

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

del 19 ottobre 1977 (Stato 21 dicembre 2004)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 59b, 100, 140l e 141 della legge federale del 25 giugno 1954<sup>2</sup> sui brevetti d'invenzione (legge);

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995<sup>3</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),<sup>4</sup>

*ordina:*

**Titolo primo: Disposizioni generali**

**Capitolo primo:**

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

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

L'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) esegue i lavori amministrativi derivanti dalla legge.

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

<sup>1</sup> Per gli invii postali provenienti dalla Svizzera, il giorno di consegna all'ufficio postale è considerato come data di presentazione. Fa stato la data del bollo apposto dall'ufficio postale mittente o del bollo apposto dall'ufficio postale ricevente se quello dell'ufficio postale mittente manca o è illeggibile; se anche il bollo dell'ufficio postale ricevente manca o è illeggibile, è considerato come data di presentazione il giorno della ricezione dell'invio da parte dell'Istituto<sup>7</sup>. Il mittente è autorizzato a provare una data di consegna anteriore.

RU 1977 2171

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

<sup>2</sup> RS 232.14

<sup>3</sup> RS 172.010.31

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

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

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

<sup>7</sup> Espressione sostituita dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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

#### **Art. 3<sup>8</sup>** Firma

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

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

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

#### **Art. 4** Lingua

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

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

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

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

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

<sup>6</sup> Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata, l'Istituto può richiedere che ne sia attestata l'esattezza entro il termine assegnato a questo scopo. Se l'attestazione non vien fornita il documento è ritenuto non presentato.

<sup>7</sup> Se gli atti di una domanda divisa (art. 57 della legge), di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 e 30 della legge) o di una dichiarazione che rivendica il diritto di priorità in base a un primo deposito svizzero (priorità interna, art. 17 cpv. 1<sup>ter</sup> della legge), non sono redatti nella lingua della domanda di brevetto o del brevetto iniziali, l'Istituto assegna al richiedente o al titolare del brevetto un termine entro il quale può essere presentata una traduzione in questa lingua.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

**Art. 4a<sup>10</sup>** Comunicazione elettronica

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

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

**Art. 5** Pluralità di richiedenti

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

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

**Art. 6<sup>11</sup>** Recapito impossibile di una comunicazione

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

**Art. 7** Successione

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

## Capitolo 2. Rappresentanza

**Art. 8** Rapporti dell'Istituto con il mandatario

<sup>1</sup> Fintanto che il richiedente o il titolare del brevetto ha un mandatario, l'Istituto non accetta, di regola, dal mandante né comunicazioni né richieste scritte, salvo la revoca della procura, il ritiro della domanda di brevetto e la rinuncia al brevetto.

<sup>2</sup> Il mandatario rimane autorizzato a ricevere gli atti e gli emolumenti che l'Istituto restituisce.<sup>12</sup>

**Art. 9** Diritto di rappresentanza

<sup>1</sup> Possono essere nominati mandatari presso l'Istituto, oltre alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, le società che hanno la loro sede in Svizzera.

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS **232.121**).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

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

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

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

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

### Capitolo 3. Termini

#### Art. 10<sup>13</sup>      Computo

<sup>1</sup> Il computo dei termini si fonda sulla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>14</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>2</sup> Se un termine si calcola in mesi o in anni e il giorno dell'avvenimento che lo fa decorrere o la data della ricezione è l'ultimo giorno del mese, il termine si estingue l'ultimo giorno del mese nel quale viene a scadere.

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

#### Art. 11            Durata

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

<sup>2</sup> L'articolo 74 capoverso 2 si applica alla procedura di opposizione.

#### Art. 12            Proroga dei termini

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

<sup>2</sup> Gli altri termini sono prorogati, se la persona che richiede la proroga fa valere motivi sufficienti prima della scadenza del termine.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>14</sup> RS **172.021**

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

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

<sup>4</sup> L'articolo 74 capoverso 2 si applica alla procedura di opposizione.

#### **Art. 13** Consequenze dell'inosservanza di un termine

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

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

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

#### **Art. 14**<sup>16</sup> Proseguimento della procedura

È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta:

- a. del termine per l'esecuzione di una firma mancante (art. 3);
- b.<sup>17</sup> dei termini per l'inoltro delle dichiarazioni di priorità (art. 39 cpv. 2 e 4; 39a);
- c. del termine per la richiesta di rinvio dell'esame relativo al contenuto (art. 62 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>; 62a cpv. 1);
- d. del termine per la richiesta di aggiornamento della pubblicazione della domanda o del rilascio del brevetto (art. 70 cpv. 1);
- e.<sup>18</sup> dei termini per il pagamento degli emolumenti di trasmissione, di ricerca e internazionale (art. 121, 122 e 122a);
- f. dei termini per la richiesta di esecuzione di una ricerca di tipo internazionale (art. 126 cpv. 2 e 5);
- g.<sup>19</sup> del termine per la richiesta di restituzione degli emolumenti annuali (art. 127m cpv. 6);
- h.<sup>20</sup> del termine per la comunicazione dell'oggetto del pagamento (art. 5 cpv. 2 del R del 28 apr. 1997<sup>21</sup> sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale; RT-IPI);

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2629).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

<sup>21</sup> RS 232.148

i.<sup>22</sup> del termine per la copertura dell'importo mancante nell'ambito di un conto corrente (art. 7 cpv. 3 RT-IP);

k. ...<sup>23</sup>

#### **Art. 15** Reintegrazione nello stato anteriore.

##### a. Forma e contenuto della domanda

<sup>1</sup> La domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 della legge) contiene l'indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima. Entro il termine per l'inoltro della domanda di reintegrazione l'atto omesso deve essere interamente eseguito. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, la domanda di reintegrazione non è presa in considerazione.<sup>24</sup>

<sup>2</sup> L'emolumento di reintegrazione deve essere pagato.<sup>25</sup>

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

<sup>1</sup> Se l'emolumento di reintegrazione non è ancora stato pagato al momento della presentazione della domanda, l'Istituto assegna al richiedente un termine supplementare per il pagamento.<sup>26</sup>

<sup>2</sup> Se i fatti esposti per motivare la domanda non sono resi verosimili, l'Istituto assegna al richiedente un termine per rimediare alle manchevolezze. Se i motivi adottati sono insufficienti, l'Istituto respinge la domanda.

<sup>3</sup> Se la domanda è accettata, la totalità o una parte dell'emolumento di reintegrazione può essere restituito al richiedente.<sup>27</sup>

### **Capitolo 4. Emolumenti**<sup>28</sup>

#### **Art. 17**<sup>29</sup> Ordinamento degli emolumenti

L'importo degli emolumenti previsti nella legge e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabiliti nell'ordinanza del 25 ottobre 1995<sup>30</sup> sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>23</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU **1999** 1443).

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

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

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

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

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>30</sup> RS **232.148**

**Art. 17a**<sup>31</sup> Generi di emolumenti<sup>32</sup>

<sup>1</sup> Per ottenere o mantenere in vigore il brevetto, devono essere pagati gli emolumenti seguenti:<sup>33</sup>

- a.<sup>34</sup> l'emolumento di deposito;
- b.<sup>35</sup> l'emolumento di rivendicazione;
- c.<sup>36</sup> l'emolumento di esame;
- d. ...<sup>37</sup>
- e.<sup>38</sup> gli emolumenti annuali.

<sup>2</sup> Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 seg. della legge) devono essere pagati gli emolumenti seguenti:

- a. l'emolumento di ricerca;
- b. l'emolumento per l'esame preventivo in vece dell'emolumento di ricerca.<sup>39</sup>

**Art. 18**<sup>40</sup> Emolumenti annuali  
a. Esigibilità in generale

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

<sup>2</sup> Gli emolumenti annuali scadono l'ultimo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda di brevetto.

<sup>3</sup> Gli emolumenti annuali devono essere pagati entro i sei mesi successivi alla scadenza; se il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi è riscossa una soprattassa.

**Art. 18a**<sup>41</sup> b. Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto

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

<sup>31</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

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

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

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>37</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU **1999** 2629).

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

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

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

<sup>41</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

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

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

**Art. 18<sup>b42</sup>** c. Inosservanza del termine di pagamento

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

<sup>2</sup> L'Istituto cancella il brevetto con effetto alla data della scadenza dell'emolumento annuale non pagato; 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<sup>c43</sup>** d. Pagamento anticipato

<sup>1</sup> Gli emolumenti annuali possono essere pagati al più presto due mesi innanzi alla scadenza.

<sup>2</sup> Se cancella un brevetto, l'Istituto restituisce l'emolumento annuale non ancora scaduto.

**Art. 18<sup>d44</sup>** e. Richiamo di pagamento

L'Istituto attira l'attenzione del richiedente o del titolare del brevetto sulla scadenza di un emolumento annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell'inosservanza di detto termine.<sup>45</sup> A domanda del richiedente o del titolare del brevetto, l'Istituto può indirizzare avvisi anche a terzi che effettuano regolarmente i pagamenti per conto del richiedente o del titolare del brevetto. All'estero non viene spedito alcun avviso.

<sup>42</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>43</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>44</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

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

**Art. 19**<sup>46</sup>**Art. 19a**<sup>47</sup>**Art. 20** Restituzione

Qualora una domanda di brevetto sia ritirata o respinta nella sua totalità, l'Istituto restituisce gli emolumenti seguenti:<sup>48</sup>

- a.<sup>49</sup> qualsiasi emolumento annuale pagato in anticipo, non ancora scaduto;
- b. ...<sup>50</sup>
- c.<sup>51</sup> l'emolumento di ricerca e l'emolumento di esame preventivo, alle condizioni previste negli articoli 59 a 61;
- d.<sup>52</sup> l'emolumento di esame, nella misura in cui l'Istituto non ha ancora iniziato l'esame relativo al contenuto.

**Titolo secondo: Domanda di brevetto****Capitolo primo: Generalità****Art. 21** Atti richiesti. Emolumenti<sup>53</sup>

<sup>1</sup> Il giorno del deposito devono essere presentati:

- a. la richiesta di concessione del brevetto;
- b. la descrizione dell'invenzione;
- c. una o più rivendicazioni;
- d. i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni.

<sup>2</sup> Il giorno del deposito, o al più tardi entro il termine stabilito dall'Istituto, devono essere fatti pervenire:

<sup>46</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>47</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

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

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

<sup>50</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU **1999** 2629).

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>52</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

- a. l'estratto;
- b. due esemplari supplementari degli atti tecnici;
- c. se del caso, la procura per il mandatario.<sup>54 55</sup>

<sup>3</sup> Il giorno del deposito, o al più tardi sedici mesi dopo la data di deposito o la data di priorità, devono essere consegnati:

- a. la menzione dell'inventore;
- b. se è il caso, il documento di priorità.

