dei brevetti; se questa è l'inglese, registra le indicazioni in tedesco, fermo restando che il titolare del brevetto può esigere la registrazione in francese in ogni momento.<sup>196</sup>

<sup>3</sup> La lingua scelta secondo il capoverso 2 diventa la lingua della procedura (art. 4).

<sup>4</sup> L'Istituto tiene un inserto di ogni brevetto europeo.

#### **Art. 117a**<sup>197</sup> Segno del brevetto

Nel caso di brevetti europei con effetto in Svizzera il segno del brevetto (art. 11 della legge) consta della menzione «EP/CH» seguita dal numero del brevetto.

<sup>193</sup> [RU 1977 1711, 1979 621 art. 1, 1995 4187, 1996 793, 1997 1647 art. 1, 2007 3673 art. 1 3674 art. 1]. Vedi ora la Conv. del 29 nov. 2000 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 nov. 2000 (RS **0.232.142.2**).

<sup>194</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 14 mar. 2008, con effetto dal 1° mag. 2008 (RU **2008** 1659).

<sup>195</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU **2007** 6085).

<sup>196</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° mag. 2008 (RU **2008** 1659).

<sup>197</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

**Art. 118**<sup>198</sup> Trasformazione

<sup>1</sup> Se una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trasformato in domanda di brevetto svizzero, l'Istituto assegna al depositante un termine di due mesi entro i quali deve:

- a. pagare la tassa di deposito (art. 17a cpv. 1 lett. a);
- b. presentare la traduzione (art. 123 della legge);
- c. nominare un mandatario (art. 13 della legge).

<sup>2</sup> Le tasse annuali esigibili devono essere pagate entro sei mesi a decorrere dal relativo invito dell'Istituto; se il pagamento è effettuato nei tre ultimi mesi, è riscossa una soprattassa.

**Art. 118a**<sup>199</sup> Tasse annuali

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

**Titolo ottavo: Domande internazionali di brevetto****Capitolo primo: Campo d'applicazione dell'ordinanza****Art. 119**

<sup>1</sup> Il titolo presente si applica alle domande internazionali di brevetto, per le quali l'Istituto funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.<sup>200</sup>

<sup>2</sup> Le altre disposizioni della presente ordinanza sono applicabili, sempre che l'articolo 131 della legge o il titolo presente non dispongano altrimenti.

**Capitolo 2: L'Istituto quale ufficio ricevente****Art. 120**<sup>201</sup> Deposito della domanda internazionale

<sup>1</sup> La domanda internazionale depositata presso l'Istituto deve essere redatta in lingua tedesca, francese o inglese.

<sup>2</sup> L'Istituto corrisponde con il depositante in tedesco o francese.

<sup>198</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>199</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>200</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>201</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

**Art. 121** Tassa di trasmissione e tassa di ricerca<sup>202</sup>

<sup>1</sup> La tassa di trasmissione (art. 133 cpv. 2 della legge) deve essere pagata all'Istituto entro il mese che segue la ricezione della domanda internazionale.<sup>203</sup>

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica per analogia alla tassa di ricerca il cui importo è stabilito in base all'accordo concluso con l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera. L'Istituto indica nell'organo di pubblicazione l'importo della tassa di ricerca stabilito dall'autorità internazionale.<sup>204</sup>

**Art. 122**<sup>205</sup> Altre tasse

<sup>1</sup> Il pagamento delle altre tasse si fonda sul regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970<sup>206</sup> del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione).

<sup>2</sup> Gli importi di queste tasse sono quelli figuranti nell'elenco delle tasse del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione.

**Art. 122a**<sup>207</sup>**Art. 122b**<sup>208</sup> Ripristino del diritto di priorità

<sup>1</sup> Dietro pagamento di una tassa, l'Istituto ripristina il termine di priorità secondo la regola 26<sup>bis</sup>.3 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione<sup>209</sup>, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

<sup>2</sup> La decisione dell'Istituto è definitiva.

<sup>202</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>203</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>204</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS **232.121**).

