

ESTUDO

A PATENTE EUROPEIA DE EFEITO UNITÁRIO CONSEQUÊNCIAS PARA A ECONOMIA PORTUGUESA

Dezembro de 2013

A - Actual Sistema de Patentes na Europa

Uma patente única, com efeito em todos os países da União Europeia, tem sido um objectivo perseguido desde os anos 70 sem, contudo, ter sido alcançado.

O Sistema actualmente em vigor contempla patentes obtidas a nível nacional, válidas nos países em que se obtêm, e patentes Europeias obtidas centralmente. O sistema que concede estas últimas rege-se pela Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) assinada em 5 de Outubro 1973, que permite a obtenção de direitos de patente em inúmeros países da Europa, e que é administrada pela Organização Europeia de Patentes (OEP), sediada em Munique.

O pedido (e posterior concessão) de patentes europeias é feito nos idiomas oficiais da OEP (alemão, francês ou inglês) e tramita na própria OEP. A concessão origina um conjunto de patentes nacionais que, para produzir efeitos jurídicos nos países aplicáveis, devem ser validadas nesses países.

Cabe aos titulares das patentes, com base em critérios próprios como o mercado para a comercialização da invenção, a existência de concorrência directa, a existência de fábricas desses concorrentes, entre outros, decidirem do interesse em validar a patente nos estados escolhidos o que, quando seleccionam Portugal, consiste em apresentar, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), uma tradução do texto concedido em Língua Portuguesa, denominado como acto de validação, e ainda realizar o pagamento de taxas oficiais de validação.

Em caso de litígio, é este texto, em português, que faz fé perante o poder judicial. Para manter o seu direito válido, o titular paga anualmente uma taxa de manutenção (vulgo, anuidade) junto do INPI.

Este sistema obriga os interessados em obter o direito de impedir terceiros de utilizar a sua invenção, a tornar público o texto da patente na língua Portuguesa e a pagar uma taxa ao Estado Português para manter esse direito.

As validações consistem, assim, na apresentação, nos Institutos Nacionais dos países aplicáveis e escolhidos pelos titulares, das correspondentes traduções do texto da patente concedida. A tradução deve ser completa (tradução das reivindicações e da descrição). O regime de validações está regulamentado pelo art.º 65 (1) da CPE e pelos art.º 75 a 89 do Código da Propriedade Industrial (DL 36/2003 de 5 de Março, com modificações introduzidas pelo DL nº 143/2008 de 25 de Julho e pela Lei 46/2011 de 24 de Junho). Este regime tem um conteúdo idiomático notável, inspirado no respeito pelas línguas oficiais dos Estados-Membros da CPE e concordante com as normas linguísticas da União Europeia.

O sistema europeu de patentes tem tido um êxito notável, contando com 38 países aderentes (mais 2 Estados de extensão), êxito esse que as mais recentes estatísticas da OEP, relativas ao ano de 2012, vêm corroborar: só em 2012 foram apresentados mais de 257000 novos pedidos de patente, correspondendo a um aumento de 5,7% relativamente a 2011, e foram concedidas mais de 65000 patentes, correspondendo a um aumento de 5,8% relativamente a 2011.

O sistema é utilizado por empresas de todo o mundo, com os números de 2012 a evidenciarem bem que a larga maioria de utilizadores do Sistema são empresas não Europeias com 65% dos novos pedidos (em 2011 este valor era de 62%).

Mas outros números merecem atenção:

50% das patentes europeias concedidas são validadas em até 3 países (Portugal não faz parte deste grupo);

40% das patentes europeias concedidas são validadas em 3 a 6 países (Portugal não faz parte deste grupo);

só 10% das patentes europeias são validadas em mais de 6 países;

em Portugal são validadas menos de 7% das patentes europeias anualmente concedidas.

Para além das patentes Europeias, continuam a existir patentes obtidas apenas a nível nacional em todos os países.

