

# Legge federale sui brevetti d'invenzione

(Legge sui brevetti, LBI)<sup>1</sup>

del 25 giugno 1954 (Stato 1° gennaio 2011)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 64 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>2,3</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1950, come pure il messaggio  
complementare del 28 dicembre 1951,

*decreta:*

## **Titolo primo: Disposizioni generali**

### **Capo primo: Condizioni richieste per l'ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto**

#### **Art. 1**

A. Invenzioni  
brevettabili  
I. Principio<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.

<sup>2</sup> Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.<sup>6</sup>

RU 1955 899

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

<sup>2</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

**Art. 1a<sup>7</sup>**

II. Il corpo umano e le sue parti

<sup>1</sup> Il corpo umano in quanto tale, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, compreso lo stadio embrionale, non è brevettabile.

<sup>2</sup> Le parti del corpo umano nel loro ambiente naturale non sono brevettabili. Una parte del corpo umano è tuttavia brevettabile come invenzione se è stata prodotta mediante un procedimento tecnico, se ne viene indicato un effetto utile sotto il profilo tecnico e se le altre condizioni di cui all'articolo 1 sono adempite; è fatto salvo l'articolo 2.

**Art. 1b<sup>8</sup>**

III. Sequenze di geni

<sup>1</sup> Le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura non sono brevettabili in quanto tali.

<sup>2</sup> Le sequenze derivate da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presente in natura sono tuttavia brevettabili se sono state prodotte mediante un procedimento tecnico, se viene indicata concretamente la loro funzione e se le altre condizioni di cui all'articolo 1 sono adempite; è fatto salvo l'articolo 2.

**Art. 2<sup>9</sup>**

B. Invenzioni escluse dal brevetto

<sup>1</sup> Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per:

- a. i procedimenti di clonazione di esseri umani e i cloni così ottenuti;
- b. i procedimenti di formazione di esseri ibridi mediante utilizzazione di cellule germinali umane, cellule totipotenti umane o cellule staminali embrionali umane e gli esseri così ottenuti;
- c. i procedimenti di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così ottenuti;
- d. i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e le cellule germinali così ottenute;
- e. le cellule staminali e linee di cellule staminali embrionali umane non modificate;
- f. l'utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici;

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

- g. i procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali, atti a provocare su di loro sofferenze senza essere giustificati da interessi preponderanti degni di essere protetti, nonché gli animali ottenuti con l'aiuto di tali procedimenti.
- <sup>2</sup> Sono inoltre esclusi dal brevetto:
- a. i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale;
  - b. le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; fatto salvo il capoverso 1, sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti, nonché le invenzioni aventi per oggetto vegetali o animali, la cui esecuzione non sia tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale.

### Art. 3

C. Diritto al  
rilascio del  
brevetto

I. Norma

<sup>1</sup> Il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, al suo avente causa o al terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli.

<sup>2</sup> Se più persone hanno fatto un'invenzione insieme, il diritto spetta loro in comune.

<sup>3</sup> Se la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore.

### Art. 4

II. Nella  
procedura  
d'esame

Durante la procedura davanti all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto)<sup>10</sup> è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto colui che deposita la domanda.

### Art. 5

D. Menzione  
dell'inventore

I. Diritto  
dell'inventore

<sup>1</sup> Il richiedente deve designare, per iscritto, l'inventore all'Istituto<sup>11,12</sup>

<sup>10</sup> Nuova espressione giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

<sup>11</sup> Nuova espr. giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>2</sup> La persona designata dal richiedente è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto, nonché nell'esposto d'invenzione.<sup>13</sup>

<sup>3</sup> Il capoverso 2 è applicabile per analogia quando un terzo produce una sentenza esecutiva, la quale accerti che l'inventore è lui e non la persona designata dal richiedente.

### Art. 6

II. Rinuncia alla menzione

<sup>1</sup> La menzione prevista nell'articolo 5 capoverso 2 è omessa se l'inventore designato dal richiedente vi rinuncia.

<sup>2</sup> La rinuncia anticipata dell'inventore a essere menzionato come tale non ha effetto.

### Art. 7<sup>14</sup>

E. Novità dell'invenzione  
I. Stato della tecnica

<sup>1</sup> È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica.

<sup>2</sup> Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché:

- a. nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138;
- b. nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000<sup>15</sup>;
- c. nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>15</sup> RS 0.232.142.2

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

**Art. 7a<sup>17</sup>**

II. ...

**Art. 7b<sup>18</sup>**III. Divulgazioni  
non opponibili

Se l'invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se essa risulta direttamente o indirettamente:<sup>19</sup>

- a. da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo dante causa, oppure
- b. dal fatto che il richiedente o il suo dante causa abbia esposto l'invenzione in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 novembre 1928<sup>20</sup> concernente le esposizioni internazionali, e se il richiedente l'ha dichiarato all'atto del deposito ed ha fornito in tempo utile i sufficienti documenti a sostegno.

**Art. 7c<sup>21</sup>**IV. Nuova  
utilizzazione  
di sostanze  
conosciute  
a. Indicazione  
medica primaria

Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo chirurgico, terapeutico o diagnostico di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a<sup>22</sup>, sono comprese nello stato della tecnica, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

**Art. 7d<sup>23</sup>**b. Altre  
indicazioni  
mediche

Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di

- 17 Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).
- 18 Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).
- 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879; FF **1993** III 522).
- 20 RS **0.945.11**
- 21 Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).
- 22 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).
- 23 Introdotta dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti (RU **2007** 6479; FF **2005** 3397). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a<sup>24</sup> laddove tale utilizzazione risulti specifica rispetto all'indicazione medica primaria giusta l'articolo 7c, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente alla fabbricazione di un prodotto a scopi chirurgici, terapeutici o diagnostici.

#### Art. 8<sup>25</sup>

F. Effetti del brevetto  
I. Diritto di esclusiva

1 Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione.

2 Per utilizzazione s'intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché il possesso per detti scopi.

3 Il transito non può essere vietato in quanto il titolare del brevetto non possa vietare l'importazione nel Paese di destinazione.

#### Art. 8a<sup>26</sup>

II. Procedimenti di fabbricazione

1 Se l'invenzione ha per oggetto un procedimento di fabbricazione, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti immediati del procedimento.

2 Se i prodotti immediati sono costituiti da materiale biologico, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti ottenuti direttamente mediante la riproduzione di tale materiale biologico e dotati delle stesse proprietà. Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.<sup>27</sup>

#### Art. 8b<sup>28</sup>

III. Informazione genetica

Se l'invenzione ha per oggetto un prodotto che consiste in un'informazione genetica o che contiene una tale informazione, gli effetti del brevetto si estendono a ogni materiale nel quale tale prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.<sup>29</sup>

<sup>24</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>26</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>27</sup> Per. introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2645; FF 2008 247).

<sup>28</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>29</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2645; FF 2008 247).

**Art. 8c**<sup>30</sup>

IV. Sequenze nucleotidiche

La protezione derivante da un diritto su una sequenza nucleotidica derivata da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presenti in natura è limitata a quei segmenti della sequenza che svolgono la funzione concretamente descritta nel brevetto.

**Art. 9**<sup>31</sup>G. Eccezioni agli effetti del brevetto  
I. In generale

<sup>1</sup> Gli effetti del brevetto non si estendono:

- a. agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali;
- b. agli atti eseguiti per scopi di ricerca e di sperimentazione che servono all'acquisizione di conoscenze sull'oggetto dell'invenzione, comprese le sue utilizzazioni; in particolare è libera qualsiasi ricerca scientifica sull'oggetto dell'invenzione;
- c. agli atti necessari per l'omologazione di un medicamento in Svizzera o in Paesi che hanno istituito un controllo dei medicinali equivalente;
- d. all'utilizzazione dell'invenzione per scopi didattici nell'insegnamento;
- e. all'utilizzazione di materiale biologico allo scopo di coltivare, scoprire o sviluppare una varietà vegetale;
- f. al materiale biologico che nel settore dell'agricoltura è ottenuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile.

<sup>2</sup> Gli accordi che limitano o escludono le eccezioni di cui al capoverso 1 sono nulli.

**Art. 9a**<sup>32</sup>

II. In particolare

<sup>1</sup> Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale merce può essere importata e utilizzata o rivenduta in Svizzera a titolo professionale.

<sup>2</sup> Se un dispositivo che consente l'applicazione di un procedimento protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati ad applicare tale procedimento.

<sup>30</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>32</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2645; FF **2008** 247).

<sup>3</sup> Se materiale biologico protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale materiale può essere importato e riprodotto in Svizzera nella misura necessaria per consentirne l'utilizzazione cui è destinato. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione. È fatto salvo l'articolo 35a.

<sup>4</sup> Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso e la protezione brevettuale riveste un'importanza secondaria in considerazione delle caratteristiche funzionali della merce, questa può essere importata a titolo professionale. Se il titolare del brevetto non rende verosimile il contrario, si presume che la protezione brevettuale rivesta un'importanza secondaria.

<sup>5</sup> Nonostante i capoversi 1–4, una merce protetta da brevetto può essere immessa in commercio in Svizzera soltanto con il consenso del titolare del brevetto se, in Svizzera o nel Paese di immissione in commercio, il prezzo di tale merce è stabilito dallo Stato.

#### **Art. 10<sup>33</sup>**

#### **Art. 11**

H. Riferimenti all'esistenza di una protezione  
I. Segno del brevetto

<sup>1</sup> I prodotti protetti da un brevetto, o il loro imballaggio, possono essere muniti del segno del brevetto, consistente nella croce federale e nel numero del brevetto. Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari.<sup>34</sup>

<sup>2</sup> Il titolare del brevetto può esigere che i contenti o i concessionari di una licenza muniscano del segno del brevetto i prodotti da essi fabbricati o l'imballaggio dei medesimi.

<sup>3</sup> Il contente o il concessionario di una licenza che non si conforma a tale esigenza del titolare del brevetto risponde verso di lui del danno che gliene deriva, impregiudicato restando il diritto del titolare di esigere l'apposizione del segno del brevetto.