<sup>3bis</sup> Entro il termine stabilito dall'Istituto devono essere pagati:

- a. l'emolumento di deposito e, se del caso, gli emolumenti di rivendicazione;
- b. se del caso, l'emolumento di ricerca e l'emolumento dell'esame preventivo.<sup>56</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>57</sup>

<sup>5</sup> A partire dal quinto anno a contare dalla data di deposito, dovranno essere pagati gli emolumenti annuali.<sup>58</sup>

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

<sup>1</sup> Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti negli atti della domanda possono essere corretti su richiesta o d'ufficio; gli articoli 37 e 52 capoversi 3 a 5 restano riservati.

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

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

### **Art. 23**<sup>59</sup>           Forma

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

### **Art. 24**           Contenuto

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

- a. l'istanza di concessione di un brevetto;
- b. il titolo dell'invenzione (art. 26 cpv. 1);

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>55</sup> RU **1996** 1532

<sup>56</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

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

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

- c. il cognome e il nome o la ditta, il domicilio o la sede nonché l'indirizzo del richiedente;
- d.<sup>60</sup> un elenco degli atti presentati;
- e. ...<sup>61</sup>

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

- a. se un mandatario è designato, il nome, il domicilio o la sede e l'indirizzo del mandatario;
- b. se vi sono più richiedenti, la designazione del destinatario;
- c. se si tratta di una domanda divisa, la designazione della domanda come tale, il numero della domanda iniziale e la data di deposito rivendicata;
- d. se è rivendicata una priorità, la dichiarazione di priorità (art. 39);
- e. se è invocata un'immunità derivante da una esposizione, la dichiarazione relativa a tale immunità (art. 44).

### Capitolo 3. Atti tecnici

#### Art. 25 In generale

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

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

<sup>3</sup> Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione.<sup>62</sup> I fogli non devono essere piegati e devono essere utilizzati solo da un lato.

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

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

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

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

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

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

<sup>61</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

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

<sup>9</sup> Le unità di misura devono essere espresse secondo le prescrizioni della legge federale del 9 giugno 1977<sup>63</sup> sulla metrologia; altre unità di misura possono essere utilizzate per indicazioni supplementari. Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.<sup>64</sup>

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

<sup>11</sup> Nella misura in cui autorizza l'inoltro elettronico degli atti tecnici (art. 4a), l'Istituto può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente capitolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.<sup>65</sup>

## **Art. 26**            Descrizione

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

<sup>2</sup> ...<sup>66</sup>

<sup>3</sup> L'introduzione esporrà l'invenzione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico e la sua soluzione.<sup>67</sup>

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

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

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

<sup>7</sup> e <sup>8</sup> ...<sup>68</sup>

## **Art. 27**            Invenzioni nel campo della microbiologia

<sup>1</sup> Quando un'invenzione concernente un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante un siffatto procedimento implica l'utilizzazione o l'ottenimento di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto negli atti tecnici in modo da permettere ad un esperto nel ramo di attuare l'invenzione, il richiedente è autorizzato a completare l'esposto dell'invenzione con un rinvio, nella descrizione, al deposito di una coltura del microrganismo.

<sup>2</sup> La coltura deve essere depositata, al più tardi, alla data del deposito della domanda, presso un centro di raccolta di colture riconosciuto dall'Istituto.

<sup>63</sup> **RS 941.20**

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>65</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>66</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>68</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448).

<sup>3</sup> La coltura depositata è parte integrante della descrizione a partire dal momento in cui in questa è contenuto un rinvio a tale coltura.

<sup>4</sup> Il rinvio ad una coltura deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. la designazione di detto centro di raccolta di colture;
- b. il giorno del deposito;
- c. il numero d'ordine con il quale è registrata la coltura presso il centro di raccolta di colture.

<sup>5</sup> Il rinvio è considerato presentato dall'inizio, se è stato presentato entro un termine di 16 mesi a contare dalla data di deposito o di priorità.<sup>69</sup>

<sup>6</sup> La consegna di campioni della coltura a terzi può essere vincolata all'obbligo per questi di comunicare al centro di raccolta di colture, i loro nomi e indirizzi all'attenzione del depositante, e all'impegno:

- a. di non rendere accessibile ad altre persone la coltura depositata o una coltura che ne è derivata;
- b. a non utilizzare quest'ultima fuori del campo d'applicazione della legge;
- c. in caso di controversie, a provare che non hanno violato o loro impegni giusti le lettere a e b.<sup>70</sup>

## **Art. 28** Disegni<sup>71</sup>

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

<sup>2</sup> I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinte; devono poter essere stampati così come sono e presentarsi alla riproduzione elettronica.<sup>72</sup>

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

<sup>4</sup> La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riproduzione fotografica o elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli.<sup>73</sup> Nei casi in cui figura su un disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente; di regola non sono ammesse altre indicazioni di grandezza.

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

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>71</sup> RU **1978** 74

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

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

<sup>5</sup> Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono essere semplici e chiari.<sup>74</sup>

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

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

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

<sup>9</sup> I disegni non devono contenere spiegazioni; sono ammesse brevi indicazioni e appunti che rendono il disegno maggiormente comprensibile e sono espressi nella lingua della domanda.<sup>75</sup>

#### **Art. 29** Rivendicazioni

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

<sup>2</sup> Le rivendicazioni devono essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso.<sup>76</sup>

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

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

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

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

#### **Art. 30<sup>77</sup>** Rivendicazioni indipendenti

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

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

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>76</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

- 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. oltre ad una prima rivendicazione per un prodotto: una rivendicazione per un procedimento di fabbricazione di detto prodotto, una rivendicazione per un mezzo d'esecuzione di questo procedimento e una rivendicazione per un'utilizzazione di detto prodotto;
- c. oltre ad una prima rivendicazione per un dispositivo: una rivendicazione per un procedimento di messa in esercizio di detto dispositivo e una rivendicazione per un procedimento di fabbricazione di detto dispositivo.

**Art. 31**<sup>78</sup> Rivendicazioni dipendenti

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

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

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

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

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

<sup>2</sup> L'estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utilizzazioni principali dell'invenzione.<sup>79</sup>

<sup>3</sup> Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l'invenzione, una delle medesime almeno deve figurare nell'estratto; i suoi simboli devono essere spiegati.<sup>80</sup>

<sup>4</sup> Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l'invenzione uno dei medesimi almeno deve essere designato per essere ripreso nell'estratto; i segni di riferimento più importanti di questo disegno devono figurare tra parentesi nell'estratto.<sup>81</sup>

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

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

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

<sup>5</sup> Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.<sup>82</sup>

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

### **Art. 33** Estratto definitivo

<sup>1</sup> Il contenuto definitivo dell'estratto è stabilito d'ufficio.<sup>83</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>84</sup>

## **Capitolo 4. Menzione dell'inventore**

### **Art. 34** Forma

<sup>1</sup> La menzione dell'inventore deve essere fatta in un documento separato contenente unicamente le seguenti indicazioni:<sup>85</sup>

- a. il cognome e il nome nonché l'indirizzo dell'inventore; nel caso di cambiamenti di stato civile sarà inoltre indicato il cognome precedente;
- b. la dichiarazione del richiedente secondo cui, a sua conoscenza, nessun altro ha partecipato all'invenzione;
- c. se il richiedente non è l'inventore o non è l'unico inventore, una dichiarazione indicante in che modo ha ottenuto il diritto al rilascio del brevetto;
- d. il titolo dell'invenzione e, se è noto, il numero della domanda di brevetto;
- e. il cognome e il nome o la ditta nonché l'indirizzo del richiedente.

<sup>2</sup> ...<sup>86</sup>

<sup>3</sup> Se la menzione dell'inventore non è redatta né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere allegata una traduzione in una di queste lingue.<sup>87</sup>

### **Art. 35** Termine

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

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

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

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>84</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448).

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>86</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448).

<sup>87</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

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

#### **Art. 36**<sup>88</sup>

##### **Art. 37** Rettifica

<sup>1</sup> Il richiedente 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. Nel termine fissato dall'Istituto deve essere pagato il relativo emolumento fatturato.<sup>89</sup>

<sup>2</sup> Se la persona designata a torto come inventore è già iscritta nel registro dei brevetti, la rettifica sarà pure registrata e pubblicata.

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

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

<sup>1</sup> Una rinuncia dell'inventore ad essere menzionato nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni dell'Istituto è presa in considerazione solo quando il richiedente presenta all'Istituto una dichiarazione di rinuncia dell'inventore, prima della fine dell'esame.

<sup>2</sup> La dichiarazione deve contenere il titolo dell'invenzione e, se noto, il numero della domanda di brevetto; essa deve inoltre essere datata e provvista della firma dell'inventore.<sup>90</sup>

<sup>3</sup> L'articolo 34 capoverso 3 è applicabile per analogia.

<sup>4</sup> Se la dichiarazione di rinuncia soddisfa alle prescrizioni, essa e la menzione dell'inventore sono classate a parte. L'esistenza di questi documenti è menzionata nell'incarto.<sup>91</sup>

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

### **Sezione 1. Priorità**

#### **Art. 39** Dichiarazione di priorità

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

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

<sup>88</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448).

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>91</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>2</sup> La dichiarazione di priorità, ad eccezione del numero, deve essere presentata unitamente alla richiesta di concessione del brevetto.<sup>92</sup>

<sup>2bis</sup> La dichiarazione di priorità può anche essere presentata entro due mesi dalla data del deposito. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.<sup>93</sup>

<sup>3</sup> Il numero deve essere indicato entro il termine di presentazione del documento di priorità (art. 40 cpv. 4 e 43 cpv. 3) se esso non figura in gesto documento.

<sup>4</sup> Se una dichiarazione di priorità è stata presentata in tempo utile, durante i tre mesi che seguono la data di deposito possono essere presentate altre dichiarazioni di priorità (art. 42) relative a primi depositi non anteriori.

#### **Art. 39a<sup>94</sup>** Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna

<sup>1</sup> Per la dichiarazione di priorità basta l'indicazione del numero del primo deposito. Deve essere presentata unitamente alla richiesta di rilascio del brevetto.

<sup>2</sup> La dichiarazione di priorità può anche essere presentata entro due mesi dalla data del deposito. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.<sup>95</sup>

<sup>3</sup> Se la dichiarazione di priorità è depositata tempestivamente, è possibile inoltrare entro tre mesi a decorrere dalla notifica ulteriori dichiarazioni di priorità (art. 42) per primi depositi non anteriori.

