

# Decreto federale concernente l'approvazione dell'Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo e la modifica della legge sui brevetti

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 184 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2005<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'Atto di revisione del 29 novembre 2000<sup>3</sup> della Convenzione del 5 ottobre 1973<sup>4</sup> sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Atto di revisione.

## **Art. 2**

La legge sui brevetti del 25 giugno 1954<sup>5</sup> è modificata come segue:

### *Art. 1 titolo marginale e cpv. 2*

A. Invenzioni  
brevettabili  
I. Principio

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

### *Art. 1a*

II. Casi speciali

Sono escluse dal brevetto le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti.

1 RS 101  
2 FF 2005 3397  
3 RS ...; RU ... (FF 2005 3435)  
4 RS 0.232.142.2  
5 RS 232.14

*Art. 7c*

IV. Nuova  
utilizzazione  
di sostanze  
conosciute  
a. Indicazione  
medica primaria

Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 2, sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, sono considerate nuove nella misura in cui esse sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

*Art. 7d (nuovo)*

b. Altre indicazioni mediche

Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione specifica secondo l'indicazione medica primaria giusta l'articolo 7c in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 2, sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, sono considerate nuove se sono destinate unicamente a tale utilizzazione specifica.

*Art. 17 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se l'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883<sup>6</sup> per la protezione della proprietà industriale o all'Accordo del 15 aprile 1994<sup>7</sup> che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (allegato 1C dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), secondo l'articolo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Tale diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto che è depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro i dodici mesi a decorrere dal primo deposito.

*Art. 24 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 26 cpv. 1 n. 1*

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

1. l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1 e 1a;

<sup>6</sup> RS 0.232.01/04

<sup>7</sup> RS 0.632.20

*Art. 28a (nuovo)*

C. Effetti della modifica sull'esistenza del brevetto

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

*Art. 46a cpv. 4 lett. e*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 110*

**Capo 2**

**Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo nonché modificazioni relative all'esistenza del brevetto europeo**

*Art. 110 titolo marginale*

A. Principio  
I. Effetti

*Art. 110a (nuovo)*

II. Modificazioni relative all'esistenza del brevetto

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

*Art. 113 cpv. 2 lett. c (nuova)<sup>8</sup>*

<sup>2</sup> Il brevetto europeo è considerato privo di effetti se la traduzione del fascicolo del brevetto non è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di pubblicazione:

- c. della menzione della limitazione del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti.

*Art. 121 cpv. 1 lett. a e c*

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

- a. nei casi di cui all'articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo;

<sup>8</sup> Tale disposizione perde validità con l'entrata in vigore del decreto federale del ... concernente l'approvazione dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e la modifica della legge sui brevetti (FF **2005** 3473).

- c. nel caso in cui l'Ufficio europeo dei brevetti abbia constatato che la domanda non soddisfa alle esigenze dell'articolo 54 capoverso 3 della Convenzione sul brevetto europeo e che, per questo motivo, è stata respinta o ritirata con effetto in Svizzera.

*Art. 127*

B. Norme di procedura  
I. Limitazione della rinuncia parziale

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

*Art. 128*

II. Sospensione della procedura  
a. Procedura civile

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

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

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.