

Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI¹)

del 19 ottobre 1977 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35*b*, 40*d* capoverso 5, 40*e* capoverso 5, 50*a* capoverso 4, 56 capoverso 3, 59*c* capoverso 4, 65, 140*l* e 141 della legge del 25 giugno 1954² sui brevetti (LBI);

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995³ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (LIPI),⁴

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo primo:

Rapporti con l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale⁵

Art. 1⁶ Competenza

¹ L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrativi derivanti dalla LBI^{7,8}

² L'esecuzione degli articoli 86*a*–86*k* LBI e degli articoli 112–112*f* della presente ordinanza spetta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)^{9,10}

RU 1977 2027

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

² RS 232.14

³ RS 172.010.31

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

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

⁷ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551). Di detta. mod. è tenuto conto in tutto il testo.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

⁹ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal

1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

Art. 2¹¹ Data di presentazione degli invii postali

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

Art. 3¹² Firma

¹ Le domande e la documentazione devono essere firmate.

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

³ La firma sulla richiesta di concessione del brevetto (art. 24), del certificato (art. 127c *cpv. 1*), della proroga del certificato (art. 127c *cpv. 2*) o del certificato pediatrico (art. 127w) non è necessaria. L'IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.¹³

Art. 4 Lingua

¹ Le istanze inviate all'IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera.¹⁴

² La lingua ufficiale scelta dal depositante¹⁵ al momento del deposito costituisce la lingua della procedura.

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

⁴ Qualora altri scritti siano presentati in una lingua diversa da quella della procedura, l'IPI può esigere una traduzione in questa lingua.

⁵ I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale saranno presi in considerazione unicamente se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale; sono fatti salvi gli articoli 40 capoverso 2, 45 capoverso 3, 75 capoverso 4 e 127p capoverso 3.¹⁶

⁶ Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata e vi siano dubbi sulla sua esattezza, l'IPI può richiederne l'attestazione entro il termine assegnato a questo

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

¹⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

scopo. L'IPI comunica i motivi dei suoi dubbi. Se l'attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non presentato.¹⁷

⁷ Se gli atti di una domanda divisa (art. 57 LBI), di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 e 30 LBI) o di una dichiarazione che rivendica il diritto di priorità in base a un primo deposito svizzero (priorità interna, art. 17 cpv. 1^{ter} LBI), non sono redatti nella lingua della domanda di brevetto anteriore o del brevetto iniziale, l'IPI assegna al depositante o al titolare del brevetto un termine entro il quale può essere presentata una traduzione in questa lingua.¹⁸

Art. 4a¹⁹ Comunicazione elettronica

¹ L'IPI può autorizzare la comunicazione elettronica.

² Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 4b²⁰ Prove

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

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

Art. 5 Pluralità di depositanti²¹

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

² Fintanto che l'una o l'altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l'IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l'IPI invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.²²

Art. 6 e 7²³

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

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²³ Abrogati dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

Capitolo 2: Rappresentanza

Art. 8²⁴

Art. 8a²⁵

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

² È iscritta quale mandatario nel registro di cui all'articolo 93 la persona autorizzata dal depositante o dal titolare del brevetto a presentare a suo nome tutte le dichiarazioni destinate all'IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell'IPI previste dalla LBI o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicitamente comunicata all'IPI, la procura è considerata di portata generale.²⁶

Art. 9²⁷

Capitolo 3: Termini

Art. 10²⁸ Computo

1 ...²⁹

² Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.³⁰

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

Art. 11 a 13³¹

²⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2006 (RU **2006** 4483). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2247).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

³¹ Abrogati dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

Art. 14³² Proseguimento della procedura

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

- a. per l'esecuzione di una firma mancante (art. 3);
- b. per l'inoltro e la correzione delle dichiarazioni di priorità (art. 39 cpv. 2 e 3, 39a cpv. 2 e 3);
- c. per il deposito di materiale biologico e per l'indicazione del numero del deposito (art. 45b e 45d);
- d. nel quadro dell'esame al momento del deposito e dell'esame relativo alla forma (art. 46–52);
- e. per il pagamento della tassa di ricerca (art. 53);
- f. per il pagamento della tassa di rivendicazione (art. 53a cpv. 1 e 61a cpv. 2);
- g. per la richiesta di rinvio dell'esame relativo al contenuto (art. 62 cpv. 1 e 3, 62a cpv. 1);
- h. per il pagamento delle tasse di trasmissione, di ricerca e internazionali (art. 121 e 122);
- i. per la richiesta di esecuzione di una ricerca di tipo internazionale (art. 126 cpv. 2);
- j. per la richiesta di restituzione delle tasse annuali (art. 127m cpv. 6);
- k.³³ per la comunicazione dell'oggetto del pagamento (art. 6 cpv. 2 dell'O dell'IPI del 14 giugno 2016³⁴ sulle tasse, OTa-IPI);

l.³⁵ ...

² Se una delle condizioni per il proseguimento della procedura non è soddisfatta, la richiesta di proseguimento della procedura è respinta.³⁶

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

¹ La domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 LBI) contiene l'indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima. Entro il termine per l'inoltro della domanda di reintegrazione l'atto omesso deve essere interamente eseguito. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, la domanda di reintegrazione è considerata irricevibile.³⁷

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

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

³⁴ RS **232.148**

³⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

² La tassa³⁸ di reintegrazione deve essere pagata.³⁹

Art. 16 b. Esame della domanda

¹ Se la tassa di reintegrazione non è ancora stata pagata al momento della presentazione della domanda, l'IPI assegna al depositante un termine supplementare per il pagamento.⁴⁰

² Se i fatti esposti per motivare la domanda non sono resi verosimili, l'IPI assegna al depositante un termine per rimediare alle manchevolezze. Se i motivi addotti sono insufficienti, l'IPI respinge definitivamente la domanda. Al depositante deve prima essere data la possibilità di fare delle osservazioni, entro un termine adeguato, sul rifiuto previsto.⁴¹

³ Se la domanda è accettata, la totalità o una parte della tassa di reintegrazione può essere restituita al depositante.⁴²

Capitolo 4: Tasse

Art. 17⁴³ Ordinanza sulle tasse

L'importo delle tasse previste nella LBI e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabiliti nella OTa-IPI⁴⁴.

Art. 17a⁴⁵ Generi di tasse⁴⁶

¹ Per ottenere o mantenere in vigore il brevetto, devono essere pagate le tasse seguenti:⁴⁷

a.⁴⁸ la tassa di deposito;

³⁸ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

⁴⁴ RS **232.148**

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

- b.⁴⁹ la tassa di rivendicazione;
 - c.⁵⁰ la tassa di esame;
 - d.⁵¹ ...
 - e.⁵² le tasse annuali.
- 2 ...⁵³

Art. 18⁵⁴ Tasse annuali
a. Esigibilità in generale

¹ Le tasse annuali per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto devono essere pagate anticipatamente ciascun anno a contare dall'inizio del quarto anno dopo il deposito.⁵⁵

² Le tasse annuali scadono l'ultimo giorno del mese in cui la data di deposito è stata attribuita alla domanda di brevetto.⁵⁶

³ Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza è riscossa una soprattassa.⁵⁷

Art. 18a⁵⁸ b. Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto

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

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

³ Le tasse annuali già scadute alla data del deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione del nuovo brevetto devono essere pagate entro i sei mesi

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁵¹ Abrogata dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2629).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁵³ Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 1305).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

⁵⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

successivi a questa data; se il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi, è riscossa una soprattassa.

Art. 18^b⁵⁹ c. Inosservanza del termine di pagamento

¹ Una domanda di brevetto per la quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è considerata irricevibile; un brevetto per il quale non è stato pagato in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro.⁶⁰

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

Art. 18^c⁶¹ d. Pagamento anticipato

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

² Se cancella un brevetto, l'IPI restituisce la tassa annuale non ancora scaduta.

Art. 18^d⁶² e. Richiamo di pagamento

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

Art. 19⁶³ Cancellazione del brevetto

La cancellazione di un brevetto è esente da tasse.

Art. 19^a⁶⁴

⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

Art. 20 Restituzione

¹ Qualora una domanda sia ritirata o respinta nella sua totalità o sia considerata irricevibile, l'IPi restituisce le tasse seguenti:⁶⁵

- a.⁶⁶ qualsiasi tassa annuale pagata in anticipo, non ancora scaduta;
- b.⁶⁷ ...
- c.⁶⁸ la tassa di ricerca alle condizioni previste nell'articolo 54 capoverso 4;
- d.⁶⁹ la tassa di esame, nella misura in cui l'IPi non ha ancora iniziato l'esame relativo al contenuto.

² Se un brevetto per il quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro, la tassa annuale è restituita.⁷⁰

Titolo secondo: Domanda di brevetto**Capitolo primo: Generalità****Art. 21**⁷¹ Documenti richiesti

Chi desidera ottenere un brevetto deve presentare i seguenti documenti:

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

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁶⁷ Abrogata dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2629).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

⁶⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2016 (RU **2016** 4837). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

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

Art. 22 Correzione di errori

¹ Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti nei documenti possono essere corretti su richiesta o d'ufficio; sono fatti salvi gli articoli 37 e 52.⁷²

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

Capitolo 2: Richiesta di concessione del brevetto**Art. 23**⁷³ Forma

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

² Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l'IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.⁷⁴

Art. 24 Contenuto

¹ La richiesta deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. l'istanza di concessione di un brevetto;
- b. il titolo dell'invenzione (art. 26 cpv. 1);
- c. il cognome e il nome o la ditta, il domicilio o la sede nonché l'indirizzo del depositante;
- d.⁷⁵ un elenco degli atti presentati;
- e.⁷⁶ ...

² La richiesta deve inoltre contenere:

- a.⁷⁷ se il depositante non è domiciliato in Svizzera o non ha sede in Svizzera, il suo recapito in Svizzera;
- abis.⁷⁸ se il depositante ha designato un mandatario, il suo nome, il suo indirizzo ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- b.⁷⁹ se vi sono più depositanti, la designazione del destinatario;

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

⁷⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2247).

⁷⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2247).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

- c.⁸⁰ se si tratta di una domanda divisa, la designazione della domanda come tale, il numero della domanda anteriore e la data di deposito rivendicata;
- d. se è rivendicata una priorità, la dichiarazione di priorità (art. 39);
- e. se è invocata un'immunità derivante da una esposizione, la dichiarazione relativa a tale immunità (art. 44).

Capitolo 3: Atti tecnici

Art. 25 In generale

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

² ...⁸¹

³ Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione.⁸² I fogli non devono essere piegati e devono essere utilizzati solo da un lato.