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

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

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

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

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

<sup>4</sup> Il documento di priorità deve essere presentato entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità. Se il termine non è osservato, il diritto di priorità si estingue.<sup>96</sup>

<sup>92</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>93</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 mag. 1995 (RU 1995 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2629).

<sup>94</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2629).

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

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

<sup>6</sup> Se per un deposito di brevetto è richiesta la priorità interna, l'indicazione del numero del primo deposito ha il medesimo effetto della presentazione del documento di priorità.<sup>97</sup>

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

Se dal documento di priorità risulta che il deposito sul quale si basa la priorità rivendicata costituisce solo parzialmente un primo deposito nel senso della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883<sup>98</sup>, per la protezione della proprietà industriale, l'Istituto può esigere la consegna degli atti di depositi anteriori, necessari per chiarire i fatti.

#### **Art. 42** Priorità multiple

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

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è applicabile anche in caso di rivendicazione della priorità interna.<sup>99</sup>

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

<sup>1</sup> In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 della legge) una priorità rivendicata in modo valido per la domanda iniziale vale anche per una domanda divisa nella misura in cui il richiedente del brevetto non rinunci al diritto di priorità.<sup>100</sup> È fatto salvo l'articolo 57 capoverso 2 della legge.<sup>101</sup>

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

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

<sup>4</sup> I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche in caso di rivendicazione della priorità interna.<sup>102</sup>

<sup>97</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).  
<sup>98</sup> RS 0.232.01/04

<sup>99</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>102</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

**Art. 43a**<sup>103</sup> Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera

Su richiesta, l'Istituto rilascia un documento di priorità, nella misura in cui venga pagato l'emolumento fatturato a questo scopo.

## Sezione 2. Immunità derivata da un'esposizione

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

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

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

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

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

**Art. 45** Atti richiesti

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

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

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

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

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

<sup>103</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

## **Titolo terzo: Esame della domanda di brevetto**

### **Capitolo primo:**

### **Esame al momento del deposito e esame relativo alla forma**

#### **Sezione 1. Esame momento al del deposito**

**Art. 46**           Attribuzione della data di deposito

<sup>1</sup> La data di deposito è attribuita alla domanda di brevetto depositata in una lingua ufficiale e che contiene:

- a. una richiesta di concessione del brevetto;
- b. una descrizione dell'invenzione;
- c. una o più rivendicazioni;
- d. i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni;
- e. indicazioni che permettono di identificare il richiedente.

<sup>2</sup> La data di deposito è pure attribuita quando i documenti, enumerati al capoverso 1 lettere a a d, non soddisfano integralmente la legge o l'ordinanza.

<sup>3</sup> Qualora le condizioni enunciate al capoverso 1 non siano soddisfatte, l'Istituto ritiene la domanda non depositata. Egli rinvia gli atti depositati al richiedente, quando costui è identificato, o gli dà l'occasione di adempiere le condizioni ancora richieste per l'attribuzione della data di deposito.

<sup>4</sup> Se manca un disegno, l'Istituto invita il richiedente a consegnarlo o a domandare che, per mantenere la data di deposito, il riferimento a questo disegno sia considerato inesistente.

<sup>5</sup> Dopo l'attribuzione della data di deposito l'Istituto rilascia al richiedente un certificato di deposito.

<sup>6</sup> Quando una domanda divisa è conforme all'articolo 57 capoverso 1 lettere a e b della legge, l'Istituto ammette che la data di deposito rivendicata sussiste di buon diritto, fino a che l'esame relativo al contenuto non lo induca a concludere diversamente.

#### **Sezione 2. Esame relativo alla forma**

**Art. 47**           Oggetto

Dopo aver stabilito la data di deposito in seguito all'esame al momento del deposito, l'Istituto esamina:

- a. se deve essere nominato un mandatario (art. 48);
- b. se la tassa di deposito e, se è il caso, le tasse di rivendicazione sono pagate (art. 49 e 51 cpv. 4);
- c. se gli atti tecnici sono conformi alle prescrizioni diverse da quelle inerenti al loro contenuto (art. 50 e 51);

- d. se gli altri atti della domanda sono stati depositati in tempo e sono conformi alle prescrizioni (art. 52).

**Art. 48**<sup>104</sup> Nomina di un mandatario in caso di domicilio all'estero

Il richiedente non domiciliato in Svizzera al momento del deposito della domanda di brevetto che non ha designato un mandatario, è invitato dall'Istituto a indicare, entro il termine fissato, il nome, il domicilio o la sede e l'indirizzo del suo mandatario.

**Art. 49**<sup>105</sup> Emolumento di deposito ed emolumento di rivendicazione

<sup>1</sup> L'Istituto invita il richiedente a pagare l'emolumento di deposito entro il termine stabilito.

<sup>2</sup> Ciascuna domanda di brevetto può contenere dieci rivendicazioni esenti da emolumento; per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagato un emolumento di rivendicazione.

<sup>3</sup> Qualora gli atti tecnici inizialmente depositati contengano più di dieci rivendicazioni, l'Istituto invita il richiedente a pagare, entro il termine stabilito, un emolumento di rivendicazione per ciascuna rivendicazione supplementare. In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale, le rivendicazioni soprannumerarie sono stralciate cominciando dall'ultima.

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

<sup>1</sup> L'esame degli atti tecnici relativo alla forma verte unicamente su:

- a. ...<sup>106</sup>
- b. la scelta della lingua adeguata (art. 4 cpv. 3 e 7);
- c. il numero di esemplari prescritto (art. 25 cpv. 2 e art. 51 cpv. 3);
- d. la presentazione richiesta (art. 25 cpv. 1 e 3 a 7, art. 28 cpv. 1 e 2).

<sup>2</sup> Se l'Istituto constata un'irregolarità invita il richiedente a porvi rimedio.

**Art. 51** Modificazioni degli atti tecnici

<sup>1</sup> Modificazioni degli atti tecnici sono ammesse unicamente se viene indicato a quale domanda di brevetto si riferiscono.

<sup>2</sup> ...<sup>107</sup>

<sup>3</sup> Le modificazioni devono essere presentate in due esemplari.

<sup>4</sup> Se gli atti tecnici modificati contengono più rivendicazioni soggette a emolumento rispetto a prima della modifica o, per la prima volta, più di dieci rivendicazioni,

<sup>104</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>106</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448).

<sup>107</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

l'Istituto invita il richiedente a pagare gli emolumenti di rivendicazione mancanti entro il termine stabilito. In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale, le rivendicazioni soprannumerarie sono stralciate cominciando dall'ultima. Gli emolumenti di rivendicazione scaduti non vengono restituiti.<sup>108</sup>

#### **Art. 52** Altri atti della domanda

<sup>1</sup> Se la richiesta di concessione del brevetto non è stata presentata tramite il modulo prescritto. (art. 23), l'Istituto invita il richiedente a farlo.

<sup>2</sup> Quando il richiedente ha nominato un mandatario, l'Istituto verifica se è stata depositata una procura per detto mandatario. Se detta procura non è stata depositata, l'Istituto invita il richiedente a depositarla.

<sup>3</sup> Se la menzione dell'inventore, presentata a tempo debito, presenta irregolarità, l'Istituto invita il richiedente a porvi rimedio.

<sup>4</sup> L'Istituto invita il richiedente a correggere le irregolarità alle quali è possibile rimediare, contenute in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità consegnati a tempo debito e, se necessario, a produrre la traduzione del documento di priorità (art. 40 cpv. 2) e gli atti concernenti un deposito anteriore (art. 41). Se il richiedente non dà seguito all'invito, il diritto di priorità si estingue.

<sup>5</sup> Il capoverso 4 è applicabile per analogia alla dichiarazione e agli atti concernenti l'immunità derivata da un'esposizione (art. 44 e 45).

## **Capitolo 2.** **Determinazione della procedura dell'esame relativo al contenuto**

#### **Art. 53** Spartizione

<sup>1</sup> Quando, in seguito all'esame al momento del deposito, la data di deposito è stabilita, l'Istituto comunica al richiedente:

- a. che la sua domanda non sarà trasmessa all'esaminatore (art. 89 della legge), perché palesemente non è assoggettata all'esame preventivo (art. 87 cpv. 2 della legge), o
- b. che la sua domanda sarà trasmessa all'esaminatore per una decisione circa l'assoggettamento.

<sup>2</sup> Su richiesta del richiedente che ha ricevuto una comunicazione secondo il capoverso 1 lettera a, la domanda di brevetto è trasmessa all'esaminatore per una decisione circa l'assoggettamento.

#### **Art. 54** Decisione concernente l'assoggettamento

<sup>1</sup> Quando la domanda di brevetto è stata trasmessa all'esaminatore (art. 53 cpv. 1 lett. b o cpv. 2), questi decide circa l'assoggettamento.

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>2</sup> Quando gli atti tecnici non permettono di prendere una decisione nel senso del capoverso 1, l'esaminatore invita il richiedente a rimediare alle manchevolezze entro il termine stabilito.

<sup>3</sup> Qualsiasi opposizione alla decisione dell'esaminatore (art. 87 cpv. 5 della legge) deve essere inoltrata per iscritto e motivata entro un mese a decorrere dalla notificazione della decisione.

<sup>4</sup> Se l'opposizione è palesemente infondata, l'esaminatore pone, nella decisione su opposizione, le spese di questa procedura a carico del richiedente.

<sup>5</sup> La domanda di brevetto definitivamente assoggettata all'esame preventivo lo rimane anche se gli atti tecnici sono ulteriormente modificati.

### **Capitolo 3.**

#### **Ricerca sullo stato della tecnica nella procedura con esame preventivo**

##### **Art. 55** Pagamento dell'emolumento di ricerca<sup>109</sup>

<sup>1</sup> Nello stesso tempo in cui è presa la decisione di assoggettare la domanda di brevetto all'esame preventivo, il richiedente è invitato a pagare l'emolumento di ricerca entro il termine di due mesi.<sup>110</sup>

<sup>2</sup> Se contro questa decisione è fatta opposizione e la decisione è confermata, al richiedente è accordato un nuovo termine di pagamento di due mesi.<sup>111</sup>

<sup>3</sup> Qualora una richiesta di rinvio dell'esame relativo al contenuto (art. 62 e 62a) sia stata inoltrata al momento della decisione o durante il termine di pagamento, questo termine è prorogato fino alla fine del rinvio. L'Istituto ne informa il richiedente, ma in seguito non gli invia alcun richiamo.<sup>112</sup>

##### **Art. 56**<sup>113</sup> Esame preliminare

Dopo il pagamento dell'emolumento di ricerca, l'esaminatore verifica se la domanda di brevetto permetta una ricerca significativa sullo stato della tecnica. Se tale non è il caso, l'esaminatore invita il richiedente a rimediare alle manchevolezze.