B - Destinatários do sistema de patentes

Em todo o sistema de patentes intervêm dois grupos de destinatários (ou utilizadores). Um grupo é constituído pelos titulares das patentes concedidas (utilizadores activos), que desfrutam do direito de ter as suas patentes respeitadas por terceiros (direito de exclusão). O outro grupo é constituído pelas pessoas que têm a obrigação de respeitá-las (utilizadores passivos).

De um ponto de vista objectivo e de equidade, tanto o direito dos utilizadores activos como o direito dos utilizadores passivos devem ser respeitados.

É esse respeito que o actual Sistema da Patente Europeia consegue, sendo o mesmo de particular importância no que se refere aos direitos linguísticos.

Importa referir que a percentagem de pedidos de patentes europeias solicitadas por empresas portuguesas representa apenas 0,0583% do total de pedidos de patente europeia.

Isto significa que as empresas portuguesas são, na sua quase totalidade, utilizadores passivos do sistema. E este deve ser um ponto essencial nas decisões que sejam tomadas. Não se pode decidir sem esquecer a realidade do País e das empresas portuguesas. Seria importante que as decisões fossem tomadas com o objectivo de auxiliar e apoiar as empresas portuguesas e que não contribuam, mesmo que por ignorância ou pouca reflexão, para as prejudicar.

C - Acções contra o sistema actual. Proposta de Patente Comunitária

Desde há vários anos que grupos de pressão, ou lobbies das grandes empresas, pretendem reduzir os seus custos de tradução com propostas de reforma da actual normativa europeia, que incluem a eliminação das traduções completas.

A este respeito, são significativos os anteriores projectos da Comissão Europeia sobre a Patente Comunitária, com um regime linguístico altamente restritivo: traduzir unicamente as reivindicações das patentes, em vez de traduzir a memória descritiva completa, tal como tem vindo a ser exigido no sistema actual.

Deve ter-se em conta, no entanto, que as economias conseguidas pelas grandes empresas, como utilizadores activos, seriam um prejuízo para as pequenas e médias empresas, como utilizadores passivos.

Com efeito, a redução de custos que se obterá com a eliminação das traduções completas implicará que os utilizadores passivos traduzam múltiplas vezes o texto das patentes que devem respeitar, uma vez que a tradução feita por um primeiro utilizador passivo será do tipo particular, sem ser publicada.

Assim, para poder respeitar os direitos conferidos por uma patente, cada utilizador passivo interessado será forçado a traduzir o respetivo texto o que se traduz numa desnecessária multiplicidade de traduções realizadas por este grupo.

Como consequência, o custo poupado por um utilizador activo (na maioria das vezes grandes empresas não europeias, como explanado atrás) será transferido para os utilizadores passivos (na vasta maioria PME europeias), mas de forma multiplicada, com o consequente prejuízo de todos eles e da sociedade em geral.

Para além destes prejuízos de ordem linguística, devem ter-se em conta os problemas de ordem constitucional. Nesse sentido, importa fazer referência ao art. 11º, nº 3 da Constituição da República Portuguesa que define a Língua Oficial: o Português.

Quanto à proposta da Comissão Europeia sobre a então denominada Patente Comunitária, a ACPI interveio no debate público promovido pela Comissão, manifestando a sua oposição à mesma, com base nos seguintes argumentos:

- Necessidade de equilibrar os interesses dos proprietários das patentes com os do público em geral
- Princípio da segurança jurídica
- Princípio da constitucionalidade
- Princípio da igualdade de direitos entre todos os cidadãos europeus
- Princípio da subsidiariedade
- Princípio de respeito pelo património tecnológico dos Estados-Membros
- Transferência multiplicada de custos dos utilizadores activos (frequentemente grandes empresas) para os utilizadores passivos (frequentemente PME).

De facto, e apesar de inúmeras tentativas ao longo dos últimos anos, e mesmo décadas, não tinha sido possível aos Estados-Membros alcançar um acordo quanto à criação de um sistema comunitário de patentes, em grande parte devido a divergências quanto ao regime linguístico. Naturalmente que não foi alheia a essa dificuldade ter sido necessária a aprovação por unanimidade da referida proposta.