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

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

⁶ Tutti i fogli devono essere numerati in cifre arabe.

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

⁸ La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni.

⁹ Le unità di misura devono essere espresse secondo le prescrizioni dell'ordinanza del 23 novembre 1994⁸³ sulle unità; altre unità di misura possono essere utilizzate per indicazioni supplementari. Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.⁸⁴

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

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

⁸¹ Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

⁸³ RS 941.202

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7193).

¹¹ Nella misura in cui autorizza l'inoltro elettronico degli atti tecnici (art. 4a), l'IPI può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente capitolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.⁸⁵

Art. 26 Descrizione

¹ La descrizione comincia con un titolo che dia una designazione tecnica chiara e concisa dell'invenzione. Il titolo non deve contenere alcuna denominazione di fantasia. Il titolo definitivo è stabilito d'ufficio.⁸⁶

² ...⁸⁷

³ L'introduzione descrive le caratteristiche fondamentali dell'invenzione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico e la sua soluzione.⁸⁸

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

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

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

⁷ e ⁸ ...⁸⁹

Art. 27⁹⁰ Elenco della sequenza

¹ Qualora la domanda contenga la divulgazione di una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, la descrizione deve includere un elenco della sequenza redatto conformemente all'allegato C alle disposizioni amministrative del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970⁹¹ in materia di brevetti (PCT).

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

Art. 28 Disegni⁹²

¹ La superficie utile dei fogli che contengono i disegni non deve eccedere 26,2 cm × 17 cm, né essere inquadrata.

⁸⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

⁸⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

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

⁸⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 12 ago. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

⁹¹ RS **0.232.141.1**

⁹² RU **1978** 74

² I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinte; devono poter essere pubblicati così come sono ed essere adatti alla riproduzione elettronica.⁹³

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

⁴ La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riproduzione fotografica o elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli.⁹⁴ Nei casi in cui figura su un disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente; di regola non sono ammesse altre indicazioni di grandezza.

⁵ Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono essere semplici e chiari.⁹⁵

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

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

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

⁹ I disegni non devono contenere spiegazioni; sono ammesse brevi indicazioni e appunti che rendono il disegno maggiormente comprensibile e sono espressi nella lingua della domanda.⁹⁶

Art. 29 Rivendicazioni

¹ Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell'invenzione.

² Le rivendicazioni devono essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso.⁹⁷

³ Esse devono essere ordinate in modo sistematico, chiaro e logico.

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

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

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

⁶ Le rivendicazioni devono essere numerate progressivamente in cifre arabe.

Art. 30⁹⁸ Rivendicazioni indipendenti

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

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

- a. oltre ad una prima rivendicazione per un procedimento: una rivendicazione per un mezzo d'esecuzione di detto procedimento, una rivendicazione per il prodotto che ne risulta e una rivendicazione sia per un'applicazione di detto procedimento, sia per un'utilizzazione di questo prodotto;
- b.⁹⁹ oltre ad una prima rivendicazione per un prodotto o per un dispositivo: una rivendicazione per un procedimento di fabbricazione di detto prodotto o dispositivo, una rivendicazione per un mezzo d'esecuzione di questo procedimento e una rivendicazione per un'utilizzazione di detto prodotto o dispositivo.
- c.¹⁰⁰ ...

Art. 31¹⁰¹ Rivendicazioni dipendenti

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

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

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

Art. 31a¹⁰² Tassa di rivendicazione

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

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

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

¹⁰⁰ Abrogata dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

¹⁰² Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

Art. 32 Forma e contenuto dell'estratto

¹ L'estratto deve contenere l'informazione tecnica che permette di valutare se sia necessario consultare il fascicolo della domanda o il fascicolo del brevetto.¹⁰³

² L'estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utilizzazioni principali dell'invenzione.¹⁰⁴

³ Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l'invenzione, una delle medesime almeno deve figurare nell'estratto; i suoi simboli devono essere spiegati.¹⁰⁵

⁴ Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l'invenzione, uno dei medesimi almeno deve essere designato per essere ripreso nell'estratto; i segni di riferimento più importanti di questo disegno devono figurare nell'estratto.¹⁰⁶

⁵ Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.¹⁰⁷

⁶ L'estratto non conterrà più di centocinquanta parole.

Art. 33 Estratto definitivo

¹ Il contenuto definitivo dell'estratto è stabilito d'ufficio.¹⁰⁸

² ...¹⁰⁹

Capitolo 4: Menzione dell'inventore**Art. 34**¹¹⁰ Forma

¹ La menzione dell'inventore deve essere fatta in un documento separato contenente il suo nome, cognome e domicilio.¹¹¹

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

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

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

¹⁰⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

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

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

Art. 35 Termine

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

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

³ Se la menzione dell'inventore non è presentata in tempo utile, l'IPI considera la domanda di brevetto irricevibile.¹¹²

Art. 36¹¹³**Art. 37** Rettifica

¹ Il depositante o il titolare del brevetto può domandare la rettifica della menzione dell'inventore. A questa domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso della persona designata a torto come inventore.¹¹⁴

² Se la persona designata a torto come inventore è già menzionata nelle pubblicazioni dell'IPI o iscritta nel registro dei brevetti, la rettifica sarà pure registrata e pubblicata.¹¹⁵

³ Una volta presentata, la menzione dell'inventore non viene più restituita.

Art. 38 Rinuncia alla menzione

¹ Una rinuncia dell'inventore ad essere menzionato nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni dell'IPI è presa in considerazione solo se il depositante presenta all'IPI una dichiarazione di rinuncia dell'inventore entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità.¹¹⁶

² La dichiarazione deve contenere il numero del deposito, deve essere datata e provvista della firma dell'inventore.¹¹⁷

³ Se la dichiarazione di rinuncia non è redatta né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere allegata una traduzione in una di queste lingue.¹¹⁸

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

¹¹³ Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

⁴ Se la dichiarazione di rinuncia soddisfa alle prescrizioni, essa e la menzione dell'inventore sono classate a parte. L'esistenza di questi documenti è menzionata nell'incarto.¹¹⁹

Capitolo 5: Priorità e immunità derivata da un'esposizione

Sezione 1: Priorità

Art. 39¹²⁰ Dichiarazione di priorità

¹ La dichiarazione di priorità comprende le seguenti indicazioni:

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

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

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

Art. 39a¹²¹ Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna

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

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

³ L'articolo 39 capoverso 3 è applicabile.

Art. 40 Documento di priorità

¹ Il documento di priorità comprende:

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

¹¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995 (RU **1995** 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

2 ...¹²²

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

⁴ Il documento di priorità deve essere presentato entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità. Se il termine non è osservato, il diritto di priorità si estingue.¹²³

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

^{5bis} Non è necessario produrre un documento di priorità e, all'occorrenza, una traduzione in una lingua ufficiale in virtù dei capoversi 1 e 2, se questi documenti sono a disposizione dell'IPI in una collezione digitale di dati approvata dallo stesso a tal fine.¹²⁴

⁶ Se per un deposito di brevetto è richiesta la priorità interna, l'indicazione del numero del primo deposito ha il medesimo effetto della presentazione del documento di priorità.¹²⁵

Art. 41 Atti di priorità complementari

Se dal documento di priorità risulta che il deposito sul quale si basa la priorità rivendicata costituisce solo parzialmente un primo deposito nel senso della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883¹²⁶, per la protezione della proprietà industriale, l'IPI può esigere la consegna degli atti di depositi anteriori, necessari per chiarire i fatti.

Art. 42 Priorità multiple

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

² Il capoverso 1 è applicabile anche in caso di rivendicazione della priorità interna.¹²⁷

Art. 43 Priorità in caso di domande divise

¹ In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 LBI) una priorità rivendicata in modo valido per la domanda di brevetto anteriore vale anche per una domanda divisa nella misura in cui il depositante del brevetto non rinunci al diritto di priorità.¹²⁸

¹²² Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

¹²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

¹²⁶ RS **0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04**

¹²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

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

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

⁴ I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche in caso di rivendicazione della priorità interna.¹²⁹

Art. 43a¹³⁰ Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera

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

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

Sezione 2: Immunità derivata da un'esposizione

Art. 44 Dichiarazione relativa all'immunità derivata da un'esposizione

¹ La dichiarazione concernente l'immunità derivata da una esposizione (art. 7b lett. b LBI) comprende le seguenti indicazioni:

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

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

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

Art. 45 Atti richiesti

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

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

- a. un'attestazione secondo la quale l'invenzione è stata effettivamente esposta;
- b. il giorno d'apertura dell'esposizione;
- c. il giorno della prima divulgazione dell'invenzione, se essa non coincide con il giorno d'apertura;

¹²⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

¹³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

- d. un atto, autenticato da parte dell'autorità suddetta, che permetta di identificare l'invenzione.

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

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

Capitolo 6:¹³¹

Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale

Art. 45a

¹ La fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ai sensi dell'articolo 49a LBI deve essere menzionata nella descrizione dell'invenzione.

² Sono in particolare considerate fonte in virtù del capoverso 1:

- a. il Paese fornitore di risorse genetiche ai sensi degli articoli 2 e 15 della Convenzione del 5 giugno 1992¹³² sulla diversità biologica;
- b. il sistema multilaterale ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 del Trattato internazionale del 3 novembre 2001¹³³ sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- c. le comunità indigene e locali ai sensi dell'articolo 8 lettera j della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica;
- d. il Paese di origine delle risorse genetiche ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica;
- e. le fonti *ex situ* come ad esempio i giardini botanici o le banche genetiche;
- f. la letteratura scientifica.

Capitolo 7:¹³⁴ Deposito di materiale biologico

Art. 45b Obbligo di deposito

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

- a. un campione del materiale biologico è stato depositato, alla data di deposito della domanda, o, se è stata rivendicata una priorità, alla data di priorità, presso un'autorità di deposito abilitata;

¹³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹³² RS **0.451.43**

¹³³ RS **0.910.6**

¹³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

- b. la descrizione, al momento del deposito, contiene le informazioni essenziali di cui il depositante dispone sulle caratteristiche del materiale biologico; e
- c. la domanda, al momento del deposito, contiene l'autorità di deposito e il numero del deposito.

Art. 45c Autorità di deposito abilitate

¹ Sono autorità di deposito abilitate le autorità internazionali di deposito che hanno acquisito tale status conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del Trattato di Budapest del 28 aprile 1977¹³⁵ sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (Trattato di Budapest).