#### **Art. 12**

II. Altri riferimenti

<sup>1</sup> Chi mette in circolazione o pone in vendita i suoi documenti commerciali, annunci d'ogni genere, prodotti o merci con un'altra indicazione relativa all'esistenza di una protezione è tenuto a specificare a chiunque gliene faccia richiesta il numero della domanda di brevetto o quello del brevetto cui l'indicazione si riferisce.

<sup>33</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).



<sup>2</sup> Chi accusa terzi di ledere i suoi diritti o li mette in guardia contro una tale lesione deve, a domanda, fornire la stessa informazione.

### Art. 13<sup>35</sup>

J. Domicilio all'estero

<sup>1</sup> Chi non ha domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario con recapito in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative. Non è tuttavia necessario avere un mandatario per:<sup>36</sup>

- a. la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito;
- b. il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.<sup>37</sup>

<sup>2</sup> Sono riservate le disposizioni concernenti l'esercizio professionale del patrocinio.

### Art. 14

K. Durata del brevetto

I. Durata massima

<sup>1</sup> Il brevetto dura al massimo fino allo spirare di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto.<sup>38</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>39</sup>

### Art. 15

II. Estinzione prematura

<sup>1</sup> Il brevetto si estingue:

- a. se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per iscritto all'Istituto;
- b. se una tassa annuale scaduta non è pagata in tempo utile.<sup>40</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>41</sup>

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>39</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>41</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

**Art. 16<sup>42</sup>**

L. Riserva

Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883<sup>43</sup> per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

**Capo 2: Diritto di priorità****Art. 17**A. Condizioni ed effetti della priorità<sup>44</sup>

<sup>1</sup> Se l'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883<sup>45</sup> per la protezione della proprietà industriale o all'Accordo del 15 aprile 1994<sup>46</sup> sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), secondo l'articolo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Questo diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro dodici mesi a decorrere dal primo deposito.<sup>47</sup>

<sup>1bis</sup> È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale il primo deposito fatto in uno Stato che non fa parte della Convenzione ma accorda la reciprocità alla Svizzera.<sup>48</sup>

<sup>1ter</sup> Salvo disposizioni contrarie della presente legge o dell'ordinanza, il capoverso 1 e l'articolo 4 della Convenzione di Parigi si applicano per analogia in caso di un primo deposito svizzero.<sup>49</sup>

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>43</sup> RS **0.232.01/04**

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>45</sup> RS **0.232.01/04**

<sup>46</sup> RS **0.632.20**

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU **2007** 6479; FF **2005** 3397).

<sup>48</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>49</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879; FF **1993** III 522).

<sup>2</sup> Il diritto di priorità consiste in ciò che non sono opponibili al deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

<sup>3</sup> ...<sup>50</sup>

### Art. 18

B. Legittimazione

<sup>1</sup> ...<sup>51</sup>

<sup>2</sup> Il diritto di priorità può essere rivendicato dal primo depositante o da chi ha acquisito il diritto del primo depositante di depositare in Svizzera una domanda di brevetto per la stessa invenzione.<sup>52</sup>

<sup>3</sup> Se il primo deposito, il deposito in Svizzera o ambedue questi depositi sono stati effettuati da una persona che non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può invocare la priorità derivante dal primo deposito.<sup>53</sup>

### Art. 19<sup>54</sup>

C. Modalità

<sup>1</sup> Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'Istituto una dichiarazione di priorità e un documento di priorità.

<sup>2</sup> Se non sono osservati i termini e le modalità prescritti nell'ordinanza, il diritto alla priorità si estingue.

### Art. 20

D. Onere della prova in caso di processo

<sup>1</sup> Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto.

<sup>2</sup> Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>).<sup>55</sup>

### Art. 20a<sup>56</sup>

E. Divieto di cumulare la protezione

Qualora l'inventore o il suo avente causa ottengano, per la medesima invenzione, due brevetti validi con la stessa data di deposito o di priorità, il brevetto basato sulla domanda depositata per prima non è più

<sup>50</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>51</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>56</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

efficace nella misura in cui i limiti della protezione conferita dai due brevetti siano gli stessi.

### Art. 21 a 23<sup>57</sup>

## Capo 3: Modificazioni nell'esistenza del brevetto

### Art. 24<sup>58</sup>

A. Rinuncia parziale  
I. Condizioni

<sup>1</sup> Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all'Istituto:

- a. di sopprimere una rivendicazione (art. 51 e 55); o
- b. di limitare una rivendicazione indipendente riunendo alla stessa una o più rivendicazioni da essa dipendenti; o
- c. di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in questo caso, la rivendicazione limitata deve riferirsi alla stessa invenzione e definire una forma d'esecuzione prevista tanto nel fascicolo del brevetto pubblicato quanto nella versione della domanda di brevetto che ha determinato la data di deposito.

<sup>2</sup> ...<sup>59</sup>

### Art. 25<sup>60</sup>

II. Costituzione di nuovi brevetti

<sup>1</sup> Se, in seguito ad una rinuncia parziale, il brevetto presentasse rivendicazioni che non possono coesistere secondo gli articoli 52 e 55, esso deve essere limitato in conformità.

<sup>2</sup> Il titolare del brevetto può domandare, per le rivendicazioni in tal modo eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali avranno come data di deposito quella del brevetto iniziale.

<sup>3</sup> Una volta iscritta la rinuncia parziale nel registro dei brevetti, l'Istituto assegna al titolare del brevetto un termine per domandare la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il termine, la domanda non può più essere accolta.

<sup>57</sup> Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>59</sup> Abrogato dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, con effetto dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

**Art. 26**

B. Azione per nullità

I. Cause di nullità

<sup>1</sup> Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se:

- a. l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1, 1a, 1b e 2;
- b. l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla;
- c. l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito;
- d. il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto.<sup>61</sup>

<sup>2</sup> Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento di una priorità e la domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità non si è conclusa con un brevetto, il titolare del brevetto può essere costretto dal giudice a indicarne i motivi e a presentare i relativi mezzi di prova; in caso di rifiuto, il giudice apprezzerà liberamente questo atteggiamento.<sup>62</sup>

**Art. 27**

II. Nullità parziale

<sup>1</sup> Se il motivo di nullità non si avvera che per una parte dell'invenzione, il giudice limita il brevetto in conformità.

<sup>2</sup> Egli pone le parti in grado di pronunciarsi sulla nuova redazione che intende dare alla rivendicazione; egli può inoltre domandare il parere dell'Istituto.

<sup>3</sup> L'articolo 25 è applicabile per analogia.

**Art. 28**<sup>63</sup>

III. Legittimazione all'azione

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

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

**Art. 28a**<sup>64</sup>

C. Effetti della modificazione nell'esistenza del brevetto

L'effetto di un brevetto rilasciato è considerato inesistente sin dalla data del rilascio nella misura in cui il titolare stesso rinuncia al brevetto oppure nella misura in cui il giudice, su azione, constata la nullità del brevetto.

**Capo 4:**  
**Modificazioni concernenti il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto; concessione di licenze**

**Art. 29**

A. Azione per cessione  
 I. Condizioni ed effetti verso i terzi

<sup>1</sup> Quando la domanda di brevetto è stata depositata da una persona che, secondo l'articolo 3, non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può chiedere la cessione della domanda di brevetto oppure, se il brevetto è già stato rilasciato, chiedere la cessione del brevetto o promuovere l'azione per nullità.

<sup>2</sup> ...<sup>65</sup>

<sup>3</sup> Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi cessano di essere validi; tuttavia, se hanno già utilizzato professionalmente l'invenzione in Svizzera in buona fede oppure hanno già fatto a questo scopo preparativi speciali, i terzi hanno diritto alla concessione di una licenza non esclusiva.<sup>66</sup>

<sup>4</sup> È riservato il risarcimento dei danni.

<sup>5</sup> L'articolo 40e è applicabile per analogia.<sup>67</sup>

**Art. 30**

II. Cessione parziale

<sup>1</sup> Se l'attore non riesce a provare il suo diritto quanto a tutte le rivendicazioni, il giudice ordina la cessione della domanda di brevetto o del brevetto eliminando le rivendicazioni per le quali l'attore non ha provato il suo diritto.<sup>68</sup>

<sup>2</sup> In questo caso, l'articolo 25 è applicabile per analogia.

<sup>64</sup> Introdotto dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

<sup>65</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF 2000 2432).

<sup>67</sup> Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>68</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

**Art. 31**

III. Termine

1 L'azione per cessione dev'essere promossa entro due anni a contare dalla data ufficiale di pubblicazione dell'esposto d'invenzione.

2 L'azione diretta contro un convenuto in malafede non è vincolata ad alcun termine.

**Art. 32**

B. Espropriazione del brevetto

1 Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può pronunciare l'espropriazione totale o parziale del brevetto.

2 L'espropriato ha diritto a un'indennità piena; fissata in caso di contestazione dal Tribunale federale; le disposizioni del capo II della legge federale del 20 giugno 1930<sup>69</sup> sull'espropriazione sono applicabili per analogia.

**Art. 33**

C. Trasferimento del diritto al rilascio del brevetto e al brevetto

1 Il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto passano agli eredi; essi possono essere trasferiti a terzi, in tutto o in parte.

2 Se questi diritti appartengono a più persone, ciascuno avente diritto può esercitarli solo con il consenso degli altri; tuttavia, ciascuno può disporre indipendentemente della propria parte e promuovere azioni per violazione del brevetto.

<sup>2bis</sup> Il trasferimento della domanda di brevetto e del brevetto risultante da un negozio giuridico è valido soltanto se fatto per iscritto.<sup>70</sup>

3 Per trasferire un brevetto non è necessaria l'iscrizione nel registro dei brevetti; in mancanza di un'iscrizione, le azioni previste nella presente legge possono tuttavia essere promosse contro il precedente titolare del brevetto.

4 I diritti dei terzi non iscritti nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia acquistato in buona fede diritti sul brevetto.

