

Direttive in materia di brevetti

- Parte generale
- Procedura di rilascio dei brevetti
- Procedura di rilascio dei CPC
- Tenuta del registro

Berna, 1.7.2023

Contenuto

Contenuto	1
Elenco delle abbreviazioni	7
Parte 1 – Parte generale	9
1. Introduzione	9
2. Basi giuridiche	9
2.1 Procedura di deposito di una domanda di brevetto (cfr. Parte 2)	9
2.2 Procedura di rilascio dei certificati protettivi complementari [CPC] (cfr. Parte 3)	9
2.3 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 4)	10
3. Parti	10
3.1 Qualità di parte	10
3.1.1 Procedura nazionale di rilascio del brevetto	11
3.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro	11
3.1.3 Procedura di opposizione	11
3.2 Trasferimento	12
3.2.1 In generale	12
3.2.2 Particolarità	12
3.2.2.1 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche	12
3.2.2.2 Fallimento di una parte	12
4. Rappresentanza e recapito	12
4.1 Mandatario	12
4.2 Procura	13
4.3 Recapito	14
5. Regole procedurali generali	14
5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione	14
5.2 Esame della competenza	15
5.3 Ricusazione	15
5.4 Accertamento dei fatti	16
5.4.1 Massima inquisitoria	16
5.4.2 Obbligo di cooperazione	16
5.4.3 Prove	17
5.4.3.1 Mezzi di prova	17
5.4.3.1.1 Principi	17
5.4.3.1.2 Produzione dei mezzi di prova	17
5.4.3.2 Valutazione delle prove e grado della prova	17
5.5 Termini	18

5.5.1 In generale	18
5.5.2 Calcolo dei termini	18
5.5.3 Proroga dei termini	18
5.5.4 Osservanza dei termini	19
5.5.4.1 In generale	19
5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica	20
5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse	20
5.5.5 Sospensione dei termini	20
5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza	20
5.5.7 Proseguimento della procedura	21
5.5.7.1 In generale	21
5.5.7.2 Esclusione	21
5.5.7.3 Procedura	21
5.5.8 Reintegrazione nello stato anteriore	22
5.6 Consultazione del registro e degli inserti	22
5.6.1 Principio	22
5.6.2 Eccezioni	23
5.6.3 Contenuto dell'inserto	23
5.7 Diritto di essere sentiti	23
5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti	23
5.7.1.1 Scambio di allegati	23
5.7.1.1.1 Domanda di rilascio di un brevetto svizzero	24
5.7.1.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro	24
5.7.1.2 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari	24
5.8 Lingua della procedura	24
6. Sospensione	25
6.1 In generale	25
6.2 Rinvio dell'esame relativo al contenuto	25
7. Decisione	26
7.1 Contenuto e motivazione	26
7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale	26
7.3 Spese di procedura e indennità di parte	27
7.4 Notificazione	27
7.4.1 Forma scritta	27
7.4.2 Pubblicazione ufficiale	27
8. Rimedi giuridici	27
8.1 Decisioni finali	27
8.2 Decisioni incidentali	28
9. Crescita in giudicato	29
9.1 Crescita in giudicato formale	29
9.2 Crescita in giudicato materiale	29

10. Riesame e revisione	29
11. Tasse	30
11.1 In generale	30
11.2 Tasse forfettarie	30
11.3 Esigibilità e modalità di pagamento	31
11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'IPI	31
11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse	31
12. Certificati protettivi complementari	32
12.1 Proseguimento della procedura	32
12.2 Inserimento e consultazione	33
12.3 Revoca della proroga della durata di protezione	33
12.4 Sospensione della procedura di rilascio del certificato	33
Parte 2 – Procedura di rilascio dei brevetti	34
1. Introduzione	34
2. Esame al momento del deposito	34
2.1 Domanda di brevetto	34
2.1.1 Richiesta di rilascio di un brevetto	34
2.1.2 Identità del depositante	34
2.1.3 Descrizione	35
2.1.4 Documentazione incompleta	35
2.2 Data di deposito	35
3. Esame relativo alla forma	35
3.1 Richiesta di rilascio di un brevetto	35
3.1.1 Modulo	36
3.1.2 Depositante	36
3.2 Menzione dell'inventore	36
3.3 Diritto di priorità	37
3.3.1 Priorità in virtù della CUP	37
3.3.2 Priorità interna	38
3.3.3 Priorità risultante dalla reciprocità	38
3.3.4 Immunità derivata da un'esposizione	38
3.4 Atti tecnici	38
3.4.1 Atti tecnici depositati inizialmente	38
3.4.2 In generale	39
3.4.3 Descrizione	39
3.4.4 Elenco della sequenza	40
3.4.5 Rivendicazioni	40
3.4.6 Disegni	40
3.4.7 Estratto	41

3.4.8 Modifica degli atti tecnici	41
4. Domande di brevetto particolari	41
4.1 Domande di brevetto divise	41
4.2 Inizio della fase nazionale PCT	42
4.3 Costituzione di nuovi brevetti	42
4.4 Trasformazione di una domanda di brevetto europeo	42
5. Rapporto sullo stato della tecnica	43
5.1 Rapporto sullo stato della tecnica su richiesta del depositante	43
5.2 Rapporto sullo stato della ricerca su richiesta di terzi	43
6. Ricerca di tipo internazionale	44
7. Esame relativo al contenuto accelerato	44
8. Tasse	44
9. Pubblicazione della domanda di brevetto	45
9.1 Pubblicazione anticipata	45
9.2 Nessuna pubblicazione	45
10. Fine dell'esame, rilascio e pubblicazione del brevetto	45
11. Durata massima del brevetto	46
Parte 3 – Procedura di rilascio CPC	47
1. Domanda di rilascio di un certificato	47
2. Domanda di rilascio di un certificato per medicinali e prodotti fitosanitari	47
2.1 Richiesta	48
2.1.1 Modulo	48
2.1.2 Depositante	48
2.1.3 Brevetto di base	48
2.1.4 Data dell'omologazione	49
2.1.5 Designazione del prodotto	49
2.2 Omologazione	49
2.3 Informazione sul medicinale	50
2.4 Termine per il deposito della domanda	50
3. Domanda di proroga della durata di protezione	50
3.1 Richiesta	50
3.1.1 Depositante	51
3.1.2 Certificato	51
3.2 Data della domanda di omologazione per la Svizzera e relativa prova	51
3.3 Data della domanda di omologazione nello SEE e relativa prova	51
3.4 Conferma di Swissmedic	52
3.5 Termine per il deposito della domanda	52
4. Domanda di rilascio di un certificato pediatrico	52
4.1 Richiesta	53

4.1.1 Modulo	53
4.1.2 Depositante	53
4.1.3 Brevetto di base	54
4.1.4 Data dell'omologazione	54
4.1.5 Designazione del prodotto	54
4.2 Data della domanda di omologazione per la Svizzera e relativa prova	54
4.3 Data della domanda di omologazione nello SEE e relativa prova	55
4.4 Omologazione	55
4.5 Conferma di Swissmedic e informazione sul medicinale	56
4.6 Termine per il deposito della domanda	56
5. Tasse	56
6. Pubblicazione	56
7. Rilascio e proroga della durata di protezione	57
8. Durata della protezione	57
Parte 4 – Tenuta del registro	58
1. Introduzione	58
2. Rilascio	58
3. Mantenimento e tasse annuali	59
4. Modifiche e cancellazioni	59
4.1 Trasferimenti	59
4.2 Rinuncia parziale	60
4.3 Nullità parziale	60
4.4 Cessione parziale	61
4.5 Licenze	61
4.6 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata	61
4.7 Altre modifiche	62
4.8 Rettifiche	62
4.9 Cancellazioni	62
4.10 Termine sospensivo	62
5. Registro dei brevetti, informazioni e consultazione dell'inserito	63
5.1 Registro dei brevetti	63
5.2 Informazioni e consultazione dell'inserito	63
6. Documenti di priorità	63
7. Certificati protettivi complementari	63
7.1 Rilascio	64
7.2 Mantenimento (tasse annuali)	64
7.3 Altre modifiche	65
7.4 Sospensione	65
7.5 Cancellazioni	65

Elenco delle abbreviazioni

art.	articolo/articoli
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
cfr.	confronta
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
codice di procedura civile	Codice di diritto processuale civile svizzero (RS 272)
cma	comma
consid.	considerando
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)
CPC	Certificati protettivi complementari
cpv.	capoverso
CRPI	Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale (autorità di ricorso fino al 31.12.2006)
CUP	Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (RS 0.232.04)
DTF	Decisione del Tribunale federale svizzero (Raccolta ufficiale)
EMA	Agenzia europea per i medicinali
Estratto del RC	Estratto del registro di commercio
FF	Foglio federale
GAAC	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
i.c.d.	in combinato disposto
IPI	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
LBI	Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti; RS 232.14)
LEF	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett.	lettera/lettere
LFus	Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; RS 221.301)

LIPI	Legge federale sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31)
LTAF	Legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
LTF	Legge sul Tribunale federale (RS 173.110)
LTFB	Legge sul Tribunale federale dei brevetti (RS 173.41)
n.	numero/numeri
N.B.	Nota bene
OBI	Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti; RS 232.141)
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
OTa-IPI	Ordinanza dell'IPI sulle tasse (RS 232.148)
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
PC	Legge di procedura civile federale (RS 273)
PCT	Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SEE	Spazio economico europeo
seg./segg.	seguinte/seguinti
sic!	Rivista del diritto della proprietà intellettuale, dell'informazione e della concorrenza
Swissmedic	Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale svizzero
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; RS 0.632.20)
UEB	Ufficio europeo dei brevetti

Parte 1 – Parte generale

1. Introduzione

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

2. Basi giuridiche

L'IPI è un'autorità amministrativa federale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera c PA. Pertanto, in linea generale le procedure che rientrano nella sua competenza sono rette dalla PA (art. 1 cpv. 1 PA)¹, purché non siano regolate più compiutamente dalla LBI o da un'altra legge federale (art. 4 PA). La PA è completata dagli articoli 37, 39–41 e 43–61 PC in virtù dell'articolo 19 PA².

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

Le diverse procedure di competenza dell'IPI in materia di brevetti sono disciplinate in particolare dalle disposizioni della LBI e dell'OBI trattate di seguito.

2.1 Procedura di deposito di una domanda di brevetto (cfr. Parte 2)

La procedura di registrazione di un brevetto è disciplinata in particolare dagli articoli 49–59a e 60–64 LBI e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 21–60c OBI. La procedura di deposito comprende l'esame al momento del deposito e l'esame relativo alla forma. L'esame al momento del deposito e l'esame relativo alla forma precedono l'effettivo esame relativo al contenuto della domanda di brevetto. L'esame relativo al contenuto (ossia l'esame giuridico-materiale del contenuto) è disciplinato nelle direttive per l'esame relativo al contenuto³.

2.2 Procedura di rilascio dei certificati protettivi complementari [CPC] (cfr. Parte 3)

La procedura di rilascio dei CPC è disciplinata in particolare dalle seguenti disposizioni:

- certificati protettivi per medicinali: articolo 140a–s LBI in combinato disposto con gli articoli 127e e 127f OBI
- certificati protettivi per prodotti fitosanitari: articolo 140z in combinato disposto con l'articolo 140/LBI, in combinato disposto con l'articolo 127z^{sexies} OBI, in combinato disposto con gli articoli 127e e 127f OBI

¹ Più precisamente agli art. 1–43 PA.

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

³ Direttive per l'esame relativo al contenuto delle domande di brevetto nazionali, disponibili in tedesco e in francese:

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/patente/d/richtlinien_patente/RiLi_Sachpruefung_CH-Patent_DE_201901.pdf.

- certificati pediatrici: articolo 140t–y in combinato disposto con l'articolo 140a cpv. 1^{bis} e 2, art. 140d, art. 140g, art. 140i, art. 140l cpv. 1 e art. 140m LBI, in combinato disposto con gli articoli 127y e 127z OBI

La procedura consiste in un esame che segue l'inoltro della domanda (esame al momento del deposito ed esame relativo alla forma) e in un esame delle condizioni per il rilascio del certificato o per la proroga della durata di protezione (esame relativo al contenuto). L'esame relativo al contenuto è disciplinato nelle relative direttive⁴.

2.3 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 4)

Le procedure relative alla tenuta del registro sono rette in particolare dagli articoli 33, 34, 56 cpv. 3 e 60 LBI e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 19, 94, 98, 105 e 107 OBI.

3. Parti

3.1 Qualità di parte

Le parti sono definite all'articolo 6 PA quali le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. Secondo la giurisprudenza la qualità di parte dipende dai diritti o dagli obblighi che potrebbero essere toccati dalla decisione in questione⁵.

Avere qualità di parte presuppone il godimento dei diritti civili ai sensi dell'articolo 11 CC. Ciò vale pertanto per le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico quali ad esempio la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli enti autonomi di diritto pubblico della Confederazione⁶. Possono avere qualità di parte anche le società in nome collettivo e in accomandita⁷ nonché le masse fallimentari e le comunità ereditarie⁸, seppur dispongano di una personalità giuridica limitata. Non hanno per contro qualità di parte le società semplici⁹ e le unità amministrative di diritto pubblico non autonome (p.es. gli uffici federali) e gli enti amministrativi di diritto pubblico non autonomi¹⁰.

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

⁴ Cfr. nota 3.

⁵ TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.

⁶ DTF 127 V 80, consid. 3a/bb; DTF 127 II 32, consid. 2.

⁷ Art. 562 e 602 CO.

⁸ DTF 102 Ia 430, consid. 3; per le regole relative alla sostituzione di parte durante la procedura v. anche sotto (cfr. n. 3.2.2.1 e n. 3.2.2.2, pag. 12).

⁹ DTF 132 I 256, consid. 1.1.

¹⁰ TF 2A.325/2006, consid. 2.2; DTF 127 II 32, consid. 2b e 2f.

3.1.1 Procedura nazionale di rilascio del brevetto

Nella procedura di rilascio nazionale la qualità di parte è conferita esclusivamente al depositante. Secondo l'articolo 4 LBI può trattarsi di tutte le persone indicate al numero 3.1 (per ulteriori dettagli cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag. 36).

Anche le unità amministrative di diritto pubblico prive di personalità giuridica possono presentare domande di brevetto. In questo caso è considerata come parte l'autorità responsabile con capacità di essere parte in giudizio (p.es. la Confederazione svizzera) e non l'unità amministrativa in sé. Lo stesso vale per le succursali che non dispongono di personalità giuridica ai sensi del diritto svizzero. L'IPI parte dal presupposto che la domanda sia presentata per la società cui appartiene la succursale¹¹. Se la domanda di brevetto deve essere presentata per una persona giuridica in fase di costituzione, devono agire congiuntamente tutti i soci fondatori (in qualità di più depositanti).

Non è tuttavia riconosciuta la qualità di parte nell'ambito della procedura di rilascio ai terzi i cui diritti e obblighi potrebbero essere toccati dal rilascio di un brevetto. Essi possono fare valere i propri diritti nel quadro di una procedura di opposizione o di una procedura di diritto civile.

3.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro

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

In determinati casi sono riconosciuti quali parti anche terzi i cui diritti e obblighi sono toccati dalla modifica del registro richiesta (p.es. trasferimento, licenze; cfr. Parte 4, n. 4.1 e 4.5, pag. 61).

3.1.3 Procedura di opposizione

Secondo l'articolo 59c LBI chiunque può fare opposizione presso l'IPI contro un brevetto da esso rilasciato. Qualsiasi persona o istituzione può far valere davanti all'IPI che la procedura di rilascio non si è svolta regolarmente o in considerazione di tutti i fatti. È passivamente legittimato il titolare del brevetto impugnato. Qualora il brevetto impugnato sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato registrato, resta passivamente legittimato il precedente titolare (art. 76 cpv. 1 OBI i.c.d. con l'art. 33 cpv. 3 LBI).

La procedura di opposizione per i brevetti nazionali si ispira alla procedura di opposizione secondo la Convenzione sul brevetto europeo. L'opposizione può essere fondata esclusivamente sulle cause di esclusione dalla protezione di cui negli articoli 1a, 1b e 2 LBI.

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

3.2 Trasferimento

3.2.1 In generale

In seguito alla registrazione del trasferimento, eventuali altre procedure pendenti sono portate avanti con il nuovo titolare iscritto nel registro (cfr. art. 33 cpv. 3 LBI, cfr. Parte 4, n. 4.1, pag. 59).