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

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

Art. 45d Inoltro ulteriore del numero del deposito

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

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

Art. 45e Messa a disposizione del materiale biologico depositato

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

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

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

Art. 45f Accesso al materiale biologico

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

¹³⁵ RS 0.232.145.1

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

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

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

⁴ Dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda i campioni sono consegnati a chiunque ne faccia domanda. Fino al rilascio del brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione in virtù dell'articolo 45e, l'accesso al materiale depositato conformemente ai capoversi 3 e 4 viene limitato, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, ad un perito indipendente designato dal richiedente¹³⁶.

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

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

⁷ Può essere designata quale perito ogni persona fisica:

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

Art. 45g Dichiarazione d'impegno

¹ Per accedere a un campione, il richiedente deve impegnarsi nei confronti del depositante o del titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche nei confronti di chi lo ha effettuato, per la durata dell'effetto dei diritti di esclusione applicabili al materiale biologico depositato, a non mettere i campioni di materiale biologico depositato o di materiale derivante a disposizione di terzi, e di non utilizzarli se non a scopi di sperimentazione.¹³⁷

¹³⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551). Di detta mod. è tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

² Il depositante o il titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche chi lo ha effettuato, possono rinunciare a chiedere al richiedente una tale dichiarazione d'impegno.¹³⁸

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

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

Art. 45h Durata di conservazione

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

Art. 45i Nuovo deposito

¹ Se il materiale biologico depositato non è più accessibile presso l'autorità di deposito abilitata, è lecito procedere, su richiesta di quest'ultima, a un nuovo deposito alle condizioni previste dal Trattato di Budapest¹³⁹.

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

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

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

Art. 45j Deposito secondo il Trattato di Budapest

In caso di deposito secondo il Trattato di Budapest¹⁴⁰, la dichiarazione di messa a disposizione, la dichiarazione d'impegno e la durata di conservazione si fondano esclusivamente su tale trattato e sul regolamento d'esecuzione del 28 aprile 1977¹⁴¹ del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

¹³⁹ RS 0.232.145.1

¹⁴⁰ RS 0.232.145.1

¹⁴¹ RS 0.232.145.11

Titolo terzo: Esame della domanda

Capitolo primo:¹⁴²

Esame al momento del deposito ed esame relativo alla forma

Art. 46 Data di deposito

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

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

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

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

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

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

Art. 46a Esame al momento del deposito

¹ Se dall'esame degli atti depositati emerge che questi non soddisfano almeno le condizioni dell'articolo 46 capoverso 1 lettere a e c, all'occorrenza in relazione con l'articolo 46 capoverso 3, l'IPI non entra nel merito della domanda.¹⁴³

² Se gli atti depositati non soddisfano le altre condizioni dell'articolo 46, l'IPI comunica i difetti al depositante nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. Il depositante può rimediare ai difetti entro tre mesi dal deposito degli

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

³ Se dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 2 non sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 46, l'IPI non entra nel merito della domanda.¹⁴⁴ L'IPI ne informa il depositante indicando i motivi e gli rinvia i documenti depositati, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

Art. 46b Certificato di deposito

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

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

Art. 46c Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti

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

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

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

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

⁴ Il depositante deve presentare la richiesta di cui al capoverso 3 entro il termine secondo il capoverso 1 e indicare dove si trovano nella domanda anteriore le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti. Entro lo stesso termine deve inoltre presentare una copia della domanda anteriore e, se questa non è redatta in una lingua ufficiale, una traduzione in una lingua ufficiale. La copia della domanda anteriore e l'eventuale traduzione in una lingua ufficiale non sono necessarie se sono a disposizione dell'IPI in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se tali documenti sono stati presentati presso l'IPI in una lingua ufficiale.

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

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

Art. 46d Atti tecnici depositati inizialmente

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

Art. 46e Domanda divisa

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

Art. 47 Esame relativo alla forma

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

- a.¹⁴⁵ se deve essere indicato un recapito in Svizzera (art. 48);
- b. se una richiesta di rilascio di un brevetto, almeno una rivendicazione di brevetto e un estratto sono stati depositati in tempo e sono conformi alle disposizioni (art. 48a–48c);
- c. se una menzione dell'inventore è stata presentata (art. 48d);
- d. se la tassa di deposito è stata pagata (art. 49);
- e. se gli atti tecnici sono conformi alle disposizioni diverse da quelle inerenti al loro contenuto (art. 50).

Art. 48¹⁴⁶ Recapito in Svizzera

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

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

Art. 48a Richiesta di rilascio di un brevetto

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

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

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

Art. 48b Rivendicazioni

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

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

Art. 48c Estratto

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

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

³ In caso di inosservanza del termine per la presentazione dell'estratto, la domanda è considerata irricevibile.¹⁴⁷

⁴ ...¹⁴⁸

Art. 48d¹⁴⁹ Menzione dell'inventore

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

Art. 49 Tassa di deposito

¹ Se il depositante non ha pagato la tassa di deposito, l'IPI lo invita a pagarla entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.¹⁵⁰

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

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

¹⁴⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

Art. 50 Difetti di forma degli atti tecnici

¹ Durante l'esame degli atti tecnici l'IPI verifica se:¹⁵¹

a. sono state presentate le traduzioni necessarie (art. 4);

b.¹⁵² ...

c.¹⁵³ è stata rispettata la presentazione richiesta (art. 25 cpv. 1 e 3–11, e art. 28).

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

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

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

Art. 51 Modifica degli atti tecnici

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

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

³ L'IPI restituisce al depositante le modifiche degli atti tecnici presentate in deroga ai capoversi 1 e 2.

Art. 52 Esame di altri atti

¹ L'IPI invita il depositante a correggere le irregolarità alle quali è possibile rimediare, contenute in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità consegnati tempestivamente. Se il depositante non dà seguito all'invito, il diritto di priorità si estingue.¹⁵⁴

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

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

¹⁵² Abrogata dal n. I dell'O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

¹⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

Capitolo 2:¹⁵⁵ Rapporto sullo stato della tecnica

Sezione 1: Su richiesta del depositante

Art. 53 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca

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

² Se la tassa di ricerca non è stata pagata al momento della richiesta, il depositante deve pagarla entro due mesi dal relativo invito dell'IPI o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questa scade prima. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca e della tassa di deposito.¹⁵⁶

Art. 53a Pagamento della tassa di rivendicazione

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

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

Art. 54 Base del rapporto sullo stato della tecnica

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

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

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

⁴ L'IPI elabora il rapporto sullo stato della tecnica a condizione che al momento in cui è presentata la richiesta in virtù dell'articolo 53 la domanda di brevetto sia ancora pendente presso l'IPI. Qualora la domanda sia successivamente ritirata o respinta e la

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

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

ricerca non abbia ancora avuto inizio, l'IPI non elabora alcun rapporto e restituisce la tassa di ricerca.¹⁵⁷

Art. 54a Elenco della sequenza

Qualora l'invenzione oggetto della ricerca riguardi una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, per eseguire la ricerca l'IPI può chiedere al depositante di presentare un elenco della sequenza in forma elettronica conforme all'allegato C alle disposizioni amministrative del PCT¹⁵⁸.

Art. 55 Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica

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

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

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

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

⁴ Il rapporto è redatto nella lingua della procedura.

⁵ Il rapporto indica il codice di classificazione dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto in virtù della Classificazione internazionale dei brevetti definita dall'accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971¹⁵⁹.

Art. 56 Ricerche incomplete sullo stato della tecnica

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

Art. 57 Mancanza di unità

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

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

¹⁵⁸ RS 0.232.141.1

¹⁵⁹ RS 0.232.143.1

² Esso comunica al depositante che se il rapporto deve coprire le altre invenzioni, una tassa di ricerca deve essere pagata per ogni altra invenzione. Assegna al depositante un termine di un mese per il pagamento della tassa.¹⁶⁰

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

Art. 58 Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica

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

² Su domanda dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), l'IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica.¹⁶¹

Sezione 2: Su richiesta di terzi

Art. 59 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca

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

² La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca.

Art. 59a Base del rapporto sullo stato della tecnica

¹ Il rapporto sullo stato della tecnica è elaborato:

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

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

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

¹⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

Art. 59b Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica

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

² Gli articoli 56 e 57 si applicano per analogia.

Art. 59c Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica

¹ L'IPI trasmette il rapporto sullo stato della tecnica e le copie di tutti i documenti citati al richiedente subito dopo la sua redazione.

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

³ Il rapporto non è pubblicato.

Capitolo 3:¹⁶² **Pubblicazione della domanda**

Art. 60 Oggetto e forma

¹ La domanda è pubblicata come fascicolo e include:

- a.¹⁶³ le indicazioni della richiesta (art. 24) che saranno iscritte nel registro dei brevetti (art. 60 cpv. 1^{bis} LBI), la descrizione, le rivendicazioni di brevetto e i disegni disponibili eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50 e 52;
- b. l'estratto;
- c. la classificazione;
- d. eventualmente il rapporto sullo stato della tecnica (art. 53–58) o la ricerca di tipo internazionale (art. 126 e 127).

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

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

⁴ La pubblicazione avviene esclusivamente in forma elettronica.

Art. 60a Lingua

¹ Il fascicolo della domanda è pubblicato in una lingua ufficiale.

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

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

¹⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

Art. 60b Pubblicazione anticipata

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

Art. 60c Nessuna pubblicazione

L'IPI non pubblica il fascicolo della domanda:

- a.¹⁶⁴ se la domanda è considerata irricevibile, definitivamente ritirata o respinta entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità;
- b. se il depositante ha chiesto l'esame relativo al contenuto secondo una procedura accelerata e il fascicolo del brevetto è stato pubblicato prima del fascicolo della domanda (art. 58a LBI);
- c. se si tratta di una domanda internazionale o di una domanda risultata da una domanda internazionale;
- d.¹⁶⁵ se si tratta di una domanda risultante dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo e la domanda di brevetto europeo è già stata pubblicata; o
- e.¹⁶⁶ se la domanda di brevetto è stata divisa secondo l'articolo 57 LBI.

Art. 61

Abrogato

Capitolo 4: Esame relativo al contenuto¹⁶⁷**Sezione 1: Disposizioni generali¹⁶⁸****Art. 61a¹⁶⁹** Tassa¹⁷⁰ di esame

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

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

¹⁶⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

¹⁶⁸ Originariamente prima dell'art. 62.