**Art. 34**

D. Concessione di licenze

1 Il richiedente o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione (concessione di licenze).

2 Se la domanda di brevetto o il brevetto appartengono a più persone, una licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli aventi diritto.

3 Le licenze non iscritte nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia in buona fede acquistato diritti sul brevetto.

<sup>69</sup> RS 711

<sup>70</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

## Capo 5: Restrizioni legali ai diritti derivanti dal brevetto

### Art. 35

A. Diritto di  
coutezza; veicoli  
stranieri

<sup>1</sup> Il brevetto non è opponibile a chi, in buona fede, prima della data di deposito della domanda di brevetto o della data di priorità, utilizzava l'invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.<sup>71</sup>

<sup>2</sup> Questi può sfruttare l'invenzione per i bisogni della sua azienda; sifatto diritto può essere trasmesso, tra vivi o per successione, soltanto insieme con l'azienda.

<sup>3</sup> Gli effetti del brevetto non si estendono ai veicoli che si trovano nella Svizzera solo di passaggio e ai loro congegni.

### Art. 35a<sup>72</sup>

A<sup>bis</sup>. Privilegio  
degli agricoltori  
I. Principio

<sup>1</sup> Gli agricoltori che hanno acquistato dal titolare del brevetto o con il suo consenso materiale di riproduzione o moltiplicazione vegetale immesso in commercio possono moltiplicare nella propria azienda il prodotto del raccolto ivi ottenuto mediante la coltivazione di questo materiale.

<sup>2</sup> Gli agricoltori che hanno acquistato dal titolare del brevetto o con il suo consenso materiale di riproduzione o moltiplicazione animale immesso in commercio o animali immessi in commercio possono moltiplicare nella propria azienda gli animali ivi riprodotti mediante l'utilizzazione di questo materiale o di questi animali.

<sup>3</sup> Gli agricoltori necessitano del consenso del titolare del brevetto se intendono consegnare a terzi a scopo di riproduzione o moltiplicazione il prodotto del raccolto o l'animale riprodotto o il materiale di moltiplicazione animale ottenuto.

<sup>4</sup> Accordi contrattuali che limitano o sopprimono il privilegio degli agricoltori nell'ambito della fabbricazione di derrate alimentari e foraggi sono nulli.

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>72</sup> Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).



**Art. 35b**<sup>73</sup>II. Portata e  
indennità

Il Consiglio federale determina le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori; a questo riguardo tiene conto in particolare della loro importanza quale materia prima per le derrate alimentari e i foraggi.

**Art. 36**<sup>74</sup>B. Diritti di  
protezione  
dipendenti  
I. Invenzioni  
dipendenti<sup>75</sup>

<sup>1</sup> Se l'invenzione oggetto di un brevetto non può essere utilizzata senza violarne un altro rilasciato anteriormente, il titolare del brevetto più recente ha diritto alla concessione di una licenza non esclusiva nella misura necessaria per poter sfruttare la sua invenzione se questa, rispetto a quella oggetto del primo brevetto, rappresenta un progresso tecnico notevole, d'interesse economico rilevante.

<sup>2</sup> La licenza per l'utilizzazione dell'invenzione oggetto del primo brevetto può essere trasferita soltanto insieme al secondo brevetto.

<sup>3</sup> Il titolare del primo brevetto può vincolare la concessione della licenza alla condizione che il titolare del secondo brevetto gli conceda a sua volta una licenza per l'utilizzazione della sua invenzione.

**Art. 36a**<sup>76</sup>II. Diritto  
subordinato di  
protezione  
della varietà

<sup>1</sup> Se un diritto di protezione della varietà non può essere fatto valere o utilizzato senza violare un brevetto rilasciato precedentemente, il costitutore della varietà vegetale o il titolare della protezione della varietà ha diritto a una licenza non esclusiva nella misura necessaria all'ottenimento e all'utilizzazione del suo diritto di protezione della varietà, sempre che la varietà vegetale rappresenti un progresso rilevante di notevole importanza economica rispetto all'invenzione protetta dal brevetto. Se si tratta di varietà per l'agricoltura e l'alimentazione, occorre ispirarsi ai criteri dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi<sup>77</sup>.

<sup>2</sup> Il titolare del brevetto può subordinare il rilascio della licenza alla condizione che il titolare della protezione della varietà gli rilasci una licenza per l'utilizzazione del suo diritto di protezione della varietà.

<sup>73</sup> Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3897; FF **2004** 3723).

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606; FF **1994** IV 923).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3897; FF **2004** 3723).

<sup>76</sup> Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3897; FF **2004** 3723).

<sup>77</sup> RS **916.151**

**Art. 37**

C. Sfruttamento dell'invenzione in Svizzera

I. Azione per la concessione di una licenza

<sup>1</sup> Dopo un termine di tre anni dal rilascio del brevetto, ma non prima di quattro anni dopo il deposito, chiunque dimostri di avervi interesse può domandare al giudice la concessione di una licenza non esclusiva per l'utilizzazione dell'invenzione, sempreché, fino al momento in cui l'azione è promossa, il titolare del brevetto non abbia sfruttato l'invenzione in misura adeguata in Svizzera e non giustifichi tale mancato sfruttamento. Anche l'importazione vale come sfruttamento dell'invenzione in Svizzera.<sup>78</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>79</sup>

<sup>3</sup> Se, oltre ad adempiere le condizioni del capoverso 1, l'attore rende verosimile che ha interesse a usare l'invenzione immediatamente e fornisce al convenuto garanzie adeguate, il giudice può, a sua domanda, concedergli una licenza subito dopo il promovimento dell'azione, fatta salva la sentenza di merito; prima della concessione della licenza dev'essere sentito il convenuto.<sup>80</sup>

**Art. 38**

II. Azione per la cancellazione del brevetto

<sup>1</sup> Se la concessione di licenze non basta a soddisfare ai bisogni del mercato svizzero, chiunque dimostri di avervi interesse può, dopo un termine di due anni a contare dalla concessione della prima licenza accordata conformemente all'articolo 37 capoverso 1, domandare al giudice di pronunciare la cancellazione del brevetto.

<sup>2</sup> Se la legislazione dello Stato di attinenza o di domicilio del titolare del brevetto ammette già dopo tre anni dal rilascio del brevetto l'azione intesa alla cancellazione del brevetto per mancato sfruttamento nel Paese, questa azione è ammessa in luogo e vece dell'azione per la concessione di una licenza, alle condizioni fissate dall'articolo 37 per la concessione della licenza.<sup>81</sup>

**Art. 39**

III. Eccezioni

Il Consiglio federale può dichiarare gli articoli 37 e 38 inapplicabili agli attinenti degli Stati che accordano la reciprocità.

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

<sup>79</sup> Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

**Art. 40**

D. Licenza nell'interesse pubblico

<sup>1</sup> La concessione di una licenza per l'utilizzazione dell'invenzione può essere domandata dinanzi al giudice, se l'interesse pubblico lo esige, da colui al quale il titolare del brevetto ha rifiutato, senza motivi sufficienti, la concessione della licenza.<sup>82</sup>

2 ...<sup>83</sup>

**Art. 40a**<sup>84</sup>

E. Licenze obbligatorie nel settore della tecnologia dei semiconduttori

Nel caso di un'invenzione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, una licenza non esclusiva può essere accordata soltanto per rimuovere una pratica di cui è stato accertato, nel corso di una procedura giudiziaria o amministrativa, che essa è contraria alla prassi in materia di concorrenza.

**Art. 40b**<sup>85</sup>

F. Strumenti di ricerca

Chi intende utilizzare come strumento o mezzo ausiliario di ricerca un'invenzione biotecnologica brevettata ha diritto a una licenza non esclusiva.

**Art. 40c**<sup>86</sup>

G. Licenze obbligatorie nella diagnostica

Nel caso di un'invenzione che ha per oggetto un prodotto o un procedimento utilizzabile nella diagnostica umana, una licenza non esclusiva è rilasciata per ovviare a una prassi contraria alla concorrenza, accertata nell'ambito di una procedura giudiziaria o amministrativa.

**Art. 40d**<sup>87</sup>

H. Licenze obbligatorie di esportazione di prodotti farmaceutici

<sup>1</sup> Chiunque può promuovere un'azione davanti al giudice per il rilascio di una licenza non esclusiva di fabbricazione di prodotti farmaceutici brevettati e per la loro esportazione verso un Paese che non ha sufficienti capacità di produzione nel settore farmaceutico, o non ne ha affatto, e che necessita di tali prodotti per lottare contro problemi di salute pubblica, segnatamente contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria o altre epidemie (Paese beneficiario).

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>83</sup> Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

<sup>84</sup> Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

<sup>85</sup> Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>86</sup> Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>87</sup> Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>2</sup> I Paesi che hanno dichiarato all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) di rinunciare, in tutto o in parte, a beneficiare di una licenza secondo il capoverso 1 sono esclusi come Paese beneficiario in conformità a tale dichiarazione. Tutti gli altri Paesi che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 possono essere Paesi beneficiari.

<sup>3</sup> La licenza secondo il capoverso 1 è limitata alla fabbricazione della quantità di prodotti farmaceutici necessaria a soddisfare il fabbisogno del Paese beneficiario; la totalità di tale produzione deve essere esportata nel Paese beneficiario.

<sup>4</sup> Il titolare della licenza secondo il capoverso 1 e ogni produttore che fabbrica prodotti su licenza devono garantire che sarà reso chiaramente riconoscibile che i loro prodotti sono stati fabbricati su licenza di cui al capoverso 1 e che, mediante l'imballaggio o una colorazione o forma idonea, essi si distingueranno da quelli brevettati, salvo che ciò abbia ripercussioni di rilievo sul prezzo dei prodotti nel Paese beneficiario.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale definisce le condizioni per il rilascio della licenza secondo il capoverso 1. Stabilisce in particolare di quali informazioni o comunicazioni il giudice competente deve disporre per poter decidere del rilascio della licenza secondo il capoverso 1 e disciplina i provvedimenti di cui al capoverso 4.