Ainda relativamente aos trabalhos, a nível comunitário, para a “construção” de um sistema de patentes comunitário e agora dos novos acordos, não pode deixar de ser referido o completo silêncio e “secretismo” com que essas negociações decorreram, ao longo dos últimos anos. De facto, em momento algum, o Governo Português ouviu, de forma oficial, a posição dos profissionais que trabalham nesta área.

D - PATENTE EUROPEIA DE EFEITO UNITÁRIO

1. Regime previsto

Através da Decisão 2011/167/UE do Conselho, de 10 de março de 2011, foi autorizada uma cooperação reforçada no domínio da criação da proteção de patente unitária.

Com a referida autorização, o Conselho e o Parlamento da União Europeia aprovaram os seguintes regulamentos:

Regulamento (UE) 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes;

Regulamento (UE) 1260/2012 do Conselho, de 17 de Dezembro de 2012, que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes no que diz respeito ao regime de tradução aplicável.

A nova Patente Europeia de Efeito Unitário, ou o novo efeito unitário da Patente Europeia, como seria mais correcto referir, não vem trazer qualquer alteração ao processo junto do EPO (Organização da Patente Europeia) até à concessão, mas o requerente passa a poder decidir, no prazo de um mês da publicação da menção de concessão, se pretender optar pela patente europeia com efeito unitário apenas para o conjunto de países que assinarem o acordo. Actualmente

são 25, uma vez que a Espanha e a Itália se excluíram mas poderão vir a ser 28 de um total de 40 estados contratantes (38 + 2 estados de extensão).

No caso da opção pela patente europeia com efeito unitário, deixa de existir o acto de validação nos países aderentes, pagando-se uma nova taxa de concessão mais elevada que a actual (supõe-se vir a ser entre 5 a 6 vezes superior à actual) e passa a ser paga, também no EPO, a taxa de renovação cujo valor é, para já desconhecido, mas que se estima, em fóruns e conferências internacionais, que será um somatório das taxas nacionais de 5 ou 6 dos estados onde se executa o maior número de validações.

Os considerandos dos Regulamentos acima mencionados fazem referência a objectivos de incentivo do progresso científico e tecnológico e do mercado interno que permitirão um acesso fácil, menos oneroso e juridicamente mais seguro ao sistema de patentes.

Uma vez que o processo até à concessão em nada se altera, não se entende o que se pretende referir como acesso fácil. Uma coisa é absolutamente certa: a concessão depende da verificação em sede de exame substantivo dos requisitos de concessão e, esses, não foram alterados, nem faria sentido alterar.

Os termos de comparação anunciados levam forçosamente a um sorriso: só pode dizer que a obtenção de uma patente nos Estados Unidos da América importa em €2000 quem nunca esteve minimamente envolvido com um processo destes. O mesmo se pode dizer dos €650 para um processo na China.

Uma excepção poderá ser feita se a referência for feita não para PME mas, sim, para grandes multinacionais Americanas ou Chinesas a actuar nesses países e que tenham, nos seus quadros, recursos humanos capazes de actuarem juntos dos respectivos Institutos Nacionais. Aí sim, será lícito falar apenas em taxas oficiais e não contabilizar os custos com a representação (que mesmo as Grandes Empresas têm, de qualquer forma, pelo menos com os recursos humanos internos).

Posto isto, é verdadeiro afirmar que deixará de ser necessário, para os países aderentes ao acordo, o acto de validação país a país com a apresentação, em alguns casos, de uma tradução para a língua do país.

No entanto, lamentamos a omissão intencional de um enquadramento real com o astronómico aumento de despesas que o novo sistema jurisdicional vem acarretar (que referimos noutra documento), assim como com os novos valores de taxas a pagar anualmente, para os quais ainda só existe uma referência e não uma proposta com valores reais.

Os Estados do acordo terão ainda de ratificar o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (que referimos no outro documento).

A patente Unitária já entrou em vigor (Regulamento (UE) Nº 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2012) mas só se aplica depois de 1.01.2014, ou quando pelo menos 13 Estados ratificarem o acordo (sendo obrigatória a ratificação por França, Alemanha e Reino Unido), se posterior, ou ainda apenas quando for efetivamente alterado o

denominado “regulamento de Bruxelas I” relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial.