¹⁶⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

¹⁷⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 62¹⁷¹ Rinvio dell'esame relativo al contenuto

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

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

² L'esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui:

- a. la domanda di brevetto europeo con effetto in Svizzera è stata definitivamente respinta o ritirata o vale come ritirata;
- b. il termine di opposizione contro il brevetto europeo è scaduto inutilizzato; o
- c. una decisione relativa all'opposizione contro il brevetto europeo passa in giudicato.

³ Fintanto che la procedura d'esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l'esame relativo al contenuto sia differito, se prova che:

- a. per la medesima invenzione ha presentato, in aggiunta a quella svizzera, una domanda internazionale; e
- b. ambedue le domande hanno la medesima data di deposito o di priorità.

⁴ L'esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui:

- a. la domanda di brevetto internazionale con effetto in Svizzera è stata definitivamente ritirata o respinta;
- b. il termine di opposizione contro il brevetto risultato dalla domanda internazionale è scaduto inutilizzato;
- c. una decisione relativa all'opposizione contro il brevetto risultato dalla domanda di brevetto internazionale passa in giudicato; o
- d. nel caso di una domanda di brevetto europeo risultata da una domanda internazionale, è scaduto il termine previsto alla regola 159 del regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006¹⁷² della Convenzione sul brevetto europeo.

⁵ Le richieste di cui ai capoversi 1–4 non hanno effetto sospensivo per i termini già stabiliti.

Art. 62a¹⁷³ Rinvio dell'esame relativo al contenuto in caso di rivendicazione della priorità interna

¹ Se una domanda serve da base alla rivendicazione della priorità interna e se la procedura d'esame relativa al contenuto non è ancora conclusa, il depositante può

¹⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹⁷² RS **0.232.142.21**

¹⁷³ Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995 (RU **1995** 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

chiedere che l'esame relativo al contenuto sia differito fino al rilascio del brevetto risultante dalla domanda più recente.

² Se la domanda più recente è considerata irricevibile, definitivamente ritirata o respinta, l'esame relativo al contenuto è ripreso.¹⁷⁴

³ Termini già fissati non sono sospesi da domande giusta il capoverso 1.

Art. 63¹⁷⁵ Procedura accelerata

¹ Il depositante può inoltrare domanda affinché l'esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. Fino a 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, una tale domanda può essere presentata solo se sono soddisfatte le condizioni formali di cui agli articoli 46–52.¹⁷⁶

² La domanda è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa fatturata dall'IPI.¹⁷⁷

³ Il fascicolo del brevetto è pubblicato prima della scadenza del termine di priorità secondo l'articolo 17 LBI solo su richiesta del depositante.¹⁷⁸

Art. 64¹⁷⁹ Modifica degli atti tecnici

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

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

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

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

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

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

¹⁷⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2016 (RU **2016** 4837). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

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

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

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

Art. 65¹⁸⁰ Data di deposito della domanda divisa

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

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

Art. 66 Classificazione

¹ Ogni domanda di brevetto è classificata secondo la Classificazione internazionale dei brevetti istituita dall'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971¹⁸¹. Il depositante deve fornire le indicazioni necessarie a questo scopo.

² L'IPI può modificare la classificazione fino al rilascio del brevetto.¹⁸²

Sezione 2: Oggetto e fine dell'esame

Art. 67¹⁸³ Procedura

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

² Se la domanda di brevetto non soddisfa gli articoli 49*a*, 50, 50*a*, 51, 52, 55 e 57 LBI e le disposizioni della presente ordinanza, l'IPI assegna al depositante un termine per

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹⁸¹ RS **0.232.143.1**

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

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

rimediare alle manchevolezze. Se dette manchevolezze vengono corrette soltanto parzialmente, l'IPI, se lo ritiene utile, può inviare altre notificazioni.

Art. 68¹⁸⁴

Art. 69¹⁸⁵ Fine dell'esame

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

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

Capitolo 5: Preparazione del rilascio del brevetto¹⁸⁶

Art. 70¹⁸⁷

Art. 71¹⁸⁸

Art. 72¹⁸⁹ Termine sospensivo

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

¹⁸⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹⁸⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

¹⁸⁸ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2629).

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

Capitolo 6:¹⁹⁰ Procedura di opposizione

Art. 73 Forma e contenuto

¹ L'opposizione deve essere presentata per scritto entro nove mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, e deve contenere:¹⁹¹

- a.¹⁹² il cognome e il nome o la ditta, nonché l'indirizzo dell'opponente e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
- b. il numero e il titolo del brevetto impugnato;
- c. la dichiarazione precisante in che misura viene fatta opposizione al brevetto;
- d. le cause d'opposizione (art. 1a, 1b e 2 LBI);
- e. l'esposto dei motivi indicante tutti i fatti e i mezzi di prova addotti.

² La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine di opposizione (art. 59c LBI).

³ L'opponente deve allegare i documenti addotti come mezzi di prova.

Art. 74 Esame dell'opposizione

¹ Qualora le condizioni di cui all'articolo 73 capoversi 1 e 2 non siano soddisfatte e le manchevolezze non siano state corrette entro il termine di opposizione (art. 59c LBI), l'IPI non entra in materia.

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

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

Art. 75 Lingua

¹ La procedura d'opposizione si svolge nella lingua del brevetto impugnato.

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

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

⁴ Qualora un documento addotto come mezzo di prova non sia redatto né in una lingua ufficiale né in inglese, l'IPI può chiedere che sia prodotta una traduzione nella lingua

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

¹⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

¹⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

della procedura. Se la traduzione non è prodotta, l'IPI non è tenuto a prendere in considerazione detto mezzo di prova.¹⁹³

Art. 76 Parti

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

² Qualora il brevetto sia stato trasferito, l'articolo 33 capoverso 3 LBI si applica per analogia.

Art. 77 Recapito delle parti¹⁹⁴

¹ L'opponente che deve indicare un recapito in Svizzera (art. 13 LBI) è tenuto a indicarlo entro il termine d'opposizione o un termine supplementare prescritto dall'IPI.¹⁹⁵ Allo stesso tempo l'IPI informa l'opponente che, in caso di inosservanza del termine, l'opposizione non è accolta.

² Il titolare del brevetto che deve indicare un recapito in Svizzera è tenuto a indicarlo entro il termine prescritto dall'IPI.¹⁹⁶ Se non adempie tali obblighi, è escluso dalla procedura.

³ ...¹⁹⁷

Art. 78 Pluralità di opposizioni

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

Art. 79¹⁹⁸

Art. 80 Risposta all'opposizione

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

Art. 81 Modifica del brevetto

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

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2247).

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2247).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2247).

¹⁹⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2247).

¹⁹⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

² Il brevetto non può essere modificato al punto da:

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

Art. 82 Scambio di scritti

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

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

³ L'IPI può invitare le parti ad un nuovo scambio di scritti.

Art. 83 Parere della commissione d'etica

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

² L'IPI comunica il parere della commissione d'etica alle parti e dà loro la possibilità di pronunciarsi per scritto.

Art. 84 Dibattimenti

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

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

³ Le deliberazioni sono segrete.

Art. 85 Decisione finale

¹ Quando gli atti lo consentono, l'IPI decide che:

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

² Se il brevetto è mantenuto in una forma modificata e dopo che la decisione è passata in giudicato, l'IPI invita il titolare del brevetto, se del caso, adattare gli atti tecnici.

Se il titolare del brevetto non dà seguito all'invito, o se le modifiche degli atti tecnici non sono conformi alla decisione dell'IPI, il brevetto è revocato.

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

Art. 86¹⁹⁹ Restituzione della tassa d'opposizione

¹ Se l'opposizione è accolta, la tassa d'opposizione è di norma restituita all'opponente; se l'opposizione è accolta parzialmente, la tassa d'opposizione è di norma restituita in proporzione.

² Qualora circostanze particolari lo giustifichino, l'IPI può rinunciare alla restituzione della tassa d'opposizione, segnatamente se l'opponente ha intenzionalmente ritardato la procedura.

Art. 87 Registrazione e pubblicazione

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

Art. 88 Diritto applicabile

Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, alla procedura di opposizione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968²⁰⁰ sulla procedura amministrativa.

Titolo quarto:

Inserto, registro dei brevetti e pubblicazioni dell'IPI²⁰¹

Capitolo primo: Inserto

Art. 89 Contenuto

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

¹⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

²⁰⁰ RS 172.021

²⁰¹ Originario tit. quinto. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

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

³ ...²⁰²

Art. 90 Consultazione

¹ Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda o del rilascio del brevetto, qualora avvenga prima, sono autorizzati a consultare l'inserito:²⁰³

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

² Queste persone sono autorizzate a consultare anche domande di brevetto considerate irricevibili, ritirate o respinte.²⁰⁴

^{2bis} Su domanda dell'UEB, l'IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica già prima della data di cui al capoverso 1 (art. 58 cpv. 2).²⁰⁵

³ Dopo il termine di cui al capoverso 1, ciascuno può consultare l'inserito.²⁰⁶

⁴ ...²⁰⁷

⁵ Qualora venga richiesta la consultazione di documenti probatori archiviati a parte (art. 89 cpv. 2), l'IPI si pronuncia dopo aver udito il depositante o il titolare del brevetto.²⁰⁸

⁶ Qualora l'interesse pubblico lo esiga, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare l'IPI a permettere agli uffici competenti dell'Amministrazione federale di consultare l'inserito.²⁰⁹

⁷ Su richiesta, la consultazione viene concessa tramite il rilascio di copie.²¹⁰

⁸ ...²¹¹

²⁰² Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU **1999** 1443). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

²⁰⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

²⁰⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

²¹¹ Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

Art. 91²¹²**Art. 92**²¹³ Conservazione dei documenti

¹ L'IPI conserva l'originale o la copia dei documenti relativi a brevetti totalmente cancellati per cinque anni a contare dalla cancellazione.

² Conserva l'originale o la copia dei documenti relativi a domande di brevetto considerate irricevibili, ritirate o respinte durante cinque anni a decorrere dal momento in cui le domande sono state considerate irricevibili, ritirate o respinte, ma durante almeno dieci anni a contare dalla data di deposito.²¹⁴

Capitolo 2: Registro dei brevetti**Art. 93** Tenuta del registro

¹ L'IPI tiene un registro dei brevetti rilasciati.