#### **Art. 40<sup>e88</sup>**

I. Disposizioni  
comuni agli  
articoli 36–40d

<sup>1</sup> Le licenze previste negli articoli 36–40d sono rilasciate soltanto se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale a condizioni adeguate di mercato, entro un termine adeguato, siano rimasti infruttuosi; per le licenze di cui all'articolo 40d è considerato adeguato un termine di 30 giorni feriali. Tali sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza, oppure in caso di utilizzazione pubblica a titolo non commerciale.

<sup>2</sup> La portata e la durata della licenza sono limitate allo scopo per il quale essa è rilasciata.

<sup>3</sup> La licenza può essere ceduta soltanto con la parte dell'azienda alla quale si riferisce la sua utilizzazione. Il presente capoverso si applica anche alle sublicenze.

<sup>4</sup> La licenza è rilasciata in primo luogo per l'approvvigionamento del mercato interno. È fatto salvo l'articolo 40d.

<sup>5</sup> Il titolare del brevetto ha diritto a un'indennità adeguata. Tale indennità è commisurata alle circostanze del singolo caso e al valore economico della licenza. Per le licenze di cui all'articolo 40d l'indennità è stabilita tenendo conto del valore economico della licenza nel Paese

<sup>88</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

importatore, dello stato di sviluppo di tale Paese e dell'urgenza sanitaria e umanitaria. Il Consiglio federale specifica le modalità di calcolo.

<sup>6</sup> Il giudice decide in merito al rilascio e alla revoca della licenza, alla sua portata e durata nonché all'indennità da versare. In particolare, dietro richiesta, revoca la licenza all'avente diritto ove le circostanze che hanno portato al rilascio non esistano più e si possa presumere che non si riproducano. È fatta salva una protezione adeguata degli interessi legittimi dell'avente diritto. Se una licenza è rilasciata secondo l'articolo 40*d*, i rimedi giuridici non hanno effetto sospensivo.

## Capo 6: Tasse<sup>89</sup>

### Art. 41<sup>90</sup>

Per ottenere o mantenere in vigore un brevetto e affinché particolari domande siano trattate, devono essere pagate le tasse previste nell'ordinanza.

### Art. 42 a 44<sup>91</sup>

### Art. 45 e 46<sup>92</sup>

## Capo 7: Proseguimento della procedura e reintegrazione nello stato anteriore<sup>93</sup>

### Art. 46*a*<sup>94</sup>

A. Proseguimento della procedura

<sup>1</sup> Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall'Istituto può chiedere a quest'ultimo il proseguimento della procedura.<sup>95</sup>

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

<sup>91</sup> Abrogati dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

<sup>92</sup> Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>93</sup> Originariamente avanti l'art. 47. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

<sup>94</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

<sup>2</sup> La richiesta deve essere presentata entro due mesi da quando l'interessato è stato informato dall'Istituto sull'inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato.<sup>96</sup> Entro questi termini egli deve inoltre eseguire integralmente l'atto omesso, completare, se necessario, la domanda di brevetto e pagare la tassa di proseguimento della procedura.

<sup>3</sup> L'approvazione della richiesta di proseguimento della procedura ristabilisce la situazione che si sarebbe verificata se l'atto fosse stato compiuto tempestivamente. È fatto salvo l'articolo 48.

<sup>4</sup> Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

- a. termini che non riguardano l'Istituto;
- b. termini per la presentazione della richiesta di proseguimento della procedura (cpv. 2);
- c. termini per la presentazione della domanda di reintegrazione (art. 47 cpv. 2);
- d. termini per la presentazione di una domanda di brevetto con rivendicazione del diritto di priorità e di una dichiarazione di priorità (art. 17 e 19);
- e. ...<sup>97</sup>
- f. termine per la modificazione degli atti tecnici (art. 58 cpv. 1);
- g. ...<sup>98</sup>
- h. termini per la richiesta di rilascio di un certificato protettivo complementare (art. 140<sup>f</sup> cpv. 1, 146 cpv. 2 e 147 cpv. 3);
- i. ulteriori termini stabiliti mediante ordinanza, qualora sia escluso il proseguimento della procedura in caso d'inosservanza degli stessi.

#### Art. 47

B. Reintegrazione nello stato anteriore<sup>99</sup>

<sup>1</sup> Il richiedente o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge o dall'ordinanza d'esecuzione oppure prescritto dall'Istituto è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2677; FF **2006** 1).

<sup>97</sup> Abrogata dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, con effetto dal 13 dic. 2007 (RU **2007** 6479; FF **2005** 3397).

<sup>98</sup> Abrogata dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2677; FF **2006** 1).

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879; FF **1993** III 522).

<sup>2</sup> La domanda deve essere presentata entro due mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato, all'autorità presso la quale l'atto omesso avrebbe dovuto essere compiuto; in pari tempo, l'atto omesso deve essere eseguito.

<sup>3</sup> La reintegrazione non è ammessa nel caso previsto nel capoverso 2 (termine per domandare la reintegrazione).

<sup>4</sup> Se la domanda viene accolta, la situazione è ristabilita come se l'atto omesso fosse stato compiuto in tempo utile; è riservato l'articolo 48.

### Art. 48

C. Riserva  
favore di terzi<sup>100</sup>

<sup>1</sup> Il brevetto non è opponibile a chi, nei periodi seguenti, ha utilizzato l'invenzione professionalmente in buona fede in Svizzera o a tale scopo vi ha fatto speciali preparativi:

- a. tra l'ultimo giorno del termine concesso per il pagamento d'una tassa annuale (...<sup>101</sup>) e il giorno in cui è stata presentata una richiesta di proseguimento della procedura (art. 46a) o una domanda di reintegrazione (art. 47);
- b. tra l'ultimo giorno del termine di priorità (art. 17 cpv. 1) e il giorno in cui la domanda di brevetto è stata depositata.<sup>102</sup>

<sup>2</sup> Al diritto in tal modo acquisito da un terzo è applicabile l'articolo 35 capoverso 2.

<sup>3</sup> Chi invoca un diritto fondato sul capoverso 1 lettera a deve versare al titolare del brevetto un'adeguata indennità, con effetto a contare dal momento in cui il brevetto è stato rimesso in vigore.

<sup>4</sup> In caso di contestazione, il giudice decide circa l'esistenza e l'estensione dei diritti fatti valere da un terzo e fissa l'importo dell'indennità prevista nel capoverso 3.

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

<sup>101</sup> Rinvio stralciato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

<sup>102</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

## **Titolo secondo: Rilascio del brevetto**

### **Capo primo: La domanda di brevetto**

#### **Art. 49**

A. Forma della domanda  
I. In generale<sup>103</sup>

<sup>1</sup> Chi vuole ottenere un brevetto d'invenzione deve depositare una domanda di brevetto presso l'Istituto.

<sup>2</sup> La domanda di brevetto consta di:

- a. un atto di richiesta inteso a ottenere il rilascio del brevetto;
- b.<sup>104</sup> una descrizione dell'invenzione e, per la rivendicazione di una sequenza derivata da una sequenza o una sequenza parziale di un gene, una descrizione concreta della funzione svolta dalla sequenza;
- c. una o più rivendicazioni;
- d. i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni;
- e. un estratto.<sup>105</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>106</sup>

#### **Art. 49a<sup>107</sup>**

II. Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale

<sup>1</sup> La domanda di brevetto deve contenere indicazioni sulla fonte:

- a. delle risorse genetiche alle quali l'inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l'invenzione si fondi direttamente su tali risorse;
- b. del sapere tradizionale di comunità indigene o locali sulle risorse genetiche alle quali l'inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l'invenzione si fondi direttamente su tale sapere.

<sup>2</sup> Se la fonte non è nota né all'inventore né al richiedente, quest'ultimo lo deve confermare per scritto.

<sup>103</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>104</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>106</sup> Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU **1995** 5050; FF **1994** III 873).

<sup>107</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).



**Art. 50**

B. Esposto  
dell'invenzione  
I. In generale<sup>108</sup>

<sup>1</sup> L'invenzione deve essere spiegata, nella domanda di brevetto, in modo che possa essere attuata da persona esperta.<sup>109</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>110</sup>

**Art. 50a<sup>111</sup>**

II. Materiale  
biologico

<sup>1</sup> Se un'invenzione che ha per oggetto la produzione o l'utilizzazione di materiale biologico non può essere spiegata sufficientemente, la spiegazione deve essere completata mediante il deposito di un campione del materiale biologico e la descrizione deve essere completata mediante l'indicazione delle proprietà essenziali del materiale biologico e un rinvio al deposito.

<sup>2</sup> Se, per un'invenzione che ha per oggetto un prodotto costituito da materiale biologico, la produzione non può essere spiegata sufficientemente, la spiegazione deve essere completata o sostituita mediante il deposito di un campione del materiale biologico e la descrizione completata o sostituita mediante un rinvio al deposito.

<sup>3</sup> L'invenzione è considerata spiegata ai sensi dell'articolo 50 soltanto se il campione del materiale biologico è stato depositato, al più tardi alla data di deposito della domanda, presso un centro di deposito riconosciuto e la domanda di brevetto, nella sua formulazione originaria, contiene indicazioni sul materiale biologico e il rinvio al deposito.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio le esigenze relative al deposito, alle indicazioni concernenti il materiale biologico e al rinvio al deposito, nonché l'accesso ai campioni depositati.

**Art. 51<sup>112</sup>**

C. Rivendica-  
zioni  
I. Portata

<sup>1</sup> L'invenzione deve essere definita in una o più rivendicazioni.

<sup>2</sup> Le rivendicazioni determinano i limiti della protezione conferita dal brevetto.

<sup>3</sup> La descrizione ed i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>109</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>110</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>111</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>112</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

**Art. 52**<sup>113</sup>

II. Rivendicazioni indipendenti

<sup>1</sup> Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione e cioè:

- a. un procedimento, o
- b. un prodotto, un mezzo per l'esecuzione di un procedimento o un dispositivo, o
- c. l'applicazione di un procedimento, o
- d. l'utilizzazione di un prodotto.

