

VI FÓRUM ACPI

Sessão I: Patente Europeia de Efeito Unitário e
Tribunal Unificado de Patentes
Painel 2: Impacto Económico na Indústria
Portuguesa e Espanhola

Orador: César Maurín,
CEOE-Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Orador: António Alfaiate,
CIP-Confederação Empresarial de Portugal

Moderador: João Jorge, ACPI

ENQUADRAMENTO LEGAL

- 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.
- 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.

Patente Unitária (Patente Europeia de Efeito Unitário)

- entrada em vigor em 20 de Janeiro de 2013
- aplicação quando:
França, Alemanha, Reino Unido + 10 Estados ratificarem o acordo;
alteração ao “regulamento de Bruxelas I”
(COM(2013) 554 final, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, bem como para o reconhecimento das suas decisões)

Tribunal Unificado de Patentes

20.6.2013

PT

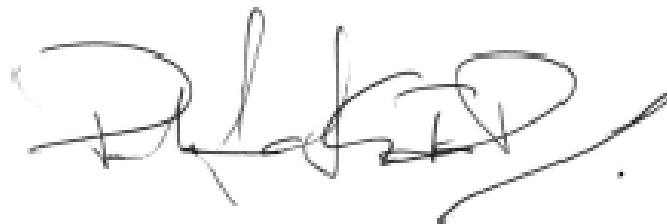
Jornal Oficial da União Europeia

C 175/27

Für die Republik Österreich
For the Republic of Austria
Pour la République d'Autriche



Pela República Portuguesa
Für die Portugiesische Republik
For the Portuguese Republic
Pour la République portugaise



Situação Actual (PE + TN)

- Pedido (e posterior concessão) de patentes europeias nos idiomas oficiais da IEP (alemão, francês ou inglês).
 - A concessão origina um conjunto de patentes nacionais que, para produzir efeitos jurídicos nos países aplicáveis, devem ser validadas nesses países.
 - Os titulares das patentes decidem em que estados validar a patente, com base em critérios próprios:
 - o mercado para a comercialização da invenção,
 - a existência de concorrência directa,
 - a existência de áreas de produção desses concorrentes; etc.
- quando seleccionam Portugal: apresentação no INPI de uma tradução do texto concedido em Língua Portuguesa e pagamento de taxas.
- os custos de tradução não são critério para a validação!
- Pagamento de taxas de manutenção, país a país, podendo decidir em que países manter o direito válido.

Situação Actual (PE + TN)

- O texto validado em PT é o texto que faz fé em caso de litígio.
- Litígios nos tribunais dos países: decisão país a país.
- Bifurcação apenas num número reduzido de países.

Custos

- Taxa de pedido
- Taxa de concessão
- Taxas de validação
- Anuidades, país a país (opção, em qualquer momento, de manter a patente apenas em alguns países e deixar caducar em outros)
- (+ tradução nos países seleccionados pelo titular que não assinaram o Acordo de Londres)

Situação Actual (PE + TN)

Pedidos: 265000 (2013, 2012+2.8%); 257700 (2012, 2011+5.7%)

93 600 (35.3%) – países da CPE (32000 DE, 12200 FR, 8000 CH, 7600 NL, 6500 UK, 5000 SE)

64 800 (24.5%) – EUA

52 300 (19.7%) – Japão

22 200 (8.4%) – China

16 900 (6.4%) – Coreia do Sul (PT, 2012, 30)

Concessões: 66700 (2013, 2012+1.7%); 65000 (+5,8% 2011)

- 65% das concessões (2003-2012: Tt 587000) - países não EU
- 22.1% (130000) - Alemanha
- 40.0% (142000) - EUA e Japão
- 0.042% (249) - PT (0.0583% pedidos)

Validações: 50% em até 3 países

40% em 3 a 6 países

10% em mais de 10 países

7% em PT (previsão de receitas do INPI, em 2014, provenientes de taxas da PE: €11.700.000 –
73% do total de receitas)

Situação Futura (PEEU + TUP)

- Pedido em qualquer das línguas do estado contratante + tradução para uma das línguas oficiais da OEP (alemão, francês ou inglês) – língua do processo.
- Concessão na língua do processo
- Requerimento de efeito unitário (um mês após publicação da menção de concessão) se não optarem por exclusão do tribunal unificado
- Pagamento de taxas de concessão ao EPO
- Pagamento de taxas de renovação ao EPO
- Validação nos países que não aderiram ao efeito unitário (13 + 12 + 15)
- Certificados Complementares de Proteção centralizados (?)

