

## **ESTUDO**

# **TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES CONSEQUÊNCIAS PARA A ECONOMIA PORTUGUESA**

**Dezembro de 2013**

## **A - TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES**

### 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.

Na sequência da aprovação destes regulamentos, 25 Estados-Membros assinaram o:

ACORDO RELATIVO AO TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (2013/C 175/01), em 19 de Fevereiro de 2013 e publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 20 de Junho 2013.

Apresenta-se, de seguida, alguns aspetos deste acordo.

Este Acordo prevê que o Tribunal Unificado de Patentes terá competência exclusiva para julgar e decidir sobre infracções, validade e nulidade de todas as patentes europeias em vigor, com ou sem efeito unitário, e certificados complementares de proteção.

O Tribunal de 1ª Instância será constituído por:

- i - Divisão Central: Paris (sede), delegações em Munique e Londres;
- ii - Divisões Locais: em todos os países que o requeiram; divisões adicionais por cada 100 casos de patentes, em média dos últimos três anos;
- iii - Divisões Regionais: em associações de países.

A composição dos painéis de juízes para as Divisões Locais será criada com base nas seguintes regras:

Menos de 50 casos por ano: 1 juiz nacional mais 2 juízes não nacionais (*pool* de juízes)

Mais de 50 casos por ano: 2 juízes nacionais mais 1 juiz não nacional (*pool* de juízes)

Os painéis de juízes para as Divisões Regionais serão constituídos por 2 juízes dos países dessa região e ainda por 1 juiz da *pool* de juízes.

Em qualquer dos casos e a pedido de uma das partes ou do próprio painel, será indicado um juiz técnico da *pool* de juízes técnicos com qualificações e experiência no campo técnico em questão.

Na prática, a grande maioria dos casos em primeira instância será sempre julgada por quatro juízes, pois as questões de infração e possível nulidade/validade da patente são maioritariamente questões técnicas de considerável complexidade.

Na Divisão Central, os painéis serão constituídos por dois juízes mais um juiz técnico.

Em qualquer dos casos anteriores, as partes podem chegar a acordo no sentido de o caso ser julgado apenas por um juiz.

O Tribunal de Recurso terá sede no Luxemburgo e a composição dos painéis será sempre de três juízes e dois juízes técnicos.

Os juízes do Tribunal terão de ter experiência comprovada em litígio de patentes. A figura dos Juízes técnicos é nova e respeita a pessoas com formação universitária e conhecimento provado numa área de tecnologia, bem como com conhecimento provado em litígio de patentes e lei civil.

A parte mais complexa deste novo tribunal refere-se à competência das divisões da 1ª Instância. A sua total descrição é longa e a compreensão demorada. Referimos que terá de se efectuar caso a caso uma análise prévia para se aferir em que divisão se deve iniciar uma acção. Refira-se, apenas, que um caso em 1ª

Instância pode começar e terminar na Divisão Local, pode ser transferido para a Divisão Central e pode começar na Divisão Central podendo correr em simultâneo na Divisão Local e Central (por exemplo, quando a uma acção de infracção a decorrer numa Divisão Local, a parte contrária responde com um pedido reconvenicional de nulidade, este poderá correr em simultâneo com o anterior mas na Divisão Central).

As acções de infracção devem ser intentadas na Divisão Local do país onde ocorreu a infração ou na Divisão Local do país de residência ou sede do réu. Quando o réu não tenha residência ou sede no território de um dos stados-Membros Contratantes, as acções podem ser intentadas também na divisão Central.

As acções de infracção intentadas na Divisão Local do país onde ocorreu a infração, decorrerão na língua do país ou na língua da patente. Em caso de acordo entre as partes pode ainda correr numa das outras línguas oficiais do OEP. Em qualquer caso, o Tribunal fundamenta as suas decisões:

- a) No direito da União aplicável, nomeadamente o Regulamento (UE) nº. 1257/2012 e o Regulamento (UE) nº. 1260/2012;
- b) No Acordo relativo ao tribunal unificado de patentes (2013/C 175/01),
- c) Na Convenção da Patente Europeia;
- d) Noutros acordos internacionais aplicáveis às patentes e vinculativos para todos os Estados-Membros Contratantes; e
- e) No direito nacional.

Por exemplo, e no caso de Portugal instalar uma Divisão Local do Tribunal de 1ª Instância, uma infração em Portugal, alegadamente cometida por um Grego, de uma patente de um Norte-americano, será conduzida em Português (ou na língua da patente) e a lei aplicável será, para além dos Regulamentos e do Acordo, a Convenção da Patente Europeia e a lei Grega (a lei do país do réu) para as questões que envolvam a titularidade. Numa situação contrária (infracção em Portugal, cometida por um Norte-americano de uma patente de um Grego) a lei aplicável será, para além dos Regulamentos e do Acordo, a Convenção da Patente Europeia e a lei Alemã.