<sup>2</sup> Più rivendicazioni indipendenti possono essere ammesse nel medesimo brevetto se definiscono più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale.

**Art. 53 e 54**<sup>114</sup>**Art. 55**<sup>115</sup>

III. Rivendicazioni dipendenti

Le forme speciali d'esecuzione dell'invenzione definita da una rivendicazione indipendente possono essere oggetto di rivendicazioni dipendenti.

**Art. 55a**<sup>116</sup>**Art. 55b**<sup>117</sup>

D. Estratto

L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica.

**Art. 56**E. Data di deposito  
I. In generale<sup>118</sup>

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

- a. una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto;
- b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l'identità del richiedente;

<sup>113</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>114</sup> Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>116</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5050; FF **1994** III 873).

<sup>117</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>118</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2677; FF **2006** 1).

c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione.<sup>119</sup>

<sup>2</sup> Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati alla Posta svizzera a destinazione dell'Istituto.<sup>120</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.<sup>121</sup>

#### Art. 57<sup>122</sup>

II. In caso di  
divisione della  
domanda

<sup>1</sup> Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore:

- a. se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa;
- b. se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e
- c. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale.

<sup>2</sup> ...<sup>123</sup>

#### Art. 58<sup>124</sup>

F. Modifica degli  
atti tecnici

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

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

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2677; FF **2006** 1).

<sup>120</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2465; FF **1996** III 1201).

<sup>121</sup> Introdotto dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2677; FF **2006** 1).

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>123</sup> Abrogato dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2677; FF **2006** 1).

<sup>124</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2677; FF **2006** 1).

**Art. 58a**<sup>125</sup>

G. Pubblicazione della domanda di brevetto

<sup>1</sup> L'Istituto pubblica le domande di brevetto:

- a. senza indugio trascorsi 18 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità;
- b. su domanda del richiedente, prima che scada il termine di cui alla lettera a.

<sup>2</sup> La pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni, nonché l'estratto, sempre che sia disponibile prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione, e, se del caso, il rapporto sullo stato della tecnica o la ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 59 capoverso 5. Se non sono stati pubblicati con la domanda di brevetto, il rapporto sullo stato della tecnica o la ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 59 capoverso 5 sono pubblicati separatamente.

**Capo 2: L'esame della domanda di brevetto**<sup>126</sup>**Art. 59**

A. Oggetto dell'esame

<sup>1</sup> Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'Istituto ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.<sup>127</sup>

<sup>2</sup> Se la domanda di brevetto non soddisfa ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'Istituto assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.<sup>128</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>129</sup>

<sup>4</sup> L'Istituto non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.<sup>130</sup>

<sup>5</sup> Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere:

- a. entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità, che l'Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure

<sup>125</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>127</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>128</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>129</sup> Abrogato(i) dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>130</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

- b. entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l'Istituto faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.<sup>131</sup>

<sup>6</sup> Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l'Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica.<sup>132</sup>

#### Art. 59a<sup>133</sup>

B. Fine dell'esame

<sup>1</sup> Se le condizioni per il rilascio del brevetto sono adempiute, l'Istituto comunica al richiedente che la procedura di esame è terminata.

<sup>2</sup> ...<sup>134</sup>

<sup>3</sup> L'Istituto respinge la domanda se:

- a. non è stata ritirata nonostante che, per i motivi indicati nell'articolo 59 capoverso 1, sia escluso il rilascio del brevetto, o
- b. non sono corrette le manchevolezze indicate secondo l'articolo 59 capoverso 2.

#### Art. 59b<sup>135</sup>

#### Art. 59c<sup>136</sup>

C. Opposizione

<sup>1</sup> Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'Istituto contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata.

<sup>2</sup> L'opposizione può vertere soltanto sul fatto che l'oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a, 1b e 2.

<sup>3</sup> A seconda che accetti in tutto o in parte l'opposizione, l'Istituto può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull'opposizione è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale.

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>132</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>133</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>134</sup> Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

<sup>135</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>136</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la procedura.

**Art. 59d**<sup>137</sup>

### **Capo 3: Registro dei brevetti; pubblicazioni dell'Istituto; comunicazione elettronica con le autorità**<sup>138</sup>

**Art. 60**

A. Registro dei brevetti

<sup>1</sup> L'Istituto rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti.<sup>139</sup>

<sup>1bis</sup> Il registro dei brevetti contiene in particolare le indicazioni seguenti: il numero del brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell'invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare del brevetto e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d'affari del mandatario, il nome dell'inventore.<sup>140</sup>

<sup>2</sup> Esso vi iscrive inoltre tutte le modificazioni concernenti l'esistenza del brevetto o il diritto al brevetto.

<sup>3</sup> ...<sup>141</sup>

**Art. 61**

B. Pubblicazioni  
I. Domande di brevetto e brevetti registrati

<sup>1</sup> L'Istituto pubblica:

- a. la domanda di brevetto con le indicazioni specificate nell'articolo 58a capoverso 2;
- b. l'iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti con le indicazioni specificate nell'articolo 60 capoverso 1<sup>bis</sup>;
- c. la cancellazione del brevetto dal registro dei brevetti;
- d. le modificazioni iscritte nel registro circa l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.<sup>142</sup>

<sup>137</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>138</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

<sup>139</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>140</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>141</sup> Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>142</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

2 ...<sup>143</sup>

3 L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.<sup>144</sup>

#### Art. 62<sup>145</sup>

#### Art. 63<sup>146</sup>

II. Fascicolo  
del brevetto<sup>147</sup>

1 L'Istituto emette un fascicolo per ogni brevetto rilasciato.<sup>148</sup>

2 Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni contenute nel registro (art. 60 cpv. 1<sup>bis</sup>).

#### Art. 63a<sup>149</sup>

#### Art. 64

C. Documento  
del brevetto

1 Tostochè il fascicolo del brevetto<sup>150</sup> è pronto per essere pubblicato, l'Istituto allestisce il documento del brevetto<sup>151</sup>.

2 Questo documento consiste nell'attestazione che le condizioni previste dalla legge per il conseguimento del brevetto sono adempiute e in un esemplare del fascicolo del brevetto.

#### Art. 65<sup>152</sup>

D. Consultazione  
degli atti

1 Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può consultare il fascicolo degli atti. Il Consiglio federale può limitare il diritto di consultazione unicamente se vi si oppongono segreti di fabbricazione o d'affari oppure altri interessi preponderanti.

<sup>143</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>144</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998 (RU **1999** 1363). Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1456; FF **2000** 2432).

<sup>145</sup> Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>146</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>147</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>148</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>149</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>150</sup> Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Di tale modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>151</sup> Testo corretto secondo il DCF del 9 gen. 1959 (RU **1959** 81).

<sup>152</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce i casi in cui la consultazione del fascicolo degli atti è concessa prima della pubblicazione della domanda di brevetto. In particolare disciplina anche la consultazione delle domande di brevetto che sono respinte o ritirate prima della loro pubblicazione.

#### **Art. 65a**<sup>153</sup>

E. Comunicazione elettronica con le autorità

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

<sup>3</sup> Il registro dei brevetti può essere tenuto in forma elettronica.

<sup>4</sup> L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una remunerazione per questo servizio.

<sup>5</sup> Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

### **Titolo terzo: Sanzione civile e penale**

#### **Capo primo:**

#### **Disposizioni comuni alla protezione di diritto civile e di diritto penale**

#### **Art. 66**

A. Condizioni della responsabilità

Si può procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti disposizioni:

- a. contro chiunque utilizza illecitamente l'invenzione brevettata; l'imitazione è parificata all'utilizzazione;
- b.<sup>154</sup> contro chiunque si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità dei prodotti fabbricati o immessi sul mercato illecitamente che si trovano in suo possesso, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;

<sup>153</sup> Introdotta dal n. 6 dell'all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

<sup>154</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).



- c. contro chiunque, senza il consenso del titolare del brevetto o di chi è al beneficio di una licenza, toglie il segno del brevetto apposto su un prodotto o sul suo imballaggio;
- d. contro chiunque istiga a commettere uno degli atti predetti, coopera a tali infrazioni, ne favorisce o ne facilita l'esecuzione.

### Art. 67

B. Inversione dell'onere della prova

<sup>1</sup> Se l'invenzione si riferisce a un procedimento di fabbricazione di un prodotto nuovo, ogni prodotto della stessa composizione si presume, fino a prova contraria, preparato secondo il procedimento brevettato.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è applicabile per analogia quando il procedimento di fabbricazione concerne un prodotto noto, se il titolare del brevetto rende verosimile che il brevetto è stato violato.

### Art. 68

C. Tutela del segreto di fabbricazione o d'affari

<sup>1</sup> I segreti di fabbricazione o d'affari delle parti devono essere tutelati.

<sup>2</sup> I mezzi di prova che potrebbero violare siffatti segreti possono essere rivelati alla parte avversa solo per quanto siano compatibili con la tutela dei segreti di cui si tratta.

### Art. 69

D. Vendita o distruzione di prodotti o d'impianti

<sup>1</sup> In caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione dei prodotti fabbricati illecitamente o degli impianti, utensili e altri mezzi che hanno preponderantemente servito alla loro fabbricazione.<sup>155</sup>

<sup>2</sup> Il prodotto netto della vendita è destinato in primo luogo al pagamento della multa, poi a quello delle spese d'inchiesta e giudiziarie, e infine al pagamento, una volta che sia stato definitivamente fissato, del credito della controparte per il risarcimento del danno e per le spese processuali; l'eventuale eccedenza è devoluta al precedente proprietario degli oggetti venduti.

<sup>3</sup> Anche in caso di rigetto dell'azione o di proscioglimento, il giudice può ordinare la distruzione degli impianti, utensili e altri mezzi destinati in primo luogo alla violazione del brevetto.<sup>156</sup>

<sup>155</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

<sup>156</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

**Art. 70**

E. Pubblicazione della sentenza

<sup>1</sup> Il giudice può autorizzare la parte vincente a pubblicare la sentenza a spese della parte soccombente; egli fissa le modalità e il momento della pubblicazione.