Mas, também é opção:

- Validação país a país (Patente Europeia sem efeito Unitário)

Situação Futura (PEEU + TUP)

Custos

- taxas de concessão (valor mais elevado que o atual)
- anuidades (3, 4, 5 taxas atuais?)
- tradução para uma das línguas oficiais/outra língua não oficial (período transitório)
 - considerando (12), Reg. (EU)1260/2012, refere que não podem ser traduções automáticas(!)
- Regime de reembolso parcial (?) de custos da tradução (PME, Univ. e sem fins lucrativos)
- Declaração de intenção de licenciar - redução no valor das anuidades (?)

Situação Futura (PEEU + TUP)

Competência exclusiva para julgar e decidir sobre infrações, validade e nulidade de todas as PE em vigor, com ou sem efeito unitário, e CCP.

- Tribunal de 1ª Instância :
 - 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.
- Painéis de juízes para as Divisões Locais:
 - 1 juiz nacional mais 2 juízes não nacionais (< 50 casos por ano)
 - 2 juízes nacionais mais 1 juiz não nacional (> 50 casos por ano)
- Painéis de juízes para as Divisões Regionais:
 - 2 juízes dos países dessa região e ainda por 1 juiz da *pool* de juízes.

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.

Situação Futura (PEEU + TUP)

- Painéis de juízes para a Divisão Central:
2 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(...)
- Tribunal de Recurso
Luxemburgo
3 juízes e 2 juízes técnicos

Competência das divisões da 1ª Instância – análise caso a caso!

começar e terminar na Divisão Local,

ser transferido para a Divisão Central,

pode começar na Divisão Central podendo correr em simultâneo na Divisão Local e Central (bifurcação).

Situação Futura (PEEU + TUP)

Infracção

- Divisão Local ou Regional correspondendo ao
 - Local de infracção (“forum shopping” quando em mais de um país ou num país com mais de uma divisão local)
 - Domicílio da Demandada – se a demandada tiver um local de negócio num Estado Membro (EM) do acordo PEEU
- Divisão Central
 - Se a demandada não possuir um local de negócio num EM, as partes podem concordar em colocar a acção perante a Divisão Central (em alternativa ao local de infracção)
 - Se o local de infracção for num EM que não possui um tribunal (p. ex. Malta, Portugal - ?)
 - Se estiver já pendente uma acção de revogação perante a Divisão Central
 - Por acordo das partes

Declaração de Nulidade ou Declaração de Não Infracção

- Divisão Central
 - Paris
 - Munique
 - Londres

Situação Futura (PEEU + TUP)

Pedido Reconvencional

- **Acção de Infracção** na Divisão Local/Regional seguida por um Pedido Reconvencional de Declaração de Nulidade na Divisão Local/Regional

Divisão Local/Regional decide se:

- prossegue com a infracção e com a revogação
infracção e revogação na Divisão Local/Regional
- prosseguir ou suspender a acção de infracção e enviar a declaração de nulidade à DC
bifurcação
- remeter todo o caso à DC, com o acordo das partes
infracção e revogação na Divisão Central

Situação Futura (PEEU + TUP)

Pedido Reconvencional

- **Declaração de Nulidade** na Divisão Central seguida por
Pedido Reconvencional de Declaração de Infracção na Divisão Local/Regional

Divisão Local/Regional decide se:

