



Universidade do Minho
Escola de Direito

Ana Lúcia Pereira Pinto

**A criação do Tribunal Unificado de Patentes:
A Mudança (Anunciada) do Sistema Europeu
de Patentes**



Universidade do Minho

Escola de Direito

Ana Lúcia Pereira Pinto

**A criação do Tribunal Unificado de Patentes:
A Mudança (Anunciada) do Sistema Europeu
de Patentes**

Dissertação de Mestrado

Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa

Trabalho realizado sob a orientação de:

Professor Doutor Luís Couto Gonçalves

Declaração

Nome: Ana Lúcia Pereira Pinto

Endereço eletrónico: analuciapereirapinto@gmail.com

Número de Cartão de Cidadão: 14369383 2ZY2

Título da dissertação: A criação do Tribunal Unificado de Patentes: A Mudança (Anunciada) do Sistema Europeu de Patentes.

Orientador: Professor Doutor Luís Couto Gonçalves

Ano de conclusão: 2018

Designação do Mestrado: Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA TESE/TRABALHO, APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE.

Universidade do Minho, __/__/__

Assinatura:

Agradecimentos

Para a conclusão da presente dissertação foram essenciais os contributos e a colaboração de algumas pessoas, que pela relação de sangue, amizade e profissional tornaram esta realidade possível. A estas pessoas, deixo o meu profundo agradecimento, por todo o apoio que prestaram ao longo desta etapa.

Em primeiro lugar, um especial agradecimento à minha mãe, pelo apoio incondicional na construção do meu futuro, pelas palavras de carinho nos momentos mais difíceis. E ao meu pai, pelo exemplo de coragem e superação.

Em segundo, um especial agradecimento ao meu companheiro de sempre, Ricardo Sampaio, pela paciência e dedicação nas alturas de maior pressão.

Em terceiro, à família e amigos que sempre me encorajaram na superação deste desafio. E não poderia deixar de agradecer aos Colegas de Trabalho, o Advogado Jorge Urbano Gomes e o Advogado Ricardo Ferro, pela compreensão e companheirismo nesta minha jornada.

Por fim, um agradecimento ao Professor Doutor Luís Couto Gonçalves, orientador da presente dissertação, pelos conselhos sábios, pela compreensão, pela paciência e sobretudo pelas palavras de encorajamento durante este percurso, sem as quais esta dissertação não seria possível.

A todos, deixo um sincero e profundo agradecimento.

“A criação do Tribunal Unificado de Patentes: A mudança (anunciada) do sistema europeu de patentes”

Resumo

A imaginação, a criatividade e a inovação sempre fizeram parte da vida do homem. Desde cedo que o mercado procurou proteger esta capacidade de criar e inovar, indagando satisfazer os interesses dos seus titulares e daqueles que poderiam dela beneficiar. Hoje, as exigências do mercado tornaram-se maiores e os interesses económicos antes consignados aos territórios de cada país procuram estabelecer relações além-fronteiras. Desde cedo, a União Europeia se debateu por desenvolver projetos tendentes à unificação dos direitos de propriedade intelectual, mormente, marcas, desenhos ou modelos e patentes, sendo certo que, no caso das patentes a tarefa revelou-se (e revela-se) mais difícil.

É neste contexto que surge o “pacote legislativo” relativo à patente europeia com efeito unitário, após um percurso de, aproximadamente, 40 anos de tentativa de criação (frustrada) de um título jurídico unitário de patente válido para a (atual) União Europeia. Este pacote da patente europeia unitária é composto, essencialmente, por três textos normativos: o Regulamento (UE) n.º 1257/2012 de 17 de dezembro de 2012, pelo qual se estabelece uma cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes; o Regulamento (UE) n.º 1260/2012, 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; o Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes de 19 de fevereiro de 2013.

Com a presente dissertação pretende-se proceder a uma análise do referido “pacote legislativo”, com maior incidência sobre o Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, por forma a perspetivar os desafios futuros. Assim, pretende-se inicialmente analisar as várias vias de proteção de patentes atualmente existentes, de modo a extrair as vantagens e desvantagens de umas e outras. Posteriormente proceder-se-á à análise, mais direta, da história atribulada sobre a criação da patente da UE, agora convertida em patente europeia com efeito unitário, procurando estudar as várias propostas e alterações que foram sendo efetuadas até à versão final que compõe o “pacote legislativo”. De seguida, analisar-se-á o Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, extraíndo os aspetos principais do funcionamento deste Tribunal. Por fim, proceder-se-á um estudo das fragilidades deste tribunal e dos desafios que terá de enfrentar no futuro.

“The creation of the Unified Patent Court: The (announced) change in the European patent system.”

Abstract

Imagination, creativity, and innovation have always been part of man's life. From an early age the market sought to protect this ability to create and innovate by seeking to satisfy the interests of its holders and those who could benefit from it. Today, the demands of the market have become greater and the economic interests previously assigned to the territories of each country seek to establish relations across borders. From an early stage, the European Union has been struggling to develop projects for the unification of intellectual property rights, especially trademarks, designs, and patents, although in the case of patents the task has revealed to be difficult. It is in this context that the "legislative package" on the European patent with unitary effect arises, after a course of approximately 40 years of attempted (frustrated) creation of a unitary patent legal title valid for the (current) European Union.

This package of the European unitary patent consists essentially of three pieces of legislation: Regulation (EU) 1257/2012 of 17 December 2012 establishing an enhanced cooperation in the field of the creation of unitary patent protection; Regulation (EU) 1260/2012 of 17 December 2012 regulating enhanced cooperation in the field of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation regime; the Agreement Concerning the Unified Patent Court of February 19, 2013. This dissertation intends to analyze the "legislative package", with a greater impact on the Unified Patent Court Agreement, to analyze the future challenges.

Thus, it is initially intended to analyze the various existing patent protection avenues, to extract the advantages and disadvantages of each other. Later, a more direct analysis of the troubled history of the creation of the EU patent, now converted into a European patent with unitary effect, will be carried out, seeking to study the various proposals and changes that have been made until the final version that composes the patent. "Legislative package". Next, the Agreement Concerning the Unified Patent Court will be analyzed, extracting the main aspects of the functioning of this Court. Finally, a study will be made of the weaknesses of this court and the challenges it will face in the future.

Índice

Abreviaturas	xii
Introdução	13
Capítulo I – Evolução dos Sistemas de Proteção da Patente	15
1. Patentes de Invenção.....	15
2. Proteção Nacional da Patente de Invenção.....	17
3. Proteção Internacional da Patente de Invenção.....	19
4. Sistema Europeu de Proteção.....	22
Capítulo II – A Patente Europeia	25
1. Patente Europeia Sem Efeito Unitário.....	25
2. Patente Europeia Com Efeito Unitário.....	28
2.1. Regulamento (UE) n.º 1257/2012, de 17 de dezembro de 2012, pelo qual se estabelece uma cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes.....	33
2.2. Regulamento (UE) n.º 1260/2012, 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.....	37
Capítulo III – Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes	39
1. Tribunal Unificado de Patentes.....	43
1.1. Composição.....	45
1.2. Competência.....	49
1.3. Regras Processuais.....	52
1.4. Funcionamento.....	59
1.5. Regime Transitório.....	60
2. Efeitos do “Brexit” (breve abordagem).....	62

3. Análise Crítica.....	67
Conclusões.....	74
Bibliografia	80

Abreviaturas

1. De revistas e colectâneas

ADI – *Actas de Derecho Industrial*

BOA - *Boletim da Ordem dos Advogados*

CDP – *Cadernos de Direito Privado*

EIPR - *European Intellectual Property Review*

PInt. – *Propriedades Intelectuais*

RDI – *Revista de Direito Intelectual*

SI - *Scientia Ivrídica*

2. Diplomas legais, tribunais e outras entidades

ACPI – **Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual**

ADPIC/TRIPS – *Acordo sobre os aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio*

ATUP – *Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes*

CIP – *Confederação Empresarial de Portugal*

CPI – *Código da Propriedade Industrial*

CPE – *Convenção sobre a Patente Europeia*

CPC – *Convenção sobre a Patente Comunitária*

CRP – *Constituição da República Portuguesa*

CUP – *Convenção da União de Paris*

EUA – *Estados Unidos da América*

IEP – *Instituto Europeu de Patentes*

INPI – *Instituto Nacional de Propriedade Industrial*

OEP – *Organização Europeia de Patentes*

OMPI – *Organização Mundial de Propriedade Intelectual*

PCT - *Tratado Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes*

PE – *Patente Europeia*

PEEU – *Patente Europeia com Efeito Unitário*

TFUE – *Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia*

TJUE – *Tribunal de Justiça da União Europeia*

TUE – *Tratado da União Europeia*

TUP – *Tribunal Unificado de Patentes*

UE – *União Europeia*

Introdução

A presente dissertação situa-se no campo das patentes, um dos direitos de propriedade industrial mais importantes, ao lado dos desenhos ou modelos e das marcas. A patente apresenta-se como um universo jurídico complexo e com múltiplos temas de discussão sendo necessário delimitar o objeto de trabalho.