De realçar que a língua, nas acções de recurso perante o Tribunal de Recurso, será a língua em que decorreu a acção na primeira instância (poderá vir a ser português no caso já atrás identificado se tivermos um tribunal local) ou, naturalmente, a língua da patente se as partes concordarem.

As custas serão constituídas por uma parte fixa e por uma parte estabelecida em função do valor da causa. No entanto, ainda se desconhecem por completo os valores envolvidos.

Todas as comunicações com o tribunal serão feitas por via electrónica.

Para finalizar, decorrerá um período de sete anos de transição em que os requerentes ou titulares de patentes podem optar por outras vias de resolução dos litígios (tribunais nacionais, p. ex.), tendo para isso que o comunicar ao Registo do Tribunal, antes da existência de qualquer acção e durante esse período de transição.

No futuro texto do Acordo existe ainda uma referência à criação de um Centro de Mediação e Arbitragem de Patentes que deverá ter assento em Ljubljana e em Lisboa, mas que não parece fazer parte das instituições do Tribunal (referência ausente no Artigo 6º). No entanto, este Centro não deterá competências para revogar ou limitar uma patente.

Atendendo a esta limitação (na prática e em cerca de 99% dos casos, a contestação a uma acusação de infracção é construída simultaneamente com um pedido reconvenicional de nulidade do direito) e aos custos elevadíssimos que as arbitragens comportam, especialmente se as custas forem fixadas em percentagem do valor da causa, como se supõe, associado à inexistência, a nível europeu e mesmo mundial, de hábitos de resolução arbitral de conflitos de patentes, tudo leva a crer que este Centro será muito pouco utilizado.

## 2. Consequências do tribunal unificado de patentes

O Regulamento do Sistema Jurisdicional suscita-nos os seguintes comentários.

Portugal tem de declarar o seu interesse em possuir uma Divisão Local. Em caso algum Portugal pode concordar na criação de uma Divisão Regional, em associação, por exemplo, com Espanha, se a localização dessa Divisão ficar sediada em Espanha. O número de litígios de patentes verificados nos últimos anos, coloca-nos bem dentro das condições para termos uma Divisão Local e a existência do Tribunal da Propriedade Intelectual será um argumento importante, pois o mesmo poderá ser “convertido” nesse Tribunal Local de 1ª Instância.

No âmbito de uma conferência internacional ocorrida em Junho deste ano e na presença de várias centenas de participantes, foi referido pelo Presidente da Comissão de Redacção do Regulamento do novo Tribunal que Portugal teria alegado não ter dinheiro para uma divisão local, devido ao difícil momento económico e que teria tentado, junto do governo Inglês, a criação de uma divisão regional. O governo inglês terá recusado. O governo francês estaria interessado nessa criação, mas afirmou serem conhecidas historicamente as dificuldades de relacionamento entre Portugal e França.

Não compreendemos a lógica de tudo isto. Qualquer das divisões do Tribunal se pagará a si própria. Se pensarmos que temos um Tribunal da Propriedade Intelectual recentemente criado então o investimento inicial seria mesmo muito reduzido.

É já certo que França, Alemanha e Inglaterra, irão todas ter, para além do Tribunal Central de 1ª Instância (sede em Paris e delegações/secções em Munique e Londres) um ou mais tribunais de Divisões Locais.

Mais ainda, esta será a única forma de defender as empresas nacionais, ao assegurar que uma alegada infracção, cometida em Portugal, por uma empresa (ou indivíduo) português, será julgada em Portugal e em Língua Portuguesa. Se não existir Tribunal Local em Portugal, a sede de discussão desse tema será num país estrangeiro, com os inerentes e elevadíssimos custos.

O sistema, tal com está, é muito prejudicial para as empresas portuguesas pois uma acção de infracção, ocorrida em Portugal, intentada contra uma empresa



portuguesa, é colocada no tribunal local mas, caso seja invocada nulidade da patente (o que acontece em praticamente todos os casos), o processo transitará para Divisão Central.

Significa isto que as empresas portuguesas que sejam demandadas por acção de infracção serão obrigadas a defender-se num Tribunal localizado algures na Europa, numa língua que não a sua e num sistema que não o seu.

Esta realidade, a concretizar-se, terá custos absolutamente incomportáveis para as empresas portuguesas.

No caso das PME, este novo Acordo poderá mesmo ser catastrófico porque os custos dos tribunais serão elevadíssimos (pensa-se que os juízes irão auferir 3 vezes mais que os actuais juízes alemães e cada caso será julgado por quatro!), agravados pelos custos de litigar em França, Inglaterra ou Alemanha. As PME acusadas de infracção não conseguirão suportar estes custos e serão obrigadas a abandonar a sua defesa e a fechar as suas portas.

Por outro lado, este sistema parece estar condicionado a favor dos titulares de patentes, uma vez que, para a sustentabilidade do sistema, este terá de produzir resultados favoráveis aos titulares de patentes ou eles sairão do sistema da Patente Europeia e voltarão ao sistema das Patentes Nacionais em cada Estado.