<sup>2</sup> In materia penale (art. 81–82), per la pubblicazione della sentenza è determinante l'articolo 68 del Codice penale<sup>157, 158</sup>

**Art. 70a**<sup>159</sup>

F. Trasmissione delle sentenze

Le autorità giudiziarie trasmettono all'Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.

**Art. 71**G. Divieto di più azioni successive<sup>160</sup>

Chi ha promosso una delle azioni previste negli articoli 72, 73, 74 o 81 e promuove in seguito, fondandosi su un altro brevetto, una nuova azione contro la stessa persona per il medesimo atto o per un atto analogo deve sopportare le spese giudiziarie e delle parti del nuovo processo, a meno che renda verosimile che non è stato in grado, senza sua colpa, di far valere nella procedura precedente anche quest'altro brevetto.

## Capo 2: Disposizioni speciali per la protezione di diritto civile

**Art. 72**

A. Azione per cessazione dell'atto o per soppressione dello stato di fatto

<sup>1</sup> Chi è minacciato o leso nei suoi diritti da uno degli atti previsti nell'articolo 66 può domandare la cessazione di tale atto o la soppressione dello stato di fatto che ne deriva.

<sup>2</sup> ...<sup>161</sup>

**Art. 73**

B. Azione per risarcimento di danni

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente oppure per negligenza o imprudenza commette uno degli atti indicati nell'articolo 66 è tenuto al risarci-

<sup>157</sup> RS 311.0

<sup>158</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>159</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>160</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>161</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

mento dei danni conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>162</sup>.

2 ...<sup>163</sup>

<sup>3</sup> L'azione per risarcimento di danni può essere promossa soltanto dopo che il brevetto è stato rilasciato; con tale azione può tuttavia essere chiesto il risarcimento del danno cagionato dal convenuto a contare dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto, ma al più tardi dalla pubblicazione di tale domanda.<sup>164</sup>

4 ...<sup>165</sup>

#### Art. 74

C. Azione di accertamento

Chi prova di avervi interesse può promuovere un'azione intesa a far accertare l'esistenza o l'assenza di uno stato di fatto o di un rapporto di diritto da giudicare conformemente alla presente legge, in particolare:

1. che un determinato brevetto esiste a buon diritto;
2. che il convenuto ha commesso uno degli atti indicati nell'articolo 66;
3. che l'attore non ha commesso nessuno degli atti indicati nell'articolo 66;
- 4.<sup>166</sup> che un determinato brevetto non può essere opposto all'attore in applicazione di una disposizione legale;
5. che per due determinati brevetti le condizioni fissate nell'articolo 36 per la concessione di una licenza sono o non sono adempiute;
6. che l'attore è l'autore dell'invenzione che è oggetto di una domanda di brevetto o di un determinato brevetto;
- 7.<sup>167</sup> che un determinato brevetto non produce più effetto perché viola il divieto di cumulare la protezione.

<sup>162</sup> RS 220

<sup>163</sup> Abrogato dal n. II 12 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

<sup>164</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>165</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>166</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>167</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

**Art. 75**<sup>168</sup>

D. Legittimazione ad agire del titolare di una licenza

<sup>1</sup> Chi è titolare di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione secondo l'articolo 72 o 73 indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente.

<sup>2</sup> Tutti i titolari della licenza possono intervenire in un'azione secondo l'articolo 73 per far valere il danno da essi subito.

**Art. 76**<sup>169</sup>**Art. 77**<sup>170</sup>

E. Provvedimenti cautelari

Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini:

- a. una descrizione esatta:
  1. dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente,
  2. dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e degli impianti e utensili che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure
- b. il sequestro di tali oggetti.

**Art. 78**<sup>171</sup>**Art. 79 e 80**<sup>172</sup>

### Capo 3: Disposizioni speciali per la protezione di diritto penale

**Art. 81**

A. Disposizioni penali  
I. Violazione del brevetto

<sup>1</sup> Chiunque commette intenzionalmente uno degli atti previsti dall'articolo 66 è punito, a querela del danneggiato, con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.<sup>173</sup>

<sup>168</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>169</sup> Abrogato dal n. II 12 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593).

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593).

<sup>171</sup> Abrogato dal n. II 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU **2000** 2355; FF **1999** 2427).

<sup>172</sup> Abrogati dal n. II 12 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593).

<sup>173</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>2</sup> Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto l'autore dell'infrazione.

<sup>3</sup> Se agisce a titolo commerciale, l'autore è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.<sup>174</sup>

#### **Art. 81a**<sup>175</sup>

II. Indicazioni false sulla fonte

<sup>1</sup> Chiunque fornisce intenzionalmente indicazioni false sulle fonti di cui all'articolo 49a è punito con una multa fino a 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

#### **Art. 82**

III. Indicazione ingannevole circa l'esistenza della protezione<sup>176</sup>

<sup>1</sup> Chiunque commette intenzionalmente uno degli atti previsti dall'articolo 66 è punito, a querela del danneggiato, con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.<sup>177</sup>

<sup>2</sup> Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

#### **Art. 83**

B. Disposizioni generali del CP

Le disposizioni generali del Codice penale svizzero<sup>178</sup> sono applicabili per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

#### **Art. 84**

C. Foro

<sup>1</sup> Per il perseguimento e il giudizio di un'infrazione è competente l'autorità del luogo in cui l'autore ha agito o quella del luogo in cui l'evento s'è verificato; se entrano in considerazione più luoghi o se l'infrazione è stata commessa da più coautori, l'autorità competente è quella del luogo in cui fu compiuto il primo atto di istruzione.

<sup>2</sup> L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio dell'autore principale è parimente competente per il perseguimento e il giudizio dell'istigatore e del complice.

<sup>174</sup> Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>175</sup> Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>176</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>177</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>178</sup> RS **311.0**

**Art. 85**

D. Competenza delle autorità cantonali

I. In generale

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni incombono alle autorità cantonali.

<sup>2</sup> Le sentenze, le decisioni aventi carattere penale pronunciate dalle autorità amministrative e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente, senza spese e nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.

**Art. 86**

II. Eccezione della nullità del brevetto

<sup>1</sup> Se l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto, il giudice gli può assegnare un termine adeguato per promuovere l'azione per nullità, avvertendolo delle conseguenze della sua inazione; se il brevetto non è stato esaminato sotto il profilo della novità e dell'attività inventiva e il giudice dubita della validità del brevetto, oppure se l'incolpato rende verosimili determinate circostanze che fanno apparire fondata l'eccezione di nullità, il giudice può assegnare al danneggiato un termine adeguato per promuovere l'azione intesa ad accertare che il brevetto esiste a buon diritto, avvertendolo parimenti delle conseguenze della sua inazione.<sup>179</sup>

<sup>2</sup> Se l'azione è promossa in tempo utile, la procedura penale è sospesa finché l'azione sia stata oggetto di una decisione definitiva; nel frattempo, la prescrizione non decorre.

<sup>3</sup> ...<sup>180</sup>

**Capo 4:**<sup>181</sup>**Intervento dell'Amministrazione delle dogane****Art. 86a**

A. Denuncia di merci sospette

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del brevetto qualora si sospetti l'imminente importazione, esportazione o transito di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

<sup>2</sup> In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché la persona legittimata possa presentare una domanda secondo l'articolo 86b capoverso 1.

<sup>179</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>180</sup> Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU **2000** 2355; FF **1999** 2427).

<sup>181</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

**Art. 86b**

B. Domanda  
d'intervento

<sup>1</sup> Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto, o il titolare della licenza legittimato all'azione, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci.

<sup>2</sup> Il richiedente deve fornire tutte le informazioni in suo possesso che siano necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere; tali informazioni comprendono anche una descrizione esatta della merce.

<sup>3</sup> L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

**Art. 86c**

C. Ritenzione  
della merce

<sup>1</sup> Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che una determinata merce destinata all'importazione, all'esportazione o al transito viola un brevetto valido in Svizzera, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

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

<sup>3</sup> In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

**Art. 86d**

D. Campioni

<sup>1</sup> Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

<sup>2</sup> Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

<sup>3</sup> Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

**Art. 86e**

E. Tutela  
dei segreti  
di fabbricazione  
e d'affari

<sup>1</sup> Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 86c capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di cam-

pioni o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 86*d* capoverso 1.

<sup>2</sup> Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.

<sup>3</sup> L'Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.

### **Art. 86*f***

F. Domanda di distruzione della merce  
I. Procedura

<sup>1</sup> Insieme con la domanda secondo l'articolo 86*b* capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.

<sup>2</sup> Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 86*c* capoverso 1.

<sup>3</sup> La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 86*c* capoversi 2 e 3.

### **Art. 86*g***

II. Consenso

<sup>1</sup> Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

<sup>2</sup> Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 86*c* capoversi 2 e 3.

### **Art. 86*h***

III. Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

### **Art. 86*i***

IV. Risarcimento

<sup>1</sup> Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

<sup>2</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.



**Art. 86j**

V. Spese

<sup>1</sup> Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente.

<sup>2</sup> Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 86h decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 86i capoverso 1.

**Art. 86k**

G. Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

<sup>1</sup> Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

<sup>2</sup> Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

**Titolo quarto: ...****Art. 87 a 90**<sup>182</sup>**Art. 91 a 94**<sup>183</sup>**Art. 95**<sup>184</sup>**Art. 96 a 101**<sup>185</sup>**Art. 102 e 103**<sup>186</sup>**Art. 104 a 106**<sup>187</sup>**Art. 106a**<sup>188</sup>**Art. 107 e 108**<sup>189</sup>

<sup>182</sup> Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 2007 sui brevetti, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>183</sup> Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 288; FF **1991** II 413).

<sup>184</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>185</sup> Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>186</sup> Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>187</sup> Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>188</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>189</sup> Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

**Titolo quinto:**  
**Domande di brevetto europeo e del brevetto europeo**<sup>190</sup>  
**Capo primo: Diritto applicabile**<sup>191</sup>

**Art. 109**<sup>192</sup>

Campo d'applicazione della legge; relazione con la Convenzione sul brevetto europeo

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

<sup>2</sup> Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che la Convenzione del 5 ottobre 1973<sup>193</sup> sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e il presente titolo non dispongano altrimenti.