Assim, reportando-nos às patentes, enquanto matéria relevante no âmbito da propriedade industrial, propomos-mos analisar, essencialmente, dentro da multiplicidade de temas problemáticos e atuais, o Tribunal Unificado de Patentes. Este Tribunal, faz parte um pacote legislativo que compreende três documentos essenciais: o Regulamento (UE) n.º 1257/2012 de 17 de dezembro de 2012, pelo qual se estabelece uma cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes; o Regulamento (UE) n.º 1260/2012 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; o Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes de 19 de fevereiro de 2013. Estando estes documentos intimamente ligados, não podemos deixar de analisar, embora de forma sucinta, os aspetos principais de cada um deles. Sendo certo que, iremos abordar com maior incidência o Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, que institui e regula o funcionamento do Tribunal Unificado de Patentes.

É importante referir que, este sistema normativo reflete uma evolução de mais de 40 anos, e representa a persistência da União Europeia em criar um título jurídico unitário de patentes (solução fracassada) ou uma solução alternativa afim (que acabou por prevalecer). Portanto, para uma correta análise e enquadramento do objeto de estudo, não poderemos deixar de analisar a evolução histórica deste processo legislativo conturbado.

Assim, em primeiro lugar, procederemos a uma breve introdução daquilo que é a patente de invenção. De seguida, analisaremos as diferentes vias de proteção das patentes existentes (nacional, europeia e internacional), sendo que, esta análise posteriormente será utilizada como fator de comparação para extrair as vantagens e desvantagens do “pacote legislativo” relativo à Patente Europeia com Efeito Unitário.

De seguida analisaremos a estrutura, a competência, as regras processuais e entre outros elementos essenciais, que constam do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de

Patentes e que expressam o modo como funcionará o Tribunal aquando da sua entrada em vigor.

Também analisaremos, ainda que de forma breve, o impacto dos atuais acontecimentos a nível europeu na entrada em vigor do “pacote legislativo” relativo à Patente Europeia com Efeito Unitário, como é caso do “Brexit” e bem assim, da apresentação da queixa por um cidadão alemão junto do Tribunal Constitucional Alemão, quanto à ratificação por parte da Alemanha do Tribunal Unificado de Patentes.

Por fim, efetuaremos uma análise crítica do Tribunal Unificado de Patentes, procurando extrair as fragilidades deste tribunal, tendo em conta a análise dos sistemas de proteção de patentes que vigoram atualmente e enunciar os desafios que terá de enfrentar no futuro. Após a análise de todos os pontos enunciados procuraremos apresentar algumas conclusões do tema abordado.

Resumidamente, esta será a estrutura utilizada na presente dissertação.

Capítulo I – Evolução dos Sistemas de Proteção da Patente

1. Patentes de Invenção

A invenção sempre fez parte da história da humanidade e desde os tempos primórdios que as invenções fazem parte do dia-a-dia do homem, tendo sido várias as invenções que foram mudando a história e marcaram as várias épocas.

A importância da propriedade industrial foi mais visível a partir do século XIX quando surgiram as primeiras formas de proteção legal da propriedade intelectual (direito de autor e propriedade industrial).

Foi com a revolução francesa e revolução industrial que se criaram as bases para que operasse uma mudança estrutural, do modo como se encarava a propriedade industrial, na qual se inclui a proteção jurídica das invenções.

A revolução francesa instituiu um sistema de reconhecimento do direito de propriedade sobre a propriedade industrial e a revolução industrial veio alterar os mercados, na medida em que veio introduzir uma maior oferta e, por conseguinte, um aumento da concorrência.

Neste contexto as empresas, impulsionadas pela mecanização e inovação na produção, começaram a sentir a necessidade de terem elementos diferenciadores (técnicos, estéticos e distintivos), que impulsionassem os compradores a uma opção de compra face aos produtos de outras empresas. E assim, a inovação começou a ser encarada como uma ferramenta fundamental para as empresas que necessitavam de fazer face à concorrência dos mercados.

Num primeiro momento, a propriedade industrial veio satisfazer os interesses dos mercados nacionais, estando, portanto, intimamente ligada ao princípio da territorialidade e cingia-se às suas fronteiras.

Num segundo momento, os mercados, até então fechados para o território nacional, começaram a sentir a necessidade de expansão internacional, começando a surgir os primeiros instrumentos internacionais que visavam a proteção da propriedade industrial.

As várias legislações nacionais não apresentam nenhuma definição legal de invenção. Todavia, podemos apresentar a invenção¹, em termos muito genéricos, como sendo uma solução técnica que visa solucionar um problema técnico de determinada área.

A invenção passa por um processo de investigação técnica e científica que culmina com um novo produto ou processo no mercado.

A invenção para ser protegida juridicamente necessita de cumprir com certos requisitos, nomeadamente os requisitos de patenteabilidade², que são a novidade, a atividade inventiva e a suscetibilidade de aplicação industrial. Estes requisitos de patenteabilidade, hoje em dia, são comuns a muitos Estados, o que aproxima as várias legislações nacionais no que concerne à proteção da invenção.

O titular que pretende proteger a sua invenção pode recorrer à patente, ao modelo de utilidade (nos países que consagram este direito, como Portugal) ou optar por manter a mesma em segredo comercial.

É neste seguimento que a patente veio a ser um marco importante na invenção, porquanto, veio permitir uma coerência entre os interesses do titular da patente e as exigências dos mercados. Do lado do inventor, temos o direito exclusivo sobre a exploração da patente, e do lado dos mercados temos o interesse pela divulgação da invenção e a garantia do livre acesso à patente quando findar o período de proteção da mesma. A patente permite assim, ao inventor que traz para o mercado novos conhecimentos técnicos, uma proteção através um direito privativo que se traduz no direito exclusivo sobre essa invenção.

Segundo José Mota Maia³, *“A patente de invenção é um título concedido pelo Estado ou por uma Organização internacional, em nome de um Estado, que confere ao seu titular um direito exclusivo de exploração da invenção de que é objecto”*.

Acrescenta, *“O direito de patente é, portanto, um direito de propriedade, incidindo sobre os conhecimentos apropriados pelo patenteado; a apropriação é realizada pela tomada da patente”*.

No mesmo sentido o INPI⁴, *“Uma patente e um modelo de utilidade são direitos exclusivos que se obtêm sobre invenções (soluções novas para problemas técnicos específicos). Ou seja, é um contrato entre o Estado e o requerente através do qual este*

¹ Nas palavras de José Mota Maia *“As invenções constituem uma das bases da inovação, a qual consiste em fazer coisas diferentes ou fazer as mesmas coisas de outra maneira. Assim, as bases da inovação são a criatividade e a capacidade inventiva, apoiadas no conhecimento”*. In *“Propriedade Industrial”*, Volume I, Almedina, Coimbra, junho 2003, pág. 19.

² No Código de Propriedade Industrial, doravante designado por CPI, os requisitos de patenteabilidade encontram-se previstos nos seus artigos 55.º e seguintes.

³ PINTO, José Mota, *Propriedade Industrial*, Volume I, Almedina, junho 2003, pág. 51.

⁴ Instituto Nacional de Propriedade Industrial, in <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=87>.

obtem um direito exclusivo de produzir e comercializar uma invenção, tendo como contrapartida a sua divulgação pública”.