De referir que este regulamento (Regulamento Nº 1215/2012) que entrou em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia (20.12.2012) e cuja aplicação acontece a partir de 10 de janeiro de 2015 (com exceção dos artigos 75 e 76 que se aplicam a partir de 10 de janeiro de 2014) estabelece que *“Sem prejuízo da competência do Instituto Europeu de Patentes ao abrigo da Convenção relativa à Emissão de Patentes Europeias, assinada em Munique em 5 de outubro de 1973, os tribunais de cada Estado-Membro são os únicos competentes em matéria de registo ou de validade das patentes europeias emitidas para esse Estado-Membro”*.

Ainda relativamente a este regulamento, existe já uma proposta de alteração em discussão para refletir a competência do Tribunal Unificado de Patentes (e outro não relevante para Portugal) em matéria de litígios de Patentes Europeias e Pedidos de Patentes Europeias, Patentes Europeias de Efeito Unitário e Certificados Complementares de Protecção (documento COM(2013) 554 final, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL) bem como para o reconhecimento das suas decisões.

Tendo tudo isto presente, não é assim de estranhar que algo classificado como tão urgente, e que estava inicialmente previsto ter todas as condições reunidas para se iniciar em 1.01.2014, esteja agora a ser referido, em comunicações informais por parte dos responsáveis, como não sendo possível iniciar-se antes de 2016.

2. Efeitos da patente europeia de efeito unitário

Para um fácil entendimento dos efeitos da criação do efeito unitário na Patente Europeia, destacamos de seguida as principais alterações.

A proteção provisória será considerada à luz do direito nacional. No entanto, como o efeito unitário só se inicia na data da publicação da menção de concessão, ainda não é claro se a protecção provisória actualmente existente para pedidos de patente europeia deixa de existir se o requerente optar pelo efeito unitário. Resumidamente, ainda não é claro, no caso de existir uma infracção a um pedido de patente, que tipo de acção se pode iniciar quando e onde.

No pedido de patente deve ter-se algum cuidado quando existem dois co-requerentes: para efeitos de escolha de tribunais (tribunais de 1ª instância e leis aplicáveis) a selecção da lei aplicável e do local do tribunal de primeira instância poderá ser imposta de acordo com os dados do primeiro requerente que tenha domicílio, estabelecimento principal ou local de actividade num dos Estados Contratantes. Quanto à lei nacional aplicável, quando a acção é interposta contra requeridos que têm o seu domicílio, estabelecimento principal ou local de actividade fora do território de um Estado Contratante, a patente será considerada uma patente nacional alemã e a lei nacional aplicável será a lei alemã.

O titular de uma patente europeia com efeito unitário pode apresentar uma declaração escrita ao Instituto Europeu de Patentes afirmando que está

disposto a autorizar qualquer interessado a utilizar a invenção, na qualidade de licenciado, contra o pagamento de uma retribuição adequada. Este acto será tido em conta para uma redução no valor das anuidades a serem pagas no EPO mas apenas para as PME (desconhece-se o valor dessa redução, assim como se desconhece o valor das anuidades).

As taxas de renovação (anuidades) passam a ser pagas centralmente no EPO. Este recebe também as traduções necessárias durante o período transitório do acordo sobre o regime linguístico e gere a compensação financeira pela apresentação das traduções necessárias nesse período transitório.

Não existe qualquer norma que permita a opção de exclusão (“*opt-out*”), ao contrário do que sucede em inúmeros casos. Significa que os Estados ficam impedidos dessa possibilidade, o que é claramente excessivo e penalizador.

O sistema deveria consagrar que o pedido de efeito unitário seja solicitado com suficiente antecedência antes da concessão da patente, para que essa informação permita aos eventuais terceiros interessados agir em conformidade. Ao ser concedida numa fase mais tardia do processo, tal implica uma menor capacidade de defesa de terceiros. Atualmente, o pedido de efeito unitário está previsto ser realizado num prazo de um mês contado da data em que é publicada a concessão (menção de concessão), o que pode ocorrer vários anos após o pedido de patente.