<sup>3</sup> Il testo della Convenzione sul brevetto europeo che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

**Capo 2:**  
**Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo nonché modificazioni nell'esistenza del brevetto europeo**<sup>194</sup>

**Art. 110**<sup>195</sup>

A. Principio I.<sup>196</sup> Effetti

La domanda di brevetto europeo alla quale è stata riconosciuta una data di deposito e il brevetto europeo esplicano in Svizzera i medesimi effetti di una domanda di brevetto presentata in debita forma all'Istituto e di un brevetto rilasciato da questo Istituto.

<sup>190</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>191</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>192</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>193</sup> RS 0.232.142.2

<sup>194</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

<sup>195</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>196</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

**Art. 110<sup>a</sup>**<sup>197</sup>

II. Modificazioni nell'esistenza del brevetto

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

**Art. 111**<sup>198</sup>

B. Protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto europeo

<sup>1</sup> La domanda di brevetto europeo pubblicata non conferisce al richiedente la protezione di cui all'articolo 64 della Convenzione sul brevetto europeo.

<sup>2</sup> Tuttavia, il danneggiato può, mediante azione per risarcimento di danni, far valere il danno cagionato dal convenuto a partire dal momento in cui questi ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto europeo, ma al più tardi dal giorno della pubblicazione della domanda da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.

**Art. 112 a 116**<sup>199</sup>**Capo 3: Amministrazione del brevetto europeo**<sup>200</sup>**Art. 117**<sup>201</sup>

A. Registro svizzero dei brevetti europei

Tosto che il rilascio del brevetto europeo è stato menzionato nel *Bollettino europeo dei brevetti*, l'Istituto lo iscrive nel registro svizzero dei brevetti europei unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.

**Art. 118**<sup>202</sup>

B. Pubblicazioni

L'Istituto pubblica le iscrizioni riportate nel registro svizzero dei brevetti europei.

<sup>197</sup> Introdotta dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

<sup>198</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>199</sup> Abrogati dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Acc. relativo all'applicazione dell'art. 65 della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, con effetto dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1739; FF 2005 3397).

<sup>200</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>201</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>202</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

**Art. 119**<sup>203</sup>**Art. 120**<sup>204</sup>D. Rappresen-  
tanza

Il Consiglio federale può autorizzare il mandatario iscritto nel registro europeo dei brevetti ad agire dinanzi all'Istituto nelle procedure concernenti brevetti europei, se esiste reciprocità in materia di rappresentanza dinanzi agli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti (art. 143 della Convenzione sul brevetto europeo).

### Capo 4: Trasformazione della domanda di brevetto europeo

<sup>205</sup>
**Art. 121**<sup>206</sup>A. Motivi della  
trasformazione

<sup>1</sup> La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero:

- a.<sup>207</sup> nel caso di cui all'articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo;
- b. in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14 capoverso 2 della Convenzione sul brevetto europeo, se la domanda iniziale è stata presentata in lingua italiana;
- c. ...<sup>208</sup>

2 ...<sup>209</sup>**Art. 122**<sup>210</sup>B. Effetti  
giuridici

<sup>1</sup> Se la richiesta di trasformazione è presentata in debita forma e trasmessa in tempo utile all'Istituto, la domanda di brevetto è considerata depositata alla data di deposito della domanda di brevetto europeo.

- <sup>203</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).  
Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU **1995** 5050; FF **1994** III 873).
- <sup>204</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).
- <sup>205</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).
- <sup>206</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).
- <sup>207</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU **2007** 6479; FF **2005** 3397).
- <sup>208</sup> Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).
- <sup>209</sup> Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).
- <sup>210</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>2</sup> Gli atti uniti alla domanda di brevetto europeo o al brevetto europeo che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati presentati alla stessa data all'Istituto.

<sup>3</sup> Sono riservati i diritti acquisiti con la domanda di brevetto europeo.

#### Art. 123<sup>211</sup>

C. Traduzione

Se la lingua nella quale è redatto il testo iniziale della domanda di brevetto europeo non è una lingua ufficiale svizzera, l'Istituto assegna al richiedente un termine per presentarne una traduzione in una lingua ufficiale svizzera.

#### Art. 124<sup>212</sup>

D. Riserva a favore della Convenzione sul brevetto europeo

<sup>1</sup> Per quanto concerne la domanda di brevetto derivata dalla trasformazione, sono applicabili, fatto salvo l'articolo 137 capoverso 1 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto svizzero.

<sup>2</sup> Le rivendicazioni di una domanda di brevetto derivata dalla trasformazione del brevetto europeo non possono essere redatte in modo da estendere il campo di protezione.

### Capo 5: Disposizioni concernenti la protezione di diritto civile e di diritto penale<sup>213</sup>

#### Art. 125<sup>214</sup>

A. Divieto di cumulare la protezione  
I. Preminenza del brevetto europeo

<sup>1</sup> Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto svizzero e un brevetto europeo esplicante i suoi effetti in Svizzera siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto svizzero non produce più effetto dalla data in cui:

- a. il termine d'opposizione contro il brevetto europeo è decorso inutilizzato, o
- b. la procedura di opposizione ha definitivamente condotto al mantenimento in vigore del brevetto europeo.

<sup>211</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>212</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>213</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>214</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>2</sup> L'articolo 27 è applicabile per analogia.

### Art. 126<sup>215</sup>

II. Preminenza  
del brevetto  
derivato dalla  
trasformazione

<sup>1</sup> Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto derivato da una domanda di brevetto svizzero o internazionale (art. 131 e segg.) e un brevetto derivato da una domanda di brevetto europeo trasformata siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto citato per primo non produce più effetti dalla data in cui è stato rilasciato il brevetto derivato dalla domanda di brevetto europeo trasformata.

<sup>2</sup> L'articolo 27 è applicabile per analogia.

### Art. 127<sup>216</sup>

B. Norme di  
procedura  
I. Limitazione  
della rinuncia  
parziale

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

### Art. 128<sup>217</sup>

II. Sospensione  
della procedura  
a. Procedura  
civile

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

- a. l'Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definitivamente sulla limitazione o sulla revoca del brevetto europeo;
- b. la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti prova che un'opposizione a questo brevetto possa essere ancora proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione;
- c. l'Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definitivamente sulla richiesta di revisione di una decisione in virtù dell'articolo 112a della Convenzione sul brevetto europeo.

<sup>215</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

<sup>216</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

<sup>217</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

**Art. 129**<sup>218</sup>

b. Procedura penale

<sup>1</sup> Se, nel caso di cui all'articolo 86, l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto europeo, il giudice, nella misura in cui contro questo brevetto possa ancora essere proposta opposizione all'Ufficio europeo dei brevetti oppure sia ancora possibile un intervento nella procedura di opposizione, può assegnare un congruo termine per proporre opposizione o per intervenire nella procedura d'opposizione.

<sup>2</sup> L'articolo 86 capoverso 2 è applicabile per analogia.

**Capo 6: Rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti**<sup>219</sup>**Art. 130**<sup>220</sup>

Ufficio di trasmissione

L'Istituto riceve le rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti e le trasmette all'autorità competente.

**Titolo sesto: Domande internazionali di brevetto**<sup>221</sup>**Capo primo: Diritto applicabile**<sup>222</sup>**Art. 131**<sup>223</sup>

Campo d'applicazione della legge; rapporti con il Trattato di cooperazione

<sup>1</sup> Il presente titolo si applica alle domande internazionali di brevetto ai sensi del Trattato del 19 giugno 1970<sup>224</sup> di cooperazione in materia di brevetti (Trattato di cooperazione), per le quali l'Istituto funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.<sup>225</sup>

<sup>2</sup> Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che il Trattato di cooperazione e il presente titolo non dispongano altrimenti.

<sup>3</sup> Il testo del Trattato di cooperazione che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

<sup>218</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>219</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>220</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

<sup>221</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

<sup>222</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

<sup>223</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

<sup>224</sup> RS 0.232.141.1

<sup>225</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).



## Capo 2: Domande depositate in Svizzera<sup>226</sup>

### Art. 132<sup>227</sup>

A. Ufficio ricevente

L'Istituto funge da ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali provenienti da attinenti svizzeri o da persone che hanno la loro sede sociale o il loro domicilio in Svizzera.

### Art. 133<sup>228</sup>

B. Procedura

<sup>1</sup> Il Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente legge sono applicabili alla procedura dinanzi all'Istituto, che funge da ufficio ricevente.<sup>229</sup>

<sup>2</sup> Per la domanda internazionale si deve pagare, oltre alle tasse prescritte dal Trattato di cooperazione, una tassa di trasmissione riscossa dall'Istituto.

<sup>3</sup> L'articolo 13 non è applicabile.

## Capo 3: Domande che designano la Svizzera; ufficio eletto<sup>230</sup>

### Art. 134<sup>231</sup>

A. Ufficio designato e ufficio eletto

L'Istituto funge da ufficio designato e ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali con le quali la protezione delle invenzioni viene richiesta in Svizzera e che non hanno l'effetto di una domanda di brevetto europeo.

<sup>226</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997, **1978** 550; FF **1976** II 1).

<sup>227</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997, **1978** 550; FF **1976** II 1).

<sup>228</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997, **1978** 550; FF **1976** II 1).

<sup>229</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363; FF **1998** 1187).

<sup>230</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879; FF **1993** III 522).

<sup>231</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879; FF **1993** III 522).

**Art. 135**<sup>232</sup>

B. Effetti della  
domanda inter-  
nazionale  
I. Principio

La domanda internazionale per la quale l'Istituto funge da ufficio designato esplica in Svizzera, se una data di deposito le è stata riconosciuta, i medesimi effetti di una domanda di brevetto svizzero presentata nella debita forma presso questo ufficio.

**Art. 136**<sup>233</sup>

II. Diritto  
di priorità

Il diritto di priorità secondo l'articolo 17 può essere rivendicato per una domanda internazionale anche se la prima domanda è stata depositata in Svizzera o soltanto per la Svizzera.