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

³ ...²¹⁵

Art. 94 Contenuto del registro

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

- a. numero del brevetto;
- b.²¹⁶ classificazione;
- c. titolo dell'invenzione;
- d. data di deposito;
- e.²¹⁷ numero di deposito;
- f.²¹⁸ ...
- g. data di rilascio del brevetto;
- h. priorità ed immunità derivate da esposizioni;

²¹² Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

²¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

²¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU **1999** 1443). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

²¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²¹⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

- i. cognome e nome o ditta, domicilio o sede nonché indirizzo del titolare del brevetto;
 - k.²¹⁹ nome e indirizzo di un eventuale mandatario;
 - l. nome e domicilio dell'inventore, se questi non ha rinunciato ad essere menzionato;
 - m. diritti concessi, come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata;
 - n. modificazioni relative all'esistenza del brevetto o al diritto al brevetto;
 - o. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del brevetto;
 - p.²²⁰ cambiamenti di mandatario o del suo indirizzo;
 - q.²²¹ le procedure di opposizione in corso.
- ² Le domande di brevetto pubblicate sono provvisoriamente iscritte con le indicazioni corrispondenti.²²²
- ³ L'IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altri dati che giudica utili.²²³

Art. 95²²⁴ Consultazione ed estratti del registro

¹ Chiunque può consultare il registro dei brevetti.

² L'IPI allestisce estratti del registro dei brevetti.²²⁵

Capitolo 3: Modificazioni

Sezione 1: Modificazioni relative all'esistenza del brevetto

Art. 96 Rinuncia parziale
a. Forma

¹ ...²²⁶

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2247).

²²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008 (RU **2008** 2585). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2247).

²²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008 (RU **2008** 2585). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

²²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

²²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²²⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

² La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 LBI) è incondizionata.²²⁷

³ È soggetta a tassa.²²⁸

Art. 97 b. Contenuto

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

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

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

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

⁴ ...²²⁹

Art. 98 c. Registrazione e pubblicazione

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

² Essa è pubblicata dall'IPI e allegata al fascicolo del brevetto; un nuovo documento di brevetto è consegnato al titolare del brevetto.

³ Simultaneamente l'IPI assegna al titolare del brevetto un termine di tre mesi per richiedere la costituzione di nuovi brevetti (art. 25 LBI).

Art. 98a²³⁰ d. Limitazione della rinuncia parziale

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

Art. 99 Limitazione da parte del giudice

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

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

²²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

Art. 100 Costituzione di nuovi brevetti
a. Richiesta

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

Art. 101 b. Rivendicazioni

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

² ...²³¹

Art. 102 c. Descrizione

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

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

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

Sezione 2:

Modificazioni relative al diritto al rilascio del brevetto e al diritto al brevetto; cambiamenti di mandatario

Art. 103 Ammissione parziale di un'azione per cessione

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

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

³ Quando è in possesso della sentenza definitiva in cessione, l'IPI assegna al depositante soccombente o al titolare soccombente del brevetto un termine per presentare nuove domande di brevetto o una richiesta di costituzione di nuovi brevetti.²³²

²³¹ Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

²³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

Art. 104 Menzione nell'inserto

¹ Prima del rilascio di un brevetto, sono menzionati nell'inserto:²³³

- a. i cambiamenti di depositante;
- b. i cambiamenti di ditta;
- c.²³⁴ le altre modificazioni, quali i cambiamenti di recapito in Svizzera o di mandatario, la concessione di diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata.

² L'articolo 105 capoversi 2–4 si applica per analogia.²³⁵

³ L'acquirente di una domanda di brevetto la riprende nello stato in cui essa si trova quando il documento probatorio perviene all'IPI.²³⁶

Art. 105 Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti

¹ Nel registro dei brevetti vengono provvisoriamente o definitivamente iscritti:

- a.²³⁷ ...
- b. le modificazioni relative al diritto al brevetto;
- c. i cambiamenti di ditta;
- d. le altre modificazioni, quali il cambiamento di mandatario, la concessione di diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata.

^{1bis} La domanda di registrazione di una licenza deve essere presentata dal titolare del brevetto o dal titolare della licenza.²³⁸

² Tutte le modificazioni devono essere attestate da una dichiarazione del titolare o del depositante precedente o da un altro documento probatorio sufficiente; sono riservati gli articoli 106 e 107. I documenti probatori fanno parte dell'inserto.²³⁹

^{2bis} ...²⁴⁰

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

²³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2247).

²³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²³⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

²⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

⁴ Una sottoliscenza è iscritta provvisoriamente o definitivamente nel registro se è attestata da una dichiarazione scritta del licenziatario provvisoriamente o definitivamente iscritto, o da un altro documento probatorio sufficiente. Deve inoltre essere provato il diritto del licenziatario a concedere sottoliscenze.²⁴¹

^{5 e 6} ...²⁴²

Art. 106²⁴³ Cancellazione di diritti di terzi

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

Art. 107 Cambiamenti di mandatario

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

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

³ ...²⁴⁴

Art. 107a²⁴⁵ Rettifiche

¹ Su domanda del titolare del brevetto, le registrazioni errate sono rettificate senza indugio.

² Se l'errore è imputabile a una svista dell'IPI, la rettifica avviene d'ufficio.

Capitolo 4: Pubblicazioni dell'IPI²⁴⁶

Art. 108²⁴⁷ Organo di pubblicazione

¹ L'IPI designa l'organo di pubblicazione.

²⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

²⁴² Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

²⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁴⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

²⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²⁴⁶ Originario tit. sesto.

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

² Su domanda e previa restituzione delle spese, l'IPI fa copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.²⁴⁸

Art. 109²⁴⁹ Fascicolo del brevetto

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

Titolo quinto: Restrizioni al diritto derivanti dal brevetto²⁵⁰

Capitolo primo: Privilegio degli agricoltori²⁵¹

Art. 110²⁵²

Le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori sono stabilite nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 giugno 2008²⁵³ sulla protezione delle varietà.

Capitolo 2:

Licenze obbligatorie per l'esportazione di prodotti farmaceutici²⁵⁴

Art. 111 Oggetto dell'azione

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

- a. la quantità di prodotto farmaceutico di cui necessita per soddisfare il suo fabbisogno;
- b. di non avere sufficienti capacità di produzione, o di non averne affatto, a meno che non si tratti di uno dei Paesi meno sviluppati secondo l'elenco delle Nazioni Unite (ONU); e

²⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

²⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁵⁰ Originario tit. avanti art. 111. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁵¹ Introdotto dall'art. 19 dell'O del 25 giu. 2008 sulla protezione delle varietà, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3595).

²⁵² Nuovo testo giusta l'art. 19 dell'O del 25 giu. 2008 sulla protezione delle varietà, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3595).

²⁵³ **RS 232.161**

²⁵⁴ Originario tit. quinto. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

- c. di avere rilasciato una licenza obbligatoria per l'importazione del prodotto farmaceutico in questione, nella misura in cui questo è brevettato sul suo territorio.

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

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

⁴ L'azione deve inoltre includere:

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

Art. 111a Misure per il riconoscimento dei prodotti

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

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

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

Art. 111b Obbligo di pubblicazione del titolare della licenza

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

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

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

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

- a. nome e indirizzo del titolare della licenza;
- b. nome dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza;
- c. quantità di produzione e di consegna;
- d. Paesi beneficiari;
- e. durata della licenza;
- f. indirizzo Internet (art. 111*b*).

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

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

Titolo sesto:²⁵⁵ Intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini**Art. 112** Campo d'applicazione

L'UDSC è abilitato a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o di asportazione da esso di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

Art. 112a Domanda d'intervento

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

^{1bis} La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.²⁵⁶

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

Art. 112b Ritenzione della merce

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

²⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

²⁵⁶ Introdotto dal n. I 5 dell'O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell'ambito di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

² Esso comunica al richiedente il nome e l'indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all'estero della merce ritenuta.²⁵⁷

³ Se già prima della scadenza del termine giusta l'articolo 86c capoverso 2 o 3 LBI è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, l'ufficio doganale libera immediatamente la merce.

Art. 112c Campioni

¹ Il richiedente può chiedere la consegna o l'invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece dei campioni l'UDSC può trasmettere al depositante fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l'esame.

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

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

¹ L'UDSC informa il depositante, il detentore o il proprietario della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l'inoltro della richiesta l'IPI stabilisce un termine adeguato.

² Qualora l'UDSC consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell'esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.²⁵⁸

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

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

² Invece di prelevare campioni l'UDSC può fotografare la merce distrutta, sempre che in tal modo la conservazione dei mezzi di prova sia garantita.

²⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

Art. 112^f Emolumenti

Gli emolumenti per l'intervento dell'UDSC sono retti dall'ordinanza del 4 aprile 2007²⁵⁹ sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Art. 113²⁶⁰**Titolo settimo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei****Art. 114** Campo d'applicazione dell'ordinanza

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

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

Art. 115 Deposito presso l'IPI

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

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

³ Le tasse percepite in virtù della Convenzione del 5 ottobre 1973²⁶¹ sul brevetto europeo devono essere pagate direttamente all'UEB.²⁶²

Art. 116²⁶³**Art. 117** Registro e inserto

¹ Nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 LBI) vengono registrati:

- a. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti al momento del rilascio;
- b.²⁶⁴ le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla procedura d'opposizione, di limitazione o di revoca;
- c. inoltre, le indicazioni previste per i brevetti svizzeri.

²⁵⁹ RS **631.035**

²⁶⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

²⁶¹ RS **0.232.142.2**

²⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²⁶³ Abrogato dal n. I dell'O del 14 mar. 2008, con effetto dal 1° mag. 2008 (RU **2008** 1659).

²⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU **2007** 6085).

² L'IPI registra le indicazioni nella lingua della procedura dell'UEB; se questa è l'inglese, registra le indicazioni in tedesco, fermo restando che il titolare del brevetto può esigere la registrazione in francese in ogni momento.²⁶⁵

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

⁴ L'IPI tiene un inserto di ogni brevetto europeo.

Art. 117a²⁶⁶ Segno del brevetto

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

Art. 118²⁶⁷ Trasformazione

¹ Se una domanda di brevetto europeo è trasformata in domanda di brevetto svizzero, l'IPI assegna al depositante un termine di due mesi entro i quali deve:²⁶⁸

- a. pagare la tassa di deposito (art. 17a cpv. 1 lett. a);
- b. presentare la traduzione (art. 123 LBI);
- c.²⁶⁹ indicare un recapito in Svizzera (art. 13 LBI).

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

Art. 118a²⁷⁰ Tasse annuali

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

²⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

²⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

²⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2247).

²⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 1305).

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

¹ Il titolo presente si applica alle domande internazionali di brevetto, per le quali l'IPI funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.²⁷¹

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

Capitolo 2: L'IPI quale ufficio ricevente**Art. 120**²⁷² Deposito della domanda internazionale

¹ La domanda internazionale depositata presso l'IPI deve essere redatta in lingua tedesca, francese o inglese.

