

Richiesta di opt-out: alcune considerazioni sui brevetti accademici

L'opt-out è una procedura amministrativa che consente di sottrarre le domande EP, EURO-PCT, i brevetti EP concessi e convalidati nei Paesi che hanno ratificato la Convenzione sul Brevetto Unitario (UPCA) nonché i certificati di protezione complementari basati sui corrispondenti EP alla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).

La richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente dal titolare del brevetto (o dai co-titolari se il brevetto è condiviso con altri soggetti giuridici) ma non dall'eventuale licenziatario qualora il brevetto fosse concesso in licenza, non prevede il pagamento di una tassa e potrà comprendere più domande pubblicate/brevetti concessi.

Dal 1° marzo 2023 è iniziato il cosiddetto "*Sunrise period*", che terminerà il 31 maggio e garantirà ai richiedenti la possibilità di registrare l'opt-out con una certa sicurezza, perché in questo arco temporale non potranno essere instaurate azioni dinnanzi all'UPC.

Ovviamente si potranno eseguire richieste di opt-out anche dopo il "*Sunrise period*", per almeno i prossimi sette anni (maggio 2030), a patto che:

- Nessuna azione sia stata ancora intentata dinnanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti;
- Il periodo transitorio (7+7) non sia scaduto;
- La richiesta abbia ad oggetto una qualsiasi domanda di brevetto EP o EURO-PCT depositata almeno un mese prima della scadenza del periodo transitorio e che sia effettuata dal titolare dei diritti.

L'opt-out rimarrà valido per l'intera vita del brevetto: se la richiesta è effettuata su una domanda di brevetto, si estenderà anche al brevetto concesso e al corrispondente certificato di protezione complementare ma non a eventuali domande divisionali o nel caso in cui sia richiesto l'effetto unitario.

La registrazione dell'opt-out avviene senza un esame sostanziale della richiesta, che sarà revisionata solo in casi di dispute legali e può essere sottoposta a correzioni (in questo caso avrà validità dalla data di modifica).

Nel caso in cui l'opt-out fosse ritenuto non valido, sarà rimosso dal Registro e considerato inefficace *ex tunc*.

Posto che si tratta di una procedura difensiva che serve ad evitare un'eventuale revoca di un brevetto in un'unica azione legale, a quali brevetti EP si può applicare?

Da un punto di vista accademico, si dovrebbe registrare l'opt-out per tutti i brevetti in licenza e quelli che potrebbero, potenzialmente, essere concessi in licenza.

Altri fattori, quali il valore e/o la forza di un brevetto, sono difficilmente applicabili in un contesto accademico.

Un criterio da considerare potrebbe essere la vita residua (T) di un brevetto, come evidenziato nella seguente tabella:

VITA RESIDUA DEL BREVETTO OPT-OUT (ANNI)

T < 5 ANNI	No
5 < T < 10	Valutare fattori quali l'obsolescenza tecnologica e la prosecuzione della domanda (ambito di tutela)
T > 10	Sì

Bibliografia

[1] S. Luginbuehl, J. Kotzur, GRUR International, XX(XX), 2022, 1-7

[2] Z- Mummery, Drug Discovery Today, 27 (12), December 2022, 1-3