3.2.2 Particolarità

3.2.2.1 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche

Le conseguenze del decesso di una parte sono disciplinate dal diritto federale: gli eredi sostituiscono senza indugio la parte deceduta e la procedura è portata avanti con loro¹².

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

3.2.2.2 Fallimento di una parte

Con la dichiarazione di fallimento, il fallito perde la capacità di disporre dei diritti al brevetto o derivanti dal brevetto (art. 204 LEF). Questa è trasferita alla comunione dei creditori o all'amministrazione del fallimento (art. 240 LEF), che decide se la procedura è portata avanti oppure se i diritti al brevetto o derivanti dal brevetto sono trasferiti a uno o più creditori. Fino all'emissione di tale decisione la procedura può essere sospesa (art. 207 cpv. 2 LEF).

4. Rappresentanza e recapito

4.1 Mandatario

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

È iscritto nel registro come mandatario soltanto il mandatario autorizzato (art. 8a cpv. 2 OBI).

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

Se viene designato un mandatario, l'IPI indirizza le sue comunicazioni esclusivamente a quest'ultimo sino alla revoca della procura (art. 11 cpv. 3 PA). Le istanze del depositante rappresentato restano tuttavia possibili ed esplicano il loro pieno effetto giuridico. L'IPI decide caso per caso se l'istanza del depositante sia da considerare come revoca della

¹² All'occorrenza il procedimento è sospeso secondo l'articolo 126 codice di procedura civile, finché gli eredi sono identificati e l'eredità è accettata; durante il termine di ripudio la qualità di parte degli eredi è disciplinata in modo risolutivo.

procura. Qualora le domande parallele del depositante e del mandatario siano in contraddizione, in linea di principio l'incertezza viene risolta tramite il mandatario, salvo in caso di revoca della procura.

4.2 Procura

Se il depositante si fa rappresentare davanti all'IPI, quest'ultimo può esigere una procura scritta ai sensi dell'articolo 8a OBI. Di regola si richiede una procura nei casi in cui il mandatario viene designato in un secondo momento rispetto al deposito della domanda di brevetto ai sensi dell'articolo 49 LBI.

Qualora l'IPI esiga una procura, quest'ultima deve essere presentata in forma scritta (art. 8a OBI)¹³. Le procure comunicate verbalmente non sono ritenute sufficienti. Tutte le procure possono essere presentate sotto forma di copia; tuttavia l'IPI può chiedere che sia presentata una procura originale. La procura deve contenere almeno i dati personali del mandante e del mandatario, l'estensione del mandato e la firma del mandante (art. 13 cpv. 1 CO i.c.d. con l'art. 8a OBI). Si distinguono procure speciali rilasciate per singoli casi¹⁴ e procure generali emesse per tutte le questioni riguardanti i brevetti. Se la procura non si limita a singoli titoli di protezione o atti giuridici, essa è da considerarsi una procura generale.

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

Qualora un mandato sia conferito solo dopo il deposito della domanda del titolo di protezione, deve sempre essere presentata una procura; lo stesso vale quando il mandatario attuale agisce per conto di un nuovo titolare dopo il trasferimento del diritto di protezione. In caso di fusione devono essere considerate le circostanze del singolo caso¹⁵.

La procura deve essere redatta in una lingua ufficiale (cfr. n. 5.8, pag. 24). Se la procura è redatta in un'altra lingua, l'IPI può richiederne la traduzione (art. 4 cpv. 5 OBI); l'IPI rinuncia a chiedere la traduzione se la procura è redatta in inglese.

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

Qualora non sia presentata alcuna procura entro il termine fissato, le istanze del mandatario non legittimato non sono considerate.

¹³ Se la procura è trasmessa elettronicamente all'indirizzo patent.admin@ekommm.ipi.ch, deve essere allegata come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 14).

¹⁴ Una procura speciale è una procura limitata a un atto specifico, quale ad esempio il trasferimento di un titolo di protezione.

¹⁵ È decisivo se si tratti di una fusione mediante incorporazione o di una fusione mediante combinazione (cfr. art. 3 LFus).

4.3 Recapito

Se una parte (o il suo mandatario) non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera o nel Liechtenstein (art. 13 LBI). Il recapito non figura nel registro e non appare pertanto né in Swissreg né nella banca dati. Tuttavia è possibile ottenere l'informazione facendo domanda all'IPI o chiedendo la consultazione degli atti.

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

Qualora una parte tenuta a farlo non designi un recapito in Svizzera o nel Liechtenstein, l'IPI la invita a farlo con uno scritto informale comunicato direttamente all'estero. In caso di inadempienza, l'IPI emana allora una notificazione formale con la quale esorta la parte a designare un recapito e nella quale illustra le conseguenze di un'eventuale inosservanza dei termini. La notificazione formale avviene in conformità con quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965¹⁶, dalla Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa¹⁷ o per via diplomatica o consolare nei casi in cui nessuna delle convenzioni sia applicabile.

Se la parte non agisce entro il termine stabilito, l'IPI respinge la domanda (art. 59a cpv. 3 lett. b LBI).

5. Regole procedurali generali

5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione

La procedura dinanzi all'IPI è scritta.

Su richiesta specifica l'IPI trasmette tutti gli atti scritti elettronicamente. Questa opzione presuppone la registrazione su una delle piattaforme riconosciute in Svizzera per la trasmissione sicura in ambito procedurale, IncaMail o PrivaSphere, e l'indicazione dell'indirizzo e-mail validato per la comunicazione elettronica con l'Amministrazione (eGov)¹⁸.

In linea di principio, per essere considerati dall'IPI, tutti gli atti procedurali (domanda, richiesta) devono di regola avere la forma scritta¹⁹.

Al fine di facilitare la trasmissione elettronica degli atti, in applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 OBI, l'IPI ha rinunciato all'obbligo della firma per la maggioranza degli atti ad esso indirizzati (cfr. la comunicazione dell'IPI, sic! 2010, 554 e l'elenco dei canali di

¹⁶ Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale conclusa all'Aja il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131).

¹⁷ Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa, RS 0.172.030.5.

¹⁸ Cfr. [Newsletter 2023/06 Brevetti e Disegni](#).

¹⁹ In deroga al principio della procedura scritta, a determinate condizioni l'IPI accetta ad esempio richieste presentate telefonicamente per la prima e la seconda proroga dei termini.

comunicazione)²⁰. A seconda del caso, se per l'atto vi è l'obbligo della firma o se vi sono altre disposizioni formali, occorre distinguere le fattispecie seguenti:

- laddove il diritto federale prevede che un atto sia presentato per iscritto e se l'IPI accetta copie, l'atto firmato può essere inviato come allegato (Pdf) per posta elettronica. Questo è il caso in particolare delle richieste di ritiro di una domanda, delle richieste di cancellazione totale o parziale del brevetto e della rinuncia alla menzione dell'inventore (cfr. Parte 4, n. 4.2, pag. 60 e 4.9, pag. 62).
- i documenti probatori trasmessi mediante posta elettronica devono essere allegati come file Pdf, ad esempio le dichiarazioni di trasferimento (Parte 4, n. 4.1, pag. 59), le procure (n. 4.2, pag. 13), i documenti di priorità (Parte 2, n. 3.3.1, pag. 37), quando l'IPI ne esige la trasmissione;
- tutti gli altri atti possono essere inviati all'IPI senza firma con un messaggio elettronico informale. Ciò interessa ad esempio le proroghe di termini (n. 5.5.3, pag. 18) e le richieste di cambiamento d'indirizzo del titolare (Parte 4, n. 7.3, pag. 65).

Gli atti trasmessi elettronicamente all'IPI sono giuridicamente validi e osservano i termini solo se inviati all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch²¹.

Le domande di modifica del registro che riguardano il titolare, il mandatario, l'inventore, il licenziatario, l'usufruttuario o il pignoratario possono essere presentate online su <https://submission.ipi.ch>²².

Informazioni dettagliate sui requisiti formali e sui canali di comunicazione ammessi sono reperibili alla pagina: <https://ekomm.ipi.ch>.

5.2 Esame della competenza

L'IPI esamina d'ufficio la sua competenza per il trattamento delle domande e delle richieste ad esso indirizzate (art. 7 cpv. 1 PA). La competenza non può essere pattuita tra l'IPI e la parte (art. 7 cpv. 2 PA) o tra le parti stesse²³.

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

5.3 Ricusazione

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

²⁰ L'elenco è consultabile all'indirizzo <https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/comunicazione-e-modalita-di-pagamento/comunicazione-nelle-procedure.html>.

²¹ Per le condizioni concernenti l'osservanza dei termini, cfr. n. 5.5.4, pag. 19.

²² Cfr. [Newsletter 2023/06 Brevetti e Disegni](#).

²³ GAAC 67 n. 66, consid. 2a con ulteriori rinvii.

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

La garanzia di un'autorità indipendente non richiede una ricusazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera d PA solo qualora siano stati constatati parzialità e rischio di prevenzione, in quanto uno stato interiore è difficilmente dimostrabile. È sufficiente l'esistenza di elementi che obiettivamente permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione da parte della persona chiamata a prendere la decisione. Vanno tuttavia prese in considerazione soltanto le circostanze fondate da un profilo oggettivo, mentre le impressioni puramente soggettive della parte che presenta la domanda di ricusazione non sono determinanti²⁴.

Qualora un motivo di ricusazione non sia fatto valere presso l'IPI immediatamente dopo la relativa presa di conoscenza, il diritto a invocarlo in un secondo momento è caduto in perenzione²⁵. Attendere che una procedura sia terminata per successivamente fare valere la composizione non corretta dell'autorità decisionale nell'ambito di una procedura di ricorso, sebbene il motivo di ricusazione fosse già noto, è contrario al principio della buona fede²⁶.

5.4 Accertamento dei fatti

5.4.1 Massima inquisitoria

Essendo applicata la PA, in linea di principio per le procedure dinanzi all'IPI vige la massima inquisitoria, secondo cui l'autorità accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Pertanto, su riserva dell'obbligo di cooperazione delle parti, all'IPI incombono l'obbligo della prova e l'obbligo di gestione degli atti (cfr. n. 5.4.2, pag. 16).

5.4.2 Obbligo di cooperazione

La massima inquisitoria è attenuata dall'obbligo di cooperazione delle parti sancito all'articolo 13 PA.

Giusta l'articolo 13 capoverso 1 lettera a PA le parti sono segnatamente tenute a cooperare all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto. Tale obbligo è giustificato dal fatto che la parte intende trarre un vantaggio dalla procedura o dedurre un diritto²⁷. Vale

²⁴ DTF 138 I 1, consid. 2.2 con ulteriori rinvii; cfr. anche TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.

²⁵ DTF 138 I 1, consid. 2.2.

²⁶ DTF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 con ulteriori rinvii.

²⁷ TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2.

soprattutto per i fatti che una parte conosce meglio dell'autorità o che l'autorità potrebbe altrimenti accertare soltanto con un dispendio sproporzionato²⁸.

Secondo il principio generale dell'articolo 8 CC applicabile nel diritto pubblico, le conseguenze della mancanza di prove devono essere sopportate dalla parte se intende dedurre un diritto da una circostanza di fatto pertinente che non è stata dimostrata o che non è stata resa verosimile secondo il grado della prova richiesto²⁹.

5.4.3 Prove

5.4.3.1 Mezzi di prova

5.4.3.1.1 Principi

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

Giusta l'articolo 14 capoverso 1 PA l'audizione di testimoni non può essere ordinata dall'IPI, bensì esclusivamente dal Tribunale amministrativo federale (TAF) (art. 14 cpv. 1 lett. c PA) nell'ambito di una procedura di ricorso.

5.4.3.1.2 Produzione dei mezzi di prova

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

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

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

5.4.3.2 Valutazione delle prove e grado della prova

L'IPI valuta i mezzi di prova prodotti secondo il suo libero apprezzamento³⁰. In linea di principio un fatto è considerato provato se il giudice ha potuto convincersi della veridicità di un'asserzione. Nella maggioranza delle procedure dinanzi all'IPI (p. es. reintegrazione nello stato anteriore secondo l'art. 47 LBI, esame dell'utilizzabilità industriale secondo l'art. 1 cpv. 1 LBI), tuttavia, questo principio di valutazione delle prove è applicato nel senso che una verosimiglianza è sufficiente. Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile in forza di una valutazione oggettiva delle prove. Non è necessaria la piena

²⁸ DTF 128 II 139, consid. 2b.

²⁹ DTF 135 III 416, in particolare consid. 2.6.4; TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 con ulteriori rinvii.

³⁰ Art. 40 PC in combinato disposto con l'art. 39 PC; DTF 125 V 351, consid. 3a.

convinzione dell'IPI, ma la possibilità che i fatti asseriti siano veri deve essere superiore alla possibilità contraria³¹.

5.5 Termini

5.5.1 In generale

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

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

Per la risposta relativa a una domanda di sospensione il termine è di 15 giorni.

5.5.2 Calcolo dei termini

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

Per il calcolo dei termini, se l'ultimo giorno del termine fissato dall'IPI o prescritto per legge è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (art. 20 cpv. 3 PA). È considerato giorno festivo secondo il diritto cantonale³² qualsiasi giorno parificato alla domenica nelle leggi cantonali o nelle prescrizioni amministrative o di polizia cantonali. Non sono considerati giorni festivi i giorni in cui sono generalmente chiusi gli uffici ma non le altre imprese né eventuali ponti concordati con il personale amministrativo³³. I giorni festivi comunali sono accettati soltanto se riconosciuti dal diritto cantonale.

Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese (art. 10 OBI). Il termine comincia a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento che lo fa scattare (invio o pubblicazione)³⁴.

5.5.3 Proroga dei termini

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Si tratta in particolare del termine di ricorso (30 giorni, art. 50 cpv. 1 PA) e del termine per la presentazione della richiesta di proseguimento della procedura (due mesi da quando l'interessato è stato informato dall'IPI sull'inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato, art. 46a cpv. 2 LBI, cfr. n. 5.5.7, pag. 21).

³¹ TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 con ulteriori rinvii; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 con ulteriori rinvii.

³² Un elenco dei giorni festivi cantonali è reperibile all'indirizzo:

<https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf>.

³³ DTF 63 II 331, consid. 2.

³⁴ TAF B-4823/2019, consid. 4.2 segg. con ulteriori rinvii.

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

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

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

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

5.5.4 Osservanza dei termini

5.5.4.1 In generale

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

Le caselle postali della Posta Svizzera sono equiparate agli uffici postali svizzeri. Secondo la giurisprudenza un termine è osservato se gli atti scritti sono depositati in una buca delle lettere sotto forma di lettera standard l'ultimo giorno utile prima di mezzanotte, anche dopo l'ultimo svuotamento della buca delle lettere. In entrambi i casi si parte dal presupposto che la data in cui gli atti sono stati consegnati o imbucati corrisponda alla data del timbro postale³⁵.

Dalla giurisprudenza risulta tuttavia chiaramente che il mandatario che si limita a depositare la lettera in una buca delle lettere deve essere consapevole del rischio che questa possa essere registrata in una data successiva a quella in cui è stata imbucata. Se desidera ribaltare la presunzione derivata dal timbro postale sulla busta contenente l'atto procedurale, è ragionevole attendersi che comunichi di propria iniziativa all'autorità competente di avere rispettato il termine e produca i mezzi di prova necessari³⁶.

All'IPI spetta l'onere della prova che attesti se e quando la corrispondenza, per la quale è stato fissato un termine, è stata inviata al depositante. Le raccomandate che non sono state

³⁵ TF 6B_397/2012, consid. 1.2 con ulteriori rinvii.

³⁶ DTF 124 V 372, consid. 3b; TF 6B_397/2012, consid. 1.2; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

ritirate dal destinatario sono reputate pervenute al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2^{bis} PA).

5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica

Per gli atti scritti trasmessi all'IPI elettronicamente tramite l'indirizzo patent.admin@ekommm.ipi.ch il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema informatico «ekommm» ne conferma la ricezione via e-mail (cfr. art. 21a cpv. 3 PA). Senza una conferma via e-mail gli atti scritti sono considerati non trasmessi. Non è accettata neppure un'eventuale trasmissione a un altro indirizzo elettronico dell'IPI.