O sistema não contém qualquer indicação de como se vai reger e efectuar o pedido de Certificados Complementares de Protecção (o Acordo relativo ao

Tribunal Unificado de Patentes atribuiu-lhe competência exclusiva também sobre estes).

Sabe-se, no entanto, que está prevista a elaboração de um regulamento para os Certificados Complementares de Protecção com efeito Unitário.

Após assinatura do acordo, foi formado um Comité de Seleção que, entre outras tarefas, será responsável por definir os valores das taxas a pagar anualmente durante a vigência da Patente. Estas taxas serão pagas centralmente ao Instituto Europeu de Patentes e deixarão de ser pagas nos países aderentes à Patente Unitária.

Este aspecto do acordo representará uma perda imediata de cerca de 12 milhões de euros em taxas pagas pelos utilizadores activos ao INPI.

Ao contrário do que os grandes países (e aqueles que mais utilizam o sistema) defendem, a distribuição das taxas da Patente Unitária não deverá ser proporcional ao número de pedidos originários em cada país (apenas 139 dos 257700 pedidos - 0,05% - são originárias de portugueses), mas deverá haver uma chave de distribuição que pelo menos mantenha o nível das taxas actualmente recebidas pelo INPI.

Entendemos que, na defesa do interesse nacional, tal distribuição deveria obedecer a uma função do mercado ou seja do número de habitantes de cada país.

Como exemplo: actualmente uma anuidade (por exemplo a 10ª anuidade) custa em Portugal cerca de €360 (€359,80 para ser mais exacto) (o que significa que nos 25 países custaria €8955 (€359,80x25). Como o valor deverá ser mais baixo, (fala-se em 5 a 6 x o custo da anuidade nos países onde ocorrem mais validações, ou seja, €360 x 5 = €1800), se for aplicado o critério da proporcionalidade de utilização do sistema, Portugal receberá 0,05% de metade de 2400 (a outra metade fica no Instituto Europeu de Patentes que, note-se, distribuiu parte do lucro das suas actividades pelos seus trabalhadores em 2012!) ou seja, €0,45.

Se for feita a distribuição em função do mercado real então Portugal receberá 1% (admitindo ser esta a proporção da população portuguesa). Ou seja 1% de €1800 são €18.

Isto implica uma diferença de €0,45 vezes 650.000 patentes (o número médio de patentes que se estima estarem em vigor dentro 10 anos, uma vez que são anualmente mais de concedidas 65.000 patentes – valor de 2012), ou seja €292.000, para €18 vezes 650.000 patentes, ou seja €11.700.000.

Esta forma de distribuição alcançará um valor mais equilibrado com as perdas que vão resultar da implementação do novo sistema da Patente Unitária.

Com base no mesmo exemplo e aplicando o que está explanado no artigo 15º do acordo, 50% do valor hipotético de €1800 será para o EPO. Dos €900 remanescentes, a repartição das taxas pelos estados do acordo obedecerá a três critérios, em proporções desconhecidas:

número de pedidos de registo de patentes;
dimensão do mercado, assegurando simultaneamente um montante mínimo a repartir por cada Estado-Membro participante;
compensação dos Estados-Membros se a sua língua oficial não for uma das línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes, e/ou se verificar um nível desproporcionadamente baixo de actividade de registo de patentes e/ou a adesão à Organização Europeia de Patentes for relativamente recente.

Como critério para atribuição de taxas, defendemos que o mesmo deve ser concebido em função do mercado, ou seja do número de habitantes de cada país.