No entendimento de Graça Enes Ferreira⁵, *“A patente constitui o título que funda esse direito e consagra a presunção de que o seu titular foi o criador e, portanto, quem tinha o direito pessoal prévio sobre a invenção – o direito de patente – que a patente consolidou juridicamente”.*

O sistema de patentes, ao longo dos tempos, tem vindo a garantir o estímulo da inovação, a divulgação do conhecimento, o fomento da ciência e tecnologia e a proteção dos interesses do titular da patente, que são pontos essenciais nesta matéria. Com um mercado cada vez mais competitivo os titulares das patentes procuram soluções eficazes e menos dispendiosas para a proteção dos seus interesses. Por forma a combater as barreiras impostas pelo princípio da territorialidade, os Estados têm procurado implementar instrumentos legislativos comuns a vários Estados, que regulem aspetos importantes da proteção em matéria de patentes.

No caso da Europa têm sido vários os esforços dos Estados em uniformizar as regras em matéria de patentes. São vários os instrumentos que têm vindo a marcar a história da Europa na regulamentação da proteção das patentes.

Desde logo, o mais emblemático, a Convenção sobre a Patente Europeia de 5 de outubro de 1973, que através dos seus princípios veio uniformizar as regras de concessão de patentes, tendo influenciado, por exemplo, os requisitos de patenteabilidade que hoje em dia são comuns a praticamente todos os Estados Membros.

A nível internacional, já antes tinha sido aprovado o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes, de 19 de junho de 1970 (Tratado de Washington).

2. Proteção Nacional da Patente de Invenção

A propriedade intelectual (onde se inclui a propriedade industrial), à luz da Constituição da República Portuguesa, tem uma proteção reforçada.

A CRP, no seu artigo 42.º, n.º 2º, consagra o direito à invenção como um direito, liberdade e garantia pessoal.

⁵ FERREIRA, Graça Enes, *O sistema de patentes na União Europeia: entre o direito comunitário e o direito (inter)nacional*, 2001, pág. 502.

⁶ CANOTILHO, Gomes, e MOREIRA, Vital “O n.º 2, conjugado com o n.º 1, torna mais clara a densificação semântica do conceito de «criação intelectual». Ela abrange (a) o processo de criação ou conformação; (b) a obra, concebida como objectivação de criação cultural; (c) a divulgação, o conhecimento e a comunicação «produto» de criação cultural na qual se inclui por ex., o «ensino

Por seu turno, a invenção encontra tutela constitucional no artigo 62.º, n.º 1, porquanto, a proteção jurídica da invenção atribui ao seu titular uma série de direitos exclusivos de utilização dessa invenção, assim como, a proibição a terceiros de a utilizar sem a sua autorização, pelo que, estamos na esfera da propriedade privada, protegida pela CRP, enquanto direito fundamental.

Segundo Rui Medeiros e Maria Manuel Simões⁷, “a proteção constitucional dos direitos de propriedade intelectual resulta, por conseguinte, não só da proteção da propriedade – entendida essencialmente como espaço de defesa patrimonial perante a ingerência pública – mas também tutela da personalidade, enquanto liberdade pessoal de criação”.

No que concerne à legislação ordinária portuguesa, a regulação da propriedade industrial ocorreu pela primeira vez em 1896 com a Lei da Propriedade Industrial de 21 de maio de 1896. Nos seus artigos 6.º a 57.º, invenção encontrava-se tutelada pelo “*título de patente*”.

Posteriormente surgiu o Código de Propriedade Industrial de 1940.

Mais tarde, o CPI de 1995, na sequência da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (em 1986), à Convenção da Patente Europeia, em janeiro de 1992, e ao Tratado de Cooperação de Patentes (em 23 de novembro de 1992), veio instituir três formas de proteção das patentes, a via nacional, a europeia e a internacional.

Por sua vez, o Código de Propriedade Industrial de 2003 veio substituir o de 1995, sendo que, introduzido mudanças significativas, por forma a colmatar as deficiências do anterior. O CPI de 2003, entre outras alterações relevantes, transpôs a diretiva comunitária referente às invenções biotecnológicas.

A matéria de patentes vem regulada nos artigos 51.º a 116º, sendo que, é nos seus artigos 55.º a 57º que estão consagrados os requisitos de patenteabilidade, que são a novidade, a atividade inventiva e a suscetibilidade de aplicação industrial. Conforme se referiu, estes requisitos são comuns a todos os Estados membros da UE.

Nos termos do artigo 58.º, n.º 1, do CPI a regra geral em matéria de patentes é que “*o direito à patente pertence ao inventor ou seus sucessores por qualquer título*”. Este direito exclusivo é concedido pelo Estado⁸, através do Instituto Nacional da Propriedade

científico» o «ensino das artes». Estas dimensões justificam a extensão da garantia constitucional, que à actividade cultural em si («invenção e produção»), quer à irradiação do produto («divulgação cultural»)). Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, 4ª edição revista, Coimbra Editora, 2007, pág. 623.

⁷ MEDEIROS, Rui e SIMÕES, Maria Manuel, “Tribunal Unificado de Patentes e Constituição”, in *Estudos em homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos*, Volume II, Coimbra, Almedina, julho 2016, pág. 490.

⁸ MEDEIROS, Rui e SIMÕES, Maria Manuel, cit., pág. 491.

Industrial (INPI), entidade administrativa com competência para verificar se determinada invenção cumpre com os requisitos previstos no referido diploma legal.

Nos termos do CPI, a patente confere ao seu titular uma série de direitos, entre eles:

“1- O direito exclusivo de explorar a invenção em qualquer parte do território português, 2- O direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objeto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados.

*3 - O titular da patente pode opor-se a todos os atos que constituam violação da sua patente, mesmo que se fundem noutra patente com data de prioridade posterior, sem necessidade de impugnar os títulos, ou de pedir a anulação das patentes em que esse direito se funde”.*⁹

O âmbito de proteção da patente, nos termos do artigo 97.º, n.º 1, do CPI é delimitado pelo conteúdo das suas reivindicações¹⁰, que por sua vez são interpretadas pela descrição do objeto das patentes e bem assim dos desenhos que a compõem.

À propriedade industrial aplica-se as garantias estabelecidas para a propriedade geral, e especialmente aplica-se as garantias especiais previstas no CPI, mormente, nos artigos 320.º e seguintes. Por conseguinte, a violação dos direitos de patente pode culminar em responsabilidade cível do infrator, na aplicação de medidas inibitórias e ainda em ilícitos criminais e contraordenacionais.

Assim, a via nacional de proteção de patentes encontra-se especialmente regulada no CPI e permite ao titular do direito de patente a proteção da invenção apenas no território português. Todo o processo administrativo é tramitado pelo INPI e é a esta entidade que cabe a decisão sobre a concessão ou a recusa da patente. Todos os litígios serão decididos pelos Tribunais nacionais.

3. Proteção Internacional da Patente de Invenção

No panorama económico global atual, as empresas têm vindo a expandir cada vez mais a sua atividade, a disputa pelos mercados e pela clientela deixou de se cingir às fronteiras de cada país. Todas estas circunstâncias tiveram influência a nível da concorrência, mormente, no que concerne aos direitos de propriedade industrial.

⁹ Cfr. artigo 101.º do CPI.

¹⁰ Nos termos do artigo 101.º, n.º 4 “Os direitos conferidos pela patente não podem exceder o âmbito definido pelas reivindicações.”

Para um melhor funcionamento das empresas, para que a sua atividade possa prosperar, é necessário que os seus direitos de propriedade industrial sejam reconhecidos além-fronteiras. Portanto, surge a necessidade da tutela internacional destes direitos.

Todavia, apesar de o futuro tender para um mercado cada vez mais internacional, no que respeita aos direitos de propriedade industrial, a verdade é que continuam a existir entraves. Entre eles, encontramos o princípio da territorialidade. Este princípio continua a representar a soberania de cada Estado, e no caso dos direitos de propriedade industrial cada Estado continua a ter as suas próprias regras para atribuição destes direitos, conforme supra se referiu, relativamente à proteção nacional das patentes. Deste ponto de vista, as invenções de uma empresa encontram-se limitadas ao território do Estado que concedeu o direito imaterial e, por conseguinte, sujeitos às suas leis e tribunais.