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

Art. 121 Tassa di trasmissione e tassa di ricerca²⁷³

¹ La tassa di trasmissione (art. 133 cpv. 2 LBI) deve essere pagata all'IPI entro il mese che segue la ricezione della domanda internazionale.²⁷⁴

² Il capoverso 1 si applica per analogia alla tassa di ricerca il cui importo è stabilito in base all'accordo concluso con l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera. L'IPI indica nell'organo di pubblicazione l'importo della tassa di ricerca stabilito dall'autorità internazionale.²⁷⁵

Art. 122²⁷⁶ Altre tasse

¹ Il pagamento delle altre tasse si fonda sul regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970²⁷⁷ del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione).

²⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

²⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

²⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

²⁷⁵ Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1122).

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁷⁷ RS **0.232.141.11**

² Gli importi di queste tasse sono quelli figuranti nell'elenco delle tasse del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione.

Art. 122a²⁷⁸

Art. 122b²⁷⁹ Ripristino del diritto di priorità

¹ Dietro pagamento di una tassa, l'IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 26^{bis}.3 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione²⁸⁰, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

² La decisione dell'IPI è definitiva.

Capitolo 3: L'IPI quale ufficio designato

Art. 123²⁸¹ Protezione provvisoria

¹ Se una domanda di brevetto internazionale non è stata pubblicata in una lingua ufficiale svizzera, il danno può essere fatto valere unicamente dal giorno in cui il depositante:

- a. consegna al convenuto una traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale svizzera; o
- b. rende accessibile al pubblico una traduzione delle rivendicazioni tramite l'IPI.

² Chi presenta all'IPI una traduzione delle rivendicazioni della domanda di brevetto internazionale pubblicata deve indicare il numero di detta domanda.

³ L'IPI iscrive il giorno di ricezione della traduzione. Esso si limita ad esaminare se questa è completa.

⁴ L'IPI mette immediatamente a disposizione la traduzione per consultazione e iscrive la data a partire dalla quale la stessa ha potuto essere consultata.

⁵ Se la traduzione è rettificata, i capoversi 1–4 si applicano per analogia.

Art. 124²⁸² Condizioni per l'inizio della fase nazionale

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

- a. menzionare l'inventore per scritto;

²⁷⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 1991 (RU **1991** 2565). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

²⁸⁰ RS **0.232.141.11**

²⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

- b. se del caso, indicare la fonte (art. 45a);
- c. pagare la tassa di deposito;
- d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda internazionale è redatta in un'altra lingua.

² Qualora il depositante non adempia le condizioni di cui al capoverso 1, la domanda internazionale è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera.

³ Se il depositante non ha domicilio né sede in Svizzera, deve indicare un recapito in Svizzera (art. 13 LBI) entro il termine di cui al capoverso 1. Qualora non abbia indicato un recapito entro tale termine, l'IPI assegna al depositante un termine di due mesi per farlo. Se tale termine non è rispettato, l'IPI considera la domanda irricevibile.²⁸³

⁴ Qualora il documento di priorità non sia presentato all'ufficio ricevente o all'IPI internazionale entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, il diritto di priorità si estingue.

⁵ L'articolo 52 capoverso 1 si applica per analogia se il documento di priorità non è redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 125²⁸⁴ Ripristino del diritto di priorità

Dietro pagamento di una tassa, l'IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 49^{ter}.2 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione²⁸⁵, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Capitolo 4:²⁸⁶ L'IPI in quanto ufficio designato²⁸⁷

Art. 125a Traduzione degli allegati relativi al rapporto dell'esame preliminare internazionale

¹ Se è richiesto l'inoltro di una traduzione giusta l'articolo 138 lettera d LBI, occorre tradurre gli allegati relativi al rapporto dell'esame preliminare internazionale entro un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità nella medesima lingua ufficiale svizzera di quella del deposito internazionale.²⁸⁸

²⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483).

²⁸⁵ RS 0.232.141.11

²⁸⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

²⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

² Se il termine per la traduzione degli allegati non è rispettato giusta il capoverso 1, l'IPI assegna al depositante un termine supplementare di due mesi. Se tale termine supplementare non è rispettato, l'IPI considera la domanda irricevibile.²⁸⁹

Art. 125b Contenuto e consultazione dell'inserto

¹ L'inserto di una domanda internazionale contiene, oltre al contenuto giusta l'articolo 89, il rapporto dell'esame preliminare internazionale.

² Non appena la domanda internazionale è entrata nella fase nazionale, la consultazione dell'inserto è aperta a chiunque.

Art. 125c²⁹⁰ Ripristino del diritto di priorità

Dietro pagamento di una tassa, l'IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 49^{ter}.2 del regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione²⁹¹, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Titolo nono: Ricerche di tipo internazionale

Art. 126 Condizioni

¹ Una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5 PCT²⁹² può essere chiesta per una prima domanda di brevetto svizzero.²⁹³

² La richiesta deve essere inoltrata all'IPI entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L'ammontare della tassa è fissato dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, a meno che l'OTA-IPI non disponga diversamente.²⁹⁴

³ Se la lingua nella quale è redatta la domanda di brevetto non è una lingua di lavoro dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, deve essere presentata simultaneamente una traduzione in una lingua di lavoro.

⁴ L'IPI non esamina se la domanda di brevetto e la traduzione soddisfino le altre condizioni stabilite nel Trattato di cooperazione, segnatamente le prescrizioni di forma valevoli per le domande internazionali.

²⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

²⁹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4483).

²⁹¹ RS **0.232.141.11**

²⁹² RS **0.232.141.1**

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

²⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4837).

⁵ La ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base agli atti tecnici eventualmente modificati in seguito all'esame al momento del deposito o all'esame relativo al contenuto (art. 46–50).²⁹⁵

⁶ Su richiesta, la ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base agli atti tecnici presentati in lingua inglese, se gli atti tecnici soddisfano le altre condizioni di cui agli articoli 46–50.²⁹⁶

Art. 127²⁹⁷ Procedura

¹ Se le condizioni di cui all'articolo 126 sono soddisfatte, l'IPI trasmette i documenti richiesti all'autorità competente incaricata della ricerca internazionale.

² L'IPI trasmette al depositante il rapporto di ricerca e una copia dei documenti ivi citati; una copia è allegata agli atti.

Titolo decimo:²⁹⁸ Certificati protettivi complementari per medicinali²⁹⁹

Capitolo primo:³⁰⁰ Campo d'applicazione

Art. 127a

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

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

³ Si applicano le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il titolo setimo della LBI o questo titolo non dispongano altrimenti.

²⁹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995 (RU **1995** 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995 (RU **1995** 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

²⁹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

²⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato o di proroga della durata di protezione³⁰¹

Art. 127b³⁰² Contenuto della domanda e tassa

¹ La domanda di rilascio del certificato deve contenere:

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

² La domanda di proroga della durata di protezione del certificato deve contenere:

- a. la relativa richiesta;
- b. la prova di quando è stata presentata la domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI);
- c. la conferma dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera a LBI;
- d.³⁰³ la prova di quando è stata presentata la domanda secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI oppure una dichiarazione che non è stata presentata una domanda di questo tipo più datata di quella svizzera.

³ La tassa per il deposito del certificato e la tassa per la domanda di proroga della durata di protezione del certificato devono essere pagate entro il termine fissato dall'IPI.

Art. 127c Contenuto della richiesta

¹ La richiesta di rilascio del certificato deve contenere i dati seguenti:

- a.³⁰⁴ il nome o la ditta del depositante e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
- b.³⁰⁵ se il depositante ha designato un mandatario, il suo nome, il suo indirizzo ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- c. numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base);
- d. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;

³⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

³⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

³⁰³ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 set. 2018 alla fine del testo.

³⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

³⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

- e.³⁰⁶ data dell'omologazione secondo l'articolo 127*b* capoverso 1 lettera b;
- f.³⁰⁷ designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione.
- g.³⁰⁸ ...

² La richiesta di proroga della durata di protezione del certificato deve contenere in aggiunta i dati seguenti:

- a. data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI);
- b.³⁰⁹ data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140*n* capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente;
- c. se la domanda di proroga della durata di protezione del certificato non è presentata insieme alla domanda di rilascio del certificato, il numero della domanda di rilascio del certificato o del certificato rilasciato e i dati di cui al capoverso 1 lettere a e b.³¹⁰

Art. 127*d*³¹¹ Pubblicazione dei dati delle domande

¹ Per le domande di rilascio del certificato sono pubblicati i dati seguenti:

- a. numero della domanda;
- b. nome o ditta e indirizzo del depositante;
- c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;
- d. data dell'inoltro della domanda;
- e. numero del brevetto di base;
- f. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- g. data dell'omologazione secondo l'articolo 127*b* capoverso 1 lettera b;
- h. designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione.

² Per le domande di proroga della durata di protezione del certificato sono pubblicati in aggiunta i dati seguenti:

- a. data dell'inoltro della domanda;

³⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³⁰⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

³⁰⁹ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 set. 2018 alla fine del testo.

³¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

b. data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI);

c.³¹² data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140*n* capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente.

³ La pubblicazione avviene una volta concluso l'esame giusta l'articolo 127*e*.

Capitolo 3:

Esame della domanda di rilascio del certificato o di proroga della durata di protezione³¹³

Art. 127*e* Esame in occasione dell'inoltro della domanda

¹ Dopo il deposito della domanda, l'IPI esamina se il termine d'inoltro della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni giusta gli articoli 127*b* e 127*c*.

² Se le condizioni non sono soddisfatte, l'IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere la domanda.³¹⁴

³ Se il termine non è rispettato, l'IPI considera la domanda irricevibile.³¹⁵

Art. 127*f*³¹⁶ Esame delle condizioni per il rilascio del certificato o per la proroga della durata di protezione

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

² In caso di richiesta di proroga della durata di protezione del certificato, l'IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni secondo l'articolo 140*n* LBI.

³ Se le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono soddisfatte, l'IPI respinge la domanda.

³¹² Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 set. 2018 alla fine del testo.

³¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

³¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

³¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

³¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

Capitolo 4:³¹⁷**Rilascio del certificato e proroga della durata di protezione****Art. 127g**

¹ Il certificato è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei brevetti.

² Sono pubblicati i dati seguenti:

- a. numero del brevetto di base munito di un'aggiunta;
- b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato;
- c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;
- d. data dell'inoltro della domanda di rilascio del certificato;
- e. numero del brevetto di base;
- f. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- g. data dell'omologazione secondo l'articolo 127b capoverso 1 lettera b;
- h. designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione;
- i. data della scadenza della durata di protezione del certificato.