<sup>205</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>206</sup> RS **0.232.141.11**

<sup>207</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 1991 (RU **1991** 2565). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>208</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

<sup>209</sup> RS **0.232.141.11**

### Capitolo 3: L'Istituto quale ufficio designato

#### Art. 123<sup>210</sup> Protezione provvisoria

<sup>1</sup> Se una domanda di brevetto internazionale non è stata pubblicata in una lingua ufficiale svizzera, il danno può essere fatto valere unicamente dal giorno in cui il depositante:

- a. consegna al convenuto una traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale svizzera; o
- b. rende accessibile al pubblico una traduzione delle rivendicazioni tramite l'Istituto.

<sup>2</sup> Chi presenta all'Istituto una traduzione delle rivendicazioni della domanda di brevetto internazionale pubblicata deve indicare il numero di detta domanda.

<sup>3</sup> L'Istituto iscrive il giorno di ricezione della traduzione. Esso si limita ad esaminare se questa è completa.

<sup>4</sup> L'Istituto mette immediatamente a disposizione la traduzione per consultazione e iscrive la data a partire dalla quale la stessa ha potuto essere consultata.

<sup>5</sup> Se la traduzione è rettificata, i capoversi 1–4 si applicano per analogia.

#### Art. 124<sup>211</sup> Condizioni per l'inizio della fase nazionale

<sup>1</sup> Il depositante deve compiere i seguenti atti presso l'Istituto entro 30 mesi dalla data di deposito o di priorità:

- a. menzionare l'inventore per scritto;
- b. se del caso, indicare la fonte (art. 45a);
- c. pagare la tassa di deposito;
- d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda internazionale è redatta in un'altra lingua.

<sup>2</sup> Qualora il depositante non adempia le condizioni di cui al capoverso 1, la domanda internazionale è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera.

<sup>3</sup> Se il depositante non ha domicilio né sede in Svizzera, deve nominare un mandatario entro il termine di cui al capoverso 1. Qualora un mandatario non sia nominato entro tale termine, l'Istituto assegna al depositante un termine di due mesi per farlo. Se questo termine non è rispettato, l'Istituto respinge la domanda.

<sup>4</sup> Qualora il documento di priorità non sia presentato all'ufficio ricevente o all'Istituto internazionale entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, il diritto di priorità si estingue.

<sup>210</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>211</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

<sup>5</sup> L'articolo 52 capoverso 1 si applica per analogia se il documento di priorità non è redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

**Art. 125<sup>212</sup>** Ripristino del diritto di priorità

Dietro pagamento di una tassa, l'Istituto ripristina il termine di priorità secondo la regola 49<sup>ter</sup>.2 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione<sup>213</sup>, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

**Capitolo 4:**<sup>214</sup> **L'Istituto in quanto ufficio designato**<sup>215</sup>

**Art. 125a** Traduzione degli allegati relativi al rapporto dell'esame preliminare internazionale

<sup>1</sup> Se è richiesto l'inoltro di una traduzione giusta l'articolo 138 capoverso 1 lettera d della legge, occorre tradurre gli allegati relativi al rapporto dell'esame preliminare internazionale entro un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità nella medesima lingua ufficiale svizzera di quella del deposito internazionale.<sup>216</sup>

<sup>2</sup> Se il termine per la traduzione degli allegati non è rispettato giusta il capoverso 1, l'Istituto assegna al depositante un termine supplementare di due mesi. Se tale termine non è rispettato l'Istituto respinge il deposito.

**Art. 125b** Contenuto e consultazione dell'inserto

<sup>1</sup> L'inserto di una domanda internazionale contiene, oltre al contenuto giusta l'articolo 89, il rapporto dell'esame preliminare internazionale.

<sup>2</sup> Non appena la domanda internazionale è entrata nella fase nazionale, la consultazione dell'inserto è aperta a chiunque.

<sup>212</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483).

<sup>213</sup> RS 0.232.141.11

<sup>214</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>215</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

<sup>216</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).