Uma das formas de contornar este obstáculo será obter a concessão do direito em cada Estado em que a empresa tenha interesse no mercado. Para além de ficarem sujeitas às regras diferentes de cada Estado, esta solução implica custos avultados, bem como, pode levar a decisões contraditórias nos litígios emergentes.

Por forma a contornar o sistema tradicional de concessão de patentes existente em cada Estado, e por forma a dar resposta às dificuldades impostas por este sistema, surgiu, desde cedo, a proteção de patentes pela via internacional, permitindo aos interessados o acesso a mecanismos supranacionais de obtenção de patentes.

Em comparação com outros setores do sistema económico, a propriedade intelectual desde cedo foi palco de cooperação internacional, prova disso, são os vários instrumentos internacionais¹¹ sobre patentes.

O primeiro instrumento internacional foi a Convenção de Paris, de 20 de março de 1883, para a proteção da propriedade industrial (CUP), tendo sido Portugal um dos 11 países fundadores. A Convenção foi o primeiro passo nos desenvolvimentos das relações internacionais, no que concerne à propriedade industrial.

Em junho de 1970, surge o Tratado Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes¹² (PCT) assinado em Washington. O PCT constituiu o primeiro instrumento

¹¹ Como é o caso do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, Washington em 19 de junho de 1970.

¹² O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, entrou em vigor em Portugal desde novembro de 1992.

jurídico internacional com a finalidade de centralizar o sistema de formulação dos pedidos de patente nos Estados contratantes.

Este Tratado é gerido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). A OMPI tem sede em Genebra, a quem cabe administrar 26 Tratados, entre os quais a Convenção de Paris e a Convenção de Berna¹³. A OMPI tem como principal objetivo a promoção da cooperação entre os Estados para uma maior proteção da propriedade intelectual.

Este tratado institui um procedimento centralizado de concessão de patentes nos Estados Contratantes através do qual, após a sua validação, as patentes produzirão os efeitos concedidos pela legislação do Estado onde foi solicitada a proteção. Deste modo, o PCT permite um processo simplificado de concessão de patentes nacionais, devendo o requerente designar os Estados em que o titular pretende a proteção. Este pedido de concessão pode ser apresentado junto do INPI, no IEP e na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O pedido desde logo desencadeia a fase de pesquisa, onde se procede à análise da possibilidade de proteção da invenção, terminando com um relatório de opinião.

Posteriormente, cada Estado, através das suas entidades administrativas, procede à análise dos requisitos de patenteabilidade, previstos no Tratado.

Em Portugal, a obtenção da proteção internacional de patentes, através do Tratado, encontra-se regulada nos artigos 90.º a 96 do CPI.

Por sua vez, a Organização Mundial do Comércio (OMC), criada em 1994, é um importante marco na proteção da propriedade industrial. Do Anexo 1C, parte integrante do acordo que criou OMC, consta “O acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio”. Este acordo entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1996 e representa, a nível mundial, um acordo multilateral completo. O ADPIC/TRIPS, estabelece regras mínimas para a proteção dos direitos de propriedade intelectual. No caso das patentes essas regras encontram-se previstas nos seus artigos 27.º a 34.º.

A proteção das patentes pela via internacional limita-se a centralizar e agilizar o processo de concessão das patentes, quando o titular da patente pretenda obter proteção em vários Estados, incluindo Estados não europeus, onde se destacam os EUA e o Japão.

¹³ A Convenção de Berna, de 1886 tem como objetivo a Proteção das Obras Literárias e Artísticas.

Todavia, esta proteção não é transnacional, porquanto, apesar de centralizar os pedidos numa só entidade administrativa, os titulares das patentes continuam obrigados a proceder à validação da patente junto de cada Estado, sujeitando-se à legislação de cada um e bem assim, de suportar todos os custos inerentes. Com efeito, o princípio da territorialidade continua a prevalecer, na medida em que, a atribuição do direito faz-se a nível nacional, e em caso de litígio, os tribunais competentes serão os tribunais nacionais de cada Estado, onde se verifica o litígio.

4. Sistema Europeu de Proteção

Desde sempre que os direitos de propriedade estiveram intimamente ligados ao princípio da territorialidade e em consequência, aquando da criação da (agora) União Europeia as invenções não foram tidas como um ponto essencial para a prossecução dos objetivos de um mercado comum. Mas os direitos de propriedade industrial (onde se incluem as patentes) são um ponto fulcral para a livre circulação de mercadorias e rapidamente os Estados Membros se aperceberam disso. Os direitos de propriedade industrial, dependentes da tutela dos Estados, são obstáculos à criação do mercado único e à construção da União Europeia.

Daí, que, desde cedo, a União Europeia se debateu por desenvolver projetos tendentes à unificação dos direitos de propriedade intelectual, mormente, marcas, desenhos ou modelos e patentes, sendo certo que, no caso das patentes a tarefa se revelou mais difícil.

Cada vez mais se torna urgente encontrar soluções eficazes para as empresas que pretendem expandir as suas inovações para outros mercados. Sobretudo no que respeita à Europa¹⁴, que é caracterizada pela diversidade de Estados, de sistemas jurídicos e línguas. A criação de soluções para atenuar os custos relativos à concessão das patentes em cada país é essencial. A esta situação acresce o facto de cada país, membro da União Europeia, ter competência para litígios relacionados com as patentes validadas ou concedidas no respetivo território, esta situação leva a que existam decisões diferentes em relação à mesma patente.

¹⁴ Para mais desenvolvimentos, VICENTE, Dário Moura, “Patente unitária, regime linguístico e jurisdição competente” in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, 50 anos de vida universitária*, Almedina, Coimbra, julho, 2015, pp. 733 e ss.

Dário Moura Vicente¹⁵ apresenta a *territorialidade das patentes* como um dos fatores para a ausência de competitividade da indústria na União Europeia e como um *desincentivo à inovação tecnológica*, em comparação com outros países fora da UE.

Para colmatar todas as deficiências existentes no sistema de proteção europeia de patentes surgiu, fora do âmbito da então Comunidade Económica Europeia, a Convenção sobre a Concessão da Patente Europeia, assinada no dia 05 de outubro de 1973, que visa a criação de um procedimento comum de concessão de patentes a todos os Estados Contratantes. Esta convenção, também designada por CPE, permite aos Estados Contratantes, a obtenção da designada “Patente Europeia”. A CPE abrange atualmente 38 Estados-membros, incluindo os 28 Estados da UE.

Para colocar em prática este objetivo, foi criada a Organização Europeia de Patentes (OEP), que, repete-se, é uma instituição autónoma da UE. Dentro desta organização, incumbe ao Instituto Europeu de Patentes as competências para concessão das patentes e bem assim da resolução das questões relativas à oposição e aos recursos relativos à concessão de “Patentes Europeias”.

Todavia, não obstante a existência de um procedimento comum de concessão da Patente Europeia, continua a não existir uma patente única, que produza efeitos em todos os Estados Contratantes, pois que, o titular da patente, após a concessão terá que proceder à validação da patente junto dos Estados em que pretenda a proteção, sujeitando-se aos procedimentos administrativos de registo de cada um e, por conseguinte, sujeitando-se aos custos dessa validação. Verifica-se que, a concessão de patentes cria um “*feixe de patentes nacionais*”¹⁶, o que torna limitado este sistema de proteção, cuja análise mais profunda será efetuada infra, com a comparação com o sistema da Patente Europeia com Efeito Unitário.

Pelo exposto, seja pela proteção nacional, seja pela proteção internacional ou pela proteção europeia, os efeitos da patente irão estar confinados ao território do Estado em que foi requerida a proteção¹⁷. Com efeito, a proteção europeia e internacional veio agilizar o processo de concessão das patentes, tornando o procedimento de concessão

¹⁵ Idem. pág. 734.

¹⁶ Cfr. SILVA, Pedro Sousa e, “Tribunal Unificado de Patentes”, *RDI*, n.º 1- 2014, pág. 246.