5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse

Le condizioni relative all'osservanza dei termini di pagamento delle tasse sono trattate più avanti (cfr. n. 11.5, pag. 31).

5.5.5 Sospensione dei termini

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

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

I termini fissati in giorni o mesi non sono sospesi.

5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza

Secondo l'articolo 23 PA quando assegna un termine l'IPI commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili.

Per motivi di certezza giuridica, in linea di principio, i termini legali sanciti nella LBI (p.es. il termine di proseguimento della procedura) e nelle altre basi giuridiche determinanti (p.es. il termine di ricorso disciplinato nella PA) sono di natura perentoria³⁷. Di conseguenza un'inosservanza comporta la perdita del diritto soggettivo ad essi collegato³⁸.

³⁷ Per la determinazione della natura di un termine cfr. TAF B-4177/2011, consid. 3 con ulteriori rinvii.

³⁸ In caso di perenzione, tale diritto si estingue se l'atto previsto dalla legge non viene compiuto entro il termine di perenzione. Non è possibile interrompere o prolungare il termine.

5.5.7 Proseguimento della procedura

5.5.7.1 In generale

Di norma l'inosservanza di un termine fissato dall'IPI non comporta necessariamente una perdita del diritto. Nella maggioranza dei casi il depositante ha la possibilità di richiedere il proseguimento della procedura secondo l'articolo 46a capoverso 1 LBI.

5.5.7.2 Esclusione

Giusta l'articolo 46a capoverso 4 lettere a–i LBI il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza:

- del termine per presentare la domanda di proseguimento della procedura nonché per pagare la tassa di proseguimento della procedura e per compiere integralmente l'atto omesso (art. 46a cpv. 2 LBI; cfr. n. 5.5.7.3, pag. 21);
- del termine per presentare la domanda di reintegrazione nello stato anteriore giusta l'articolo 47 capoverso 2 LBI;
- del termine per presentare una domanda di brevetto con rivendicazione del diritto di priorità e la dichiarazione di priorità (art. 17 e 19 LBI);
- del termine per chiedere la modifica degli atti tecnici (art. 58 cpv. 1 LBI);
- del termine per presentare la domanda di rilascio di un CPC (art. 140f cpv. 1, art. 146 cpv. 2 e art. 147 cpv. 3 LBI) o la sua proroga (art. 140o cpv. 1 LBI).
- del termine per presentare la domanda di rilascio di un certificato pediatrico (art. 140v cpv. 1 LBI);
- di uno dei termini stabiliti nell'ordinanza per cui è escluso il proseguimento della procedura (art. 14 cpv. 1 OBI). Ciò vale segnatamente per i termini validi per l'esame al momento del deposito e per l'esame relativo alla forma.

5.5.7.3 Procedura

La domanda di proseguimento della procedura deve essere presentata entro due mesi a contare da quando l'interessato è stato informato dall'IPI sull'inosservanza del termine (termine relativo), ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato (termine assoluto); entro lo stesso termine dev'essere inoltre compiuto integralmente l'atto omesso³⁹ e deve essere pagata la tassa prevista a tale riguardo nell'ordinanza (OTa-IPI). La domanda di proseguimento della procedura non deve essere necessariamente presentata per iscritto (art. 46a cpv. 1 LBI), ma può avvenire mediante il pagamento della tassa di proseguimento della procedura, purché la volontà del richiedente sia evidente e l'assegnazione alla procedura sia inequivocabile per l'IPI⁴⁰.

L'inosservanza di questo termine comporta la perdita del diritto al proseguimento della procedura (art. 46a cpv. 4 lett. b LBI).

³⁹ La presentazione di una domanda di proroga del termine non soddisfa tale condizione.

⁴⁰ Secondo l'articolo 6 capoverso 1 OTa-IPI per ogni pagamento devono essere indicati i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.

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

Se tutte le formalità sono eseguite entro i termini, la domanda viene accolta e la procedura viene ripresa (art. 46a cpv. 3 LBI).

5.5.8 Reintegrazione nello stato anteriore

La reintegrazione nello stato anteriore è ammessa se il depositante o il suo mandatario rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine (art. 47 LBI). La domanda deve essere presentata entro due mesi dalla cessazione dell'impedimento (termine relativo), ma al più tardi dopo un anno dallo scadere del termine inosservato (termine assoluto); entro lo stesso termine dev'essere inoltre compiuto integralmente l'atto omesso. Se la tassa di reintegrazione non è ancora stata pagata al momento della presentazione della domanda, l'IPI assegna al depositante un termine supplementare per il pagamento (art. 16 cpv. 1 OBI).

Le condizioni per la reintegrazione nello stato anteriore sono più severe rispetto a quelle per il proseguimento della procedura: essa è ammessa unicamente se il depositante è stato impedito senza sua colpa di osservare il termine (art. 47 cpv. 1 LBI). Il sovraccarico di lavoro o un'assenza per vacanza non sono considerati motivi sufficienti. Secondo la giurisprudenza costante, la colpa di una persona ausiliaria è da imputare al depositante, benché occorra sempre esaminare se una violazione dei suoi obblighi sarebbe imputabile al mandante se avesse agito di persona⁴¹. Gli va imputata anche la colpa una tantum di una persona ausiliaria altrimenti affidabile.

L'impedimento cessa nel momento in cui il titolare del brevetto o il suo mandatario prende atto dell'inosservanza. Tale presa d'atto in genere avviene al più tardi al momento del ricevimento dell'avviso di cancellazione da parte dell'IPI⁴².

5.6 Consultazione del registro e degli inserti

5.6.1 Principio

Secondo l'articolo 95 OBI chiunque può consultare il registro dei brevetti, chiedere informazioni sul suo contenuto e ottenere estratti. Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può consultare l'inserito (art. 65 cpv. 1 LBI). In questo contesto non è necessario un interesse legittimo.

Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda o del rilascio del brevetto, qualora avvenga prima, è autorizzato a consultare l'inserito chiunque dimostri di avere un legittimo

⁴¹ DTF 111 II 504, consid. 3a; DTF 108 II 156, consid. 1.

⁴² TAF 4A_158/2007, consid. 4, con ulteriori rinvii.

interesse (cfr. art. 90 OBI, cfr. anche Parte 4, n. 5.2, pag. 63). Queste persone sono autorizzate a consultare anche domande di brevetto considerate irricevibili, ritirate o respinte.

5.6.2 Eccezioni

Su domanda i documenti probatori che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono archiviati a parte (art. 89 cpv. 2 OBI, cfr. anche art. 27 cpv. 1 lett. b PA) e, fatto salvo l'articolo 90 capoverso 5 OBI, la loro consultazione da parte di terzi è esclusa.

Se è richiesta la consultazione di documenti probatori archiviati a parte (art. 89 cpv. 2 OBI), l'IPI decide dopo aver sentito la parte che ha richiesto l'archiviazione a parte (art. 90 cpv. 5 OBI). Un terzo che abbia chiesto di consultare un documento probatorio archiviato a parte deve in ogni caso dimostrare un interesse degno di protezione.

5.6.3 Contenuto dell'inserito

Fatti salvi i documenti probatori archiviati a parte⁴³, l'inserito liberamente consultabile include anzitutto i documenti seguenti:

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

5.7 Diritto di essere sentiti

Il principio del diritto di essere sentiti sancito all'articolo 29 capoverso 2 Cost. e all'articolo 29 PA comprende segnatamente il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica, di produrre prove rilevanti, di ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti e di partecipare all'assunzione delle prove rilevanti o, perlomeno, esprimersi in merito al relativo risultato qualora sia suscettibile di influenzare la decisione⁴⁴.

5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti

5.7.1.1 Scambio di allegati

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

⁴³ Cfr. n. 5.6.2.

⁴⁴TF 1C_690/2013, consid. 3.1; DTF 137 II 266, consid. 3.2; DTF 135 III 670, consid. 3.3.1; TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 con ulteriori rinvii.

5.7.1.1.1 Domanda di rilascio di un brevetto svizzero

Per quel che concerne le domande di rilascio di brevetti svizzeri, l'IPI dà al depositante la possibilità di esprimersi, in linea di massima, un'unica volta in merito ai motivi che possono comportare il rifiuto totale o parziale di una domanda.

Un secondo scambio di allegati avviene in caso di:

- cambiamento della situazione di fatto (p. es. a seguito di una modifica delle rivendicazioni di brevetto);
- circostanze specifiche che lo richiedono (p.es. se il diritto di essere sentiti prevede che il depositante possa esprimersi in merito a nuove motivazioni o mezzi di prova fatti valere dall'IPI in corso di procedura)⁴⁵;
- notifica lacunosa (p.es. motivazione insufficiente del motivo di rigetto).

5.7.1.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro

Nel quadro delle procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 4, pag. 58) l'IPI dà alle parti interessate la possibilità di esprimersi, in funzione delle circostanze del caso concreto, fino a due volte in merito alle manchevolezze segnalate dall'IPI stesso in riferimento alla domanda.

5.7.1.2 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari

In linea di principio l'autorità può tener conto delle allegazioni tardive o supplementari che sembrano decisive fino al termine della procedura (art. 32 cpv. 2 PA)⁴⁶.

5.8 Lingua della procedura

Nell'ambito della procedura dinanzi all'IPI è garantita la libertà di scelta della lingua⁴⁷. Pertanto, conformemente all'articolo 4 capoverso 1 OBI le istanze inviate all'IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera, vale a dire il tedesco, il francese o l'italiano; inoltre il romancio è considerato lingua ufficiale nei rapporti con persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.).

La procedura di deposito si svolge di regola nella lingua ufficiale in cui è stata presentata la domanda (art. 33a cpv. 1 PA, cfr. anche art. 123 LBI). La lingua in cui sono presentati gli atti tecnici determina in linea di massima la lingua della procedura della successiva procedura. Non è ammesso cambiare lingua nelle procedure in sospenso.

La libertà di scelta della lingua è soggetta a diverse eccezioni. In particolare i seguenti documenti possono essere redatti anche in inglese: i documenti di priorità (art. 124 cpv. 5

⁴⁵ In questo caso l'IPI può tuttavia rinunciare a esigere un nuovo scambio di allegati, sempreché, nell'ambito dell'apprezzamento anticipato delle prove, sia giunto senza arbitrio alla conclusione che i mezzi di prova prodotti dal depositante non sono atti a dimostrare quanto atteso, oppure che questi non potrebbero in alcun caso prevalere sui mezzi di prova già ammessi dall'IPI, ossia qualora non siano atti a modificare le risultanze probatorie considerate acquisite (DTF 138 III 374, consid. 4.3.2).

⁴⁶ TAF B-5557/2011, consid. 2.

⁴⁷ TAF B-1297/2014, consid. 2.1.

OBI); la dichiarazione di rinuncia (art. 38 cpv. 3 OBI), gli atti relativi all'immunità derivata da un'esposizione (art. 45 cpv. 3 OBI) nonché le informazioni che consentono di identificare il depositante (art. 46 cpv. 2 i.c.d. con l'art. 46 cpv. 1 lett. b OBI).

Qualora l'ordinanza sui brevetti non preveda esplicitamente un'eccezione, vale quanto segue:

- se la domanda di brevetto non è stata presentata in tedesco, francese, italiano o romancio, ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2 LBI viene concesso un termine supplementare per presentare la traduzione in una lingua ufficiale e, se del caso, la domanda è considerata irricevibile (art. 4 cpv. 1 e art. 47 OBI i.c.d. con l'art. 70 cpv. 1 Cost. e con l'art. 59a cpv. 3 lett. b LBI).
- Nel caso di documenti probatori (p.es. procure, dichiarazioni di trasferimento), spetta all'IPI decidere se accettare il documento o concedere un termine supplementare per la traduzione; in caso di scadenza inosservata del termine, l'IPI non prende in considerazione l'istanza, e il depositante ne subisce le conseguenze giuridiche. In linea di principio le procure in inglese sono accettate.

6. Sospensione

6.1 In generale

L'IPI può sospendere la procedura per mezzo di una decisione incidentale⁴⁸, ad esempio in caso di decesso o fallimento di una parte. La sospensione della procedura è indicata segnatamente qualora il suo esito dipenda dalla decisione in un'altra procedura oppure potrebbe esserne influenzato in maniera considerevole, nonché nell'eventualità in cui la stessa questione giuridica fosse oggetto di una procedura parallela.

6.2 Rinvio dell'esame relativo al contenuto

Una volta concluso l'esame relativo alla forma e fintanto che la procedura d'esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l'esame relativo al contenuto sia differito. In particolare può chiedere il rinvio dell'esame relativo al contenuto se per la medesima invenzione ha presentato una domanda di brevetto europeo nella quale richiede una protezione dell'invenzione in Svizzera (art. 62 cpv. 1 OBI) o una domanda internazionale (domanda PCT, art. 62 cpv. 3 OBI), sempreché le due domande abbiano la stessa data di deposito o di priorità. Il rinvio dell'esame relativo al contenuto della domanda sulla quale è basata la priorità può essere chiesto anche se il depositante ha presentato un'altra domanda rivendicando la priorità interna (art. 62a cpv. 1 OBI). Il rinvio è annullato nel momento in cui la procedura di rilascio parallela passa in giudicato, ossia quando

- a) la domanda di brevetto europeo con effetto in Svizzera è stata definitivamente respinta o ritirata o vale come ritirata;
- b) il termine di opposizione contro il brevetto europeo è scaduto inutilizzato (art. 62 cpv. 2 OBI);

⁴⁸ In merito al concetto di decisione incidentale cfr. n. 8.2, pag. 28.

- c) la domanda di brevetto internazionale con effetto in Svizzera è stata definitivamente ritirata o respinta;
- d) il termine di opposizione contro il brevetto risultato dalla domanda internazionale è scaduto inutilizzato (art. 62 cpv. 4 OBI); o
- e) la decisione sulla domanda di un brevetto svizzero sulla quale è basata la priorità passa in giudicato (rilascio, ritiro, rigetto o non entrata nel merito; art. 62a OBI).

7. Decisione

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

7.1 Contenuto e motivazione

Le decisioni vanno designate tali e motivate (art. 35 cpv. 1 PA). Il dispositivo della decisione, in quanto elemento essenziale, deve essere sufficientemente preciso affinché la decisione sia esecutiva e il suo rispetto possa essere verificato⁴⁹.

La decisione deve essere motivata in modo tale che il destinatario possa farsi un quadro della sua portata e all'occorrenza possa impugnarla efficacemente dinanzi a un'istanza superiore. L'oggetto e l'esattezza della motivazione dipendono dalle circostanze particolari e dal tipo di causa. Tuttavia, di norma è sufficiente che l'IPI citi perlomeno brevemente le considerazioni e le basi legali sulle quali si è fondato. Inoltre l'IPI non è tenuto a menzionare e discutere ogni mezzo di prova e ogni fatto e argomento giuridico sollevato, bensì può limitarsi, conformemente all'articolo 32 capoverso 1 PA, ai punti di vista essenziali ai fini della decisione in modo esente da arbitrio⁵⁰.

La decisione deve infine indicare il rimedio giuridico, ovvero deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (art. 35 cpv. 2 PA) (cfr. anche n. 8, pag. 27). Quando l'IPI accoglie una domanda di brevetto non indica i motivi sui quali si è fondato per raggiungere tale risultato (art. 35 cpv. 3 PA).

7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale

Oltre alla decisione d'irricevibilità qualora non sussistano le condizioni procedurali per il deposito di una domanda di brevetto, la procedura può essere conclusa senza decisione materiale in seguito al ritiro della domanda di rilascio. In virtù della massima dispositiva, il depositante può, in qualsiasi momento, ritirare la domanda di brevetto (desistenza). Il ritiro conclude direttamente la procedura. Esso è irrevocabile e non è soggetto a condizioni⁵¹. Se la domanda di brevetto è ritirata meno di un mese prima della pubblicazione, l'IPI procede alla pubblicazione della domanda (art. 60c lett. a OBI).

⁴⁹ TAF B-5688/2009, consid. 5.1 con ulteriori rinvii.

⁵⁰ TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 con ulteriori rinvii.

⁵¹ Il Tribunale federale ha a più riprese confermato il carattere incondizionato degli atti procedurali (cfr. TF 5A_207/2007, consid. 2.3 con ulteriori rinvii).

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

7.3 Spese di procedura e indennità di parte

La tassa di deposito deve essere pagata contestualmente alla domanda di brevetto (art. 41 LBI, art. 17a OBI). In caso di rifiuto totale o parziale della domanda di brevetto e di pagamento tardivo, non è rimborsata.