**Art. 125<sup>c</sup>217** Ripristino del diritto di priorità

Dietro pagamento di una tassa, l'Istituto ripristina il termine di priorità secondo la regola 49<sup>ter</sup>.2 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione<sup>218</sup>, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

**Titolo nono: Ricerche di tipo internazionale****Art. 126** Condizioni

<sup>1</sup> Una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5 PCT<sup>219</sup> può essere chiesta per una prima domanda di brevetto svizzero.<sup>220</sup>

<sup>2</sup> La richiesta deve essere inoltrata all'Istituto entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L'ammontare della tassa è fissato dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, a meno che il RT-IPI<sup>221</sup> non disponga diversamente.<sup>222</sup>

<sup>3</sup> Se la lingua nella quale è redatta la domanda di brevetto non è una lingua di lavoro dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, deve essere presentata simultaneamente una traduzione in una lingua di lavoro.

<sup>4</sup> L'Istituto non esamina se la domanda di brevetto e la traduzione soddisfino le altre condizioni stabilite nel Trattato di cooperazione, segnatamente le prescrizioni di forma vevolvi per le domande internazionali.

<sup>5</sup> La ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base agli atti tecnici eventualmente modificati in seguito all'esame al momento del deposito o all'esame relativo al contenuto (art. 46–50).<sup>223</sup>

<sup>6</sup> Su richiesta, la ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base agli atti tecnici presentati in lingua inglese, se gli atti tecnici soddisfano le altre condizioni di cui agli articoli 46–50.<sup>224</sup>

217 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

218 RS **0.232.141.11**

219 RS **0.232.141.1**

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

221 RS **232.148**

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

223 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995 (RU **1995** 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

224 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995 (RU **1995** 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

**Art. 127<sup>225</sup>** Procedura

<sup>1</sup> Se le condizioni di cui all'articolo 126 sono soddisfatte, l'Istituto trasmette i documenti richiesti all'autorità competente incaricata della ricerca internazionale.

<sup>2</sup> L'Istituto trasmette al depositante il rapporto di ricerca e una copia dei documenti ivi citati; una copia è allegata agli atti.

**Titolo decimo:<sup>226</sup> Certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari<sup>227</sup>****Capitolo 1: Campo d'applicazione****Art. 127a**

<sup>1</sup> Il presente titolo vale per certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari.<sup>228</sup>

<sup>2</sup> Valgono le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il settimo titolo della legge o questo titolo non dispongano altrimenti.

**Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato****Art. 127b** Domanda; tassa<sup>229</sup>

<sup>1</sup> La domanda deve contenere:

- a. la richiesta di rilascio del certificato;
- b.<sup>230</sup> una copia della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio in Svizzera;
- c.<sup>231</sup> una copia dell'informazione relativa al medicamento rispettivamente delle istruzioni per l'uso concernenti il prodotto fitosanitario, approvata dall'autorità competente.

<sup>2</sup> La tassa di deposito deve essere versata il giorno d'inoltro della domanda.<sup>232</sup>

<sup>225</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>226</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>227</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>228</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>229</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>230</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>231</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>232</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

**Art. 127c**      Contenuto della richiesta

La richiesta di rilascio del certificato deve contenere i dati seguenti:

- a. nome o ditta e indirizzo del depositante;
- b. se del caso nome e indirizzo del mandatario;
- c. numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base);
- d. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- e. data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del prodotto in Svizzera;
- f. identificazione del prodotto designato dall'autorizzazione e relativo numero di registrazione;
- g. ...<sup>233</sup>

**Art. 127d**      Pubblicazione di una menzione della domanda

<sup>1</sup> È pubblicata una menzione della domanda.

<sup>2</sup> Sono pubblicati i dati seguenti:

- a. nome o ditta e indirizzo del depositante;
- b. se del caso nome e indirizzo del mandatario;
- c. data dell'inoltro della domanda;
- d. numero del brevetto di base;
- e. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- f. data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del prodotto in Svizzera;
- g. designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione e del relativo numero di registrazione.

<sup>3</sup> La pubblicazione avviene a conclusione dell'esame giusta l'articolo 127e.

**Capitolo 3: Esame della domanda****Art. 127e**      Esame in occasione dell'inoltro della domanda

<sup>1</sup> Dopo il deposito della domanda, l'Istituto esamina se il termine d'inoltro della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni giusta gli articoli 127b e 127c.