Por último, a ratificação deste acordo corresponde efectivamente a uma perda de soberania. A este respeito, transcrevemos aqui as conclusões de um recente artigo de opinião (Xenos, D. (2013) *SCRIPTed* 10:2; 246-277), refletindo sobre

o efeito do TUP no Reino Unido e não em Portugal, mas que é igualmente crítico sobre esta matéria:

“Para a grande número de PME que não têm patentes ou que as têm mas de fraca relevância para o mercado, a situação pode ser ilustrada da seguinte forma:

de acordo com o actual regime, quando uma empresa estrangeira processa uma PME que se baseia no Reino Unido, o caso será julgado nos tribunais do Reino Unido e no idioma Inglês;

de acordo com o TUP, uma SME do Reino Unido pode ser ré num processo que decorre no exterior, noutra língua e em diversos fóruns judiciais;

o mesmo se aplica à maioria das PME noutros países da UE.

Mais grave ainda, os princípios legais contra os quais o caso será julgado deixarão de poder ser influenciados pela capacidade de ajustamento dos tribunais nacionais.

Em suma, a questão de entregar um importante elemento da soberania nacional, que diz respeito às políticas económicas vitais e direitos de propriedade requer um estudo económico detalhado sobre o efeito que a UPC terá sobre as empresas locais e, independentemente de saber se o UPC é contestado em tribunais nacionais (por exemplo, a capacidade soberana do Estado para determinar os direitos de propriedade, o direito a um julgamento justo, no que se refere à questão da língua em litígios de patentes, etc), ou se houver uma obrigação constitucional de um referendo (por exemplo, Irlanda, Dinamarca), os políticos não especialistas e leigos não podem confiar apenas num único estudo ultrapassado e de âmbito limitado que a Comissão Europeia apresentou aos estados, nem podem contar apenas com o aconselhamento dos profissionais em matéria de patentes que são quem mais beneficia com a expansão considerável das suas actividades empresariais.

Uma vez que a questão muito importante da soberania nacional no contexto das patentes está em jogo, devem ser realizados estudos

económicos nacionais, abrangentes e completos, para que os decisores possam fazer uma escolha informada, e para que a sociedade civil, que é quem acabará avaliar essa escolha, possa ser capaz de compreender os diferentes parâmetros envolvidos.” (tradução nossa).

## **B – 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.

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

A decisão de validação não é tomada 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 na língua Portuguesa e paga uma taxa ao Estado Português para manter esse direito.

Com o novo Acordo, a Língua Portuguesa é definitivamente arredada e o texto com efeitos legais é o texto oficial redigido em alemão, francês ou inglês, e com uma tradução a ser apresentada em caso de litígio que pode corresponder ou não a uma tradução correcta do texto concedido.

O futuro sistema de litígios é complexo, quer na estrutura quer na competência. As acções serão julgadas por colectivos de, pelo menos, três juízes (um ou dois não nacionais do país onde o tribunal está sedado) e um juiz técnico. O novo tribunal terá competência para decidir sobre todas as patentes europeias, com efeito unitário ou não.

Em praticamente todos os casos, o litígio passará sempre pela divisão central, isto é, em função da área técnica da patente em causa, Londres, Paris ou Munique.

Os custos com o litígio neste novo tribunal são desconhecidos mas deverão ser elevadíssimos. Ao valor que se prevê muito elevado das taxas oficiais, há que acrescer o valor dos honorários com os representantes legais. Tal terá efeitos catastróficos para as PME, que serão obrigadas a litigar fora do País, numa língua estrangeira, com todos os custos associados a tal realidade. É fácil de prever e manifestamente alarmante que devido aos elevadíssimos custos que o litígio comportará, as PME irão desistir de defender os seus interesses, o que levará ao encerramento com a conseqüente perda de postos de trabalho.

Portugal pode tirar vantagens económicas se ficar de fora da jurisdição deste tribunal. Várias empresas europeias estão a deslocalizar os seus centros de produção para países que não estejam sujeitos a este novo Tribunal. A não ratificação por Portugal poderá atrair o interesse dessas empresas em manter os centros de produção na Europa mas fora do âmbito territorial deste novo tribunal. A Espanha, nossa maior parceira comercial, está fora do sistema, quer do efeito unitário da Patente Europeia quer do novo Tribunal Unificado.

A Espanha e a Polónia colocaram fortes reservas ao sistema, e não deverão integrá-lo no seu início.

Portugal não deverá ratificar no imediato estes acordos, devendo aguardar pela adesão de todos os Países, nomeadamente daqueles que sejam os mais próximos da realidade empresarial e económica portuguesa e os seus principais mercados de competição, de forma a consolidar o sistema e permitir maior capacitação das empresas portuguesas para esta nova realidade.

Enquanto essa ratificação não ocorre, Portugal deveria manter em aberto a possibilidade de uma futura constituição de uma Divisão Local do Tribunal em Portugal.

FIM DE DOCUMENTO