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

7.4 Notificazione

7.4.1 Forma scritta

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

7.4.2 Pubblicazione ufficiale

A titolo eccezionale, l'IPI può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione sul Foglio federale (FF) nei casi seguenti:

- alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile (art. 36 lett. a PA); tale è il caso se l'IPI non ha potuto identificare un indirizzo valido malgrado una ricerca ragionevole negli elenchi di riferimento usuali⁵²;
- alla parte dimorante all'estero qualora non abbia designato un rappresentante in Svizzera o un recapito in Svizzera (art. 36 lett. b PA i.c.d. con l'art. 13 LBI).

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

8. Rimedi giuridici

8.1 Decisioni finali

Contro le decisioni finali dell'IPI, ovvero le decisioni che concludono una procedura, può essere interposto ricorso dinanzi al TAF (art. 31 e 33 lett. e LTAF).

Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di

⁵² N.B.: la parte che ha richiesto l'apertura di una procedura deve prevedere che le siano notificati atti procedurali. È pertanto ragionevole attendersi che tale parte renda noto di propria iniziativa qualsiasi cambiamento di indirizzo nel corso della procedura.

prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante nonché una copia della decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

Contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti (TFB) può essere interposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale (TF). La procedura dinanzi al TF è retta dalla LTF.

8.2 Decisioni incidentali

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

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

Secondo la giurisprudenza il pregiudizio deve essere causato dalla stessa decisione incidentale impugnata e l'irreparabilità dipende di norma dal pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora dovesse attendere la decisione finale prima di poter impugnare la decisione incidentale. È sufficiente che sussista un pregiudizio fattuale, anche di natura puramente economica, purché non si tratti semplicemente di impedire un aumento delle spese di procedura. Inoltre non è necessario che il danno fatto valere sia «irreparabile» in senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In altri termini, il ricorrente deve avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione immediati della decisione incidentale, senza attendere il ricorso contro la decisione finale. Spetta al ricorrente illustrare o provare perché la decisione incidentale impugnata gli causa o potrebbe causargli un tale danno, a meno che ciò risulti immediatamente chiaro senza ombra di dubbio⁵³.

I ricorsi contro le decisioni incidentali devono altresì essere depositati entro 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA) e devono rispettare le prescrizioni formali di cui all'articolo 52 capoverso 1 PA (cfr. n. 8.1, pag. 27).

⁵³ TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 con ulteriori rinvii.

9. Crescita in giudicato

9.1 Crescita in giudicato formale

La decisione cresce formalmente in giudicato dal momento in cui non è più possibile impugnarla mediante un rimedio giuridico ordinario⁵⁴. La decisione cresce in giudicato 30 giorni dopo la notificazione⁵⁵.

9.2 Crescita in giudicato materiale

Crescita in giudicato materiale significa che la decisione è determinante in qualsivoglia ulteriore contenzioso tra le parti (e i loro successori giuridici)⁵⁶. La crescita in giudicato materiale concerne il dispositivo della decisione (non le motivazioni) e ha effetto nei confronti di una conclusione identica fondata sullo stesso stato di fatto (sulla base delle stesse considerazioni di fatto e di diritto)⁵⁷.

10. Riesame e revisione

In caso di ricorso l'IPI può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata di propria iniziativa (art. 58 cpv. 1 PA). L'articolo 58 PA non disciplina il riesame nel dettaglio, ma corrisponde a un principio generale del diritto amministrativo. Si tratta di ponderare gli interessi e di accordare il diritto di essere sentito prima di emanare la decisione (cfr. n. 5.7, pag. 23).

L'IPI può riesaminare una decisione secondo i principi generali del diritto amministrativo di seguito illustrati anche al di fuori di una procedura di ricorso. L'iscrizione di un brevetto non può tuttavia essere revocata dall'IPI⁵⁸. Soltanto il TFB ha la possibilità di esaminare in un secondo momento la validità di un brevetto rilasciato, di dichiarare nullo un brevetto (p.es. nel quadro di un'azione per nullità, art. 26 LBI i.c.d. con l'art. 26 LTFB).

Anche le parti possono presentare una domanda di riesame sia prima che dopo la crescita in giudicato della decisione. La domanda deve essere indirizzata all'autorità che ha notificato la decisione e deve contenere la richiesta di riesame della decisione stessa e la sua sostituzione con un'altra decisione più favorevole. L'amministrazione può modificare una decisione «pendente lite», ossia non ancora cresciuta in giudicato, senza essere vincolata dalle condizioni specifiche valide per il riesame delle decisioni cresciute in giudicato formale. Ciò consente l'applicazione corretta del diritto, senza gravare inutilmente la procedura⁵⁹.

La domanda è un semplice mezzo d'impugnazione che non conferisce alcun diritto a un riesame materiale. In determinati casi l'autorità è tuttavia tenuta a riesaminare le proprie

⁵⁴ DTF 91 I 94, consid. 3a; DTF 124 V 400, consid. 1a.

⁵⁵ Art. 33 lett. e LTAF in combinato disposto con l'art. 50 PA.

⁵⁶ DTF 133 III 580, consid. 2.1.

⁵⁷ DTF 101 II 375, consid. 1; DTF 116 II 738, consid. 2a.

⁵⁸ CRPI, sic! 2004, 932.

⁵⁹ DTF 107 V 191, consid. 1.

decisioni⁶⁰. Secondo la giurisprudenza del TF retta dall'articolo 4 vCost., che conserva la sua validità nell'articolo 29 capoversi 1 e 2 Cost., l'autorità è tenuta a riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato e a eseguire un nuovo esame, se esiste un motivo classico di revisione. Ciò accade se il richiedente allega fatti rilevanti o mezzi di prova di cui non era a conoscenza o che non gli era stato possibile fare valere in precedenza o per cui non c'era una ragion d'essere⁶¹. Per motivi di certezza giuridica in questo contesto la presentazione di nuovi fatti o mezzi di prova è soggetta alle condizioni tassative previste dalla legge per i motivi di revisione. In particolare, le domande di revisione non devono avere lo scopo di rimettere continuamente in dubbio le decisioni cresciute in giudicato o di eludere le disposizioni legali relative ai termini stabiliti per l'impugnazione dei rimedi giuridici⁶².

Secondo l'articolo 66 PA l'autorità di ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto (cpv. 1), la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti (cpv. 2 lett. a), la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni (cpv. 2 lett. b) o prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli sulla ricsuzione o l'astensione, gli articoli sull'esame degli atti o gli articoli sul diritto di essere sentiti (cpv. 2 lett. c). In caso di errore da parte dell'autorità, le parti possono pertanto presentare una domanda di revisione in virtù dell'articolo 66 PA. La dottrina e il TF evincono dall'articolo 66 PA che, in presenza di un motivo di revisione, le parti hanno il diritto di presentare una domanda di riesame presso l'autorità che ha emesso la decisione scaduto il termine di ricorso⁶³. In una procedura che coinvolge due parti, occorre tuttavia ponderare tra l'interesse della fiducia legittima della controparte alla tutela della decisione e gli interessi del richiedente⁶⁴.

11. Tasse

11.1 In generale

L'IPI è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell'ambito delle procedure (art. 13 cpv. 1 LIPI e in particolare art. 41 e 59 cpv. 5 e 6 LBI). I dettagli sono disciplinati nell'OTa-IPI.

11.2 Tasse forfettarie

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

⁶⁰ DTF 120 Ib 42, consid. 2b; cfr. anche: TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 e 5.1 con ulteriori rinvii.

⁶¹ DTF 127 I 133, consid. 6 con ulteriori rinvii.

⁶² DTF 127 I 133, consid. 6.

⁶³ DTF 113 la 151, consid. 3 con ulteriori rinvii.

⁶⁴ DTF 121 II 273, consid. 1a/aa.

11.3 Esigibilità e modalità di pagamento

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

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell'IPI o mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'IPI (cfr. art. 5 OTa-IPI), attualmente mediante addebito su un conto corrente aperto presso l'IPI oppure mediante carta di credito (cfr.

<https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/modalita-di-pagamento>).

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

Per i pagamenti addebitati su un conto corrente aperto presso l'IPI è necessario un esplicito ordine scritto di addebito della parte. In virtù delle condizioni generali per l'utilizzo del conto corrente⁶⁵, l'ordine deve riportare il numero del conto da addebitare nonché lo scopo del pagamento (che deve risultare palese). Non sono accettati ordini di addebito di un altro conto corrente in caso di copertura insufficiente del conto corrente usuale⁶⁶. Osservazioni del tipo «addebitare sul conto» o «a debito del mio conto» sui moduli della domanda eccetera, sono interpretate come ordine nel senso di cui sopra, a condizione che lo scopo del pagamento sia esplicitato in modo univoco e risulti chiaramente dall'ordine del cliente. Qualora lo scritto non includa indicazioni di questo tipo, l'IPI non può considerarsi tacitamente autorizzato ad addebitare il conto corrente unicamente sulla base dello scritto presentato. In mancanza di un esplicito ordine di addebito scritto, e se non è più possibile rimediare, la tassa è considerata «non pagata». Gli ordini di addebito del conto corrente possono essere trasmessi anche su <https://submission.ipi.ch>⁶⁷.

11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse

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

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

Secondo la giurisprudenza, se l'importo dovuto è stato pagato entro i termini, il fatto che l'importo non sia ancora stato accreditato sul conto dell'IPI non influisce sull'osservanza del termine di pagamento. Per l'osservanza di tale termine è infatti determinante il momento in cui l'importo è stato versato presso la Posta Svizzera in favore dell'IPI o in cui il conto postale o bancario della parte o del suo mandatario è stato addebitato⁶⁸. Di norma non è sufficiente impartire l'ordine di pagamento il giorno in cui scade il termine, in quanto l'importo non viene

⁶⁵ Pubblicate su <https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/modalita-di-pagamento/conto-corrente>.

⁶⁶ [Newsletter 2018/08 Marchi](#).

⁶⁷ [Newsletter 2023/06 Brevetti e Disegni](#).

⁶⁸ TF 9C_94/2008, consid. 5.2 con ulteriori rinvii.

sempre addebitato al conto il giorno stesso. In linea di massima, il termine è per contro considerato osservato anche in caso di immissione errata del numero di conto⁶⁹.

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

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

12. Certificati protettivi complementari

Per utilizzare a scopo commerciale le invenzioni brevettate in campo sanitario e fitosanitario, è necessaria l'autorizzazione od omologazione ufficiale di un'autorità a tal fine preposta. Tale procedura può durare diversi anni. Dal momento che la durata della protezione ha inizio con il deposito della domanda di brevetto, il titolare del brevetto non può sfruttare commercialmente la sua invenzione per tutta la durata del brevetto. Per compensare questa perdita è possibile chiedere un CPC. Il CPC prolunga la protezione per un prodotto già omologato, ossia un principio attivo o una composizione di principi attivi, per un massimo di cinque anni a partire dalla fine della durata di protezione massima (20 anni). Il CPC è un titolo di protezione indipendente che è tuttavia strettamente interconnesso con il brevetto alla sua base (in merito alla procedura di rilascio cfr. Parte 3, pag. 47).

Nella misura in cui le disposizioni relative ai CPC (art. 140a segg. LBI e art. 127a segg. OBI) non prevedano altrimenti, le disposizioni della LBI si applicano per analogia (art. 140m LBI). In linea di principio le direttive in materia di brevetti sulla Parte generale si applicano pertanto anche ai CPC. Per quel che riguarda la Parte generale occorre tuttavia considerare le seguenti specificità:

12.1 Proseguimento della procedura

Giusta l'articolo 46a capoverso 4 lettere a–i LBI il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza:

- del termine per presentare una domanda di CPC (art. 140f cpv. 1, art. 146 cpv. 2 e art. 147 cpv. 3 LBI);
- del termine per chiederne la proroga (art. 140o cpv. 1 LBI);
- del termine per presentare una domanda di CPC pediatrico (art. 140v cpv. 1 LBI);
- del termine per presentare la richiesta di restituzione delle tasse annuali (art. 46a cpv. 4 lett. i LBI e art. 14 cpv. 1 lett. j OBI i.c.d. con l'art. 127m cpv. 6 OBI).

⁶⁹ Cfr. la decisione del TAF non pubblicata del 24 maggio 2011 in re B-2415/2011 con ulteriori rinvii.

12.2 Insetto e consultazione

Per ogni certificato viene tenuto un inserto. Questo è a disposizione di chiunque desideri consultarlo (art. 127*i* OBI).

12.3 Revoca della proroga della durata di protezione

In alcuni casi l'IPI può revocare la proroga della durata di protezione di un certificato (art. 140*r* LBI). Chiunque può presentare all'IPI una richiesta in questo senso (art. 140*r* cpv. 2 LBI). In linea di principio l'IPI effettua un solo scambio di allegati. Può tuttavia ordinare ulteriori scambi di allegati (art. 127*q* cpv. 3 OBI).

12.4 Sospensione della procedura di rilascio del certificato

L'IPI sospende la procedura di rilascio di un CPC d'ufficio se contro il relativo brevetto di base sono pendenti procedure di opposizione o di ricorso. Non vengono invece sospese le domande di CPC la cui durata massima di protezione del brevetto è imminente, o ne è interrotta la sospensione. Le domande di CPC per lo stesso prodotto che sono basate su un brevetto di base diverso da quello contestato dinanzi all'UEB non vengono sospese a causa dell'imperativo di celerità costituzionale⁷⁰.

Il titolare di un brevetto che presenta più domande di CPC per lo stesso prodotto sulla base di brevetti diversi, nel quadro della procedura d'esame deve scegliere una delle domande (art. 140*c* cpv. 2 LBI). Un'eventuale richiesta del depositante di sospendere la procedura d'esame tesa a prendere tempo per effettuare questa scelta è respinta⁷¹.

⁷⁰ TAF B-1019/2010, consid. 5.

⁷¹ Cfr. Direttive per l'esame relativo al contenuto, nota 3, n. 13.2.6; TAF B-1019/2010, consid. 5.

Parte 2 – Procedura di rilascio dei brevetti

1. Introduzione

La procedura di rilascio inizia con il deposito della domanda e termina con il rilascio del brevetto oppure il rigetto della domanda (art. 59a LBI). È suddivisa in esame al momento del deposito, esame relativo alla forma ed esame relativo al contenuto. Quest'ultimo è trattato nelle direttive per l'esame relativo al contenuto¹.

Una volta stabilita la data di deposito, gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 58 cpv. 2 LBI; cfr. n. 3.4.8, pag. 41). Dopo il rilascio, il brevetto può essere modificato soltanto nella misura in cui non vengono estesi i limiti della protezione (cfr. art. 24–28a LBI).

2. Esame al momento del deposito

2.1 Domanda di brevetto

L'esame al momento del deposito (art. 46a OBI) si limita ad accertare che la domanda di brevetto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 56 capoverso 1 LBI in modo che le possa essere assegnata una data di deposito. Sono esaminati i seguenti punti:

2.1.1 Richiesta di rilascio di un brevetto

Dai documenti depositati si deve evincere una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto per la Svizzera (art. 56 cpv. 1 lett. a LBI i.c.d. con l'art. 46 cpv. 1 lett. a OBI). Per la domanda di brevetto, da depositare per iscritto, non è necessaria la firma (art. 3 cpv. 3 OBI). Il deposito per via elettronica è possibile unicamente tramite l'apposito indirizzo e-mail dell'IPI (patent.admin@ekomm.ipi.ch).

2.1.2 Identità del depositante

I documenti presentati devono contenere informazioni che consentano di identificare il depositante o di contattarlo (art. 56 cpv. 1 lett. b LBI i.c.d. con l'art. 46 cpv. 1 lett. b OBI). Vengono inoltre verificati il nome (per persone fisiche, associazioni e fondazioni) o la ditta (per le persone giuridiche) nonché l'indirizzo (art. 24 cpv. 1 lett. c OBI). Se mancano delle informazioni, si procede all'invio di una notificazione.

¹ Cfr. nota 3, Parte 1.

2.1.3 Descrizione

I documenti depositati devono includere una descrizione dell'invenzione, che può consistere anche in un riferimento a una domanda di brevetto anteriore (art. 56 cpv. 1 lett. c LBI i.c.d. con l'art. 46 cpv. 1 lett. c OBI).