O Acordo relativo à Patente europeia de efeito unitário é claramente prejudicial à economia portuguesa e às empresas portuguesas:

este acordo vem retirar a Portugal um valor aproximado de €40.000.000 de exportação directa de serviços, dos quais cerca de metade são receitas directas do Estado Português;

desta perda de trabalho, estima-se que resulte uma diminuição de cerca de 500 postos de trabalho de mão-de-obra altamente especializada e com formação superior (tradutores e consultores, no mínimo, com licenciaturas); a Língua Portuguesa é definitivamente arredada do quadro da Patente Europeia e terão efeito legal em Portugal textos escritos em Francês, Inglês e Alemão;

quem optar pela patente europeia com efeito unitário passa a não poder gerir os países onde de facto a protecção se justifica, o que na prática e nos vinte anos de vida da patente pode mesmo representar um enorme aumento de custos uma vez que a protecção é unitária e assim ou se paga a taxa única para todos os países ou se perde a patente;

não existirá uma patente para a Europa, muito pelo contrário, existirá sim o seguinte conjunto de patentes existentes em simultâneo:

- i - Patentes nacionais em cada país,
- ii - Patentes Europeias, validadas país a país (continua a ser opção) e sem efeito unitário, e
- iii - Patentes Europeias com efeito Unitário para 25 dos 40 países da Patente Europeia simultaneamente com Patentes Europeias validadas nos outros 15 países.

F – CONCLUSÕES

O actual sistema da Patente Europeia tem tido um êxito notável com 38 países aderentes (mais 2 Estados de extensão), mais de 257000 novos pedidos de patente e sendo concedidas mais de 65000 patentes (dados de 2012). É utilizado por empresas de todo o mundo, com uma larga maioria das empresas não Europeias (65% dos novos pedidos, em 2012).

Em Portugal são validadas menos de 7% das patentes europeias concedidas. A validação consiste em apresentar junto do INPI uma tradução do texto concedido em Língua Portuguesa e no pagamento de taxas de validação. O titular paga ainda anualmente uma taxa de manutenção ao Estado.

Em caso de litígio, actualmente é o texto da validação, em Português, que faz fé perante o poder judicial.

A decisão de validação não é feita com base nos custos de tradução mas sim com base em critérios de mercado, competição e centros de produção. Esta percentagem não é um factor negativo para o desenvolvimento científico e económico. Resulta do equilíbrio entre respeito pelos direitos dos utilizadores activos e pelos direitos dos utilizadores passivos, de particular importância no que se refere aos direitos linguísticos.

Uma alegada violação de uma patente europeia em Portugal é litigada em Portugal confrontando um texto em Português com o alegado acto violador.

Quem tem interesse em obter o direito de impedir outros de utilizar a sua invenção, tem a obrigação de tornar público o texto da patente que fará fé perante os tribunais, em língua Portuguesa, e de pagar uma taxa ao Estado Português para manter esse direito.

No futuro sistema nada mudará até à concessão: o pedido terá de ser redigido ou ter uma versão numa das três línguas oficiais, alemão, francês ou inglês.

Após concessão o titular de uma patente tem um mês para optar pelo efeito unitário, deixando de existir a validação, pagar uma taxa de concessão (valor desconhecido) e passar a pagar as taxas anuais centralmente (uma única taxa anual de valor desconhecido).

Este novo Sistema não contempla a possibilidade de sair do sistema após ratificação.

Vai representar uma perda imediata de €12 milhões/ano em taxas pagas pelos utilizadores activos (receitas do Estado), na sua totalidade pagos por empresas estrangeiras. Existirá um retorno, dito compensatório, de um valor desconhecido.

Esse valor compensatório deveria ser fixado em função do mercado (número de habitantes) e não em função do volume de utilização activa do sistema (Portugal só apresenta menos de 150 pedidos de patentes num total de 257000).

O novo Sistema vai ainda resultar numa perda continuada de exportação (de serviços de propriedade industrial, traduções e taxas pagas ao estado, pela validação e pela manutenção anual do direito) superior a €40 milhões/ano.

Serão extintos cerca de 500 postos de trabalho (mão de obra especializada maioritariamente com formação superior e tradutores, no mínimo licenciados).

A Língua Portuguesa é definitivamente arredada e o texto com efeitos legais é o texto oficial redigido em alemão, francês ou inglês.

FIM DE DOCUMENTO