<sup>2</sup> Se la domanda non soddisfa le esigenze menzionate nel capoverso 1, l'Istituto fissa al depositante un termine di due mesi per completare la domanda.

<sup>3</sup> Se il termine non è rispettato l'Istituto non prende in considerazione la domanda.

<sup>233</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

**Art. 127f**      Esame delle condizioni per il rilascio del certificato

<sup>1</sup> L'Istituto esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato (art. 140b e 140c cpv. 2 e 3 della legge).<sup>234</sup>

<sup>2</sup> Se le condizioni non sono rispettate, l'Istituto respinge la domanda.

**Capitolo 4: Rilascio del certificato****Art. 127g**

<sup>1</sup> Se le condizioni di rilascio del certificato sono soddisfatte il certificato è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei brevetti.

<sup>2</sup> Il rilascio del certificato è pubblicato con i dati seguenti:

- a. numero del brevetto di base munito di un'aggiunta;
- b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato;
- c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;
- d. data d'inoltro della domanda;
- e. numero del brevetto di base;
- f. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- g. data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del prodotto in Svizzera;
- h. designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione per l'immissione in commercio e relativo numero di registrazione;
- i. data della scadenza della durata di protezione del certificato.

**Capitolo 5:****Pubblicazione del rigetto della domanda di rilascio, dell'estinzione anticipata, della nullità e della sospensione del certificato****Art. 127h**

<sup>1</sup> Sono pubblicati il rigetto della domanda di rilascio, l'estinzione anticipata, la nullità e la sospensione del certificato.

<sup>2</sup> Sono pubblicati i dati seguenti:

- a. numero del brevetto di base, munito di un'aggiunta, salvo in caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato;
- b. nome o ditta e indirizzo del depositante o del titolare del certificato;

<sup>234</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

- c. numero del brevetto di base;
- d. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- e. data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del prodotto in Svizzera;
- f. designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione per l'immissione in commercio e relativo numero di registrazione;
- g. data del rigetto della domanda di rilascio, dell'estinzione anticipata, della nullità e della sospensione del certificato.

## Capitolo 6: Inserito e registro

### Art. 127i Inserito

<sup>1</sup> L'inserito del certificato è allegato all'inserito del brevetto di base.

<sup>2</sup> L'inserito del certificato è a disposizione di chiunque desideri consultarlo.

<sup>3</sup> Il certificato riceve il numero del brevetto di base, munito di un'aggiunta.

### Art. 127k Registro

<sup>1</sup> Si eseguono le iscrizioni concernenti il certificato sul foglio di registro del brevetto di base.

<sup>2</sup> Sono iscritti i dati seguenti:

- a. numero del brevetto di base munito di un'aggiunta;
- b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato;
- c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;
- d. data dell'inoltro della domanda;
- e. numero del brevetto di base;
- f. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- g. data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del prodotto in Svizzera;
- h. designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione e del relativo numero di registrazione;
- i. data del rilascio del certificato;
- k. data di scadenza della durata di protezione del certificato;
- l. diritti concessi come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata;

- m. modificazioni relative all'esistenza del certificato o al diritto al certificato;
- n. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del certificato;
- o. cambiamenti di mandatario o del suo domicilio o della sua sede.

<sup>3</sup> L'Istituto può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni giudicate utili.

<sup>4</sup> Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata per il brevetto di base, sono supposte valere per il certificato nella medesima misura che per il brevetto di base.

## Capitolo 7: Tasse<sup>235</sup>

### Art. 127<sup>l236</sup> Tasse annuali

<sup>1</sup> La tassa annuale per parte dell'anno ammonta, per ogni mese intero o parte di mese della durata di validità del certificato, a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per l'anno corrispondente, arrotondato al franco superiore.

<sup>2</sup> Le tasse annuali diventano esigibili l'ultimo giorno del mese in cui:

- a. inizia la validità del certificato;
- b. è rilasciato il certificato, se è rilasciato dopo la scadenza della durata massima di protezione del brevetto.