2.1.4 Documentazione incompleta

Se la domanda non adempie le condizioni minime elencate in precedenza, l'IPI non entra nel merito della domanda (art. 46a cpv. 1 OBI). Se sono soddisfatte le tre condizioni minime, ma la domanda non adempie le altre condizioni dell'articolo 46 OBI, l'IPI concede al depositante la possibilità di rimediare ai difetti entro un termine di tre mesi (art. 46a cpv. 2 OBI).

2.2 Data di deposito

Non appena sono soddisfatte le condizioni legali di cui all'articolo 56 capoverso 1 LBI in combinato disposto con l'articolo 46 capoverso 1 OBI (richiesta, depositante incluso indirizzo, descrizione dell'invenzione), alla domanda è attribuita una data di deposito. Se la domanda è risultata inizialmente incompleta, la data di deposito corrisponde al giorno in cui l'IPI ha ricevuto l'ultimo elemento necessario (cfr. n. 2.1, pag. 34). Lo stesso vale in linea di massima anche in caso di deposito elettronico: come data di deposito si considera il momento in cui tutti i dati sono stati salvati con successo sul sistema dell'IPI. Per le domande trasmesse per posta elettronica all'indirizzo patent.admin@ekommm.ipi.ch, è considerata data di deposito la data in cui tutti i dati rilevanti sono stati salvati sul sistema informatico dell'IPI. Per gli invii postali, è considerata data del deposito il giorno in cui l'invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all'indirizzo dell'IPI (art. 2 OBI). Spetta al depositante fornire le prove per la data di invio.

3. Esame relativo alla forma

Nel quadro dell'esame relativo alla forma, di norma immediatamente successivo all'esame al momento del deposito, l'IPI esamina le condizioni di cui all'articolo 47 OBI, ossia verifica in particolare se deve essere indicato un recapito in Svizzera (art. 48 OBI), se la richiesta di rilascio del brevetto soddisfa le disposizioni (art. 48a OBI), se è stata presentata la menzione dell'inventore (art. 48d OBI) e se gli atti tecnici oltre alla descrizione includono almeno una rivendicazione (art. 48b OBI) e un estratto (art. 48c OBI) e sono conformi alle restanti disposizioni che non riguardano il loro contenuto (art. 50 OBI, cfr. n. 3.1, pag. 35).

3.1 Richiesta di rilascio di un brevetto

Oltre alle indicazioni già controllate nel quadro dell'esame al momento del deposito (richiesta, depositante incluso indirizzo, descrizione dell'invenzione), la richiesta deve contenere il titolo dell'invenzione e un elenco degli atti presentati (art. 24 cpv. 1 OBI).

3.1.1 Modulo

La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall'IPI (art. 23 cpv. 1 OBI). Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l'IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo (art. 23 cpv. 2 OBI).

3.1.2 Depositante

Può presentare una domanda di brevetto l'inventore, il suo avente causa (ad esempio il datore di lavoro nel caso di invenzioni dei lavoratori, cfr. art. 332 CO) o il terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli (art. 3 cpv. 1 LBI, cfr. anche Parte 1, n. 3.1.1, pag. 11). Se più persone hanno fatto un'invenzione insieme, il diritto spetta a loro in comune (art. 3 cpv. 2 LBI). Se invece la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore (art. 3 cpv. 3 LBI).

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

Se le informazioni nella domanda di brevetto danno adito a considerevoli incertezze o dubbi circa la personalità giuridica del depositante (soprattutto nel caso delle persone giuridiche), l'IPI impone a quest'ultimo – sotto comminatoria del rigetto della domanda – un termine entro il quale è tenuto a presentare ulteriori attestazioni (p. es. estratto del registro di commercio o un documento analogo) (art. 59a cpv. 3 lett. b LBI).

Se più persone agiscono in qualità di depositante, a seconda dei relativi rapporti di diritto sussiste una comproprietà secondo l'articolo 646 segg. CC o una proprietà comune. Qualora non venga designato un mandatario comune, i comproprietari possono agire solo congiuntamente. Le istanze presentate all'IPI devono essere firmate da tutti i comproprietari. Fintanto che non è stato designato come destinatario delle comunicazioni uno dei depositanti o non è stato designato un mandatario comune, l'IPI sceglie uno dei destinatari (art. 5 OBI).

Il depositante che non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera (art. 13 LBI; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 14).

3.2 Menzione dell'inventore

Qualora tali indicazioni non figurino già nella domanda, tutti gli inventori coinvolti devono essere menzionati in un documento separato con il loro nome, cognome e domicilio (art. 34 OBI).

Uno o più inventori possono rinunciare ad essere menzionati nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni del fascicolo del brevetto. La relativa dichiarazione di rinuncia, che va presentata entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità (art. 38 cpv. 1 OBI), deve essere firmata e datata (art. 38 cpv. 2 OBI).

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 nel registro (art. 38 cpv. 4 OBI).

3.3 Diritto di priorità

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

3.3.1 Priorità in virtù della CUP

La condizione per la rivendicazione della priorità in virtù della CUP è un primo deposito in uno Stato membro della CUP 12 mesi prima del deposito in Svizzera (art. 4 lett. C cpv. 1 CUP i.c.d. con l'art. 17 cpv. 1 LBI). Il termine comincia a decorrere dalla data del primo deposito (art. 4 lett. C cpv. 2 CUP). Se il primo deposito del brevetto all'estero è avvenuto ad esempio il 3 marzo dell'anno X, la domanda di brevetto in Svizzera deve essere inoltrata al più tardi entro la mezzanotte del 3 marzo dell'anno successivo (X+1). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il termine di priorità scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA)

Al più tardi entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata, occorre inoltre presentare una dichiarazione di priorità all'IPI (art. 4 lett. D cpv. 1 CUP i.c.d. con l'art. 19 cpv. 1 LBI e con l'art. 39 cpv. 2 OBI). In caso di inosservanza di tale termine, il diritto alla priorità si estingue (art. 19 cpv. 2 LBI i.c.d. con l'art. 39 cpv. 2 OBI). La data di deposito della domanda svizzera resta tuttavia valida. La dichiarazione di priorità non è vincolata a una forma particolare e viene espressa di norma nella relativa rubrica della domanda. Essa deve riportare lo Stato nel quale o per il quale è stato effettuato il primo deposito, la data nonché il numero del primo deposito (art. 39 cpv. 1 OBI). Nel caso di domande di brevetto EP, occorre indicare il Paese ivi designato (p. es. Germania) e non l'ufficio ricevente (p. es. UEB).

Oltre alla dichiarazione di priorità, al più tardi entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata occorre anche presentare all'IPI un documento di priorità (art. 19 cpv. 1 LBI i.c.d. con l'art. 40 cpv. 4 OBI). Se il depositante non presenta i documenti necessari in tempo utile, il diritto di priorità si estingue (art. 40 cpv. 4 OBI). Non è necessario tradurre il documento di priorità.

Non è necessario produrre un documento di priorità se esso è a disposizione dell'IPI in una collezione digitale di dati approvata dallo stesso a tal fine (art. 40 cpv. 5^{bis} OBI).

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

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

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

3.3.2 Priorità interna

Il diritto di priorità può anche essere rivendicato dal primo depositante di una domanda di brevetto svizzero antecedente (art. 17 cpv. 1^{ter} LBI). In questo caso, per la dichiarazione di priorità è sufficiente indicare il numero del primo deposito nella richiesta di rilascio del brevetto (art. 39a cpv. 1 OBI).

3.3.3 Priorità risultante dalla reciprocità

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

Per quanto concerne la procedura relativa all'esercizio della priorità risultante dalla reciprocità, si veda il n. 3.3.1, pag. 37.

3.3.4 Immunità derivata da un'esposizione

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

La dichiarazione concernente l'immunità derivata da un'esposizione (art. 7b lett. b LBI) comprende la designazione esatta dell'esposizione nonché una dichiarazione relativa alla presentazione effettiva dell'invenzione (art. 44 cpv. 1 OBI). Di norma essa è effettuata nella richiesta sotto l'apposita rubrica.

Gli atti relativi all'immunità derivata da un'esposizione devono essere stati rilasciati dall'autorità competente durante l'esposizione e contenere le indicazioni di cui all'articolo 45 capoverso 2 OBI. Se questi atti non sono redatti né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere presentata una traduzione in una di queste lingue (art. 45 cpv. 3 OBI).

3.4 Atti tecnici

La descrizione dell'invenzione, le rivendicazioni, l'estratto ed eventuali disegni costituiscono gli atti tecnici (art. 25 cpv. 1 OBI).

3.4.1 Atti tecnici depositati inizialmente

Gli atti tecnici depositati alla data di deposito o a cui si riferisce la domanda di brevetto valgono come atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d OBI). Le modifiche a posteriori degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificato oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 64 cpv. 3 OBI). L'estensione illecita di un brevetto ne comporta la nullità (art. 26 cpv. 1 lett. c LBI).

3.4.2 In generale

Ogni parte costitutiva degli atti tecnici depositati deve cominciare su un nuovo foglio (art. 25 cpv. 1 OBI). L'ordine delle suddette parti costitutive dovrebbe essere il seguente: 1. descrizione dell'invenzione, 2. rivendicazioni, 3. estratto, 4. disegni. Se per una sequenza genetica viene presentato un elenco della sequenza, quest'ultimo va allegato al termine della descrizione nonché presentato come documento separato. Se gli atti tecnici sono trasmessi elettronicamente tramite e-mail, la descrizione dell'invenzione, le rivendicazioni, i disegni e l'estratto devono essere riuniti in un unico documento. Gli atti tecnici dovrebbero essere sempre completi e presentati in un unico file².

Gli atti tecnici devono prestarsi a una riproduzione elettronica, in particolare mediante scansione (art. 25 cpv. 3 OBI). I fogli, in formato A4, non devono essere piegati e vanno stampati solo da un lato (art. 25 cpv. 3 e 4 OBI).

Le pagine del testo devono presentare sulla sinistra un margine vergine di almeno 2,5 cm; gli altri margini devono ammontare a 2 cm (art. 25 cpv. 5 OBI). È prescritto almeno l'interlinea 1½. I caratteri devono essere scelti in modo tale che le maiuscole siano alte almeno 0,21 cm (il che per il carattere Arial corrisponde circa alla dimensione 10). Lievi inosservanze di questi requisiti non daranno adito a contestazioni (a condizione che gli atti tecnici siano leggibili dall'occhio umano e dai dispositivi elettronici).

Le pagine devono essere dattilografate o stampate. La scrittura deve essere indelebile (art. 25 cpv. 7 OBI). I simboli e altri segni grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati (art. 25 cpv. 7 OBI). La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni (art. 25 cpv. 8 OBI). Il rispetto delle ulteriori condizioni formali di carattere generale per gli atti tecnici (p. es. unità di misura) è controllato nel quadro dell'esame relativo al contenuto (cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto³, n. 8.1).

3.4.3 Descrizione

La descrizione deve cominciare con un titolo che fornisca una designazione tecnica chiara e concisa dell'invenzione. Il titolo non deve contenere alcuna denominazione di fantasia. Il titolo definitivo è stabilito d'ufficio dall'IPI (art. 26 cpv. 1 OBI).

La descrizione conterrà un'enumerazione delle figure rappresentate nei disegni e indicherà brevemente il contenuto di ogni figura (art. 26 cpv. 4 OBI).

Il rispetto delle ulteriori condizioni in materia di descrizione è controllato nel quadro dell'esame relativo al contenuto (cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto⁴, n. 8.2). Ne fanno parte anche le indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale (art. 49a LBI).

² [Newsletter 2021/09 Brevetti e design](#) (disponibile in tedesco e francese).

³ Cfr. nota 3, Parte 1.

⁴ Cfr. nota 3, Parte 1.

3.4.4 Elenco della sequenza

Qualora la domanda contenga la divulgazione di una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, la descrizione deve includere un elenco della sequenza redatto conformemente all'allegato C alle disposizioni amministrative del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT) (art. 27 cpv. 1 OBI). L'elenco della sequenza deve essere di conseguenza conforme agli standard attuali dell'OMPI per gli elenchi della sequenza.

L'elenco della sequenza prodotto dopo la data di deposito non è parte integrante della descrizione (art. 27 cpv. 2 OBI) e quindi non fa nemmeno parte dell'esposto originario.

3.4.5 Rivendicazioni

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

Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell'invenzione. Esse devono essere ordinate in modo sistematico, chiaro e logico e numerate progressivamente in cifre arabe (art. 29 OBI).

Il rispetto delle ulteriori condizioni formali in materia di rivendicazioni è controllato nel quadro dell'esame relativo al contenuto (cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto⁵, n. 6).

3.4.6 Disegni

Le condizioni relative ai disegni sono disciplinate in dettaglio nell'articolo 28 OBI. I disegni devono essere eseguiti su carta bianca in formato A4 a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinte. Inoltre devono essere adatti alla riproduzione elettronica e alla pubblicazione, che può comportare ad esempio riduzioni di formato. Anche la scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riproduzione elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli.

La superficie utile dei fogli che contengono i disegni non deve eccedere 17 cm x 26,2 cm, né essere inquadrata. Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolano la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici. Nei casi in cui figura su un disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente; di regola non sono ammesse altre indicazioni di grandezza.

Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono essere semplici e chiari. I segni di riferimento utilizzati nei disegni devono corrispondere a quelli usati nella descrizione o nelle rivendicazioni. 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. 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.

⁵ Cfr. nota 3, Parte 1.

3.4.7 Estratto

Se l'estratto è disponibile al momento della domanda di brevetto, esso fa parte degli atti tecnici depositati inizialmente e, quindi, dell'esposto originario (art. 46d OBI).

L'estratto deve contenere l'informazione tecnica che permette a terzi di valutare se sia necessario consultare il fascicolo della domanda o il fascicolo del brevetto (art. 32 cpv. 1 OBI). L'estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utilizzazioni principali dell'invenzione (art. 32 cpv. 2 OBI). Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l'invenzione, almeno una delle medesime deve figurare nell'estratto; i suoi simboli devono essere spiegati (art. 32 cpv. 3 OBI).

Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l'invenzione, almeno uno dei medesimi deve essere designato per essere ripreso nell'estratto; i segni di riferimento più importanti di questo disegno devono figurare nell'estratto (art. 32 cpv. 4 OBI).

Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione, ad esempio per la prima pagina (art. 32 cpv. 5 OBI).

L'estratto non deve contenere più di 150 parole (art. 32 cpv. 6 OBI) e includere unicamente segni di riferimento che figurano anche nell'estratto.

3.4.8 Modifica degli atti tecnici

Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 58 cpv. 2 LBI e art. 64 cpv. 3 OBI).

Stabilita la data di deposito, il depositante ha la facoltà di modificare una volta le rivendicazioni di sua iniziativa entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità. Entro lo stesso termine il depositante deve presentare una versione corretta delle rivendicazioni modificate. Per il resto, fino all'inizio dell'esame relativo al contenuto gli atti tecnici possono essere modificati soltanto su richiesta dell'IPI (art. 51 OBI).

All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa (art. 64 cpv. 1 OBI).

Una volta concluso l'esame non è più possibile modificare gli atti tecnici e sono ammesse solo le correzioni ai sensi dell'articolo 22 OBI (art. 64 cpv. 2 e art. 69 cpv. 2 OBI).

4. Domande di brevetto particolari

4.1 Domande di brevetto divise

Una domanda di brevetto divisa consiste in una domanda di brevetto indipendente a cui è attribuita la data di deposito della domanda anteriore (art. 57 cpv. 1 LBI). Finché è pendente una domanda anteriore, è possibile presentare una domanda di brevetto divisa basata su di essa. Le tasse da pagare corrispondono a quelle per le domande normali. Per questo genere di domande valgono le priorità delle rispettive domande anteriori nella misura in cui il

depositante del brevetto non rinunci al diritto di priorità. Qualora nella domanda anteriore siano state rivendicate più priorità, il depositante deve specificare quali sono le priorità che valgono per la domanda divisa (art. 43 OBI).