##### **Art. 57** Rapporto sullo stato della tecnica

<sup>1</sup> L'esaminatore intraprende la ricerca sullo stato della tecnica, basandosi sugli atti di cui dispone in quel momento.

<sup>109</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>111</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

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

<sup>113</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>2</sup> Per la ricerca sullo stato della tecnica, l'Istituto è autorizzato a concludere accordi di lavoro con altre autorità od organizzazioni.

<sup>3</sup> Il rapporto sullo stato della tecnica enumera i documenti accessibili al servizio incaricato della ricerca che entrano in linea di conto per giudicare circa la brevettabilità (art. 1 della legge).

<sup>4</sup> Il rapporto è trasmesso al richiedente accompagnato da una copia dei documenti che vi sono citati.

**Art. 58** Esonero dal pagamento dell'emolumento di ricerca<sup>114</sup>

<sup>1</sup> Un esonero dal pagamento dell'emolumento di ricerca è accordato unicamente se, prima che il richiedente sia stato invitato a pagare (art. 55 cpv. 1) o, se il rinvio dell'esame relativo al contenuto è stato richiesto, un mese prima della scadenza del termine di pagamento prorogato (art. 55 cpv. 3), l'esaminatore è già in possesso di un rapporto sullo stato della tecnica che<sup>115</sup>

- a. è rilasciato dal servizio della ricerca per le domande di brevetto svizzere e
- b. basandosi sulla stessa data di deposito o sulla stessa data di priorità, prende in considerazione, in modo esauriente, l'oggetto della domanda di brevetto.

<sup>2</sup> Un tale rapporto può segnatamente concernere:

- a. la domanda di brevetto iniziale, nel caso di una domanda divisa (art. 57 della legge);
- b. il primo deposito la cui priorità è rivendicata;
- c. un altro deposito, quando la domanda di brevetto costituisce un primo deposito la cui priorità è rivendicata per quest'altro deposito.

**Art. 59** Restituzione dell'emolumento di ricerca<sup>116</sup>

<sup>1</sup> L'emolumento di ricerca è interamente restituito<sup>117</sup>

- a. quando il richiedente presenta un rapporto conforme alle esigenze dell'articolo 58 capoverso 1 prima che la ricerca sullo stato della tecnica sia intrapresa (art. 57 cpv. 1), o
- b. quando, per un altro motivo, non è necessario accertare lo stato della tecnica.

<sup>2</sup> Se il rapporto previsto al capoverso 1 lettera a è soltanto parzialmente conforme alle esigenze dell'articolo 58 capoverso 1, l'importo che l'Istituto risparmia con questo rapporto, viene restituito.

<sup>114</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>117</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

**Art. 60** Emolumento di ricerca addizionale<sup>118</sup>

<sup>1</sup> Se lo stato della tecnica non è stato accertato per tutte le rivendicazioni a causa della mancanza di unità della domanda di brevetto (art. 52 e 55 della legge), l'esaminatore invita il richiedente a pagare, entro il termine di due mesi, gli emolumenti di ricerca addizionali; se il richiedente riesce a dimostrare l'unità della domanda di brevetto entro il termine di pagamento, gli emolumenti di ricerca addizionali gli sono restituiti.<sup>119</sup>

<sup>2</sup> Se il richiedente non dà seguito all'invito, l'esaminatore respinge la domanda di brevetto nella misura in cui lo stato della tecnica non è accertato. Finché il rigetto non è cresciuto in giudicato, questa parte può costituire oggetto di una domanda divisa (art. 57 della legge).

<sup>3</sup> Se la data di deposito è differita dopo la ricerca sullo stato della tecnica, il richiedente è invitato a pagare un emolumento di ricerca addizionale entro il termine di due mesi.<sup>120</sup> L'articolo 59 capoverso 2 si applica per analogia.<sup>121</sup>

**Art. 61**<sup>122</sup> Emolumento di esame preventivo

<sup>1</sup> Quando la ricerca sullo stato della tecnica è terminata, il richiedente è invitato a pagare entro tre mesi l'emolumento di esame preventivo. L'esame continuerà dopo il pagamento dell'emolumento.

<sup>2</sup> Se la domanda di brevetto è ritirata o respinta prima che sia stata inviata una notificazione giusta l'articolo 68 o l'annuncio giusta l'articolo 69 capoverso 1, l'emolumento di esame preventivo è restituito.

<sup>3</sup> Se non è pagato l'emolumento di esame preventivo, la domanda di brevetto è respinta.

**Capitolo 4: Esame relativo al contenuto**<sup>123</sup>**Sezione 1: Disposizioni generali**<sup>124</sup>**Art. 61a**<sup>125</sup> Emolumento di esame

Prima dell'inizio dell'esame relativo al contenuto, su richiesta dell'Istituto il richiedente deve pagare l'emolumento di esame entro il termine stabilito.

<sup>118</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>120</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>121</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>123</sup> Originariamente prima dell'art. 62.

<sup>124</sup> Originariamente prima dell'art. 62.

<sup>125</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

**Art. 62** Rinvio dell'esame

<sup>1</sup> Fintanto che la procedura d'esame non è conclusa, il richiedente può chiedere che l'esame relativo al contenuto sia differito fino alla scadenza di 18 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità.<sup>126</sup>

<sup>1bis</sup> Fintanto che la procedura d'esame non è conclusa, il richiedente può chiedere che l'esame relativo al contenuto sia differito fino al momento indicato nell'articolo 125 della legge, se prova che:

- a. per la medesima invenzione ha presentato, in aggiunta a quella svizzera, una domanda europea nella quale richiede una protezione dell'invenzione in Svizzera; e
- b. ambedue le domande hanno la medesima data di deposito o di priorità.<sup>127</sup>

<sup>1ter</sup> Se, nel caso del capoverso <sup>1bis</sup>, la domanda di brevetto europeo è respinta o ritirata definitivamente, o il brevetto europeo è revocato, l'esame relativo al contenuto è ripreso.<sup>128</sup>

2 ...<sup>129</sup>

<sup>3</sup> Dette domande non hanno effetto sospensivo per i termini già stabiliti, eccetto se questi ultimi sono prolungati in virtù degli articoli 55 capoverso 3 e 61 capoverso <sup>1bis</sup>.<sup>130</sup>

**Art. 62a**<sup>131</sup> Rinvio dell'esame in caso di rivendicazione della priorità interna

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

2 ...<sup>132</sup>

<sup>3</sup> Se la domanda più recente è definitivamente respinta o ritirata, l'esame relativo al contenuto è ripreso.

<sup>4</sup> Termini già fissati non sono sospesi da domande giusta il capoverso 1, a meno che vengano prorogati giusta gli articoli 55 capoverso 3 e 61 capoverso <sup>1bis</sup>.

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>127</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>128</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>129</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>130</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>131</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>132</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

**Art. 63**<sup>133</sup> Procedura accelerata

<sup>1</sup> Il richiedente può inoltrare domanda affinché l'esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata.

<sup>2</sup> La domanda è considerata presentata soltanto dopo il pagamento dell'emolumento fatturato dall'Istituto.<sup>134</sup>

**Art. 64** Atti tecnici modificati

<sup>1</sup> Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova il richiedente deve, su domanda dell'Istituto, indicare in quale parte degli atti della domanda di brevetto è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito.<sup>135</sup>

<sup>2</sup> Se risulta dall'articolo 58 capoverso 2 della legge che<sup>136</sup> la data di deposito debba essere differita al giorno della presentazione degli atti modificati, viene assegnato al richiedente un termine per dargli la possibilità:

- a. sia di rinunciare alla modificazione che provoca il differimento di data, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa,
- b. sia di addurre la prova che l'invenzione è già esposta negli atti della domanda di brevetto presentati anteriormente.

<sup>3</sup> Se il richiedente non rinuncia alla modificazione o non riesce a confutare le obiezioni, vien deciso il differimento della data di deposito nonché la perdita del diritto di priorità se il termine di priorità è superato.

<sup>4</sup> Dopo che questa decisione è cresciuta in giudicato, la rinuncia alla modificazione non ristabilisce una data di deposito anteriore.

<sup>5</sup> Il normale svolgimento della procedura non deve essere perturbato dal ripetuto deposito di modificazioni. Le domande di modificazione che non rispettano questo principio non vengono prese in considerazione.

**Art. 65**<sup>137</sup> Data di deposito della domanda divisa

<sup>1</sup> Su domanda dell'Istituto, il richiedente deve indicare in quale parte degli atti della domanda anteriore è stato esposto per la prima volta l'oggetto definito nella domanda divisa.

<sup>2</sup> Se appare che la data di deposito, provvisoriamente attribuita a una domanda divisa in occasione dell'esame effettuato al momento del deposito (art. 46 cpv. 6), è rivendicata a torto, l'articolo 64 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

<sup>133</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>134</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>135</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

<sup>137</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

**Art. 66** Classificazione

<sup>1</sup> Ogni domanda di brevetto è classificata secondo la Classificazione internazionale dei brevetti istituita dall'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971<sup>138</sup>. Il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie a questo scopo.

<sup>2</sup> L'Istituto può modificare la classificazione fino all'iscrizione nel registro dei brevetti.

**Sezione 2. Oggetto e fine dell'esame****Art. 67** Procedura senza esame preventivo

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

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

**Art. 68** Procedura con esame preventivo

<sup>1</sup> Dopo il pagamento dell'emolumento di esame, l'esaminatore (art. 89 della legge) determina anzitutto se la domanda di brevetto deve essere oggetto di una notificazione in virtù dell'articolo 96 capoverso 2 della legge.<sup>139</sup> Se ciò dovesse essere il caso, l'esaminatore respinge la domanda di brevetto quando il richiedente, modificando gli atti tecnici o in un altro modo, non riesce a confutare le obiezioni sollevate.

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

**Art. 69** Fine dell'esame

<sup>1</sup> Se le condizioni dalle quali dipende la pubblicazione della domanda di brevetto, nella procedura con esame preventivo, o il rilascio di un brevetto, nella procedura senza esame preventivo, sono soddisfatte, la data prevista della fine della procedura di esame è annunciata al richiedente con almeno un mese di anticipo; nel contempo questi è avvisato, eventualmente, che deve pagare l'emolumento annuale prima della

<sup>138</sup> RS **0.232.143.1**

<sup>139</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

fine dell'esame.<sup>140</sup> Con l'annuncio gli sono pure comunicate le eventuali modificazioni dell'estratto e le correzioni giusta l'articolo 22 capoverso 2.<sup>141</sup>

<sup>2</sup> Dopo che l'emolumento annuale esigibile entro la data della fine dell'esame è stato pagato, la data probabile del rilascio del brevetto o della pubblicazione della domanda è comunicata al richiedente.<sup>142</sup>

<sup>3</sup> Se gli atti tecnici soddisfano fin dall'inizio o dopo notificazione alla legge e alla presente ordinanza, si ritiene che il richiedente approva la versione nella quale la domanda di brevetto, nella procedura con esame preventivo, deve essere pubblicata o nella quale il brevetto, nella procedura senza esame preventivo, deve essere rilasciato.