<sup>3</sup> Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi l'ultimo giorno del sesto mese a decorrere dalla scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l'ultimo giorno del terzo mese dalla scadenza, è riscossa una soprattassa.

### Art. 127<sup>m</sup> Rimborso della tassa annuale<sup>237</sup>

<sup>1</sup> In caso di nullità di un certificato sono rimborsate le tasse annuali per il periodo compreso tra l'accertamento passato in giudicato della nullità del certificato e il momento in cui sarebbe cessata la sua durata di validità.<sup>238</sup>

<sup>2</sup> In caso di rinuncia a un certificato vengono rimborsate le tasse annuali corrispondenti alla parte di durata di validità del certificato in merito alla quale si rinuncia al certificato.<sup>239</sup>

<sup>3</sup> Se è revocata l'autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio di un prodotto, vengono rimborsate le tasse annuali corrispondentemente alla parte della durata di validità del certificato durante la quale l'autorizzazione è stata revocata.<sup>240</sup>

<sup>235</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>236</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

<sup>237</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>238</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>239</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>240</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>4</sup> Se è sospesa l'autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio di un prodotto, sono rimborsate le tasse annuali corrispondentemente al periodo durante il quale l'autorizzazione è stata sospesa.<sup>241</sup>

<sup>5</sup> In tutti questi casi sono rimborsate soltanto le tasse annuali per anni interi.<sup>242</sup>

<sup>6</sup> Il rimborso avviene soltanto su richiesta; quest'ultima deve essere inoltrata entro due mesi a decorrere da:

- a. l'accertamento della nullità del certificato;
- b. la rinuncia al certificato;
- c. la revoca dell'autorizzazione ufficiale secondo il capoverso 3;
- d. la fine della sospensione dell'autorizzazione ufficiale giusta il capoverso 4.

## **Titolo 11: Disposizioni finali**<sup>243</sup>

### **Capitolo 1: Diritto previgente: abrogazione**<sup>244</sup>

#### **Art. 128**

L'ordinanza (1) del 14 dicembre 1959<sup>245</sup> e l'ordinanza (2) dell'8 settembre 1959<sup>246</sup> per la legge federale sui brevetti d'invenzione sono abrogate.

### **Capitolo 2: Disposizioni transitorie**

#### **Art. 129** Termini

Il termini che hanno cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978 rimangono invariati.

#### **Art. 130** Tasse<sup>247</sup>

<sup>1</sup> L'importo delle tasse annuali esigibili dal 1° gennaio 1978 è determinato dal nuovo diritto, anche se dette tasse annuali sono state pagate prima di questa data.<sup>248</sup>

<sup>2</sup> Per le domande di brevetto la cui data di deposito risale, il 1° gennaio 1978, a più di due anni, le tasse annuali devono essere pagate, conformemente al nuovo diritto, entro 6 mesi a decorrere dall'invito dell'Istituto.<sup>249</sup>

<sup>241</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>242</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>243</sup> Originario titolo 10. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>244</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>245</sup> [RU **1959** 2065 2190, **1972** 2279]

<sup>246</sup> [RU **1959** 739 2190, **1960** 526, **1972** 2282]

<sup>247</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>248</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>3</sup> Il capoverso 2 si applica per analogia alle domande di brevetto addizionali a un brevetto principale, la cui trasformazione è richiesta dopo il 1° gennaio 1978.

#### **Art. 131** Domande di brevetto addizionale

Le domande di brevetto addizionale pendenti il 1° gennaio 1978, subordinate a domande di brevetto pure pendenti, sono considerate come domande indipendenti a contare da questa data.

#### **Art. 132** Menzione dell'inventore

Se, per una domanda di brevetto pendente il 1° gennaio 1978, l'inventore non è ancora stato menzionato, egli deve esserlo entro un termine di tre mesi a decorrere dall'invio dell'Istituto o, se il termine previsto all'articolo 35 capoverso 1 scade più tardi, entro questo termine.