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

4.2 Inizio della fase nazionale PCT

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

Affinché una domanda PCT sfoci in un brevetto in Svizzera, occorre avviare la fase nazionale dinanzi all'IPI. A tale scopo, il depositante entro 30 mesi dalla prima data di priorità o di deposito deve presentare una traduzione in una lingua ufficiale, a meno che la domanda internazionale non sia già stata redatta in una di queste lingue (art. 138 LBI), specificare gli inventori se non sono già menzionati nella domanda PCT nonché, all'occorrenza, fornire indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche (art. 49a LBI, art. 45a OBI, cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto⁶, n. 11.4.2). Il depositante è inoltre tenuto a pagare la tassa di deposito e, qualora sia domiciliato all'estero, a designare un mandatario con recapito in Svizzera oppure a indicare un proprio recapito in Svizzera (art. 124 OBI).

4.3 Costituzione di nuovi brevetti

Una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto può essere presentata entro tre mesi a decorrere da una rinuncia parziale (art. 25 cpv. 2 LBI), da una dichiarazione di nullità parziale (art. 27 cpv. 3 LBI) o da una decisione di cessione parziale (art. 30 cpv. 2 LBI) se, a causa di una mancanza di unità intervenuta a posteriori, determinate rivendicazioni o parti di esse non possono più coesistere nello stesso brevetto. Ai nuovi brevetti verranno attribuite la data di deposito e le priorità del brevetto iniziale (art. 25 LBI).

4.4 Trasformazione di una domanda di brevetto europeo

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

⁶ Cfr. nota 3, Parte 1.

5. Rapporto sullo stato della tecnica

5.1 Rapporto sullo stato della tecnica su richiesta del depositante

Il depositante può chiedere all'IPI di elaborare un rapporto sullo stato della tecnica entro 14 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità (art. 53 OBI), a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni dell'esame relativo alla forma, tranne la menzione dell'inventore⁷ e la traduzione degli atti tecnici qualora questi ultimi siano redatti in inglese (art. 54 cpv. 2 OBI). Gli atti tecnici esaminati sotto il profilo della forma servono anche da base per la ricerca sullo stato della tecnica. La richiesta di un rapporto sullo stato della tecnica va presentata mediante l'apposito modulo dell'IPI. La tassa di ricerca deve essere pagata entro due mesi (art. 53 OBI). Il numero delle rivendicazioni oggetto della ricerca va indicato nel suddetto modulo. Se la ricerca riguarda più di dieci rivendicazioni, a partire dall'undicesima rivendicazione il depositante deve pagare in aggiunta una tassa di rivendicazione (art. 53a OBI).

Qualora l'invenzione oggetto della ricerca riguardi una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, per l'esecuzione della ricerca il depositante deve presentare un elenco della sequenza in forma elettronica (art. 54a OBI).

L'IPI, qualora stimi che la domanda di brevetto non soddisfi l'esigenza concernente l'unità dell'invenzione, redige un rapporto sullo stato della tecnica per le parti della domanda di brevetto che si riferiscono all'invenzione o a più invenzioni ai sensi dell'articolo 52 capoverso 2 LBI, citata in primo luogo nelle rivendicazioni (art. 57 cpv. 1 OBI).

Se il rapporto deve coprire anche altre invenzioni, occorre pagare una tassa di ricerca aggiuntiva per ogni ulteriore invenzione (art. 57 cpv. 2 OBI).

5.2 Rapporto sullo stato della ricerca su richiesta di terzi

Se non è stata richiesta una ricerca né elaborato un rapporto di tipo internazionale (cfr. n. 6, pag. 44), chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica (art. 59 cpv. 1 OBI). Dopo la pubblicazione, ogni terzo può chiedere un rapporto sullo stato della tecnica senza dover dimostrare un interesse legittimo in tal senso, mentre prima della pubblicazione sono autorizzati a farlo unicamente i terzi che provano di essere accusati dal depositante di violare i diritti derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere da lui messi in guardia contro tale violazione (p. es. con una lettera di ammonimento). Se la domanda è già stata pubblicata o il brevetto è già stato rilasciato o addirittura limitato, il rapporto sullo stato della tecnica non si baserà sugli atti tecnici esaminati sotto il profilo della forma bensì sulle versioni pubblicate della domanda di brevetto. Anche per questa richiesta occorre servirsi dell'apposito modulo dell'IPI e pagare la tassa di ricerca (art. 59 cpv. 2 OBI).

⁷ Cfr. [Newsletter 2021/12 Marchi e design](#) (disponibile in tedesco e francese).

6. Ricerca di tipo internazionale

Invece di un rapporto sullo stato della ricerca, per una prima domanda di brevetto svizzero può anche essere chiesta una ricerca di tipo internazionale eseguita dall'UEB (art. 126 cpv. 1 OBI). La relativa richiesta, per cui occorre pagare la tassa di ricerca internazionale, deve essere inoltrata all'IPI entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito (art. 126 cpv. 2 OBI). Se la domanda di brevetto non è redatta in tedesco, francese o inglese, deve essere presentata simultaneamente una traduzione in una delle lingue menzionate (art. 126 cpv. 3 OBI).

7. Esame relativo al contenuto accelerato

Su richiesta, l'esame relativo al contenuto può essere attuato secondo una procedura accelerata. La relativa domanda può essere inoltrata solo dopo la conclusione dell'esame relativo alla forma, se sono soddisfatte le condizioni formali di cui agli articoli 46–52 OBI (art. 63 cpv. 1 OBI). La richiesta di avvio dell'esame relativo al contenuto accelerato può essere presentata solo se questo non è ancora iniziato (ossia se la tassa d'esame non è ancora stata riscossa). Una volta pagata la tassa per l'esame relativo al contenuto accelerato (art. 63 cpv. 2 OBI), l'IPI riscuote la tassa di esame ed eventuali tasse di rivendicazione per rivendicazioni supplementari. Soltanto quando anche queste tasse sono state interamente pagate, si è rinunciato a eventuali rivendicazioni in eccesso oppure queste sono state stralciate a causa del mancato pagamento delle tasse di rivendicazione, inizia l'esame relativo al contenuto.

8. Tasse

L'IPI ha la facoltà di riscuotere tasse per le prestazioni fornite nel corso della procedura di rilascio (art. 41 LBI i.c.d. con gli art. 17a, 53, 63 e 126 cpv. 2 OBI). L'OTa-IPI disciplina le modalità di pagamento (art. 4–9 OTa-IPI) e l'ammontare (allegato OTa-IPI) delle varie tasse.

La tassa di deposito, dovuta a partire dall'assegnazione della data di deposito, deve essere pagata entro tre mesi (art. 49 cpv. 2 OBI). In caso di mancato pagamento entro i termini, la domanda viene respinta (art. 59a cpv. 3 LBI). La tassa è dovuta anche dopo il rifiuto; le tasse pagate in ritardo non vengono restituite (cfr. Parte 1, n. 11.3, pag. 31).

Il depositante deve pagare la tassa di esame entro il termine stabilito dall'IPI (art. 61a cpv. 1 OBI). Se non la versa entro i termini previsti, la domanda viene respinta (art. 59a cpv. 3 LBI). Qualora la domanda di brevetto contenga più di dieci rivendicazioni, per ciascuna ulteriore rivendicazione occorre pagare una tassa di rivendicazione (art. 61a cpv. 2 OBI). Se il depositante non salda tutte le tasse di rivendicazione, le rivendicazioni soprannumerarie sono stralciate cominciando dall'ultima (art. 61a cpv. 3 OBI).

In caso di aggiunta di rivendicazioni supplementari nel corso della procedura di rilascio, le relative tasse aggiuntive devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI. Se nel corso della suddetta procedura vengono invece eliminate delle rivendicazioni, le tasse di rivendicazione già versate non sono restituite.

9. Pubblicazione della domanda di brevetto

Non appena sono trascorsi 18 mesi dalla data di deposito o della prima data di priorità, l'IPi pubblica la domanda di brevetto. La pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni, nonché l'estratto, sempre che sia disponibile prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione, e, se del caso, il rapporto sullo stato della tecnica o la ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 59 capoverso 5 LBI. Se il suddetto rapporto o la suddetta ricerca non sono disponibili al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, questi ultimi sono pubblicati separatamente (art. 58a LBI, art. 60–60a OBI).

9.1 Pubblicazione anticipata

Se, al termine dell'esame relativo alla forma, il depositante chiede la pubblicazione anticipata, si procede senza indugio alla pubblicazione della domanda di brevetto (art. 58a cpv. 1 lett. b LBI, art. 60b OBI).

9.2 Nessuna pubblicazione

Per evitare la pubblicazione di una domanda di brevetto, quest'ultima deve essere ritirata entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità (art. 60c OBI). L'IPi inoltre non pubblica la domanda di brevetto se entro 17 mesi è stata respinta con una decisione passata in giudicato o se, a causa di un esame relativo al contenuto accelerato (cfr. n. 8, pag. 44), il fascicolo del brevetto è già stato pubblicato (art. 60c lett. a e b OBI). L'IPi non pubblica nemmeno le domande di brevetto divise, le domande internazionali e le domande risultate da una domanda internazionale nonché le domande risultanti dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo già pubblicata (art. 60c lett. c–e OBI).

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

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

Con l'annuncio gli sono pure comunicate le eventuali modifiche dell'estratto e del titolo, nonché le correzioni giusta l'articolo 22 OBI (art. 69 OBI). Se il depositante approva le eventuali modifiche può chiedere che l'esame sia concluso al più presto al fine di accelerare il rilascio.

Se, in ragione dell'accelerazione dell'esame relativo al contenuto (art. 63 OBI), la fine dell'esame precede la fine dell'anno di priorità, per il rilascio si aspetta la fine dell'anno di priorità. Il depositante che auspica un rilascio prima della fine dell'anno di priorità può chiedere che non si aspetti.

Le modifiche e le richieste successive alla fine della procedura d'esame sono ritenute presentate solo dopo il rilascio del brevetto (cfr. art. 72 OBI e Parte 4, n. 4.10, pag. 62).

L'IPi rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti (art. 60 cpv. 1 LBI) e i dati fondamentali vengono pubblicati (art. 60 cpv. 1^{bis} LBI e art. 60 e 94 OBI). L'organo di

pubblicazione designato dall'IPI (art. 61 cpv. 3 LBI, art. 108 OBI) è Swissreg, consultabile su <https://www.swissreg.ch>.

Il fascicolo del brevetto, pubblicato il giorno del rilascio del brevetto (art. 109 OBI), contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni come pure le indicazioni contenute nel registro di cui all'articolo 60 capoverso 1^{bis} LBI (art. 63 LBI).

11. Durata massima del brevetto

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

Parte 3 – Procedura di rilascio CPC

1. Domanda di rilascio di un certificato

Per tutti i tipi di certificato, la procedura di rilascio inizia con la domanda e termina con il rilascio oppure con il rigetto. I dettagli delle relative procedure sono disciplinati dalle disposizioni applicabili in materia di:

- certificati protettivi per medicinali: articoli 140a–s LBI in combinato disposto con gli articoli 127e e 127f OBI
- certificati protettivi per prodotti fitosanitari: articolo 140z in combinato disposto con l'articolo 140/LBI, in combinato disposto con l'articolo 127z^{sexies} OBI, in combinato disposto con gli articoli 127e e 127f OBI
- certificati pediatrici: articoli 140t–y in combinato disposto con l'articolo 140a cpv. 1^{bis} e 2, art. 140d, art. 140g, art. 140i, art. 140/ cpv. 1 e art. 140m LBI, in combinato disposto con gli articoli 127y e 127z OBI

La procedura consiste in un esame che segue l'inoltro della domanda (esame relativo alla forma) e in un esame delle condizioni per il rilascio del certificato o per la proroga della durata di protezione (esame relativo al contenuto). Quest'ultimo è trattato nei capitoli 13 e 14 delle direttive per l'esame relativo al contenuto¹.

2. Domanda di rilascio di un certificato per medicinali e prodotti fitosanitari

Questo capitolo tratta la domanda di rilascio di un certificato per medicinali e prodotti fitosanitari. Per agevolare la lettura, gli articoli di legge e di ordinanza citati si riferiscono al certificato per medicinali, ma, in virtù dei rinvii negli articoli 140z capoverso 2 LBI e 127z^{sexies} capoverso 2 OBI, si applicano per analogia anche ai certificati per prodotti fitosanitari. Per lo stesso motivo, in tutto il capitolo si parla di prima omologazione e di informazione sul medicinale. Per i prodotti fitosanitari, valgono le condizioni analoghe relative alla prima autorizzazione ufficiale e alle istruzioni.

La domanda di rilascio del certificato deve contenere la relativa richiesta, una copia della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato nonché una copia dell'informazione sul medicinale approvata dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) (art. 127b cpv. 1 OBI).

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

All'occorrenza, l'IPI assegna al depositante un termine per correggere la domanda. Se tale termine non è rispettato, l'IPI considera la domanda irricevibile (art. 127e OBI).

¹ Cfr. nota 3, Parte 1.

2.1 Richiesta

Dalla richiesta di rilascio del certificato si deve evincere l'intento di ottenere un certificato in Svizzera. Conformemente all'articolo 127c capoverso 1 OBI, essa deve inoltre contenere i dati seguenti:

- il nome o la ditta del depositante e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
- il numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base);
- il titolo del brevetto di base;
- la data della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato; e
- la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il relativo numero di omologazione.

2.1.1 Modulo

La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall'IPI (art. 127a cpv. 3 i.c.d. con l'art. 23 cpv. 1 OBI). Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l'IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo (art. 127a cpv. 3 i.c.d. con l'art. 23 cpv. 2 OBI).

2.1.2 Depositante

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

Il depositante che non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera (art. 13 LBI; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 14).

2.1.3 Brevetto di base

Nella richiesta devono essere menzionati il numero e il titolo del brevetto di base (art. 127c cpv. 1 lett. c e d OBI). Al momento del deposito della domanda, il brevetto di base deve proteggere il prodotto come tale rivendicato nella domanda, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione (cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto³, n. 13.2.1).

² TAF B-3064/2008, consid. 2.2; si veda anche sic! 2/2011, pag. 139.

³ Cfr. nota 3, Parte 1.

2.1.4 Data dell'omologazione

Nella richiesta occorre indicare la data della prima omologazione (cfr. n. 2.1, pag. 48) per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato (art. 127c cpv. 1 lett. e OBI).

2.1.5 Designazione del prodotto

Nella richiesta occorre indicare la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il relativo numero di omologazione (art. 127c cpv. 1 lett. f OBI).

Per evitare incertezze riguardo al prodotto, la sua designazione nella richiesta di rilascio del certificato deve essere inequivocabile. Essa può includere unicamente la designazione del principio attivo (o della composizione di principi attivi) in base al certificato di omologazione ufficiale⁴. Non sono accettate altre designazioni e in particolare nomi di marchi, dato che questi ultimi si riferiscono a una specialità farmaceutica e non a un principio attivo o a una composizione di principi attivi⁵. Non sono nemmeno ammesse designazioni di medicinali del tipo «forma di somministrazione nasale del principio attivo A» (per ulteriori delucidazioni, cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto⁶, n. 13.1).

2.2 Omologazione

La domanda di rilascio di un certificato deve includere una copia della prima omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato (art. 127b cpv. 1 lett. b OBI). Deve trattarsi di un'omologazione per la Svizzera (una mera omologazione per l'esportazione non è sufficiente) e della prima omologazione con questo prodotto in Svizzera (ma non nell'UE o nello SEE). Quale copia dell'omologazione non occorre per forza una copia del certificato di omologazione vero e proprio, ma basta una copia di una comunicazione pubblicamente accessibile dal medesimo contenuto tratta ad esempio dallo Swissmedic Journal – ma non dal cosiddetto Public Summary SwissPAR (cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto⁷, n. 13.2.2).

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

Ai fini dell'esame relativo al contenuto, risultano di particolare rilevanza le precisazioni nell'omologazione se si tratta di una NAS (new active substance) o di una nuova indicazione/formulazione.

⁴ TAF B-4371/2019, consid. 7.6.

⁵ Cfr. Messaggio concernente una revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione del 18.8.1993, FF 1993 III 522, 547.

⁶ Cfr. nota 3, Parte 1.

⁷ Cfr. nota 3, Parte 1.

2.3 Informazione sul medicinale

La domanda di rilascio di un certificato deve altresì contenere una copia dell'informazione sul medicinale approvata da Swissmedic (art. 127*b* cpv. 1 lett. c OBI), la quale attesti che il prodotto è in commercio. Informazioni sul medicinale per tutti i medicinali omologati in Svizzera sono disponibili su www.swissmedicinfo.ch.