<sup>4</sup> ...<sup>143</sup>

<sup>5</sup> ...<sup>144</sup>

## Capitolo 5. Preparazione della pubblicazione della domanda o del rilascio del brevetto

### Art. 70            Aggiornamento della pubblicazione o del rilascio

<sup>1</sup> Il richiedente che desidera aggiornare la pubblicazione della domanda di brevetto, nella procedura con esame preventivo, o il rilascio del brevetto, nella procedura senza esame preventivo, deve domandarlo all'Istituto entro due mesi dall'annuncio indicante la fine dell'esame.<sup>145</sup>

<sup>2</sup> Quando l'aggiornamento richiesto non eccede sei mesi a decorrere dall'annuncio della fine dell'esame, non è necessario motivare la richiesta.<sup>146</sup>

<sup>3</sup> Quando sia dimostrato che il richiedente vi consente, l'aggiornamento superiore a sei mesi può essere domandato anche dall'autorità federale che, a seconda dell'oggetto dell'invenzione, è interessata al mantenimento del segreto. La domanda deve essere motivata. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide su proposta dell'Istituto e dopo che questi abbia consultato l'autorità competente. L'Istituto esamina ogni anno se esiste ancora un interesse a mantenere segreta l'invenzione.

<sup>140</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>141</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2629).

<sup>142</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>143</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU **1999** 2629).

<sup>144</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU **1986** 1448).

<sup>145</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>146</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1448).

**Art. 71**<sup>147</sup>**Art. 72** Termine sospensivo

Le domande tendenti a far iscrivere provvisoriamente o definitivamente modifiche nel registro, nonché il ritiro della domanda di brevetto, che giungono all'Istituto meno di un mese prima della data prevista per la pubblicazione della domanda o per il rilascio del brevetto, comunicata al richiedente, sono ritenute presentate solo dopo la pubblicazione della domanda o il rilascio del brevetto.

**Capitolo 6. Opposizione nella procedura con esame preventivo****Art. 73** Forma e contenuto

<sup>1</sup> L'opposizione deve essere presentata in due esemplari entro tre mesi dalla pubblicazione e deve contenere:

- a. il cognome e il nome o la ditta, il domicilio o la sede nonché l'indirizzo dell'opponente;
- b. la designazione della domanda di brevetto impugnata;
- c. la dichiarazione precisante in che misura vien fatta opposizione al rilascio del brevetto;
- d. le cause d'opposizione (art. 1, 1a e 2 della legge);
- e. l'esposto dei motivi indicante tutti i fatti e i mezzi di prova invocati.

<sup>2</sup> Qualora manchi il secondo esemplare dell'opposizione, lo stesso può essere prodotto entro quattordici giorni dall'invito dell'Istituto.

<sup>3</sup> Qualora scritti siano invocati come mezzi di prova, devono esserne indicati la data di pubblicazione ed i brani pertinenti. Se l'opponente non fornisce queste indicazioni neppure su invito, la divisione d'opposizione non è tenuta a prendere in considerazione detti mezzi di prova.

<sup>4</sup> L'articolo 5 si applica per analogia.

**Art. 74** Competenza del presidente della divisione

<sup>1</sup> Il presidente della divisione d'opposizione designa, fra i funzionari e impiegati dell'Istituto aventi formazione tecnica o giuridica, i membri necessari per trattare un determinato caso.

<sup>2</sup> Il presidente dirige la procedura. Egli è in particolare competente a ordinare i provvedimenti atti a chiarire i fatti e a stabilire e prorogare i termini nella procedura di opposizione.

<sup>147</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1999 (RU 1999 2629).

**Art. 75**      Lingua

<sup>1</sup> Riservato l'articolo 37 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>148</sup> sulla procedura amministrativa, la procedura d'opposizione si svolge nella lingua della domanda impugnata.

<sup>2</sup> Se l'opposizione o un altro atto sono presentati in un'altra lingua ufficiale, l'opponente ne consegnerà, su invito, la traduzione nella lingua della procedura.

<sup>3</sup> Qualora un atto invocato come mezzo di prova non sia redatto né in una lingua ufficiale né in inglese, può esserne richiesta la traduzione in una di queste lingue. Se tale traduzione non è presentata, la divisione d'opposizione non è tenuta a prendere in considerazione detto mezzo di prova.

**Art. 76**      Rappresentanza dell'opponente

<sup>1</sup> L'opponente che deve nominare un mandatario domiciliato in Svizzera (art. 13 della legge) è tenuto ad indicarne, entro il termine d'opposizione, il nome, il domicilio o la sede e l'indirizzo.

<sup>2</sup> Il mandatario deve presentare una procura entro il termine che gli è assegnato a questo scopo.

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

**Art. 77**      Opponente escluso dalla procedura

<sup>1</sup> Se l'opposizione non è conforme agli articoli 73 capoverso 1 e 76, o se non è rispettato il termine previsto all'articolo 73 capoverso 2, la divisione d'opposizione esclude l'opponente dalla procedura.

<sup>2</sup> Se, scaduto il termine di opposizione, sono invocati nuovi motivi, fatti o mezzi di prova (art. 73 cpv. 1 lett. d ed e) senza che ciò sembri giustificato, in particolare, da una modificazione degli atti tecnici posteriore alla pubblicazione, la divisione d'opposizione può escludere l'opponente dalla procedura per quanto concerne tale estensione.

**Art. 78**      Risposta all'opposizione

<sup>1</sup> L'opposizione è comunicata al richiedente il quale è invitato a rispondere e, se è il caso, a presentare atti modificati (art. 105 della legge).

<sup>2</sup> La risposta e gli atti modificati devono essere consegnati in tanti esemplari quante sono le opposizioni, più un esemplare supplementare della risposta e due esemplari supplementari degli atti modificati.

<sup>148</sup> RS 172.021

**Art. 79** Modificazioni delle rivendicazioni

Qualora le rivendicazioni siano modificate con caratteristiche non contenute nel fascicolo della domanda o provocanti un differimento di data, la pubblicazione deve essere ripetuta.

**Art. 80** Scambio di scritti. Dibattimenti

<sup>1</sup> La divisione d'opposizione comunica a tutti gli opposenti la risposta del richiedente e le modifiche degli atti tecnici; contemporaneamente vengono loro comunicate le altre opposizioni.

<sup>2</sup> Se il richiedente ha modificato gli atti tecnici o se la divisione d'opposizione lo ritiene opportuno per altri motivi, essa invita gli opposenti a pronunciarsi.

<sup>3</sup> La divisione d'opposizione può invitare le parti ad un nuovo scambio di scritti o a partecipare a dibattimenti. Dibattimenti possono anche avere luogo dietro richiesta di una parte, ove appaia che sono propri a chiarire i fatti.

<sup>4</sup> Quando decide di procedere a dibattimenti, la divisione d'opposizione ne comunica il luogo e la data alle parti.

<sup>5</sup> I dibattimenti non sono pubblici. Le persone che vi compaiono devono giustificare il loro diritto di partecipazione. Del dibattito è redatto un processo-verbale sommario.

<sup>6</sup> Le deliberazioni sono segrete.

**Art. 81** Decisione finale della divisione d'opposizione

<sup>1</sup> Quando gli atti lo consentono, la divisione d'opposizione decide

- a. che la domanda di brevetto è interamente o parzialmente respinta e che, in tale misura, l'opposizione è accolta, o
- b. che il brevetto può essere rilasciato in base agli atti esposti o in base agli atti modificati durante la procedura d'opposizione e che l'opposizione è respinta per il resto.

<sup>2</sup> Qualora una domanda di brevetto sia parzialmente respinta, la divisione d'opposizione invita il richiedente, dopo che la decisione sia cresciuta in giudicato, ad adattare gli atti tecnici alle rivendicazioni modificate. Se il richiedente non dà seguito all'invito, la parte che sussiste è respinta.

<sup>3</sup> L'articolo 69 capoverso 3 si applica per analogia al rilascio del brevetto in base agli atti modificati.

## Titolo quarto: Ricorso nella procedura con esame preventivo

### Art. 82<sup>149</sup> Diritto applicabile

Nella procedura con esame preventivo, il ricorso è retto dagli articoli 106 e 106a della legge.

### Art. 83 e 84<sup>150</sup>

### Art. 85 Lingua

Riservato l'articolo 37 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>151</sup> sulla procedura amministrativa, la regolamentazione inerente alla lingua da utilizzare dinanzi all'autorità inferiore, si applica pure alla procedura di ricorso.

### Art. 86 a 88<sup>152</sup>

## Titolo quinto: Inserito e registro dei brevetti

### Capitolo primo: Inserito

### Art. 89 Contenuto

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

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

<sup>3</sup> ...<sup>153</sup>

### Art. 90 Consultazione

<sup>1</sup> Prima della pubblicazione di una domanda di brevetto nella procedura con esame preventivo o prima del rilascio di un brevetto nella procedura senza esame preventivo sono autorizzati a consultare l'inserto, previo pagamento di un emolumento:<sup>154</sup>

<sup>149</sup> Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.31**).

<sup>150</sup> Abrogati dal n. 4 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS **173.31**).

<sup>151</sup> RS **172.021**

<sup>152</sup> Abrogati dal n. 4 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS **173.31**).

<sup>153</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU **1999** 1443). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

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

- a. il richiedente ed il suo mandatario;
  - b. le persone che dimostrano di essere accusate dal richiedente 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 richiedente o del suo mandatario.
- <sup>2</sup> Queste persone sono autorizzate a consultare anche domande di brevetto respinte o ritirate.
- <sup>3</sup> Dopo il termine di cui al capoverso 1, ciascuno può consultare l'inserto, previo pagamento di un emolumento.<sup>155</sup>
- <sup>4</sup> Chiunque, in virtù del capoverso 1 o 2 desidera consultare l'inserto deve previamente indicare all'Istituto il giorno in cui intende farlo.<sup>156</sup>
- <sup>5</sup> Qualora venga richiesta la consultazione di documenti probatori archiviati a parte (art. 89 cpv. 2), l'Istituto si pronuncia dopo aver udito il richiedente od il titolare del brevetto. Nella procedura d'opposizione e nella procedura di ricorso è il presidente della divisione d'opposizione o della camera di ricorso che decide.
- <sup>6</sup> Qualora l'interesse pubblico lo esiga, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare l'Istituto a permettere ai direttori di divisione dell'Amministrazione federale di consultare l'inserto.
- <sup>7</sup> Su richiesta e previo pagamento di un emolumento, la consultazione viene concessa tramite il rilascio di copie.<sup>157</sup>
- <sup>8</sup> Sono riservate le prescrizioni generali in materia di assistenza giudiziaria.