¹⁷ Neste sentido, PILA, Justin & TORREMANS, Paul, “Whichever of these national, European, or international routes is followed, the result will always be on or more national patents, conferring rights confined to the territorial boundaries of the granting state. Thus, while patents granted under the EPC are referred to as European patents, they take effect as bundles of national grants regulated by national law. Only if the unitary (UE) patent system currently proposed comes into throughout the territories of several EU Member States.” In *European Intellectual property law*”, Oxford University Press, United Kingdom, 2016, pág. 116.

mais ágil e acessível. Todavia os titulares das patentes continuarão a ter de proceder à validação da patente junto de um ou mais Estados Contratantes dos vários instrumentos em vigor, o que cria o designado “*feixe de patentes nacionais*”.

É esta fragmentação que a Patente Europeia com Efeito Unitário pretende ultrapassar, através da concessão automática de um efeito unitário a todos os Estados Contratantes (pertencentes igualmente à União Europeia) e através da sujeição dos litígios emergentes apenas a um Tribunal, conforme infra se demonstrará.

Capítulo II – A Patente Europeia

1. Patente Europeia sem efeito unitário

A Convenção sobre a Patente Europeia, celebrada em Munique, em 5 de outubro de 1973, revista em 1991 e em 2000, veio instituir a designada “patente europeia”.¹⁸

A CPE institui um direito comum¹⁹, entre os Estados Contratantes, no que concerne à obtenção de patentes e permite ao titular da invenção o pedido de proteção nos Estados contratantes.

A CPE criou a Organização Europeia de Patentes, com sede em Munique. Apresenta-se como uma organização internacional, com autonomia financeira e administrativa, e dotada de personalidade jurídica. A referida organização é composta pelo Instituto Europeu de Patentes²⁰, cuja tarefa principal é a concessão das patentes e pelo Conselho de Administração que compreende entre outras funções, a de gestão e supervisão.

A patente europeia não é uma patente com efeito supranacional²¹, mas sim uma patente que vigora nos estados contratantes da Convenção sobre a Patente Europeia, cabendo ao titular da patente a escolha dos Estados em que pretende a proteção da invenção. Por conseguinte, a Patente Europeia permite um processo de concessão centralizado numa só organização (IEP), a quem cabe a apreciação dos requisitos para a concessão da patente de acordo com as regras estabelecidas na CPE.

Segundo Luís Couto Gonçalves²² “*a patente europeia não representa um título unitário para o conjunto dos Estados- membros. O significado da patente europeia é um outro: é permitir, com base num único pedido e num único processo de exame, que seja concedido um feixe de patentes nacionais*”.

¹⁸ Cfr. Artigo 2.º da CPE “As patentes concedidas em virtude da presente Convenção são denominadas «patentes europeias»”.

¹⁹ Cfr. Artigo 1.º da CPE “É instituído pela presente Convenção um direito comum aos Estados Contratantes em matéria de concessão de patentes de invenção”.

²⁰ As línguas oficiais do Instituto são o alemão, inglês e o francês.

²¹ Segundo Pedro Miguel Ascensio, “*El sistema del CPE implica que tras el procedimiento de concesión y las correspondientes validaciones en los Estados miembros que seleccione el titular, éste tendrá un conjunto de patentes nacionales, cuyo contenido y régimen viene en lo esencial determinado por las respectivas legislaciones nacionales*”. In “La Patente Europea com Efecto Unitario y su Régimen Jurídico”, in *RDI*, n.º 1, 2016, pág. 145.

²² GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, 7ª edição, Almedina, Coimbra, 2017, pág. 82.

Neste sentido, Pedro Sousa e Silva²³, “(...) não existe uma patente única, com efeito supra-nacional, mas sim um feixe de patentes nacionais, que apenas vigoram nos países indicados pelo requerente (...)”.²⁴

No mesmo sentido, Rui Medeiros e Maria Manuel Simões²⁵ entendem que “A decisão de concessão produz efeitos relativamente aos Estados contratantes designados pelo requerente, mas não resulta na obtenção de um único título válido, sem mais, nos Estados designados”.

Por seu turno, Graça Enes Pereira²⁶, ““A patente europeia” não é apenas um “substantivo colectivo” para designar um conjunto de patentes nacionais, mas constitui sim uma outra categoria de patentes, uma patente de carácter internacional, ainda que uma substancial parte do seu regime seja o que regula as patentes nacionais nos territórios em que ela é válida.” Acrescenta: “Se o resultado do processo de concessão, da competência do IEP, fosse um simples cabaz de patentes nacionais, apenas ligadas pelo facto de terem sido geradas por um único processo de concessão, seria despicienda a remissão para o regime nacional, que seria o seu por natureza!”.

As designadas “Patentes Europeias” têm os mesmos efeitos e estão submetidas ao mesmo regime que uma patente nacional²⁷. Portanto, são patentes que em termos territoriais são variáveis, pois que, o pedido para obtenção pode ser feito para um ou mais Estados Contratantes, estando a escolha desses Estados na vontade do requerente e titular da invenção. São igualmente variáveis quanto ao conteúdo dos direitos conferidos e à proteção jurídica, que variam nas diversas ordens jurídicas.

Note-se que a Patente Europeia não pode ser tida como similar à patente nacional, uma vez que, para além de derivar de um único procedimento de concessão, o direito vertido na convenção regula pontos substanciais do direito da patente, o que faz da “Patente Europeia”, diferente da patente nacional.

²³ SILVA, Pedro Sousa e, “Tribunal Unificado de Patentes”, *RDI*, n.º 1-2014, pág. 246.

²⁴ No mesmo sentido ULLRICH, Hanns, “Indeed, the European Patent Convention has not established a European Patent, which would be different from and exist alongside national patents. Rather, it only has created a system for the centralized grant of national patents, whose substance, the exclusivity which it confers upon its holder, essentially is derived from and entirely based on national law.”, *Select from within the system: The European patent with unitary effect*, in Max-Planck-Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series, Nº 12-11, disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2159672.

²⁵ MEDEIROS, Rui e SIMÕES, Maria Manuel, *Tribunal Unificado de Patentes e Constituição in Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos*, Volume II, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pág. 494.

²⁶ PEREIRA, Graça Enes, “O sistema de Patentes na União Europeia. Entre o Direito Comunitário e o Direito (Inter)Nacional”, in *Comemoração dos 5 anos da F.D.U.P.*, pág.506.

²⁷ Cfr. Artigo 2.º, n.º 2 e 64.º, n.º 1 da CPE.

Após a concessão da Patente Europeia, os efeitos são nacionais, ficando a cargo do titular da Patente Europeia a validação junto dos Estados contratantes da CPE, escolhidos por si, para a proteção da mesma, ficando a cargo deste os custos inerentes a casa validação.²⁸ O que culminará, em caso de validação em vários Estados, num conjunto de patentes nacionais, conforme supra se referiu. O interesse em validar a Patente Europeia nos Estados escolhidos pelo requerente passa pela ponderação de muitos fatores, entre eles, o mercado em que pretende a comercialização da patente e a concorrência do mercado. Assim, sem restringir o princípio da territorialidade, a Patente Europeia permite um equilíbrio entre os interesses dos requerentes e os interesses dos Estados.

No que toca à concessão da patente, o procedimento está a cargo do Instituto Europeu de Patentes e os pedidos de concessão da Patente Europeia são elaborados nos idiomas oficiais²⁹ deste instituto, ou seja, no alemão, francês ou inglês.³⁰

No caso de um titular de patente, com residência ou sede em Portugal, o procedimento de concessão passa, em primeiro lugar, por apresentar o pedido junto do INPI³¹, que por sua vez, envia com a maior brevidade possível para o Instituto Europeu de Patentes. O pedido deve ser redigido numa das línguas oficiais supramencionadas. As validações importam a apresentação pelos titulares das patentes, junto dos institutos de cada país escolhido, do texto da patente traduzido, devendo tais traduções ser completas.

Após este pedido, segue-se uma fase de pesquisa, regulada nos termos do artigo 90.º, da Convenção de Munique, procedendo-se nesta fase a uma pesquisa sobre a regularidade formal da patente. De seguida, segundo o artigo 92.º CPE, o IPE, elabora um relatório sobre essa mesma pesquisa, este relatório é publicado juntamente com o pedido patente ou em momento posterior.

A segunda fase deste processo compreende um exame dos requisitos e critérios de patenteabilidade.³² Este exame pode resultar na recusa ou na concessão do pedido de PE, sendo que, uma vez concedido, a patente é publicada (98.º CPE).