³ La proroga della durata di protezione avviene mediante iscrizione nel registro dei brevetti.

⁴ In aggiunta a quelli di cui al capoverso 2 sono pubblicati anche i dati seguenti:

- a. data dell'inoltro della domanda di proroga della durata di protezione;
- b. data della scadenza della proroga della durata di protezione del certificato;
- c. data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI);
- d.³¹⁸ data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente.

Capitolo 5:³¹⁹ **Pubblicazione****Art. 127h**

In caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato o di proroga della durata di protezione, di revoca della proroga, di estinzione anticipata del certificato nonché di dichiarazione di nullità o sospensione di quest'ultimo, in aggiunta ai dati di cui

³¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

³¹⁸ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 set. 2018 alla fine del testo.

³¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

all'articolo 127g l'IPI pubblica anche la data del rigetto, della revoca, dell'estinzione anticipata, della dichiarazione di nullità o della sospensione.

Capitolo 6: Inserito e registro

Art. 127i Inserito

¹ L'inserito del certificato è allegato all'inserito del brevetto di base.

² È a disposizione di chiunque desideri consultarlo.³²⁰

³ Il certificato riceve il numero del brevetto di base, munito di un'aggiunta.

Art. 127k Registro

¹ Si eseguono le iscrizioni concernenti il certificato sul foglio di registro del brevetto di base.

² Sono iscritti i dati seguenti:

- a. numero del brevetto di base munito di un'aggiunta;
- b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato;
- c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;
- d. data dell'inoltro della domanda;
- e. numero del brevetto di base;
- f. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- g.³²¹ data dell'omologazione secondo l'articolo 127b capoverso 1 lettera b;
- h.³²² designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione;
- i.³²³ data del rilascio o della proroga della durata di protezione del certificato;
- k. data di scadenza della durata di protezione del certificato;
- l. diritti concessi come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata;
- m. modificazioni relative all'esistenza del certificato o al diritto al certificato;
- n. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del certificato;

³²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

³²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

³²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

³²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

- o.³²⁴ cambiamenti riguardanti il mandatario, inclusi i cambiamenti di domicilio o di sede;
- p.³²⁵ data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a LBI);
- q.³²⁶ data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente;
- r.³²⁷ data della revoca.

³ L'IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altri dati che giudica utili.³²⁸

⁴ Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate per il brevetto di base da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata sono supposte valere per il certificato nella medesima misura che per il brevetto di base.³²⁹

Capitolo 7: Tasse³³⁰

Art. 127³³¹ Tasse annuali

¹ La tassa annuale per parte dell'anno ammonta, per ogni mese intero o parte di mese della durata di validità del certificato, a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per l'anno corrispondente, arrotondato al franco superiore.

² Le tasse annuali diventano esigibili l'ultimo giorno del mese in cui:

- a. inizia la validità del certificato;
- b. è rilasciato il certificato, se è rilasciato dopo la scadenza della durata massima di protezione del brevetto.

³ Se la domanda di proroga della durata di protezione è presentata prima dei due mesi precedenti l'inizio della durata di validità del certificato, la tassa annuale per la

³²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

³²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5025).

³³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2585).

proroga della durata di protezione diventa esigibile contemporaneamente alle altre tasse annuali.³³²

⁴ Se la domanda di proroga della durata di protezione è presentata dopo il termine dei due mesi precedenti l'inizio della durata di validità del certificato, la tassa annuale per la proroga della durata di protezione diventa esigibile due mesi dopo il deposito della domanda.³³³

⁵ Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi l'ultimo giorno del sesto mese a decorrere dalla rispettiva scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l'ultimo giorno del terzo mese dalla scadenza, è riscossa una soprattassa.³³⁴

Art. 127m³³⁵ Restituzione delle tasse annuali

¹ In caso di nullità di un certificato sono restituite le tasse annuali per il periodo compreso tra l'accertamento passato in giudicato della nullità del certificato e il momento in cui sarebbe cessata la sua durata di validità.

² In caso di rinuncia a un certificato sono restituite le tasse annuali corrispondenti alla parte di durata di validità del certificato per la quale si rinuncia al certificato.

³ In caso di revoca dell'omologazione secondo l'articolo 127b capoverso 1 lettera b sono restituite le tasse annuali corrispondenti alla parte di durata di validità del certificato durante la quale l'omologazione è revocata.

⁴ In caso di sospensione dell'omologazione secondo l'articolo 127b capoverso 1 lettera b sono restituite le tasse annuali per il periodo durante il quale l'omologazione è sospesa.

⁵ In tutti questi casi sono restituite soltanto le tasse annuali per anni interi.

⁶ La restituzione avviene soltanto su domanda; quest'ultima deve essere presentata entro due mesi a decorrere:

- a. dall'accertamento della nullità del certificato;
- b. dalla rinuncia al certificato;
- c. dalla revoca dell'omologazione secondo l'articolo 127b capoverso 1 lettera b;
- d. dalla fine della sospensione dell'omologazione secondo l'articolo 127b capoverso 1 lettera b.

³³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³³³ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

Capitolo 8:³³⁶**Revoca della proroga della durata di protezione del certificato****Art. 127n** Forma e contenuto della richiesta

¹ La richiesta di revoca della proroga della durata di protezione del certificato secondo l'articolo 140r capoverso 2 LBI deve essere presentata per scritto in duplice esemplare e deve contenere:

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

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

³ La tassa di revoca deve essere pagata al momento dell'inoltro della richiesta.

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

Art. 127o Esame della richiesta

¹ L'IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 127n capoversi 1–3.

² Se le condizioni non sono soddisfatte, l'IPI assegna al richiedente un termine di due mesi per correggere la richiesta.

³ Se il termine stabilito al capoverso 2 per rimediare al mancato adempimento delle condizioni di cui all'articolo 127n capoversi 1 o 3 non è rispettato, l'IPI considera la domanda irricevibile.

⁴ Se i documenti adottati come mezzi di prova non sono presentati entro i termini previsti neppure su invito, l'IPI non ne tiene conto.

Art. 127p Lingua

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

² La richiesta di revoca può essere presentata anche in un'altra lingua ufficiale (art. 4 cpv. 1).

³ Qualora un documento adottato come mezzo di prova non sia redatto né in una lingua ufficiale né in inglese, l'IPI chiede che sia prodotta una traduzione nella lingua della procedura entro un termine adeguato. Se la traduzione non è prodotta entro il termine stabilito, l'IPI non tiene conto di detto mezzo di prova.

³³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

Art. 127q Invito a rispondere e nuovo scambio di scritti

¹ Se sono soddisfatte le condizioni secondo l'articolo 127n capoversi 1 e 3, l'IPI trasmette la richiesta di revoca al titolare del certificato e lo invita a rispondere e, se del caso, a presentare altri documenti. A tal fine, l'IPI assegna al titolare un termine adeguato.

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

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

Art. 127r Decisione finale

Quando gli atti lo consentono, l'IPI decide che la proroga della durata di protezione:

- a. è revocata e la richiesta di revoca è accolta; o
- b. è mantenuta e la richiesta di revoca è respinta.

Art. 127s Registrazione e pubblicazione

¹ La revoca della proroga della durata di protezione del certificato è iscritta nel registro dei brevetti e pubblicata dall'IPI.

² La data della richiesta di revoca e il mantenimento della proroga della durata di protezione sono pubblicati dall'IPI.

Art. 127t Restituzione della tassa di revoca

¹ Se la richiesta di revoca è accolta, la tassa di revoca secondo l'articolo 127n capoverso 3 è di norma restituita al richiedente.

² Qualora circostanze particolari lo giustificano, l'IPI può rinunciare alla restituzione della tassa di revoca, segnatamente se il richiedente ha intenzionalmente ritardato la procedura.

Titolo undicesimo:³³⁷**Certificati protettivi complementari pediatrici per medicinali****Capitolo primo: Campo d'applicazione****Art. 127u**

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

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

³³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551).

³ Si applicano le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il titolo settime della LBI o questo titolo non dispongano altrimenti.

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato pediatrico

Art. 127v Contenuto della domanda e tassa

¹ La domanda di rilascio del certificato pediatrico deve contenere:

- a. la relativa richiesta;
- b. una copia dell'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato con il relativo piano d'indagine pediatrica secondo l'articolo 140t capoverso 1 lettera a LBI;
- c. la prova di quando è stata presentata la domanda di omologazione di cui alla lettera b;
- d. la conferma dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo l'articolo 140t capoverso 1 lettera a LBI;
- e.³³⁸ la prova di quando è stata presentata la domanda secondo l'articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI oppure una dichiarazione che non è stata presentata una domanda di questo tipo più datata di quella svizzera;
- f. se del caso, il consenso del destinatario secondo l'articolo 140u capoverso 3 LBI.

² La tassa per il certificato pediatrico deve essere pagata entro il termine fissato dall'IPI.

Art. 127w Contenuto della richiesta

La richiesta di rilascio del certificato pediatrico deve contenere i dati seguenti:

- a. nome o ditta e indirizzo del depositante e, se del caso, suo recapito in Svizzera;
- b. se il depositante ha designato un mandatario, nome e indirizzo nonché, se del caso, recapito in Svizzera di quest'ultimo;
- c. numero del brevetto su cui si basa la domanda;
- d. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- e. data dell'omologazione secondo l'articolo 127v capoverso 1 lettera b;
- f. designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione;
- g.³³⁹ data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente;

³³⁸ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 set. 2018 alla fine del testo.

³³⁹ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 set. 2018 alla fine del testo.

- h. data della domanda di omologazione secondo l'articolo 127v capoverso 1 lettera b.

Art. 127x Pubblicazione dei dati delle domande

¹ Per le domande di rilascio del certificato pediatrico sono pubblicati i dati seguenti:

- a. numero della domanda;
- b. nome o ditta e indirizzo del depositante;
- c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;
- d. data dell'inoltro della domanda;
- e. numero del brevetto di base;
- f. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- g. data dell'omologazione secondo l'articolo 127v capoverso 1 lettera b;
- h. designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione;
- i.³⁴⁰ data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente;
- j. data della domanda di omologazione secondo l'articolo 127v capoverso 1 lettera b.

² La pubblicazione avviene una volta concluso l'esame giusta l'articolo 127y.

Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato pediatrico

Art. 127y Esame in occasione dell'inoltro della domanda

¹ Dopo il deposito della domanda, l'IPI esamina se il termine d'inoltro della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni secondo gli articoli 127v e 127w.

² Se le condizioni non sono soddisfatte, l'IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere la domanda.

³ Se il termine non è rispettato, l'IPI considera la domanda irricevibile.

Art. 127z Esame delle condizioni per il rilascio del certificato pediatrico

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

² Se le condizioni non sono soddisfatte, l'IPI respinge la domanda.

³⁴⁰ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 set. 2018 alla fine del testo.

Capitolo 4: Rilascio del certificato pediatrico

Art. 127^zbis

¹ Il certificato pediatrico è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei brevetti.

² Sono pubblicati i dati seguenti:

- a. numero del brevetto di base munito di un'aggiunta;
- b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato pediatrico;
- c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;
- d. data dell'inoltro della domanda di rilascio del certificato pediatrico;
- e. numero del brevetto di base;
- f. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- g. data dell'omologazione secondo l'articolo 127^v capoverso 1 lettera b;
- h. designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione;
- i.³⁴¹ data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140^t capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente;
- j. data della domanda di omologazione secondo l'articolo 127^v capoverso 1 lettera b;
- k. data della scadenza della durata di protezione del certificato pediatrico.

Capitolo 5: Pubblicazione

Art. 127^zter

In caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato pediatrico, di estinzione anticipata del certificato nonché di dichiarazione di nullità o sospensione di quest'ultimo, in aggiunta ai dati di cui all'articolo 127^zbis capoverso 2 l'IPI pubblica anche la data del rigetto, dell'estinzione anticipata, della dichiarazione di nullità o della sospensione.

Capitolo 6: Inserito e registro

Art. 127^zquater Inserito

¹ L'inserito del certificato pediatrico è allegato all'inserito del brevetto di base.

² È a disposizione di chiunque desideri consultarlo.

³ Il certificato pediatrico riceve il numero del brevetto di base, munito di un'aggiunta.

³⁴¹ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 set. 2018 alla fine del testo.

Art. 127^zquinquies Registro

¹ Le iscrizioni concernenti il certificato pediatrico sono eseguite sul foglio di registro del brevetto di base.

² Sono iscritti i dati seguenti:

- a. numero del brevetto di base munito di un'aggiunta;
- b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato pediatrico;
- c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;
- d. data dell'inoltro della domanda;
- e. numero del brevetto di base;
- f. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- g. data dell'omologazione secondo l'articolo 127^v capoverso 1 lettera b;
- h. designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione;
- i. data del rilascio del certificato pediatrico;
- j. data della scadenza della durata di protezione del certificato pediatrico;
- k. diritti concessi nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata;
- l. modificazioni relative all'esistenza del certificato pediatrico o al diritto al certificato pediatrico;
- m. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del certificato pediatrico;
- n. cambiamenti riguardanti il mandatario, inclusi i cambiamenti di domicilio o di sede;
- o.³⁴² data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140^t capoverso 1 lettera b LBI e autorità competente;
- p. data della domanda di omologazione secondo l'articolo 127^v capoverso 1 lettera b.

³ L'IPi può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altri dati che giudica utili.

⁴ Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate per il brevetto di base da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata sono supposte valere per il certificato pediatrico nella medesima misura che per il brevetto di base.

³⁴² Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 set. 2018 alla fine del testo.

Titolo dodicesimo:³⁴³**Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari****Art. 127^{zsexies}** Campo d'applicazione

¹ Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un prodotto fitosanitario.

² Si applicano le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il titolo settimo della LBL, il titolo decimo della presente ordinanza o questo titolo non dispongano altrimenti.

Art. 127^{zsepties} Contenuto della domanda e tassa

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

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

² La tassa per il deposito del certificato protettivo complementare deve essere pagata entro il termine fissato dall'IPI.

Art. 127^{zocties} Altre disposizioni applicabili

Gli articoli 127*a* capoverso 2, 127*c* capoverso 1, 127*d* capoversi 1 e 3, 127*e*, 127*f* capoversi 1 e 3, 127*g* capoversi 1 e 2, 127*h*, 127*i*, 127*k*, 127*l* capoversi 1, 2 e 5 nonché 127*m* si applicano per analogia.

Titolo tredicesimo: Disposizioni finali³⁴⁴**Capitolo primo: Abrogazione del diritto previgente**³⁴⁵**Art. 128**

L'ordinanza (1) del 14 dicembre 1959³⁴⁶ e l'ordinanza (2) dell'8 settembre 1959³⁴⁷ per la legge federale sui brevetti d'invenzione sono abrogate.

³⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³⁴⁴ Originario tit. decimo. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

³⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3551).

³⁴⁶ [RU **1959** 2065 2190, **1972** 2279]

³⁴⁷ [RU **1959** 739 2190, **1960** 526, **1972** 2282]

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 129 Termini

Il termini che hanno cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978 rimangono invariati.

Art. 130 Tasse³⁴⁸

¹ L'importo delle tasse annuali esigibili dal 1° gennaio 1978 è determinato dal nuovo diritto, anche se dette tasse annuali sono state pagate prima di questa data.³⁴⁹

² Per le domande di brevetto la cui data di deposito risale, il 1° gennaio 1978, a più di due anni, le tasse annuali devono essere pagate, conformemente al nuovo diritto, entro 6 mesi a decorrere dall'invito dell'IPI.³⁵⁰

³ Il capoverso 2 si applica per analogia alle domande di brevetto addizionali a un brevetto principale, la cui trasformazione è richiesta dopo il 1° gennaio 1978.

Art. 131 Domande di brevetto addizionale

Le domande di brevetto addizionale pendenti il 1° gennaio 1978, subordinate a domande di brevetto pure pendenti, sono considerate come domande indipendenti a contare da questa data.

Art. 132 Menzione dell'inventore

Se, per una domanda di brevetto pendente il 1° gennaio 1978, l'inventore non è ancora stato menzionato, egli deve esserlo entro un termine di tre mesi a decorrere dall'invio dell'IPI o, se il termine previsto all'articolo 35 capoverso 1 scade più tardi, entro questo termine.

Art. 133 Priorità

¹ Le dichiarazioni di priorità riferentesi a domande di brevetto pendenti il 1° gennaio 1978 possono essere presentate entro il 31 marzo 1978.

² Per le domande di brevetto pendenti il 1° gennaio 1978, documenti di priorità e le indicazioni mancanti concernenti il numero del primo deposito devono, dietro invito dell'IPI, essere presentati entro i tre mesi o, se il termine previsto all'articolo 40 capoverso 4 scade più tardi, entro questo termine.

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano quando, secondo il diritto anteriore, il termine per la consegna della dichiarazione di priorità o per la presentazione del documento di priorità è scaduto o ha cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978.

³⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

³⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

³⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

Art. 134 Consultazione degli inserti

Gli inserti dei brevetti rilasciati prima del 1° gennaio 1978 potranno essere consultati, ai sensi dell'articolo 90 capoverso 3, soltanto dopo la pubblicazione dei fascicoli dei brevetti.

Capitolo 3: Entrata in vigore**Art. 135**

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978, ad eccezione dei titoli settimo, ottavo e nono.

² Il titolo settimo entra in vigore il 1° giugno 1978.

³ I titoli ottavo e nono entrano in vigore contemporaneamente al titolo sesto della LBI³⁵¹ (domande internazionali di brevetto).

Disposizioni finali della modifica del 12 agosto 1986³⁵²

¹ Le domande di brevetto pendenti il giorno dell'entrata in vigore del nuovo diritto sono rette da quest'ultimo.

² Tuttavia, le richieste depositate prima del giorno dell'entrata in vigore non possono essere oggetto di notificazioni da parte dell'IPI se soddisfano alle prescrizioni del vecchio diritto. L'IPI può tuttavia domandare informazioni ai sensi degli articoli 64 capoverso 1 e 65 capoverso 1.

³ Le comunicazioni dell'IPI secondo il vecchio diritto, spedite prima del giorno dell'entrata in vigore, restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano.

⁴ I termini assegnati dall'IPI, che abbiano cominciato a decorrere prima del giorno dell'entrata in vigore, non sono modificati.

⁵ Se l'esame della domanda di brevetto è stato concluso prima del giorno dell'entrata in vigore, la procedura fino alla pubblicazione della domanda di brevetto o al rilascio del brevetto prosegue secondo il vecchio diritto.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 maggio 2008³⁵³

¹ Anche le domande di brevetto già depositate il giorno dell'entrata in vigore della modifica del 21 maggio 2008 della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto.

² Tuttavia, le richieste depositate prima del giorno dell'entrata in vigore non possono essere oggetto di notificazioni da parte dell'IPI se soddisfano alle disposizioni del vecchio diritto.

³⁵¹ Il tit. sesto è entrato in vigore il 1° giu. 1978 (RU 1978 550).

³⁵² RU 1986 1448

³⁵³ RU 2008 2585

³ Le comunicazioni dell'IPI secondo il vecchio diritto, spedite prima del giorno dell'entrata in vigore, restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano.

⁴ I termini assegnati dall'IPI, che abbiano cominciato a decorrere prima del giorno dell'entrata in vigore, non sono modificati.

⁵ Un rapporto sullo stato della tecnica (art. 53–58) può essere richiesto solo per le domande di brevetto depositate il giorno dell'entrata in vigore o dopo l'entrata in vigore.

⁶ Sono pubblicate solo le domande di brevetto depositate il giorno dell'entrata in vigore o dopo l'entrata in vigore.

⁷ Solo i brevetti rilasciati secondo il nuovo diritto possono essere oggetto di un'opposizione (art. 73–88).

⁸ In caso di atti depositati in parte prima e in parte dopo l'entrata in vigore, è considerato giorno del deposito il giorno in cui è stata depositata la prima parte.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 settembre 2018³⁵⁴

¹ Se l'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandata la proroga del certificato (art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI) è richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 21 settembre 2018, non si applicano gli articoli 127*b* capoverso 2 lettera d, 127*c* capoverso 2 lettera b, 127*d* capoverso 2 lettera c, 127*g* capoverso 4 lettera d e 127*k* capoverso 2 lettera q.

² Se l'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato pediatrico (art. 140*t* cpv. 1 lett. a LBI) è richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 21 settembre 2018, non si applicano gli articoli 127*v* capoverso 1 lettera e, 127*w* lettera g, 127*x* capoverso 1 lettera i, 127*z*^{bis} capoverso 2 lettera i e 127*z*^{quinquies} capoverso 2 lettera o.