#### **Art. 91** Informazioni su domande di brevetto

- <sup>1</sup> Contro pagamento di un emolumento, l'Istituto dà ai terzi, senza garantire che esse siano complete, le informazioni seguenti sulle domande di brevetto pendenti:<sup>158</sup>
- a. nome e indirizzo del richiedente e del suo mandatario;
  - b. nome e domicilio dell'inventore, se questi non ha rinunciato ad essere menzionato;
  - c. numero della domanda di brevetto;
  - d. data di deposito;
  - e. indicazioni concernenti la priorità e l'immunità derivata da un'esposizione;
  - f. titolo dell'invenzione;
  - g. classificazione provvisoria;
  - h. assoggettamento o meno della domanda all'esame preventivo;

<sup>155</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>156</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>157</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>158</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

- i. richieste di rinvio dell'esame relativo al contenuto, della pubblicazione della domanda o del rilascio del brevetto;
  - k. data della pubblicazione e numero del fascicolo della domanda;
  - l. procedura d'opposizione in corso;
  - m. diritti concessi, come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata.
- <sup>2</sup> L'Istituto dà queste informazioni se sono indicati il nome del richiedente o il numero della domanda di brevetto. Se è in misura di farlo, l'Istituto dà le informazioni anche sulla base di altre indicazioni.

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

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

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

## Capitolo 2. Registro dei brevetti

**Art. 93** Tenuta del registro

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

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

<sup>3</sup> ...<sup>160</sup>

**Art. 94** Contenuto del registro

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

- a. numero del brevetto;
- b. simbolo di classificazione;
- c. titolo dell'invenzione;
- d. data di deposito;
- e. numero della domanda di brevetto;
- f. data di pubblicazione della domanda di brevetto nella procedura con esame preventivo;
- g. data di rilascio del brevetto;

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

<sup>160</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU **1999** 1443). Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

- h. priorità ed immunità derivate da esposizioni;
- i. cognome e nome o ditta, domicilio o sede nonché indirizzo del titolare del brevetto;
- k. nome, domicilio o sede e indirizzo del mandatario;
- l. nome e domicilio dell'inventore, se questi non ha rinunciato ad essere menzionato;
- m. diritti concessi, come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata;
- n. modificazioni relative all'esistenza del brevetto o al diritto al brevetto;
- o. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del brevetto;
- p. cambiamenti di mandatario o del suo domicilio o della sua sede.

<sup>2</sup> Le domande di brevetto pubblicate sono provvisoriamente iscritte con le indicazioni corrispondenti e con il numero di brevetto previsto.

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

#### **Art. 95** Consultazione ed estratti del registro<sup>161</sup>

<sup>1</sup> Contro pagamento di un emolumento, chiunque può consultare il registro dei brevetti.<sup>162</sup>

<sup>2</sup> Su richiesta e contro pagamento di un emolumento, l'Istituto allestisce estratti del registro dei brevetti.<sup>163</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>164</sup>

### **Capitolo 3. Modificazioni**

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

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

<sup>1</sup> La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 della legge) deve essere presentata in due esemplari.<sup>165</sup>

<sup>2</sup> Essa è incondizionata.

<sup>3</sup> È soggetta a emolumento.<sup>166</sup>

<sup>161</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>162</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>163</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>164</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU **1999** 1443). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>165</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>166</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

**Art. 97**            b. Contenuto

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

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

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

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

<sup>4</sup> Quando la rinuncia parziale concerne un brevetto rilasciato secondo la procedura con esame preventivo, non si procede a un nuovo esame della brevettabilità, riguardo allo stato della tecnica, dell'oggetto delle nuove rivendicazioni.

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

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

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

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

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

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

**Art. 100**           Costituzione di nuovi brevetti

## a. Richiesta

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

**Art. 101**           b. Rivendicazioni

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

<sup>2</sup> Se il brevetto iniziale è stato rilasciato secondo la procedura con esame preventivo, non si procede a un nuovo esame della brevettabilità, riguardo allo stato della tecnica, dell'oggetto delle nuove rivendicazioni.

**Art. 102** c. Descrizione

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

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

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

**Sezione 2.****Modificazioni relative al diritto al rilascio del brevetto e al diritto al brevetto; cambiamenti di mandatario****Art. 103** Ammissione parziale di un'azione per cessione

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

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

<sup>3</sup> Quando è in possesso della sentenza definitiva in cessione, l'Istituto assegna al richiedente soccombente o al titolare soccombente del brevetto un termine per presentare nuove domande di brevetto o una richiesta di costituzione di nuovi brevetti.<sup>167</sup>

**Art. 104** Menzione nell'inserto

<sup>1</sup> Prima della pubblicazione di una domanda di brevetto, nella procedura con esame preventivo, o prima del rilascio di un brevetto, nella procedura senza esame preventivo, sono menzionati nell'inserto:

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

<sup>2</sup> L'articolo 105 capoversi 2 a 6 si applica per analogia.

<sup>167</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

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

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

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

- a. le modificazioni relative al diritto al rilascio del brevetto intervenute dopo la pubblicazione della domanda di brevetto nella procedura con esame preventivo;
- 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.

<sup>2</sup> Tutte le modificazioni devono essere attestate da una dichiarazione del titolare o del richiedente precedente o da un altro documento probatorio sufficiente; sono riservati gli articoli 106 e 107. I documenti probatori fanno parte dell'inserito.<sup>168</sup>

<sup>2bis</sup> Se le circostanze lo impongono, l'Istituto può chiedere in caso di modificazioni l'autenticazione della firma come anche altri mezzi probatori quali segnatamente un estratto del registro di commercio.<sup>169</sup>

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

<sup>4</sup> Una sottolicenza 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 sottolicenze.<sup>170</sup>

<sup>5</sup> La richiesta di iscrizione provvisoria o definitiva di una modificazione è soggetta a emolumento. Se per lo stesso brevetto è richiesta la registrazione simultanea di più modificazioni, l'emolumento sarà pagato una sola volta.<sup>171</sup>

<sup>6</sup> Vengono provvisoriamente o definitivamente iscritte gratuitamente le modificazioni fondate su una sentenza giudiziaria esecutiva o su un'aggiudicazione risultante da un'esecuzione forzata, nonché le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricata dell'esecuzione forzata.

<sup>168</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>169</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5164).

<sup>171</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

**Art. 106**<sup>172</sup> Cancellazione di diritti di terzi

Su domanda del richiedente o del titolare del brevetto, l'Istituto 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 probatorio sufficiente ed è stato pagato l'emolumento fatturato dall'Istituto a questo scopo.<sup>173</sup> È riservato l'articolo 105 capoverso 2.

**Art. 107** Cambiamenti di mandatario

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> La prima designazione di un mandatario come pure la radiazione di mandatarî designati sono esenti da emolumenti.<sup>174</sup>

**Titolo sesto: Pubblicazioni dell'Istituto****Art. 108**<sup>175</sup> Organo di pubblicazione

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

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

**Art. 109** Fascicolo del brevetto e fascicolo della domanda

<sup>1</sup> Il fascicolo del brevetto è pubblicato il giorno del rilascio del brevetto Il rilascio del brevetto è annunciato lo stesso giorno nell'organo di pubblicazione.<sup>176</sup>

<sup>2</sup> Il fascicolo della domanda è pubblicato il giorno della pubblicazione della domanda di brevetto, nella procedura con esame preventivo. Simultaneamente gli inserti sono resi accessibili per la consultazione.

<sup>172</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

<sup>173</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>174</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>175</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>176</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.121).

**Art. 110**<sup>177</sup>**Art. 111 a 113**<sup>178</sup>**Titolo settimo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei****Art. 114** Campo d'applicazione dell'ordinanza

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

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

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

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

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

<sup>3</sup> Le tasse percepite in virtù della Convenzione sul brevetto europeo<sup>179</sup> devono essere pagate direttamente all'Istituto europeo dei brevetti.

**Art. 116** Traduzione

<sup>1</sup> Chi presenta all'Istituto una traduzione delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo pubblicata (art. 112 della legge) o del fascicolo, originale o modificato, del brevetto europeo (art. 113 della legge), deve indicare il numero di detta domanda o di detto brevetto.

<sup>2</sup> Se, in seguito alla procedura d'opposizione, il brevetto europeo è stato mantenuto in una forma modificata, la nuova traduzione può essere totalmente o parzialmente sostituita da una dichiarazione precisante in che misura la traduzione anteriore vale pure per il fascicolo del brevetto modificato.

<sup>3</sup> L'Istituto iscrive il giorno di ricezione della traduzione. Esso si limita ad esaminare se questa è completa.

<sup>4</sup> L'Istituto mette immediatamente a disposizione la traduzione per consultazione e iscrive la data a partire dalla quale la stessa ha potuto essere consultata.

<sup>5</sup> Se la traduzione è rettificata (art. 114 della legge), i capoversi 1 a 4 si applicano per analogia.

<sup>177</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>178</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164).

<sup>179</sup> RS **0.232.142.2**

<sup>6</sup> Se la traduzione del fascicolo del brevetto o la dichiarazione secondo il capoverso 2 non è stata consegnata in tempo (art. 113 cpv. 2 della legge), l'Istituto dichiara che il brevetto non ha esplicato i suoi effetti in Svizzera. Quando questa decisione è creciuta in giudicato, l'Istituto cancella il brevetto con effetto alla data del rilascio.

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

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

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

<sup>2</sup> L'Istituto registra le indicazioni nella lingua della procedura dell'Istituto europeo dei brevetti. Se questa lingua è l'inglese, la registrazione avviene nella lingua ufficiale svizzera nella quale è stata presentata la traduzione del fascicolo del brevetto e, se detta traduzione manca, nella lingua ufficiale scelta dall'Istituto.

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

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

#### **Art. 117<sup>a</sup>**<sup>180</sup> Segno del brevetto

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

#### **Art. 118** Trasformazione

<sup>1</sup> Se una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trasformato in domanda di brevetto svizzero, l'Istituto assegna al richiedente un termine per<sup>181</sup>

- a.<sup>182</sup> pagare l'emolumento di deposito (art. 17a cpv. 1 lett. a);
- b. presentare la traduzione (art. 123 della legge),
- c. nominare un mandatario (art. 13 della legge).