²⁸ Cfr. Pedro Miguel Ascensio, “El panorama resultante implica costes más elevados y una mayor complejidad como consecuencia de que la protección en el seno de la Unión Europea se traduce e la existencia de uns haz de patentes nacionales relativas a la misma invención.”, in “La Patente Europea com Efecto Unitario y su Régimen Jurídico”, in *RDI*, n.º 1, 2016, pág. 145

²⁹ Cfr. artigo 14.º, n.º 1 e 2 da CPE.

³⁰ Nos termos do artigo 65.º, n.º 1 do CPE, os Estados Contratantes, no processo de validação, podem exigir que a patente seja traduzida para a sua língua oficial.

³¹ Cfr. artigo 76.º, n.º 1 e 2 do CPE.

³² Os requisitos de patenteabilidade estão regulados no capítulo I da CPE e são comuns aos requisitos de patenteabilidade de muitos países:

- Novidade (artigo 54.º da CPE);
-Atividade Inventiva (artigo 56.º da CPE);

Ultrapassadas estas etapas, e uma vez concedida a patente europeia, o seu titular terá de prosseguir com a validação da patente junto dos Estados Contratantes, cumprindo com os procedimentos administrativos de cada um e suportando as taxas correspondentes a cada validação. A Patente Europeia tem uma duração de 20 anos a contar do seu depósito, podendo existir prorrogação deste prazo.

Em Portugal o procedimento de validação da patente encontra-se regulado nos artigos 75.º a 89.º do CPI. O titular de patente que pretenda a validação em Portugal deve apresentar a tradução do texto da patente (reivindicações, descrição) em português, com a cominação de que se não o fizer, a patente não produz efeitos em território português³³.

Este sistema de proteção de patentes europeias é obtido centralmente e permite a obtenção de direitos de patente em vários países da Europa. Todavia, aspetos importantes da patente não estão regulados na CPE, como são as regras titularidade da patente e os meios de defesa do direito. Com efeito, a regulação destes aspetos fica a cargo da legislação de cada Estado Contratante, cuja proteção tenha sido requerida. Significa que, a CPE permite uma unificação quanto à concessão da patente, mas a gestão das patentes fica a cargo de cada um dos Estados, incluindo a resolução dos litígios emergentes. Deste modo, os problemas da fragmentação da proteção da patente não ficam resolvidos por esta via de proteção europeia.

2. Patente Europeia com efeito unitário

A Patente Europeia Unitária atribuída por uma instituição da (agora designada União Europeia) foi um processo que se arrastou, aproximadamente, 40 anos, mas fracassou.

Em termos históricos este percurso teve origem com a Convenção de Luxemburgo de 1975.

Este último instrumento nunca chegou a entrar em vigor e tinha como objetivo a criação de uma patente europeia com efeitos sobre o mercado comum, tal como viria a acontecer, mais tarde, em matéria de marcas, desenhos e modelos. Este instrumento, também conhecido como Convenção da Patente Comunitária, estabeleceu objetivos

- Aplicação Industrial (artigo 57.º da CPE).

³³ Cfr. Artigo 79.º do CPI.

muito importantes³⁴, que nunca foram esquecidos e acabaram por influenciar todos os outros instrumentos legislativos que surgiram posteriormente.

A convenção de Luxemburgo de 1975, tinha como propósito unir-se com a Convenção de Munique, mas, acabou por não entrar em vigor, sendo que foram várias as tentativas para a sua substituição, mas, tal como a primeira, todas elas fracassaram. Exemplo disso foi o processo de reapreciação desta Convenção em 1985 que culminou com o Acordo em Matéria de Patentes Comunitárias.

Apesar disso, a Convenção sobre a Patente Comunitária (CPC) tem importante relevância histórica e os seus defensores nunca desistiram dos seus objetivos e estes acabaram por influenciar todos os atos tendentes a instituir um regime jurídico com regras uniformes, incluindo os mais recentes e que mais à frente abordaremos.

Segundo Pedro Sousa e Silva³⁵, “(...) o objetivo destas iniciativas era e continua a ser obviar à fragmentação do mercado interno causado pelo princípio da territorialidade”.

Entre as possíveis causas destes insucessos, encontramos questões linguísticas, questões de localização e competência de tribunais. Apesar de toda a evolução da Europa, nem todos os Estados estão ainda dispostos a abdicar da sua soberania.

Perante o impasse a UE entendeu, como “mal menor”, avançar para a criação de um sistema europeu de patentes que aproveitasse a logística e experiência do Instituto Europeu de Patentes.

Esse pacote legislativo comportou três documentos essenciais:

- a) Regulamento (UE) nº 1257/2012 de 17 de dezembro de 2012, pelo qual se estabelece uma cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes;
- b) Regulamento (UE) nº 1260/2012 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;
- c) Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes de 19 de fevereiro de 2013.

³⁴ Entre os vários objetivos encontramos a eliminação das deformações existentes na concorrência dentro da União Europeia, contribuir para a efetivação de uma livre circulação de mercadorias e acima de tudo criar um mecanismo jurídico que, a nível da União Europeia, permitisse a regulação da proteção da patente de forma unificada.

³⁵ Cfr. SILVA, Pedro Sousa e, “Tribunal Unificado de Patentes”, *RDI*, n.º 1- 2014, pág. 244.

No entendimento de Justin Pila e Paul Torremans³⁶, o pacote legislativo relativo à Patente Europeia com Efeito Unitário tem a sua origem remota na Convenção sobre a Patente Comunitária de Luxemburgo de 15 de dezembro de 1975. Em primeiro lugar, ambas procuram criar uma nova patente que ofereça uma proteção uniforme e que tenha o mesmo efeito nos vários Estados-Membros da UE. Por outro lado, ambas têm por base a Convenção sobre a Patente Europeia e mantêm como entidade responsável pela concessão e registo de patentes a Organização Europeia de Patente. Todavia, existem diferenças significativas, desde logo, pelo facto de a Patente Europeia com efeito Unitário derivar de um regulamento europeu, o mesmo não acontecendo com a Convenção de Luxemburgo, cujo conteúdo derivava de um tratado internacional dos Estados Membros Contratantes. O fracasso da Patente Comunitária foi devido, essencialmente, à complexidade do sistema judicial implantado e aos elevados custos de tradução linguística.

Um outro marco de tentativa parcial de unificação, embora no âmbito do Conselho da Europa,³⁷ foi a Convenção de Estrasburgo, de 27 de novembro de 1963, que unificou certos elementos do direito das patentes na UE.³⁸

Segundo Manuel Oehen Mendes³⁹, no que concerne ao Tribunal Unificado de Patentes, a Convenção de Munique de 1973, “lançou a sua primeira pedra”, considerando este tribunal um dos pilares do Sistema Europeu de Patentes.

A Convenção de Munique surgiu do desejo de reforçar a cooperação na proteção das invenções, bem como, pelo desejo de criar um modelo que comporte um processo de concessão único de patentes, com regras uniformes. Esta Convenção prevê um processo único de concessão da Patente Europeia e criou o Instituto Europeu de Patentes.

Podemos ainda considerar como pilar do sistema de proteção de patentes, a Diretiva n.º 98/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, acerca das invenções biotecnológicas de 6 de julho de 1998 e, ainda o Acordo de Londres de 17 de outubro de

³⁶ PILA, Justin & TORREMANS, *Paul In European Intellectual property law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2016, pág. 130.

³⁷PILA, Justin & TORREMANS, Paul “The result of the Council’s patent efforts more specifically was the conclusion of several conventions in the 1950s and 1960s, including the Strasbourg Patent Convention of 1963 (SPC). The SPC was the product of substantial work on the part of the Council’s Committee of Experts on Patents, and represented an impressive agreement among represented European states on issues on which their national laws had previously diverged substantially, including the disclosure required for a valid grant, the criteria for protection (patentability), and the role of patent claims in defining the scope of the patent monopoly.” In *European Intellectual property law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2016, pág. 117.

³⁸ Este acordo só entrou em vigor em 1980 e na atualidade só 13 Estados fazem parte da Convenção de Estrasburgo.

