

# VI FORUM ACPI

**Sessão I: Patente Europeia de Efeito Unitário e  
Tribunal Unificado de Patentes**

**Painel 1: Impacto Jurídico para a Indústria**

Luis-Alfonso Durán

12 de Fevereiro de 2014

# **I. REGLAMENTOS SOBRE LA PATENTE UNITARIA (I)**

## **A.- Normativa sobre lenguas**

- **No traducción de la patente concedida al portugués con efectos jurídicos.**
- **Traducción automática sin efectos jurídicos.**
- **Al iniciar una reclamación judicial traducción a la lengua de la División Local.**
- **Las solicitudes sólo se podrán tramitar en las 3 lenguas de la OEP.**
- **Se podrá formular oposición en cualquiera de las lenguas de la OEP.**

# I. REGLAMENTOS SOBRE LA PATENTE UNITARIA (II)

## B. Consecuencias jurídicas para las empresas portuguesas (I)

- Inseguridad jurídica derivada de la falta de información sobre el contenido y alcance de protección de las patentes con efecto unitario hasta que se recibe la demanda (en el caso de que se presente en una División Local en Portugal).
- Insuficiencia de divulgación en la invención de forma suficientemente clara y completa para que la pueda ejecutar un experto en la materia portugués (Art. 83 CPE).
- Alteraciones del equilibrio en el que se fundamenta el sistema de patentes:
  - inventor → divulga → protección exclusiva.
  - el público → adquiere la información → debe respetar la exclusiva.

# **I. REGLAMENTOS SOBRE LA PATENTE UNITARIA (III)**

## **B. Consecuencias jurídicas para las empresas portuguesas (II)**

- **Las traducciones automáticas no solventan problemas anteriores:**
  - **muy mala calidad → período transitorio**
  - **nunca tendrán efecto jurídico**
  
- **Incumplimiento del principio fundamental de la UE de no discriminación: los solicitantes de ciertos países miembros podrán utilizar su propia lengua para solicitar, tramitar y oponerse a patentes europeas con efecto unitario y otros no.**

## **II. TRATADO CONSTITUTIVO DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (TUP) (I)**

### **A.- Normativa aplicable (I)**

- Ante la División Central sólo se podrá utilizar la lengua de la patente europea (sólo IN, AL o FR).
- El titular de la patente podrá elegir la jurisdicción de la División Local del país del demandado o la del lugar de la infracción. En ambos casos la sentencia producirá efectos en todos los países de la patente unitaria.
- Durante el período transitorio sólo pueden elegir no estar sometidos a la jurisdicción del TUP los titulares de la patente unitaria, no los potenciales demandados.
- Los costes de un procedimiento ante el TUP se prevé que serán aproximadamente 4 veces los actuales en un país de coste medio (Francia), con costes de traducción adicionales.

## II. TRATADO CONSTITUTIVO DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (TUP) (II)

### A.- Normativa aplicable (II)

- Al calcular los daños y perjuicios el Tribunal deberá tener en consideración:
  - si el demandado actuó de buena fe.
  - si podría no haber tenido conocimiento o existieron razones para saber que infringía la patente al no existir traducción.
- La valoración se hará caso por caso y se deberá tener en cuenta si el demandado es:
  - una PYME que opera sólo a nivel local.
  - la lengua de procedimiento ante la OEP.
- Los plazos de respuesta ante el TUP son muy cortos: 1 mes para contestar la demanda.

## II. TRATADO CONSTITUTIVO DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (TUP) (III)

### B.- Consecuencias jurídicas para las empresas portuguesas (I)

- La limitación al uso de lenguas ante la DL es una violación del principio de la UE de no discriminación.
- La posibilidad de elección de la DL del lugar de la infracción o de la DL con las consecuentes dificultades de defensa suponen un riesgo a la actividad productiva de las empresas portuguesas.
- El presunto demandado no puede acogerse al opt-out, lo cual es discriminatorio.
- Los elevados costes de los litigios pueden limitar las posibilidades de defensa de las empresas portuguesas, como ya sucede en otros países (USA, GB).

## **II. TRATADO CONSTITUTIVO DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (TUP) (IV)**

### **B.- Consecuencias jurídicas para las empresas portuguesas (II)**

- El grado de libertad que se le da al juez para determinar la cuantificación de daños y perjuicios y la ambigüedad y subjetividad de los criterios crea una gran inseguridad jurídica a los presuntos demandados.
- Los plazos cortos perjudican a los demandados. En 1 mes tendrán que:
  - Traducir la demanda y anexos
  - Elegir abogados (local y foráneo)
  - Evaluar la reclamación
  - Evaluar la validez de la patente (búsquedas)
  - Definir la estrategia de defensa (reconvención, etc.)
  - Preparar el escrito de contestación
  - Traducirlo a la lengua de procedimiento



# INCREMENTO DE DERECHOS PROTEGIDOS

- Actualmente se validan en PT aproximadamente 3.800 PE/año (0,05 %), todas ellas con traducción al portugués con efecto jurídico.
- Se conceden aproximadamente 67.000 PE/año.
- Con la patente unitaria pasarán a tener protección en PT el 100 % y sin traducción con efecto jurídico.