<sup>2</sup> Se la data di deposito della domanda di brevetto svizzero derivata dalla trasformazione risale a più di due anni, gli emolumenti annuali esigibili devono essere pagati entro sei mesi a decorrere dall'invito dell'Istituto; se il pagamento è effettuato nei tre ultimi mesi, è riscossa una soprattassa.<sup>183</sup>

<sup>180</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

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

<sup>182</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>183</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

**Art. 118a**<sup>184</sup> Emolumenti annuali

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

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

<sup>1</sup> Il titolo presente si applica alle domande internazionali di brevetto, per le quali l'Istituto funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.<sup>185</sup>

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

**Capitolo 2. L'Istituto quale ufficio ricevente****Art. 120**<sup>186</sup> Deposito della domanda internazionale

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

<sup>2</sup> L'Istituto corrisponde con il richiedente in tedesco o francese.

**Art. 121** Emolumento di trasmissione e tassa di ricerca<sup>187</sup>

<sup>1</sup> L'emolumento di trasmissione (art. 133 cpv. 2 della legge) deve essere pagato all'Istituto entro il mese che segue la ricezione della domanda internazionale.<sup>188</sup>

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica per analogia alla tassa di ricerca il cui importo è stabilito in base all'accordo concluso con l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera. L'Istituto indica nell'organo di pubblicazione l'importo della tassa di ricerca stabilito dall'autorità internazionale.<sup>189</sup>

<sup>184</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>185</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>186</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>187</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>188</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>189</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS **232.121**).

**Art. 122**<sup>190</sup> Tassa internazionale; altre tasse di designazione e tassa di conferma

<sup>1</sup> La tassa internazionale, che comprende una tassa di base e tasse di designazione secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970<sup>191</sup> del trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d'esecuzione del trattato di cooperazione), deve essere pagata all'Istituto.

<sup>2</sup> L'articolo 121 capoverso 1 si applica per analogia al pagamento della tassa di base<sup>192</sup>.

<sup>3</sup> Le tasse di designazione secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d'esecuzione del trattato di cooperazione devono essere pagate entro 12 mesi a decorrere dalla data di deposito o dalla data di priorità. Se la domanda internazionale contiene una rivendicazione di priorità, queste tasse possono ancora essere pagate entro il mese che segue il deposito, qualora questo termine scada più tardi.

<sup>4</sup> Le tasse di designazione e la tassa di conferma secondo la regola 15.5 lettera a) del regolamento d'esecuzione del trattato di cooperazione devono essere pagate all'Istituto entro 15 mesi a decorrere dalla data di deposito o dalla data di priorità.

<sup>5</sup> Gli ammontari di queste tasse sono quelli figuranti nell'elenco delle tasse del regolamento d'esecuzione del trattato di cooperazione.

**Art. 122a**<sup>193</sup> Invito al pagamento

<sup>1</sup> Quando la tassa di trasmissione, la tassa di base, la tassa di ricerca nonché le tasse di designazione secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d'esecuzione del trattato di cooperazione<sup>194</sup> non sono pagate nel termine convenuto, l'Istituto impartisce al richiedente un termine di un mese per pagare l'ammontare dovuto, nonché una tassa per pagamento tardivo secondo la regola 16<sup>bis</sup>.2 del regolamento d'esecuzione del trattato di cooperazione.

<sup>2</sup> In caso di non pagamento o di pagamento parziale entro questo termine, la domanda internazionale o le designazioni dei Paesi per i quali la tassa non è stata pagata sono considerate ritirate.

<sup>190</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1991** 2565).

<sup>191</sup> RS **0.232.141.11** allegato

<sup>192</sup> Vedi anche la regola 15.4 del RE del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, del 19 giu. 1970 (RS **0.232.141.11**).

<sup>193</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1991** 2565).

<sup>194</sup> RS **0.232.141.11** allegato

### Capitolo 3. L'Istituto quale ufficio designato

#### Art. 123 Traduzione delle rivendicazioni

L'articolo 116 capoversi 1, 3 e 4 si applica per analogia alla traduzione delle rivendicazioni della domanda internazionale pubblicata, per la quale l'Istituto funge da ufficio designato (art. 137 della legge).

#### Art. 124 Condizioni di forma

<sup>1</sup> Qualora, per una domanda internazionale, la traduzione o la menzione dell'inventore non siano presentati in tempo o l'emolumento nazionale di deposito non sia pagato entro il termine (art. 138 della legge), la domanda internazionale è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera.<sup>195</sup>

<sup>2</sup> Il richiedente che non ha domicilio né sede in Svizzera deve designare un mandatario entro venti mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità. Se la Svizzera è stata eletta prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di deposito o di priorità, il termine sale a trenta mesi.<sup>196</sup>

<sup>2bis</sup> Se i termini giusta il capoverso 2 non sono rispettati, l'Istituto fissa al richiedente un termine supplementare di un mese per la designazione di un mandatario.<sup>197</sup>

<sup>3</sup> Qualora il documento di priorità non sia stato presentato all'ufficio ricevente o all'Istituto internazionale entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità, il diritto di priorità si estingue.<sup>198</sup>

<sup>4</sup> L'articolo 52 capoverso 4 si applica per analogia qualora il documento di priorità non sia redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

#### Art. 125 Rapporto di ricerca

<sup>1</sup> Se la domanda internazionale è assoggettata all'esame preventivo e se il rapporto di ricerca internazionale è rilasciato dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, la ricerca sullo stato della tecnica non viene completata.

<sup>2</sup> Un rapporto complementare sullo stato della tecnica (art. 139 cpv. 2 della legge) è redatto:

- a. quando la ricerca internazionale non sia stata effettuata per tutte le rivendicazioni;
- b. quando il rapporto di ricerca internazionale non sia stato redatto dall'amministrazione competente per la Svizzera, e quando risulti dal rapporto che la ricerca è stata meno estesa;

<sup>195</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>196</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

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

<sup>198</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

- c. quando, in seguito a un differimento di data, una ricerca addizionale si sia resa necessaria (art. 60 cpv. 3).

<sup>3</sup> La tassa di ricerca per il rapporto complementare deve essere pagata entro i due mesi che seguono l'invito dell'esaminatore.<sup>199</sup>

<sup>4</sup> Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 55 a 60.

#### **Capitolo 4:**<sup>200</sup> **L'Istituto in quanto ufficio designato**<sup>201</sup>

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

<sup>1</sup> Se è richiesto l'inoltro di una traduzione giusta l'articolo 138 capoverso 1 lettera c della legge, occorre tradurre gli allegati relativi al rapporto dell'esame preliminare internazionale entro un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità nella medesima lingua ufficiale svizzera di quella del deposito internazionale.

<sup>2</sup> Se il termine per la traduzione degli allegati non è rispettato giusta il capoverso 1, l'Istituto assegna al depositante un termine supplementare di due mesi. Se tale termine non è rispettato l'Istituto respinge il deposito.

**Art. 125b** Contenuto e consultazione dell'inserito

<sup>1</sup> L'inserito di una domanda internazionale contiene, oltre al contenuto giusta l'articolo 89, il rapporto dell'esame preliminare internazionale.

<sup>2</sup> Non appena la domanda internazionale è entrata nella fase nazionale, la consultazione dell'inserito è aperta a chiunque.

#### **Titolo nono: Ricerche di tipo internazionale**

**Art. 126** Condizioni

<sup>1</sup> Una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970<sup>202</sup> può essere chiesta per una prima domanda di brevetto svizzero.<sup>203</sup>

<sup>2</sup> La richiesta deve essere inoltrata all'Istituto entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L'ammontare della tassa è fissato dall'amministrazione incaricata della ricerca inter-

<sup>199</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

<sup>200</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>201</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

<sup>202</sup> RS 0.232.141.1

<sup>203</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

nazionale, competente per la Svizzera, a meno che il RT-IP<sup>204</sup> non disponga diversamente.<sup>205</sup>

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

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

<sup>5</sup> La ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base a documentazione tecnica modificata, se:

- a. il richiedente presenta la relativa domanda entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito;
- b. la documentazione tecnica modificata è inoltrata all'Istituto entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito;
- c. le modificazioni della documentazione tecnica soddisfano le esigenze degli articoli 51 e 64;
- d. il richiedente ha chiesto l'esecuzione accelerata dell'esame relativo al contenuto e l'Istituto ha fissato la data determinante per la ricerca.<sup>206</sup>

<sup>6</sup> Dopo la presentazione della domanda di esecuzione di una ricerca di tipo internazionale giusta i capoversi 1–5, modificazioni della documentazione tecnica non possono più essere prese in considerazione per l'esecuzione della ricerca sollecitata.<sup>207</sup>

## Art. 127 Procedura

<sup>1</sup> Se le condizioni previste all'articolo 126 capoversi 1 a 3 sono soddisfatte, l'Istituto trasmette i documenti richiesti all'amministrazione competente, incaricata della ricerca internazionale.

<sup>2</sup> L'emolumento di deposito deve essere pagato entro il termine stabilito dall'Istituto.<sup>208</sup>

<sup>204</sup> RS 232.148

<sup>205</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

<sup>206</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>207</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

<sup>208</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

**Titolo decimo:<sup>209</sup> Certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari<sup>210</sup>****Capitolo 1: Campo d'applicazione****Art. 127a**

<sup>1</sup> Il presente titolo vale per certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari.<sup>211</sup>

<sup>2</sup> Valgono le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il settimo titolo della legge o questo titolo non dispongano altrimenti.

**Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato****Art. 127b** Domanda; emolumento<sup>212</sup>

<sup>1</sup> La domanda deve contenere:

- a. la richiesta di rilascio del certificato;
- b. una copia della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio in Svizzera, unitamente a:
  1. una copia dell'attestato di registrazione,
  - 2.<sup>213</sup> una copia dell'informazione relativa al medicinale o delle istruzioni per l'uso concernenti il prodotto fitosanitario, approvata dall'autorità competente;
- c. se del caso la procura del mandatario.

<sup>2</sup> L'emolumento di deposito deve essere versato il giorno d'inoltro della domanda.<sup>214</sup>

**Art. 127c** Contenuto della richiesta

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

- a. nome o ditta e indirizzo del richiedente;
- b. se del caso nome e indirizzo del mandatario;
- c. numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base);
- d. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;

<sup>209</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>210</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>211</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>212</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>213</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>214</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

- e. data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del prodotto in Svizzera;
- f. identificazione del prodotto designato dall'autorizzazione e relativo numero di registrazione;
- g. ...<sup>215</sup>

**Art. 127d** Pubblicazione di una menzione della domanda

<sup>1</sup> È pubblicata una menzione della domanda.