³⁹ MENDES, Manuel Oehen, “O Tribunal Unificado de Patentes (TUP)”, *RDI*, N.º 1, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pág. 120.

2000 referente às traduções do artigo 65.º da Convenção sobre a Patente Europeia. Este acordo teve como objetivo reduzir os custos ligados à tradução.

Na opinião de Freitas Amaral⁴⁰, “*o significado político, cultural e económico do “Acordo de Londres”, perante tudo o que fica dito, é fácil de determinar: trata-se de procurar destruir, como princípio -regra, sem exceção, o princípio do respeito pelo pluralismo linguístico dos países europeus, concentrando em três linhas apenas – o alemão, o inglês e o francês (...)*”, acrescenta “*e tudo isto por um único motivo económico, que é o de transferir os custos de tradução das patentes europeias das grandes empresas dos países grandes e ricos, criadores e exportadores de inovação científica e tecnológica, par as pequenas e médias empresas dos países mais pequenos e menos desenvolvidos*”.

O primeiro projeto do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes foi alvo de um parecer negativo por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia, porquanto, a sua primeira versão era incompatível com TUE e do TFUE, na medida em que, privava os tribunais dos Estados membros e o próprio TJUE da interpretação e aplicação do Direito da União Europeia.

Posteriormente, surge a decisão 2011/167/UE do Conselho da União Europeia, em 10 março de 2011, relativa à “*cooperação reforçada no domínio da criação da proteção da patente unitária*”, na qual participou Portugal, com exclusão da Espanha e Itália, que por motivos linguísticos optaram por não participar e a Croácia por ter entrado na UE posteriormente.

A oposição da Espanha e Itália terminou com recursos⁴¹ de anulação junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, decididas em conjunto e cuja decisão foi negativa (decisão de 16 de abril de 2013).

A decisão 2011/167/UE, foi tida em conformidade com o artigo 3.º, n.º 3 do TUE e o artigo 118.º do TFUE, segue os objetivos da criação de um mercado interno, do fomento do progresso científico e tecnológico, criação de proteção uniforme para toda a UE, objetivos que são alcançados através de mecanismos jurídicos disponibilizados às empresas, sendo que a Patente com Efeito Unitário se inclui nestes mecanismos.

⁴⁰ Parecer Jurídico de Diogo Freitas do Amaral sobre a adesão de Portugal ao Acordo de Londres de 2000, Lisboa, 30 de setembro de 2009, disponível em <http://www.arquitectos.pt/documentos/151618603116bGJ9w17Jg70PB3.pdf>.

⁴¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62013CC0146>.

No seguimento desta autorização, como vai dito, foram aprovados pelo Parlamento da União Europeia, dois regulamentos, o primeiro o Regulamento (UE) 1257/2012 do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes, e o Regulamento (UE) n.º 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.

Relativamente ao primeiro Regulamento, que cria a Patente Europeia com Efeito Unitário, faz jus aos objetivos previstos no artigo 3.º n.º 3, do Tratado da União Europeia e no artigo 118.º, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A prossecução destes objetivos, passa pela criação de condições favoráveis para a expansão empresas e pela criação de uma proteção unitária do Mercado Interno Europeu. A criação de uma proteção unitária irá permitir às empresas dos estados contratantes uma maior segurança jurídica, menos custos e menor complexidade na obtenção de patentes além-fronteiras. A Patente Europeia com Efeito Unitário será um mecanismo capaz de atingir tais objetivos.

Por seu turno, estes regulamentos deram origem ao Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (2013/C175/01), assinado em Bruxelas no dia 19 de fevereiro de 2013. Este é um acordo internacional, considerado a pedra angular do Sistema Europeu de Patentes. Este tribunal surgiu da necessidade de criar uma jurisdição especializada, unitária, que se caracterize pela eficiência, rapidez nas decisões e a qualidade técnica. Este Tribunal, comum aos Estados Contratantes, tem competência exclusiva para os litígios emergentes da Patente Europeia com Efeito Unitário e sem efeito unitário.

A proteção “unitária” é assim constituída por estes três documentos (dois Regulamentos e um Tratado), que espelham o designado “pacote legislativo” europeu em matéria de patentes, cujo objetivo, desde início é suprir a dificuldades impostas pelo princípio da territorialidade e que implica, em matéria de patentes, uma fragmentação da proteção e que tais regulamentos pretendem eliminar.

2.1 Regulamento (UE) n.º 1257/2012 de 17 de dezembro de 2012, pelo qual se estabelece uma cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes.

O regulamento (UE) 1257/2012 é considerado um acordo particular⁴² na previsão do artigo 142.º da CPE, assim como na aceção do artigo 19.º da Convenção para a proteção da Propriedade Industrial de 20 de março de 1883, assinada em Paris e ainda é tido como um tratado de patentes regional, nos termos do artigo 45.º, n.º 1, do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes.

A Decisão 2011/167/UE do Conselho da União Europeia, de 10 de março de 2011, cuja cooperação reforçada tinha como objetivo principal a criação de uma patente unitária, pretendia proporcionar uma proteção uniforme das patentes em todos os Estados participantes. De igual modo, tinha como objetivo o fomento da evolução científica e tecnológica, o crescimento do mercado interno da UE e o aumento da competitividade da UE para com as outras potências económicas, como são os EUA e o Japão. O processo de concessão desta patente devia passar pelo Instituto Europeu de Patentes, o regime de tradução deveria ser simples e menos custoso.

Todavia, apesar de todos estes objetivos, a PEEU está dependente da entrada em vigor do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes e ao efetivo estabelecimento do Tribunal e que só irá acontecer *“no primeiro dia do quarto mês após o depósito do décimo terceiro instrumento de ratificação ou adesão nos termos do artigo 84.º, incluindo os três Estados-Membros que contavam o maior número de patentes europeias em vigor no ano anterior ao da assinatura do Acordo, ou no primeiro dia do quarto mês após a data de entrada em vigor das alterações ao Regulamento (UE) n.º 1215/2012 no que respeita à relação deste com o presente Acordo, consoante a data que for posterior”*.⁴³ Ora, a Alemanha e o Reino Unido ainda não ratificaram o ATUP e, fazendo estes parte do leque de Estados com maior número de patentes, coloca em causa a aprovação do regime da PEEU. Esta realidade complica-se com clima de incerteza “pós-Brexit” e pela queixa apresentada junto do Tribunal Constitucional Alemão contra a ratificação do ATUP, por um cidadão alemão.

⁴² Cfr. Considerando 6 do Regulamento n.º 1257/2012 (UE) de 17 de dezembro de 2012.

⁴³ Cfr. Último considerando do ATUP.

Outros Estados optaram por ficar fora deste regime, como é o caso da Espanha, sobretudo por questões linguísticas, mormente, pela discordância quanto à escolha das línguas oficiais da PEEU. Pelo que, o titular da patente para tornar válida a sua invenção nestes países terá de proceder à validação da patente europeia dita “clássica” ou então recorrer ao direito nacional desses Estados em matéria de Patentes.

Em comparação com a Patente Europeia, que se resume num “*feixe de patentes nacionais*” e implica um sistema de concessão mais complexo e sobretudo oneroso, a PEEU permite uma proteção uniforme nos Estados Contratantes, na medida em que irá produzir os mesmos efeitos nos vários Estados que participam na cooperação reforçada, sem necessidade de estar sujeita às diferentes regras administrativas de cada Estado e a custos excessivos. Assim, através do efeito unitário, os titulares da patente evitam os custos associados à validação da patente nos vários Estados.

Para Dário Moura Vicente⁴⁴, “*O seu objetivo fundamental é a instituição de um direito de exclusivo unitário, válido em toda a União Europeia, à imagem do que sucede com a marca comunitária e os desenhos ou modelos comunitários*”.

Segundo o considerando número 4⁴⁵ do Regulamento (UE) N.º 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2012, “*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*”.

Será através da Organização Europeia de Patentes, criada pela Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias de 5 de outubro de 1973 e através do seu Instituto Europeu de Patentes, que as patentes concedidas por este último, a pedido dos seus titulares, poderão dotar a sua patente de um efeito unitário nos Estados Contratantes do Regulamento n.º 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2012.