-prosegue ou suspender a infracção; a declaração de nulidade permanece na Divisão Central

bifurcação

- remeter a acção de infracção à Divisão Central, com o acordo das partes
infracção e revogação na Divisão Central

Situação Futura (PEEU + TUP)

Pedido Reconvencional

- **Declaração de Não Infracção** na Divisão Central seguida por
Pedido Reconvencional de Declaração de Infracção na Divisão Local/Regional

a acção para Declaração de Não Infracção perante a Divisão Central é suspensa se for iniciada uma acção de infracção perante uma Divisão Local/Regional, no período de 3 meses;

os juízes das divisões relevantes entrarão em acordo sobre o desenvolvimento futuro dos procedimentos, incluindo uma possível suspensão de uma das acções, se for fora do período de 3 meses.

Situação Futura (PEEU + TUP)

Língua dos procedimentos

Primeira Instância: Divisão Local ou Regional

- a língua oficial do Estado Membro onde se localiza a divisão / a língua oficial designada pelos Estados Membros que partilham a divisão regional; ou
- qualquer das línguas oficiais do IEP designadas pelo(s) Estado(s) Membro(s); ou
- por acordo das partes e/ou submetida a aprovação do painel de juízes, a língua na qual a patente foi concedida (Alemão/Inglês/Francês)

Primeira Instância: Divisão Central

- a língua na qual a patente foi concedida (Alemão/Inglês/Francês)

Tribunal de Recurso

- Língua da 1ª instância
- Língua da patente (mediante acordo das partes)
- Em circunstâncias de exceção, outra língua oficial de um Estado Membro contratante, escolhida pelo tribunal e submetida ao acordo das partes

Situação Futura (PEEU + TUP)

Lei aplicável

- Lei da União
- O Acordo
- A CPE
- Outros acordos internacionais aplicáveis a patentes e obrigatórios em todos os EM contratantes;
- Lei nacional

Conflito de Leis: Para decisão sobre qual a lei nacional que se aplica, aplicam-se regulamentos que regem a lei internacional privada

“Os actos contra os quais a patente proporciona protecção e as limitações aplicáveis deverão ser os definidas pela lei aplicada à PEEU no EM participante, cuja lei nacional é aplicável à PEEU como um objecto de propriedade - Art. 7.”

Situação Futura (PEEU + TUP)

Exemplo - Portugal com uma Divisão Local (forma preferida de realização)
infração em Portugal, língua do processo - Português (ou na língua da
patente)

A)

- alegadamente cometida por um **Grego**,
- de uma patente de um Norte-americano,
- as leis aplicáveis serão, para além dos Regulamentos e do Acordo, a Convenção da Patente Europeia e a lei **Gregã** (país do réu).

B)

- Alegadamente cometida por um **Norte-americano**,
- de uma patente de um Grego,
- as leis aplicáveis serão, para além dos Regulamentos e do Acordo, a Convenção da Patente Europeia e a lei **Alemã** (réu com sede e local principal de negócio fora da EM)

Situação Futura (PEEU + TUP)

- Todas as comunicações com o tribunal serão feitas por via electrónica.
- período de sete anos de transição
os requerentes ou titulares de patentes podem optar excluir os direitos da competência do TUP - comunicar ao Registo do Tribunal, antes da existência de qualquer acção e durante esse período de transição
(custos para “opt-out” e custos para “opt-in” por patente e CCP)

Situação Futura (PEEU + TUP)

Custos

?

(as custas serão constituídas por uma parte fixa
e por uma parte estabelecida em função do valor da causa)

*alguns estudos publicados referem que o custo de um litígio em Paris, Londres ou Munique. para patentes muito elementares, iniciar-se-á em €250.000 + custos de transporte e alojamento + custos de peritos, até valores acima de €1.000.000 para patentes mais complexas.

+ Bifurcação x 2

+ no TUC, quem “perde” paga!