<sup>2</sup> Sono pubblicati i dati seguenti:

- a. nome o ditta e indirizzo del richiedente;
- b. se del caso nome e indirizzo del mandatario;
- c. data dell'inoltro della domanda;
- d. numero del brevetto di base;
- e. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- f. data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del prodotto in Svizzera;
- g. designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione e del relativo numero di registrazione.

<sup>3</sup> La pubblicazione avviene a conclusione dell'esame giusta l'articolo 127e.

### Capitolo 3: Esame della domanda

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

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

<sup>2</sup> Se la domanda non soddisfa le esigenze menzionate nel capoverso 1, l'Istituto fissa al richiedente un termine di due mesi per completare la domanda.

<sup>3</sup> Se il termine non è rispettato l'Istituto non prende in considerazione la domanda.

**Art. 127f** Esame delle condizioni per il rilascio del certificato

<sup>1</sup> L'Istituto esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato (art. 140b e 140c cpv. 2 e 3 della legge).<sup>216</sup>

<sup>2</sup> Se le condizioni non sono rispettate, l'Istituto respinge la domanda.

<sup>215</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025).

<sup>216</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

## Capitolo 4: Rilascio del certificato

### Art. 127g

<sup>1</sup> Se le condizioni di rilascio del certificato sono soddisfatte il certificato è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei brevetti.

<sup>2</sup> Il rilascio del certificato è pubblicato con i dati seguenti:

- a. numero del brevetto di base munito di un'aggiunta;
- b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato;
- c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;
- d. data d'inoltro della domanda;
- e. numero del brevetto di base;
- f. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- g. data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del prodotto in Svizzera;
- h. designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione per l'immissione in commercio e relativo numero di registrazione;
- i. data della scadenza della durata di protezione del certificato.

## Capitolo 5:

### **Pubblicazione del rigetto della domanda di rilascio, dell'estinzione anticipata, della nullità e della sospensione del certificato**

### Art. 127h

<sup>1</sup> Sono pubblicati il rigetto della domanda di rilascio, l'estinzione anticipata, la nullità e la sospensione del certificato.

<sup>2</sup> Sono pubblicati i dati seguenti:

- a. numero del brevetto di base, munito di un'aggiunta, salvo in caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato;
- b. nome o ditta e indirizzo del richiedente o del titolare del certificato;
- c. numero del brevetto di base;
- d. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- e. data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del prodotto in Svizzera;
- f. designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione per l'immissione in commercio e relativo numero di registrazione;
- g. data del rigetto della domanda di rilascio, dell'estinzione anticipata, della nullità e della sospensione del certificato.

## Capitolo 6: Inserito e registro

### Art. 127i Inserito

- <sup>1</sup> L'inserito del certificato è allegato all'inserito del brevetto di base.
- <sup>2</sup> L'inserito del certificato è a disposizione di chiunque desideri consultarlo.
- <sup>3</sup> Il certificato riceve il numero del brevetto di base, munito di un'aggiunta.

### Art. 127k Registro

<sup>1</sup> Si eseguono le iscrizioni concernenti il certificato sul foglio di registro del brevetto di base.

<sup>2</sup> Sono iscritti i dati seguenti:

- a. numero del brevetto di base munito di un'aggiunta;
- b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato;
- c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;
- d. data dell'inoltro della domanda;
- e. numero del brevetto di base;
- f. titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- g. data della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio del prodotto in Svizzera;
- h. designazione del prodotto coperto dall'autorizzazione e del relativo numero di registrazione;
- i. data del rilascio del certificato;
- k. data di scadenza della durata di protezione del certificato;
- l. diritti concessi come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata;
- m. modificazioni relative all'esistenza del certificato o al diritto al certificato;
- n. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del certificato;
- o. cambiamenti di mandatario o del suo domicilio o della sua sede.

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

<sup>4</sup> Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell'esecuzione forzata per il brevetto di base, sono supposte valere per il certificato nella medesima misura che per il brevetto di base.

## Capitolo 7: Emolumenti<sup>217</sup>

### Art. 127<sup>218</sup> Emolumenti annuali

L'emolumento annuale soltanto per parte dell'anno ammonta, per ogni mese intero o parte di mese della durata di validità del certificato, a un dodicesimo dell'emolumento annuale dovuto per l'anno corrispondente, arrotondato al franco superiore.

### Art. 127m Rimborso dell'emolumento annuale<sup>219</sup>

<sup>1</sup> In caso di nullità di un certificato sono rimborsati gli emolumenti annuali per il periodo compreso tra l'accertamento passato in giudicato della nullità del certificato e il momento in cui sarebbe cessata la sua durata di validità.<sup>220</sup>

<sup>2</sup> In caso di rinuncia a un certificato vengono rimborsati gli emolumenti annuali corrispondenti alla parte di durata di validità del certificato in merito alla quale si rinuncia al certificato.<sup>221</sup>

<sup>3</sup> Se è revocata l'autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio di un prodotto, vengono rimborsati gli emolumenti annuali corrispondentemente alla parte della durata di validità del certificato durante la quale l'autorizzazione è stata revocata.<sup>222</sup>

<sup>4</sup> Se è sospesa l'autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio di un prodotto, sono rimborsati gli emolumenti annuali corrispondentemente al periodo durante il quale l'autorizzazione è stata sospesa.<sup>223</sup>

<sup>5</sup> In tutti questi casi sono rimborsati soltanto gli emolumenti annuali per anni interi.<sup>224</sup>

<sup>6</sup> Il rimborso avviene soltanto su richiesta; quest'ultima deve essere inoltrata entro due mesi a decorrere da:

- a. l'accertamento della nullità del certificato;
- b. la rinuncia al certificato;
- c. la revoca dell'autorizzazione ufficiale secondo il capoverso 3;
- d. la fine della sospensione dell'autorizzazione ufficiale giusta il capoverso 4.

<sup>217</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>218</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>219</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>220</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>221</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>222</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>223</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>224</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

**Titolo 11: Disposizioni finali**<sup>225 226</sup>**Capitolo 1: Diritto previgente: abrogazione**<sup>227</sup>**Art. 128**

L'ordinanza (1) del 14 dicembre 1959<sup>228</sup> e l'ordinanza (2) dell'8 settembre 1959<sup>229</sup> per la legge federale sui brevetti d'invenzione sono abrogate.

**Capitolo 2. Disposizioni transitorie****Art. 129** Termini

Il termini che hanno cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978 rimangono invariati.

**Art. 130** Emolumenti<sup>230</sup>

<sup>1</sup> L'importo degli emolumenti annuali esigibili dal 1° gennaio 1978 è determinato dal nuovo diritto, anche se detti emolumenti annuali sono stati pagati prima di questa data.<sup>231</sup>

<sup>2</sup> Per le domande di brevetto la cui data di deposito risale, il 1° gennaio 1978, a più di due anni, gli emolumenti annuali devono essere pagati, conformemente al nuovo diritto, entro 6 mesi a decorrere dall'invito dell'Istituto.<sup>232</sup>

<sup>3</sup> Il capoverso 2 si applica per analogia alle domande di brevetto addizionali a un brevetto principale, la cui trasformazione è richiesta dopo il 1° gennaio 1978.

**Art. 131** Domande di brevetto addizionale

Le domande di brevetto addizionale pendenti il 1° gennaio 1978, subordinate a domande di brevetto pure pendenti, sono considerate come domande indipendenti a contare da questa data.

<sup>225</sup> Originario titolo 10.

<sup>226</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>227</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3660).

<sup>228</sup> [RU **1959** 2065 2190, **1972** 2279]

<sup>229</sup> [RU **1959** 739 2190, **1960** 526, **1972** 2282]

<sup>230</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>231</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

<sup>232</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5025).

**Art. 132**      Menzione dell'inventore

Se, per una domanda di brevetto pendente il 1° gennaio 1978, l'inventore non è ancora stato menzionato, egli deve esserlo entro un termine di tre mesi a decorrere dall'invio dell'Istituto o, se il termine previsto all'articolo 35 capoverso 1 scade più tardi, entro questo termine.

**Art. 133**      Priorità

<sup>1</sup> Le dichiarazioni di priorità riferentesi a domande di brevetto pendenti il 1° gennaio 1978 possono essere presentate entro il 31 marzo 1978.

<sup>2</sup> Per le domande di brevetto pendenti il 1° gennaio 1978, documenti di priorità e le indicazioni mancanti concernenti il numero del primo deposito devono, dietro invito dell'Istituto, essere presentati entro i tre mesi o, se il termine previsto all'articolo 40 capoverso 4 scade più tardi, entro questo termine.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano quando, secondo il diritto anteriore, il termine per la consegna della dichiarazione di priorità o per la presentazione del documento di priorità è scaduto o ha cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978.

**Art. 134**      Consultazione degli inserti

Gli inserti dei brevetti rilasciati prima del 1° gennaio 1978 potranno essere consultati, ai sensi dell'articolo 90 capoverso 3, soltanto dopo la pubblicazione dei fascicoli dei brevetti.

**Capitolo 3. Entrata in vigore****Art. 135**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978, ad eccezione dei titoli settimo, ottavo e nono.

<sup>2</sup> Il titolo settimo entra in vigore il 1° giugno 1978.

<sup>3</sup> I titoli ottavo e nono entrano in vigore contemporaneamente al titolo sesto della legge<sup>233</sup> (domande internazionali di brevetto).

<sup>233</sup> Il tit. VI è entrato in vigore il 1° giu. 1978 (RU 1978 550).

**Disposizioni finali della modificazione del 12 agosto 1986<sup>234</sup>**

<sup>1</sup> Le domande di brevetto pendenti il giorno dell'entrata in vigore del nuovo diritto sono rette da quest'ultimo.

<sup>2</sup> Tuttavia, le richieste depositate prima del giorno dell'entrata in vigore non possono essere oggetto di notificazioni da parte dell'Istituto se soddisfano alle prescrizioni del vecchio diritto. L'Istituto può tuttavia domandare informazioni ai sensi degli articoli 64 capoverso 1 e 65 capoverso 1.

<sup>3</sup> Le comunicazioni dell'Istituto secondo il vecchio diritto, spedite prima del giorno dell'entrata in vigore, restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano.

<sup>4</sup> I termini assegnati dall'Istituto, che abbiano cominciato a decorrere prima del giorno dell'entrata in vigore, non sono modificati.

<sup>5</sup> Se l'esame della domanda di brevetto è stato concluso prima del giorno dell'entrata in vigore, la procedura fino alla pubblicazione della domanda di brevetto o al rilascio del brevetto prosegue secondo il vecchio diritto.

<sup>234</sup> RU 1986 1448