**Art. 137**<sup>234</sup>

III. Protezione  
provvisoria

Gli articoli 111 e 112 della presente legge sono applicabili per analogia alle domande internazionali pubblicate secondo l'articolo 21 del Trattato di cooperazione, per le quali l'Istituto funge da ufficio designato.

**Art. 138**<sup>235</sup>

C. Condizioni  
formali

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

- a. indicare per scritto il nome dell'inventore;
- b. fornire indicazioni sulla fonte (art. 49a);
- c. pagare la tassa di deposito;
- d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.

<sup>232</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

<sup>233</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

<sup>234</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

<sup>235</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).  
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

**Art. 139**<sup>236</sup>**Art. 140**<sup>237</sup>

E. Divieto di cumulare la protezione

<sup>1</sup> Nella misura in cui, per la medesima invenzione, due brevetti siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di priorità, il brevetto derivato dalla domanda nazionale non produce più effetto dalla data di rilascio del brevetto derivato dalla domanda internazionale, tanto se la priorità della domanda nazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda internazionale, quanto se la priorità della domanda internazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda nazionale.

<sup>2</sup> L'articolo 27 è applicabile per analogia.

**Titolo settimo:**<sup>238</sup> **Certificati protettivi complementari**<sup>239</sup>**Capo primo:****Certificati protettivi complementari per medicinali**<sup>240</sup>**Art. 140a**<sup>241</sup>

A. Principio

<sup>1</sup> L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale.

<sup>2</sup> Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

**Art. 140b**

B. Condizioni

<sup>1</sup> Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta:

- a. il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto;
- b. per l'immissione in commercio del prodotto come medicinale in Svizzera sussiste un'autorizzazione ufficiale.

<sup>2</sup> Esso è rilasciato in base alla prima autorizzazione.

<sup>236</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>237</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978

(RU **1977** 1997; **1978** 550; FF **1976** II 1).

<sup>238</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879; FF **1993** III 522).

<sup>239</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363; FF **1998** 1187).

<sup>240</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363; FF **1998** 1187).

<sup>241</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363; FF **1998** 1187).

**Art. 140c**

C. Diritto

<sup>1</sup> Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto.

<sup>2</sup> Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.<sup>242</sup>

<sup>3</sup> Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.<sup>243</sup>

**Art. 140d**

D. Oggetto della protezione ed effetti

<sup>1</sup> Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato.

<sup>2</sup> Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni.

**Art. 140e**

E. Durata della protezione

<sup>1</sup> Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito giusta l'articolo 56 e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto quale medicinale in Svizzera, ridotto di cinque anni.

<sup>2</sup> È valido al massimo per cinque anni.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può stabilire che l'autorizzazione rilasciata nello Spazio economico europeo (SEE) costituisce la prima autorizzazione giusta il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.

**Art. 140f**

F. Termine per il deposito della domanda

<sup>1</sup> La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata:

- a. entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto quale medicinale in Svizzera;
- b. entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo la concessione della prima autorizzazione.

<sup>2</sup> In caso di inosservanza del termine, l'Istituto dichiara la richiesta irricevibile.

<sup>242</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363; FF **1998** 1187).

<sup>243</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363; FF **1998** 1187).

**Art. 140g**

G. Rilascio del certificato

L'Ufficio rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei brevetti.

**Art. 140h**

H. Tasse

<sup>1</sup> Il certificato è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e delle tasse annuali.<sup>2</sup> Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato.<sup>244</sup><sup>3</sup> ...<sup>245</sup>**Art. 140i**

I. Estinzione prematura; sospensione

<sup>1</sup> Il certificato si estingue se:

- a. il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per scritto all'Istituto;
- b. le tasse annuali non sono pagate tempestivamente;
- c. l'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto quale medicinale è revocata.

<sup>2</sup> Se l'autorizzazione è sospesa anche il certificato è sospeso. La sospensione non interrompe la durata del certificato.<sup>3</sup> L'autorità che accorda l'autorizzazione comunica all'Istituto la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.**Art. 140k**

K. Nullità

<sup>1</sup> Il certificato è nullo se:

- a.<sup>246</sup> è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli 140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1;
- b. il brevetto si estingue prima della scadenza della propria durata massima (art. 15);
- c. la nullità del brevetto è accertata;
- d. il brevetto è limitato in modo tale che le sue rivendicazioni non coprono più il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato;

<sup>244</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>245</sup> Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>246</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363; FF **1998** 1187).

- e. dopo l'estinzione del brevetto vi sono motivi che avrebbero giustificato l'accertamento della nullità del brevetto giusta la lettera c o una limitazione giusta la lettera d.

<sup>2</sup> Chiunque può intentare un'azione per nullità del certificato presso l'autorità competente per l'accertamento della nullità del brevetto.

#### **Art. 140/**

L. Procedura,  
registro,  
pubblicazioni

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'Istituto.

<sup>2</sup> Esso tiene conto della regolamentazione nella Comunità europea.

#### **Art. 140m**

M. Diritto  
applicabile

Le disposizioni dei titoli primo, secondo, terzo e quinto della presente legge si applicano per analogia, nella misura in cui le disposizioni relative ai certificati non prevedano altrimenti.

### **Capo 2:<sup>247</sup>**

### **Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari**

#### **Art. 140n**

<sup>1</sup> L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un prodotto fitosanitario.

<sup>2</sup> Gli articoli 140a capoverso 2–140m sono applicabili per analogia.

### **Titolo finale: Disposizioni finali e transitorie<sup>248</sup>**

#### **Art. 141<sup>249</sup>**

A. Misure  
d'esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale prende le misure necessarie all'esecuzione della presente legge.

<sup>247</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363; FF **1998** 1187).

<sup>248</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>249</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>2</sup> In particolare, esso può disciplinare l'istituzione degli esaminatori e delle divisioni di opposizione, la loro sfera d'attività e la procedura, come anche i termini e le tasse.<sup>250</sup>

#### Art. 142<sup>251</sup>

B. Passaggio  
dal vecchio  
al nuovo diritto  
I. Brevetti

I brevetti non ancora estinti alla data dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge sono retti dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.

#### Art. 143<sup>252</sup>

II. Domande  
di brevetto

<sup>1</sup> Le domande di brevetto pendenti alla data dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge sono rette dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.

<sup>2</sup> Tuttavia continuano ad essere rette dal diritto previgente:

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

#### Art. 144<sup>253</sup>

#### Art. 145<sup>254</sup>

III. Respon-  
sabilità civile

<sup>1</sup> La responsabilità civile è regolata dalle disposizioni in vigore al momento in cui l'atto è stato compiuto.

<sup>2</sup> Gli articoli 75 e 77 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.<sup>255</sup>

<sup>250</sup> Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

<sup>251</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>252</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>253</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>254</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

<sup>255</sup> Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

**Art. 146**<sup>256</sup>

C. Certificati  
protettivi  
complementari  
per prodotti  
fitosanitari  
I. Autorizzazione  
prima  
dell'entrata in  
vigore

<sup>1</sup> Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998<sup>257</sup> e per il quale l'autorizzazione di immissione in commercio conformemente all'articolo 140*b* è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985.

<sup>2</sup> La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

**Art. 147**<sup>258</sup>

II. Brevetti  
estinti

<sup>1</sup> Certificati sono rilasciati anche in base a brevetti che si sono estinti, allo scadere della durata massima, tra l'8 febbraio 1997 e l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998<sup>259</sup>.

<sup>2</sup> La durata di protezione del certificato è calcolata giusta l'articolo 140*e*; essa è efficace tuttavia soltanto a partire dalla pubblicazione della richiesta di rilascio del certificato.

<sup>3</sup> La richiesta deve essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

<sup>4</sup> L'articolo 48 capoversi 1, 2 e 4 si applica per analogia al periodo compreso tra l'estinzione del brevetto e la pubblicazione della richiesta.

**Art. 148**<sup>260</sup>

D. Disposizione  
transitoria  
relativa alla  
modifica della  
presente legge  
del 16 dicembre  
2005

<sup>1</sup> Per i brevetti europei che non sono pubblicati in una lingua ufficiale svizzera non è necessario presentare una traduzione del fascicolo del brevetto giusta l'articolo 113 capoverso 1<sup>261</sup>, se la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti o, nel caso di mantenimento del brevetto in forma modificata, la pubblicazione della menzione della decisione su un'opposizione ha luogo

<sup>256</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU **1995** 2879; FF **1993** III 522). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363; FF **1998** 1187).

<sup>257</sup> RU **1999** 1363

<sup>258</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU **1995** 2879; FF **1993** III 522). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363; FF **1998** 1187).

<sup>259</sup> RU **1999** 1363; FF **1998** 1187

<sup>260</sup> Introdotto dall'art. 2 del DF del 16 dic. 20005 che approva l'Acc. relativo all'applicazione dell'art. 65 della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1739; FF **2005** 3397).

<sup>261</sup> RU **1977** 1997



prima che siano trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005.

<sup>2</sup> Anche dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005, gli articoli 114<sup>262</sup> e 116<sup>263</sup> sono applicabili alle traduzioni che devono essere consegnate al convenuto conformemente all'articolo 112<sup>264</sup> o rese accessibili al pubblico per il tramite dell'Istituto o presentate all'Istituto conformemente all'articolo 113<sup>265</sup>.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1956<sup>266</sup>

Art. 89 cpv. 2, 90 cpv. 2 e 3, 91 cpv. 2 e 3, 96 cpv. 1 e 3, 101 cpv. 1, 105 cpv. 3: 1° ottobre 1959<sup>267</sup>

<sup>262</sup> RU **1977** 1997, **1999** 1363

<sup>263</sup> RU **1977** 1997

<sup>264</sup> RU **1977** 1997, **1999** 1363

<sup>265</sup> RU **1977** 1997, **1995** 2879, **2007** 6479.

<sup>266</sup> DCF del 18 ott. 1955.

<sup>267</sup> DCF dell'8 set. 1959 (RU **1959** 879).