Situação Futura (PEEU + TUr)

Centro de Mediação e Arbitragem de Patentes

- assento em Ljubljana e em Lisboa,
- não parece fazer parte das instituições do Tribunal (referência ausente no Artigo 6º)
- não deterá competências para revogar ou limitar uma patente.

- Considerandos dos Regulamentos e Acordo e comunicados da CE:

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.

Deverá também **melhorar o nível de proteção** das patentes, tornando possível a obtenção de uma proteção uniforme nos Estados-Membros participantes e **eliminando os custos e a complexidade em benefício das empresas de toda a União**. Esta proteção uniforme deverá estar **ao dispor dos titulares** de patentes europeias, tanto **dos Estados Membros participantes** como **de outros Estados, independentemente da respetiva nacionalidade, domicílio ou local de estabelecimento**.

Patente única na Europa, a custos competitivos com os **EUA (€2000)** e **China (€600)**

Conclusões ACPI -1

O Acordo relativo à Patente Europeia de Efeito Unitário é claramente prejudicial à economia portuguesa e às empresas portuguesas:

- perda de €40.000.000 de exportação directa de serviços, dos quais cerca de metade são receitas directas do Estado Português;
- perda de cerca de 500 postos de trabalho de mão-de-obra altamente especializada e com formação superior;
- a Língua Portuguesa é definitivamente arredada do quadro da Patente Europeia;
- terão efeito legal em Portugal textos escritos em Francês, Inglês e Alemão
- não existirá uma patente para a Europa mas existirá, em simultâneo, o seguinte conjunto patentes concedidas por diferentes vias, com âmbitos territoriais diferentes :
 - i - Patentes nacionais em cada país,
 - ii - Patentes Europeias, validadas país a país (continua a ser opção) e sem efeito unitário,
 - iii - Patentes Europeias com efeito Unitário para 25 dos 40 países da Patente Europeia simultaneamente com Patentes Europeias validadas nos outros 15 países

Conclusões ACPI -2

O Acordo relativo à Patente Europeia de Efeito Unitário é claramente prejudicial à economia portuguesa e às empresas portuguesas:

- O custo dos litígios no TUP será incomportável para as empresas portuguesas
- Existirá um desequilíbrio fatal entre os utilizadores do sistema, activos (detentores de patentes) e passivos (aqueles que não detêm patentes mas têm a obrigação de as respeitar)
- 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.
- A tradução de documentos nas línguas de todos os estados é uma realidade nas instituições europeias (TJEU, EMA, etc.). Estas traduções não são traduções automáticas!
- A redução de custos por eliminação das traduções completas para benefício do titular (activo) implicará múltiplas traduções pelos utilizadores (passivos).
- A tradução de documentos nas línguas de todos os estados é uma realidade nas instituições europeias (TJEU, EMA, etc.). Estas traduções não são traduções automáticas!
- TUP claramente balanceado para os detentores de patentes.
- **as empresas portuguesas são, na sua quase totalidade, utilizadores passivos do sistema**

Conclusões ACPI -3

O Acordo relativo à Patente Europeia de Efeito Unitário é claramente prejudicial à economia portuguesa e às empresas portuguesas:

- Incerteza jurídica: tradução a ser apresentada em caso de litígio pode corresponder ou não a uma tradução correcta do texto concedido;
- Sistema de litígios complexo, na estrutura e na competência;
- A ratificar o sistema, Portugal tem que defender uma repartição de taxas com base no número de habitantes de cada país, como forma de minimar as perdas diretas de receitas do Estado;
- A ratificar, essa ratificação deverá ser feita apenas quando o nosso principal parceiro comercial (ES) o fizer;
- A ratificar, Portugal tem de demonstrar a sua intenção e requerer a instalação de um tribunal local de 1ª Instância;
- Portugal pode tirar vantagens económicas se ficar de fora da jurisdição deste tribunal
- Portugal tem de desenvolver uma campanha de sensibilização da indústria Portuguesa:
 - Pesquisa ao estado da técnica
 - Criação de um Fundo de reservas para litígios no valor mínimo de estabilidade de €1.000.000