2.4 Termine per il deposito della domanda

La domanda di rilascio di un certificato deve essere depositata entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto di base o entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, a seconda dell'evento che interviene dopo. Se il termine non è rispettato, l'IPI considera la domanda irricevibile (art. 127*e* OBI). Al momento del deposito della domanda occorrono sia un'omologazione valida che un brevetto in vigore (art. 140*b* LBI).

3. Domanda di proroga della durata di protezione

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

In virtù dell'articolo 127*b* capoverso 2 OBI, la domanda di proroga della durata di protezione del certificato deve contenere:

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

3.1 Richiesta

La richiesta di proroga della durata di protezione del certificato deve contenere i dati seguenti (art. 127*c* OBI):

- il nome o la ditta del depositante e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
- se il depositante ha designato un mandatario, il suo nome, il suo indirizzo ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- il numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base) nonché il titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il relativo numero di omologazione;
- la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI);

- la data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140n capoverso 1 lettera b LBI e l'autorità competente; e
- se la domanda di proroga della durata di protezione del certificato non è presentata insieme alla domanda di rilascio del certificato, il numero della domanda di rilascio del certificato o del certificato rilasciato.

3.1.1 Depositante

La richiesta di proroga deve essere depositata dal titolare del certificato la cui durata deve essere prorogata.

Il depositante o il suo mandatario che non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera (art. 13 LBI; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 14).

3.1.2 Certificato

Se la domanda di proroga della durata di protezione del certificato non è presentata insieme alla domanda di rilascio del certificato, occorre indicare il numero della domanda di rilascio del certificato o del certificato rilasciato (art. 127c cpv. 2 lett. c OBI).

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

Nella richiesta di proroga del certificato occorre indicare la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 127c cpv. 2 lett. a OBI). Se un piano d'indagine pediatrica relativo a una domanda di omologazione o a un'omologazione già esistente è stato presentato in un secondo momento, fa stato quest'ultima data.

La data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica indicata nella richiesta deve essere attestata mediante una prova sufficiente (ad esempio la relativa decisione di Swissmedic; art. 127b cpv. 2 lett. b OBI). Tale prova deve dimostrare che la domanda è stata depositata presso l'autorità di omologazione nel giorno in questione, che la domanda di omologazione riguarda il prodotto per cui è stato richiesto o rilasciato il certificato e che, a quella data, la domanda di omologazione del suddetto prodotto era corredata da un piano d'indagine pediatrica presentato contemporaneamente al resto della documentazione o in un secondo momento.

3.3 Data della domanda di omologazione nello SEE e relativa prova

La domanda di omologazione per la Svizzera con il relativo piano d'indagine pediatrica deve essere depositata entro sei mesi dall'analoga domanda nello SEE. Pertanto nella richiesta occorre indicare la data della prima domanda di omologazione nello SEE del medicinale contenente lo stesso prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 127c cpv. 2 lett. b OBI).

L'obbligo di indicare la suddetta data viene meno se prima della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica non è stata presentata un'analoga domanda nello SEE. In questo caso, alla domanda di proroga va acclusa una dichiarazione in tal senso (art. 127b cpv. 2 lett. d OBI).

Anche nel caso in cui la domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica sia stata depositata entro il 30 giugno 2019 (vale anche per le domande di omologazione presentate entro il 1° gennaio 2019), non occorre indicare la data in questione, dato che queste domande beneficiano di una regolamentazione transitoria (cfr. disposizioni transitorie della modifica del 21 settembre 2018, cpv. 1 OBI).

Come nel caso della data della domanda per la Svizzera, anche per la data della domanda di omologazione nello SEE del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica occorre fornire una prova sufficiente (ad esempio corrispondenti documenti di omologazione dell'Agenzia europea per i medicinali EMA; art. 127*b* cpv. 2 lett. c OBI). Tale prova deve dimostrare, come nel caso della data della domanda svizzera, che la domanda è stata depositata presso l'autorità di omologazione nel giorno in questione, che la domanda di omologazione riguarda il prodotto per cui è stato richiesto o rilasciato il certificato e che, a quella data, la domanda di omologazione del suddetto prodotto era corredata da un piano d'indagine pediatrica presentato contemporaneamente al resto della documentazione o in un secondo momento.

3.4 Conferma di Swissmedic

La domanda di proroga del certificato deve comprendere la conferma di Swissmedic che l'informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d'indagine pediatrica considerato per l'omologazione (art. 140*n* cpv. 1 lett. a LBI i.c.d. con l'art. 127*b* cpv. 2 lett. b OBI).

Tale conferma non deve per forza riferirsi alla prima omologazione del prodotto, ma ad ogni modo riguardare un'omologazione dello stesso prodotto per cui è stato rilasciato il CPC (cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto⁸, n. 13.2.3).

3.5 Termine per il deposito della domanda

La domanda di proroga della durata di protezione di un certificato può essere presentata al più presto insieme alla domanda di rilascio del certificato e al più tardi due anni prima della scadenza del certificato. Se tale termine non è rispettato, l'IPI considera la domanda irricevibile (art. 127*o* OBI).

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

4. Domanda di rilascio di un certificato pediatrico

La domanda di rilascio di un certificato pediatrico deve contenere (art. 127*v* cpv. 1 OBI):

- la relativa richiesta;

⁸ Cfr. nota 3, Parte 1.

- una copia dell'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato;
- il relativo piano d'indagine pediatrica; e
- una copia dell'informazione sul medicinale approvata da Swissmedic.

Dopo il deposito della domanda, l'IPI esamina se il termine d'inoltro della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni secondo gli articoli 127v e 127w OBI. Qualora ciò non fosse il caso, l'IPI assegna al depositante un termine per correggere la domanda. Se tale termine non è rispettato, l'IPI considera la domanda irricevibile (art. 127y OBI).

4.1 Richiesta

Dalla richiesta di rilascio del certificato pediatrico si deve evincere l'intento di ottenere un certificato in Svizzera. Essa deve inoltre contenere i dati seguenti (art. 127w cpv. 1 OBI):

- il nome o la ditta e l'indirizzo del depositante e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;
- se il depositante ha designato un mandatario, il suo nome, il suo indirizzo ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- il numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base);
- il titolo dell'invenzione protetta dal brevetto di base;
- la data dell'omologazione e la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (Art. 140t cpv. 1 lett. a LBI) per il quale viene domandato il rilascio del certificato;
- la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il relativo numero di omologazione; e
- la data dell'eventuale domanda secondo l'articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI e l'autorità competente.

4.1.1 Modulo

La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall'IPI (art. 127u cpv. 3 OBI i.c.d. con l'art. 23 cpv. 1 OBI). Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l'IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo (art. 127u cpv. 3 i.c.d. con l'art. 23 cpv. 2 OBI).

4.1.2 Depositante

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

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

4.1.3 Brevetto di base

Nella richiesta devono essere menzionato il numero e il titolo del brevetto di base (art. 127w cpv. 1 lett. c e d OBI). Al momento del deposito della domanda, il brevetto di base deve proteggere il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione (art. 140f cpv. 3 i.c.d. con l'art. 140b LBI; cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto⁹, n. 13.1).

4.1.4 Data dell'omologazione

Nella richiesta occorre indicare la data dell'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica per il quale viene domandato il rilascio del certificato (art. 127w cpv. 1 lett. e OBI).

4.1.5 Designazione del prodotto

Nella richiesta occorre indicare la designazione del prodotto coperto dall'omologazione del medicinale per la Svizzera e il relativo numero di omologazione (art. 127w cpv. 1 lett. f OBI).

Per evitare incertezze riguardo al prodotto, la sua designazione nella richiesta di rilascio del certificato deve essere inequivocabile. Essa può includere unicamente la designazione del principio attivo (o della composizione di principi attivi) in base al certificato di omologazione ufficiale¹⁰. Non sono accettate altre designazioni e in particolare nomi di marchi, dato che questi ultimi si riferiscono a una specialità farmaceutica e non a un principio attivo o a una composizione di principi attivi. Non sono nemmeno ammesse designazioni di medicinali del tipo «forma di somministrazione nasale del principio attivo A» (per ulteriori delucidazioni, cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto¹¹, n. 14 i.c.d. con il n. 13.2.1).

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

Nella richiesta di rilascio del certificato pediatrico occorre indicare la data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 127w lett. h OBI). Se un piano d'indagine pediatrica relativo a una domanda di omologazione o a un'omologazione già esistente è stato presentato in un secondo momento, fa stato quest'ultima data.

La data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica indicata nella richiesta deve essere attestata mediante una prova sufficiente (ad esempio la relativa decisione di Swissmedic; art. 127v

⁹ Cfr. nota 3, Parte 1.

¹⁰ TAF B-4371/2019, consid. 7.6.

¹¹ Cfr. nota 3, Parte 1.

cpv. 1 lett. c OBI). Tale prova deve dimostrare che la domanda è stata depositata presso l'autorità di omologazione nel giorno in questione, che la domanda di omologazione riguarda il prodotto per cui è stato richiesto o rilasciato il certificato e che, a quella data, la domanda di omologazione del suddetto prodotto era corredata da un piano d'indagine pediatrica presentato contemporaneamente al resto della documentazione o in un secondo momento.

4.3 Data della domanda di omologazione nello SEE e relativa prova

La domanda di omologazione per la Svizzera con il relativo piano d'indagine pediatrica deve essere depositata entro sei mesi dall'analoga domanda nello SEE. Pertanto nella richiesta occorre indicare la data della prima domanda di omologazione nello SEE del medicinale contenente lo stesso prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 127w lett. h OBI).

L'obbligo di indicare la suddetta data viene meno se prima della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica non è stata presentata un'analoga domanda nello SEE. In questo caso, alla domanda di proroga va acclusa una dichiarazione in tal senso (art. 127v cpv. 1 lett. e OBI).

Anche nel caso in cui la domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica sia stata depositata entro il 30 giugno 2019 (vale anche per le domande di omologazione presentate entro il 1° gennaio 2019), non occorre indicare la data in questione, dato che queste domande beneficiano di una regolamentazione transitoria (cfr. disposizioni transitorie della modifica del 21 settembre 2018, cpv. 1 OBI).

Come nel caso della data della domanda per la Svizzera, anche per la data della domanda di omologazione nello SEE del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d'indagine pediatrica occorre fornire una prova sufficiente (ad esempio corrispondenti documenti di omologazione dell'EMA; art. 127v cpv. 1 lett. e OBI). Tale prova deve dimostrare, come nel caso della data della domanda per la Svizzera, che la domanda è stata depositata presso l'autorità di omologazione nel giorno in questione, che la domanda di omologazione riguarda il prodotto per cui è stato richiesto o rilasciato il certificato e che, a quella data, la domanda di omologazione del suddetto prodotto era corredata da un piano d'indagine pediatrica presentato contemporaneamente al resto della documentazione o in un secondo momento.

4.4 Omologazione

La domanda di rilascio di un certificato pediatrico deve includere una copia dell'omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato con il relativo piano d'indagine pediatrica (art. 127v cpv. 1 lett. b OBI). Deve trattarsi di un'omologazione per la Svizzera (una mera omologazione per l'esportazione non è sufficiente) riguardante il prodotto a cui si riferisce anche il piano d'indagine pediatrica. Quale copia dell'omologazione non occorre per forza una copia del certificato di omologazione vero e proprio, ma basta una copia di una comunicazione

pubblicamente accessibile dal medesimo contenuto tratta ad esempio dallo Swissmedic Journal (cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto¹², n. 14.1.1).

4.5 Conferma di Swissmedic e informazione sul medicinale

La domanda di rilascio del certificato pediatrico deve comprendere la conferma dell'autorità di omologazione (Swissmedic) che l'informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d'indagine pediatrica considerato per l'omologazione (art. 140t cpv. 1 lett. a LBI i.c.d. con l'art. 127v cpv. 1 lett. d OBI). Tale conferma non deve per forza riferirsi alla prima omologazione del prodotto (cfr. direttive per l'esame relativo al contenuto¹³, n. 14.1.1).

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

4.6 Termine per il deposito della domanda

La domanda di rilascio del certificato pediatrico deve essere depositata al più tardi due anni prima della scadenza della durata massima del brevetto. Se tale termine non è rispettato, l'IPI considera la domanda irricevibile (art. 127y OBI).

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

5. Tasse

Il certificato per medicinali o prodotti fitosanitari nonché la proroga della validità del certificato (art. 140q LBI) sono soggetti al pagamento di una tassa di deposito e delle relative tasse annuali (art. 140h LBI i.c.d. art. 140z cpv. 2 LBI; cfr. Parte 1, n. 11, pag. 30). Anche per i certificati pediatrici occorre pagare una tassa (art. 140w LBI). L' OTa-IPI disciplina l'ammontare delle varie tasse.

6. Pubblicazione

L'IPI pubblica le domande di rilascio di un certificato al termine dell'esame relativo alla forma nell'organo di pubblicazione Swissreg. Lo stesso vale per le domande di proroga di un certificato.

¹² Cfr. nota 3, Parte 1.

¹³ Cfr. nota 3, Parte 1.

7. Rilascio e proroga della durata di protezione

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

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

8. Durata della protezione

La validità del certificato inizia a decorrere dalla scadenza del brevetto. Per i certificati per medicinali e prodotti fitosanitari, dura al massimo cinque anni senza proroga (benché i certificati per medicinali siano prorogabili di ulteriori sei mesi) e corrisponde al tempo intercorso tra la data di deposito del brevetto (art. 56 LBI) e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto rispettivamente della prima autorizzazione in Svizzera del prodotto fitosanitario contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.

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

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

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

Parte 4 – Tenuta del registro

1. Introduzione

Nell'interesse della sicurezza giuridica l'IPI tiene il registro dei brevetti (art. 60 LBI). I terzi devono potersi informare sui titoli di protezione registrati. A questo fine per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto viene tenuto e aggiornato un inserto (art. 89 OBI). Esso informa su tutte le procedure che riguardano il brevetto, in particolare la procedura di deposito, le modifiche o la cancellazione del brevetto in questione.

Il registro contiene, oltre alle indicazioni sulla registrazione del brevetto, tutte le modifiche successive concernenti il diritto al brevetto (art. 94 cpv. 1–2 OBI). Le domande di brevetto pubblicate vi sono provvisoriamente iscritte (art. 93 cpv. 2 OBI). L'IPI può altresì iscrivere nel registro altri dati purché siano d'interesse pubblico (art. 94 cpv. 3 OBI). Ogni modifica dei dati registrati è pubblicata su <https://www.swissreg.ch>.

Eventuali richieste di modifica dei dati registrati possono essere inviate per posta/corriere o e-mail (all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch). Le istanze che richiedono la forma scritta (cancellazione totale o parziale n. 4.2, pag. 60 e 4.9, pag. 62 seg.) devono, tuttavia, essere inviate come allegati Pdf per e-mail. Se un'istanza è accompagnata da altri documenti (p.es. un documento attestante che il brevetto è stato trasferito a un acquirente, cfr. n. 4.1, pag. 59), anche questi possono essere inviati come allegati Pdf.

L'IPI conserva, per almeno cinque anni a contare dalla cancellazione, l'originale o la copia dei documenti relativi a brevetti cancellati (art. 92 cpv. 1 OBI). Conserva l'originale o la copia dei documenti relativi a domande di brevetto considerate irricevibili, ritirate o respinte durante cinque anni a decorrere dal momento in cui le domande sono state considerate irricevibili, ritirate o respinte, ma durante almeno dieci anni a contare dalla data di deposito (art. 92 cpv. 2 OBI).

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

2. Rilascio

Una volta conclusi l'esame al momento del deposito (art. 46a OBI, cfr. Parte 2, n. 2, pag. 34), l'esame relativo alla forma (art. 47 OBI, cfr. Parte 2, n. 3, pag. 35) e l'esame relativo al contenuto (art. 61a segg. OBI), se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata nel merito della domanda e tutte le manchevolezze sono state corrette, l'IPI iscrive il brevetto nel registro (art. 60 cpv. 1 LBI).

Le domande di brevetto pubblicate sono provvisoriamente iscritte nel registro. Dopo il rilascio del brevetto, le iscrizioni provvisorie sono considerate definitive (art. 93 OBI). L'IPI attesta il rilascio del brevetto al titolare e gli consegna un esemplare del fascicolo del brevetto (art. 64 LBI).