#### **Art. 133** Priorità

<sup>1</sup> Le dichiarazioni di priorità riferentesi a domande di brevetto pendenti il 1° gennaio 1978 possono essere presentate entro il 31 marzo 1978.

<sup>2</sup> Per le domande di brevetto pendenti il 1° gennaio 1978, documenti di priorità e le indicazioni mancanti concernenti il numero del primo deposito devono, dietro invito dell'Istituto, essere presentati entro i tre mesi o, se il termine previsto all'articolo 40 capoverso 4 scade più tardi, entro questo termine.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano quando, secondo il diritto anteriore, il termine per la consegna della dichiarazione di priorità o per la presentazione del documento di priorità è scaduto o ha cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978.

#### **Art. 134** Consultazione degli inserti

Gli inserti dei brevetti rilasciati prima del 1° gennaio 1978 potranno essere consultati, ai sensi dell'articolo 90 capoverso 3, soltanto dopo la pubblicazione dei fascicoli dei brevetti.

### **Capitolo 3: Entrata in vigore**

#### **Art. 135**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978, ad eccezione dei titoli settimo, ottavo e nono.

<sup>2</sup> Il titolo settimo entra in vigore il 1° giugno 1978.

<sup>3</sup> I titoli ottavo e nono entrano in vigore contemporaneamente al titolo sesto della legge<sup>250</sup> (domande internazionali di brevetto).

<sup>249</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>250</sup> Il tit. VI è entrato in vigore il 1° giu. 1978 (RU **1978** 550).



**Disposizioni finali della modifica del 12 agosto 1986<sup>251</sup>**

<sup>1</sup> Le domande di brevetto pendenti il giorno dell'entrata in vigore del nuovo diritto sono rette da quest'ultimo.

<sup>2</sup> Tuttavia, le richieste depositate prima del giorno dell'entrata in vigore non possono essere oggetto di notificazioni da parte dell'Istituto se soddisfano alle prescrizioni del vecchio diritto. L'Istituto può tuttavia domandare informazioni ai sensi degli articoli 64 capoverso 1 e 65 capoverso 1.

<sup>3</sup> Le comunicazioni dell'Istituto secondo il vecchio diritto, spedite prima del giorno dell'entrata in vigore, restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano.

<sup>4</sup> I termini assegnati dall'Istituto, che abbiano cominciato a decorrere prima del giorno dell'entrata in vigore, non sono modificati.

<sup>5</sup> Se l'esame della domanda di brevetto è stato concluso prima del giorno dell'entrata in vigore, la procedura fino alla pubblicazione della domanda di brevetto o al rilascio del brevetto prosegue secondo il vecchio diritto.

**Disposizioni transitorie della modifica del 21 maggio 2008<sup>252</sup>**

<sup>1</sup> Anche le domande di brevetto già depositate il giorno dell'entrata in vigore della modifica del 21 maggio 2008 della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto.

<sup>2</sup> Tuttavia, le richieste depositate prima del giorno dell'entrata in vigore non possono essere oggetto di notificazioni da parte dell'Istituto se soddisfano alle disposizioni del vecchio diritto.

<sup>3</sup> Le comunicazioni dell'Istituto secondo il vecchio diritto, spedite prima del giorno dell'entrata in vigore, restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano.

<sup>4</sup> I termini assegnati dall'Istituto, che abbiano cominciato a decorrere prima del giorno dell'entrata in vigore, non sono modificati.

<sup>5</sup> Un rapporto sullo stato della tecnica (art. 53–58) può essere richiesto solo per le domande di brevetto depositate il giorno dell'entrata in vigore o dopo l'entrata in vigore.

<sup>6</sup> Sono pubblicate solo le domande di brevetto depositate il giorno dell'entrata in vigore o dopo l'entrata in vigore.

<sup>7</sup> Solo i brevetti rilasciati secondo il nuovo diritto possono essere oggetto di un'opposizione (art. 73–88).

<sup>8</sup> In caso di atti depositati in parte prima e in parte dopo l'entrata in vigore, è considerato giorno del deposito il giorno in cui è stata depositata la prima parte.

<sup>251</sup> RU 1986 1448

<sup>252</sup> RU 2008 2585