3. Mantenimento e tasse annuali

Per mantenere il brevetto, le tasse annuali devono essere pagate ogni anno a partire dal quarto anno dopo il deposito. È possibile mantenere un brevetto per un massimo di 20 anni dal giorno del deposito (art. 14 LBI i.c.d. con l'art. 18 OBI). Le tasse annuali scadono l'ultimo giorno del mese in cui la data di deposito è stata attribuita alla domanda di brevetto, a prescindere che l'esame della domanda sia ancora in corso o che il brevetto sia già stato rilasciato. Le tasse annuali possono essere pagate al più presto due mesi innanzi alla scadenza, ma al più tardi entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza (art. 18 e art. 18c OBI). Se le tasse annuali non vengono pagate in tempo, l'IPI considera la domanda di brevetto irricevibile o procede alla cancellazione del brevetto dal registro (art. 18Bb OBI). Il depositante può chiedere il proseguimento della procedura (art. 46a LBI).

L'IPI attira l'attenzione del titolare del brevetto o del suo mandatario iscritto nel registro sulla scadenza di una tassa annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell'inosservanza di detto termine (art. 18d OBI). All'estero non viene spedito alcun avviso. Si tratta di un servizio non vincolante dell'IPI, la cui omissione non può essere fatta valere dal titolare. A domanda del depositante o del titolare del brevetto, l'IPI può indirizzare questi avvisi a terzi anziché al titolare o al suo mandatario (art. 18d OBI). Ciò vale unicamente per gli avvisi relativi alle tasse annuali. Altri scritti e tasse sono sempre indirizzati al titolare o al suo mandatario. L'IPI non invia avvisi di pagamento all'estero.

4. Modifiche e cancellazioni

4.1 Trasferimenti

Il titolare del brevetto può trasferire interamente o in parte il diritto al brevetto (art. 33 cpv. 1 LBI). Il trasferimento è valido soltanto se fatto per iscritto (art. 33 cpv. 2^{bis} LBI) e in linea di principio senza relativa modifica nel registro.

Tuttavia, in mancanza di un'iscrizione, un terzo in buona fede è tutelato solo eccezionalmente. L'acquisizione di diritti dal titolare registrato non legittimato invece non è possibile neanche in buona fede. Per contro, le azioni previste nella LBI possono essere promosse contro il precedente titolare del brevetto fino alla registrazione del trasferimento (art. 33 cpv. 3 LBI).

Affinché il trasferimento sia iscritto nel registro dei brevetti dev'essere presentata una domanda. Quest'ultima può essere presentata dal precedente titolare del diritto o dall'acquirente e deve includere una dichiarazione in cui sia esplicita la volontà del precedente titolare di trasferire il brevetto all'acquirente oppure un altro documento

probatorio sufficiente attestante che il brevetto è stato trasferito all'acquirente¹ (art. 105 cpv. 2 OBI). Sono considerati documenti sufficienti, ad esempio, un contratto di vendita, una dichiarazione di trasferimento separata o una conferma aggiornata della validità di un precedente trasferimento. L'acquirente (e se necessario o richiesto anche il suo mandatario) deve essere definito precisamente. Se necessario devono essere allegati altri documenti (p. es. procura in caso di cambiamento di mandatario, cfr. Parte 1, n. 4.2, pag. 13).

L'iscrizione nel registro di un trasferimento negoziale di diritti di protezione avviene sulla base di un esame formale e sommario. In caso di contenzioso sulla titolarità, al tribunale civile è riservato il diritto di procedere a un esame materiale e giuridico completo dell'iscrizione².

4.2 Rinuncia parziale

Il titolare può rinunciare parzialmente a un brevetto svizzero o a una parte svizzera di un brevetto europeo (art. 24 LBI, art. 96–98a OBI). L'effetto di un brevetto rilasciato è considerato inesistente sin dalla data del rilascio nella misura in cui il titolare stesso rinuncia al brevetto (art. 28a LBI).

La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto è incondizionata e soggetta a tassa (art. 96 OBI). La dichiarazione di rinuncia parziale non può ampliare il campo d'applicazione materiale del brevetto e non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni; gli articoli 1, 1a, 2, 51, 52 e 55 LBI sono parimente determinanti per il nuovo ordinamento delle rivendicazioni (art. 97 cpv. 1 OBI). La descrizione, i disegni e l'estratto non possono essere modificati. La dichiarazione di rinuncia parziale deve invece 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» (art. 97 cpv. 2 OBI).

Se la dichiarazione di rinuncia parziale è conforme alle prescrizioni, essa viene registrata e l'IPI pubblica il relativo fascicolo del brevetto (art. 98 cpv. 1 e 2 OBI). Una richiesta di rinuncia parziale a un brevetto è inammissibile fintantoché contro il brevetto è possibile presentare un'opposizione e la decisione sull'opposizione non è passata in giudicato (art. 98a OBI).

4.3 Nullità parziale

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

¹ In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo patent.admin@ekommm.ipi.ch questi documenti devono essere allegati come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 14).

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

4.4 Cessione parziale

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

4.5 Licenze

Mediante contratti di licenza il titolare di un brevetto può autorizzare terzi a utilizzare il brevetto. Il contratto di licenza può essere stipulato senza vincoli di forma. Una licenza esclusiva (art. 105 cpv. 3 OBI) conferisce al licenziatario il diritto esclusivo all'uso del brevetto. Fintanto che una licenza esclusiva è iscritta nel registro, nessun'altra licenza incompatibile con essa può essere iscritta per lo stesso brevetto (art. 105 cpv. 3 OBI).

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

La domanda di registrazione della licenza può essere presentata sia dal titolare del brevetto sia dal licenziatario. Alla domanda va allegata una dichiarazione esplicita del titolare del brevetto o un altro documento probatorio sufficiente³ secondo cui il titolare del diritto concede al licenziatario l'uso del brevetto (art. 105 cpv. 2 OBI). Inoltre la domanda deve contenere l'indirizzo esatto del licenziatario e, se richiesto, il tipo di licenza (licenza esclusiva). Ulteriori informazioni sul tipo di licenza (p. es. licenza di distribuzione o di fabbricazione) non sono iscritte nel registro, ma sono rese accessibili nel quadro della consultazione degli atti.

Ciò si applica parimenti alla registrazione di sottolicensing. Se tuttavia la domanda non è stata inoltrata dal titolare del brevetto stesso, deve inoltre essere provato il diritto del licenziatario a concedere sottolicensing (art. 105 cpv. 4 OBI).

4.6 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata

Il titolare può impegnare un brevetto o concederne l'usufrutto a terzi. Le altre basi giuridiche sono menzionate soprattutto all'articolo 745 e seguenti e all'articolo 899 e seguenti CC. Analogamente al trasferimento, anche la costituzione in pegno del diritto di brevetto presuppone un accordo scritto.

La registrazione della costituzione in pegno e dell'usufrutto avviene in seguito a una domanda del titolare del brevetto o a un altro documento sufficiente⁴ (art. 105 cpv. 1 lett. d i.c.d. con l'art. 105 cpv. 2 OBI). Analogamente al trasferimento e alla licenza, l'iscrizione nel registro non è la condizione per la nascita di tali diritti; tuttavia tali diritti sono opponibili a terzi in buona fede soltanto dopo l'iscrizione nel registro (art. 33 cpv. 4 LBI).

³ In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch questi documenti devono essere allegati come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 14).

⁴ In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo patent.admin@ekomm.ipi.ch questi documenti devono essere allegati come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 14).

La registrazione di un pignoramento, di una restrizione della facoltà di disporre o di un sequestro avviene su richiesta delle autorità competenti (art. 105 cpv. 1 lett. d OBI).

4.7 Altre modifiche

Il nome e l'indirizzo del titolare di un brevetto registrato, nonché il nome e l'indirizzo di un eventuale mandatario rientrano nel contenuto del registro previsto dalla legge (art. 94 cpv. 1 OBI) e ai fini della sicurezza giuridica devono corrispondere alla realtà. I terzi devono potersi informare sui brevetti registrati.

Tutte le modifiche che riguardano indicazioni registrate (modifica dell'indirizzo, della ditta o del nome del titolare o del mandatario, cambiamenti di mandatario) sono inserite nel registro dei brevetti e pubblicate sulla base della relativa dichiarazione del titolare o di un altro documento probatorio sufficiente (art. 105 cpv. 2 OBI). Tali modifiche sono esenti da tasse.

4.8 Rettifiche

Le registrazioni errate nel registro dei brevetti sono rettifiche su domanda del titolare del brevetto o, se l'errore è imputabile a una svista dell'IPI, d'ufficio (art. 107a OBI). In entrambi i casi la rettifica è esente da tasse.

Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti negli atti tecnici possono essere corretti su richiesta o d'ufficio. La correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni è autorizzata unicamente se risulta evidente che la parte scorretta non intendeva esprimere altro (art. 22 OBI).

4.9 Cancellazioni

Un brevetto è cancellato se:

- il titolare o il suo mandatario vi rinuncia (art. 15 cpv. 1 lett. a LBI);
- una tassa annuale scaduta non è pagata in tempo utile (art. 15 cpv. 1 lett. b LBI);
- un giudice dichiara nullo il brevetto (art. 26 LBI);
- il brevetto è revocato nel quadro di una procedura di opposizione (art. 59c cpv. 3 LBI);
- l'UEB comunica all'IPI la cancellazione del brevetto (solo per le parti svizzere dei brevetti europei).

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

4.10 Termine sospensivo

Tra la fine dell'esame e il rilascio c'è un termine sospensivo per le modifiche del registro durante i lavori di pubblicazione. Le domande tendenti a far iscrivere provvisoriamente o definitivamente modifiche nel registro, nonché il ritiro della domanda di brevetto, che giungono all'IPI dopo la data della fine della procedura di esame comunicata, sono ritenute presentate solo dopo il rilascio del brevetto (art. 72 OBI).

5. Registro dei brevetti, informazioni e consultazione dell'inserto

5.1 Registro dei brevetti

L'IPI tiene un registro dei brevetti rilasciati (art. 93 cpv. 1 OBI) e fornisce informazioni in merito al suo contenuto (art. 95 OBI). Prima del rilascio, le informazioni rilevanti vi sono provvisoriamente iscritte. Non appena viene rilasciato il brevetto, le informazioni provvisorie sono accessibili a tutti e le iscrizioni provvisorie sono considerate definitive (art. 93 cpv. 2 OBI). L'IPI tiene, per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto, un inserto che informa sul corso della procedura (art. 89 OBI). Su richiesta l'IPI allestisce un estratto del registro dei brevetti (art. 95 cpv. 2 OBI).

5.2 Informazioni e consultazione dell'inserto

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

Ai sensi dell'articolo 60 LBI in combinato disposto con l'articolo 95 OBI chiunque può consultare il registro dei brevetti e ottenere informazioni sul suo contenuto nonché chiedere estratti. Anche l'inserto di una domanda di brevetto pubblicata nonché di un brevetto registrato può essere consultato su richiesta (art. 90 cpv. 3 OBI).

Prima della pubblicazione della domanda di brevetto o dell'iscrizione nel registro sono autorizzati a consultare l'inserto il depositante e il suo mandatario, le persone che dimostrano di essere accusate dal depositante di violare i diritti derivanti dalla sua domanda di brevetto o autorizzate esplicitamente dal depositante alla consultazione (art. 90 cpv. 1 OBI). Queste persone sono autorizzate a consultare anche domande di brevetto considerate irricevibili, ritirate o respinte (art. 90 cpv. 2 OBI). La legittimazione delle persone che richiedono di consultare gli inserti deve essere presentata all'IPI mediante documenti sufficienti. Su domanda, la consultazione viene concessa tramite il rilascio di copie (art. 90 cpv. 7 OBI).

Per quanto attiene al contenuto dell'inserto e alle regole relative alla consultazione degli inserti si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.6.3, pag. 23).

6. Documenti di priorità

Per la rivendicazione della data del deposito di un primo deposito in Svizzera conformemente alla CUP, l'IPI rilascia su richiesta un documento di priorità (art. 43a OBI). Sono determinanti gli atti tecnici presentati inizialmente. Il rilascio di un documento di priorità non è soggetto a tassa.

7. Certificati protettivi complementari

Nella misura in cui le disposizioni relative ai CPC (art. 140a segg. LBI e art. 127a segg. OBI) non prevedano altrimenti, le disposizioni dei titoli primo, secondo, terzo e quinto della LBI si applicano per analogia (art. 140m LBI).

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

In linea di principio le direttive in materia di brevetti sulla tenuta del registro si applicano pertanto anche ai CPC. Per quel che riguarda la tenuta del registro occorre tuttavia considerare le specificità qui di seguito.

7.1 Rilascio

L'IPI esamina la domanda nel quadro dell'esame al momento del deposito e dell'esame relativo alla forma (art. 127e OBI) prima di procedere all'esame relativo al contenuto (art. 127f OBI); per le condizioni materiali si rimanda alle direttive per l'esame relativo al contenuto⁵, n. 13). L'IPI rilascia il CPC mediante iscrizione nel registro dei brevetti (art. 127g OBI), se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata in merito (art. 127e cpv. 2 e art. 127f cpv. 3 OBI).

7.2 Mantenimento (tasse annuali)

Il CPC è valido al massimo per 5 anni (art. 140e LBI). Il mantenimento del CPC è soggetto al pagamento delle tasse annuali (art. 140h cpv. 1 LBI). Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato (art. 140h cpv. 2 LBI). Le tasse annuali diventano esigibili l'ultimo giorno del mese in cui inizia la validità del CPC o è rilasciato il CPC, se è rilasciato dopo la scadenza della durata massima di protezione del brevetto (art. 127i cpv. 2 OBI). Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi l'ultimo giorno del sesto mese a decorrere dalla rispettiva scadenza. Se il pagamento è effettuato dopo l'ultimo giorno del terzo mese dalla scadenza, è riscossa una soprattassa (art. 127i cpv. 5 OBI; per l'importo delle tasse e della soprattassa cfr. il n.3 dell'allegato OTa-IPI).

L'IPI fissa il termine di pagamento delle tasse annuali per un'eventuale proroga di un CPC all'ultimo giorno del mese in cui inizia la validità del CPC o, se la domanda di proroga è accolta, alla data di scadenza della durata massima di protezione del brevetto.

Se le tasse annuali non sono pagate tempestivamente, il CPC si estingue (art. 140i cpv. 1 lett. b LBI) e l'estinzione viene iscritta nel registro (art. 127h OBI).

Se il CPC non resta valido fino alla fine della sua durata regolare, ad esempio perché ne è accertata la nullità, il titolare vi rinuncia o vengono a mancare le omologazioni necessarie, le tasse annuali per gli anni interi rimanenti sono restituite su domanda (per la chiave di calcolo cfr. art. 127m OBI). La domanda di restituzione deve essere presentata entro due mesi a decorrere dalla cancellazione o dalla fine della sospensione (art. 127m cpv. 6 OBI).

⁵ Cfr. nota 3, Parte 1.

7.3 Altre modifiche

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

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

7.4 Sospensione

Il CPC può essere sospeso per diverse ragioni (cfr. p.es. art. 140i cpv. 2 LBI, se tutte le omologazioni sono sospese, anche il certificato è sospeso). La data di sospensione viene iscritta nel registro (art. 127h OBI).

7.5 Cancellazioni

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

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

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

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

La data della revoca, dell'estinzione anticipata o della dichiarazione di nullità di un CPC viene iscritta nel registro (art. 127h OBI).

7.6 Inserito del CPC e registro

L'IPI tiene un registro per i CPC (consultabile alla pagina www.swissreg.ch).

L'IPI pubblica la domanda di rilascio di un CPC al termine dell'esame relativo alla forma (art. 127*d* OBI). Il rilascio del CPC viene iscritto nel registro.

Al termine dell'esame relativo alla forma di una domanda di proroga, quest'ultima, come anche l'approvazione della domanda, viene iscritta nel registro. Se una domanda di proroga di un CPC è approvata, si modifica nel registro anche la data di validità del certificato.

Per quel che concerne le informazioni e la consultazione dell'inserito, si applicano per analogia le regole valide per i brevetti (Parte 1, n. 5.6, pag. 22). L'inserito del certificato è allegato all'inserito del brevetto di base e chiunque può consultarlo (art. 127*i* OBI). Si eseguono le iscrizioni concernenti il certificato sul foglio di registro del brevetto di base (art. 127*k* OBI).