⁴⁴ VICENTE, Dário Moura, resume a patente europeia com efeito unitário nos seguintes pontos: “*Para tanto, O Regulamento estabelece que: a) a patente europeia de efeito unitário nos Estados-Membros participantes; b) Essa patente tem carácter unitário, proporcionando uma proteção uniforme e produzindo os mesmos efeitos em todos os Estados-Membros participantes; c) A Patente em causa só pode ser limitada, transferida, revogada ou caducar para o território de todos os Estados-Membros participantes; e d) A patente pode ser objeto de licença relativamente à totalidade ou apenas parte dos territórios dos Estados- Membros participantes.*” “Patente Unitária, regime linguístico e jurisdição competente”, in AA.VV., *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, junho, 2015, pág. 742.

⁴⁵ Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pt>.

Compete assim ao IEP, nos termos do disposto no artigo 9.º do Regulamento: a) a gestão dos pedidos de para concessão de efeito unitário às patentes, apresentados pelos seus titulares; b) Promover a inclusão do registo do efeito unitário naquele já existe e administração desses registos; c) Promover todas as diligências relativas às licenças a que se refere o artigo 8.º (receção, registo, a sua retirada e obrigações); d) A publicação das traduções (artigo 6.º do Regulamento); e) Cobrança e administração de todas as taxas respeitantes à PEEU, e entre outras competências.

No fundo, a PEEU será requerida junto do IEP, tal como acontece com a Patente Europeia⁴⁶ e, por conseguinte, encontra-se sujeita às regras do CPE. Todavia, o Regulamento 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, permite que o titular da patente requeira junto desta entidade a atribuição do efeito unitário, um mês após a concessão da Patente Europeia, pagando as despesas inerentes a este registo. Assim, está na faculdade do titular da patente optar pela atribuição do efeito unitário ou então continuar com a designada patente europeia “clássica”.

A PEEU irá assim coexistir⁴⁷ com as patentes europeias “clássicas” (sem efeito unitário) embora ambas fiquem sujeitas à jurisdição do Tribunal Unificado de Patentes (artigo 3.º, als. c) e d) do ATUP, após o período transitório previsto no artigo 83.º, n.º 1)).

Segundo o considerando 7 do Regulamento, *“A proteção unitária de patentes deverá concretizar-se mediante a atribuição de efeito unitário às patentes europeias na fase de pós-concessão, ao abrigo do presente regulamento e no que diz respeito a todos os Estados-Membros participantes”*.

Assim, a particularidade da PEEU será o seu efeito unitário, uma vez que permite uma proteção uniforme em todos os estados participantes do regulamento. Esta proteção uniforme engloba os efeitos como a caducidade, revogação, limitação, transferência das patentes Europeias com Efeito Unitário, efeitos que, produzir-se-ão em todos os Estados participantes. Do mesmo modo que, as patentes europeias que após concessão do efeito unitário venham a ser revogados ou limitadas, o efeito unitário deve ser a partir desse momento considerado nulo, tendo assim um carácter subsidiário.⁴⁸

⁴⁶ Vejamos neste sentido as palavras de SILVA, Pedro Sousa e: *“Não estamos perante uma patente “unitária”, mas apenas perante uma patente europeia “de efeito unitário”. Isto significa que a PEU é, na origem, uma patente europeia concedida pelo IEP (de acordo com as regras da CPE), a qual pode vigorar em todos ou alguns dos 38 Estados Contratantes”*. In “Tribunal Unificado de Patentes”, *RDI*, n.º 1- 2014, pág. 246.

⁴⁷ Na opinião de SILVA, Pedro Sousa e, *“Esta diversidade de regimes, como facilmente se conclui, acentuará a fragmentação do sistema.”*, “O Tribunal Unificado de Patentes”, in *RDI*, n.º 1, 2014, pág. 248.

⁴⁸ Cfr. Considerando 7 do Regulamento.

Todavia, Dário Moura Vicente⁴⁹ entende que “*Apesar de proclamar a uniformidade da proteção que institui, o Regulamento é omissivo quanto à definição dos atos relativamente aos quais a patente confere proteção e às limitações aos seus efeitos, v.g., no tocante a atos de uso privado ou praticados para fins de investigação. O que suscita a questão do Direito aplicável a esses e outros aspetos*”.

No entendimento de Jean- Christophe Galloux e Bertrand Warusfel⁵⁰, “*O mecanismo adotado é simples: a Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) rege a aquisição do título europeu até à sua concessão: é o suporte original. O regulamento vem reger os efeitos pós – concessão da patente europeia, tornando “patente europeia de efeito unitário” na sequência dessa concessão: é o rebento nela enxertado*”.

A proteção uniforme das patentes deverá ainda, segundo o regulamento e segundo o artigo 64.º da Convenção Patente Europeia, ter efeitos retroativos nos Estados contratantes até ao momento da concessão da patente europeia. Os Estados membros deverão ainda garantir que não há repetição de proteção das patentes, desde o momento em que é concedido o efeito unitário à patente europeia, assim como, a patente não deve produzir efeitos como patente nacional.⁵¹

A PEEU irá conferir aos seus titulares o direito de impedir que terceiros pratiquem atos que lesem a sua patente e que sejam abrangidos pelo âmbito de proteção do efeito unitário.

É ainda aplicável à PEEU o princípio do esgotamento dos direitos, seguindo assim o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Segundo o considerando 14, a PEEU, nos Estados – Membros Contratantes, deve ser considerada como patente nacional, no sentido de estar sujeita a certos requisitos, como é o caso do domicílio, sede principal, etc...

Em prol da exploração económica da PEEU, os seus titulares deverão poder autorizar outras licenças, tendo uma contrapartida económica. Para tal, será necessário que o titular da patente informe o IEP por declaração, sendo que, segundo o regulamento, nestes casos o titular deverá poder beneficiar de redução nas taxas.

⁴⁹ Cfr. VICENTE, Dário Moura, “Patente Unitária, regime linguístico e jurisdição competente”, in AA.VV., *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, junho, 2015, pág. 743.

⁵⁰ GALLOUX, Jean- Christophe e WARUSFEL, Bertrand, “A Patente Unitária e a futura jurisdição unitária”, *Propriedades Intelectuais*, n.º 1, Universidade Católica, junho, 2014, pág. 16.

⁵¹ Cfr. Considerando 8 do Regulamento UE N.º 1257/2012.

Note-se que o referido regulamento não impede os Estados Contratantes de concederem patentes nacionais sob a sua legislação, nem a existência das Patentes Europeia, antes pelo contrário, permite que ao mesmo tempo existam as patentes europeias, com ou sem efeito unitário, e as patentes nacionais atribuídas por cada Estado. Verificamos assim, diferentes “*patamares de proteção*”.⁵²

2.2. Regulamento (UE) n.º 1260/2012, 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

No que concerne ao regime linguístico da PEEU, este encontra-se previsto no Regulamento n.º 1260/2012, de 17 de dezembro de 2012. Este regulamento estabelece o regime de tradução aplicável à PEU, dando cumprimento ao estatuído no artigo 118.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Regime este que, deverá pautar-se pela eficácia, pela simplicidade e beneficiar as pequenas e médias empresas, na medida em que deverá implicar menos custos no acesso ao regime da PEEU.

Este regulamento estipula que “*não são exigidas outras traduções caso o fascículo de uma patente europeia com efeito unitário tenha sido publicado nos termos do artigo 14.º, n.º 6, da CPE*”.⁵³ Os pedidos referidos no artigo 9.º do Regulamento n.º 1257/2012, devem ser apresentados na língua do processo. Em caso de litígio, o titular deve apresentar a tradução da PEEU, a pedido e à escolha do infrator, numa das línguas oficiais do Estado Membro Contratante, onde tenha existido a violação da patente ou do domicílio do demandado. Sucedendo o mesmo quando seja pedido pelo Tribunal competente uma tradução numa das suas línguas oficiais. Os custos inerentes às referidas traduções são suportados pelo titular da patente. No fundo este regime de tradução baseia-se naquele já existente no IEP.

Em tudo o que não estiver regulamentado no Regulamento em análise, serão aplicáveis as disposições da Convenção da Patente Europeia, o Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, o direito nacional, e bem assim, as disposições de direito internacional privado.

⁵² SILVA, Pedro Sousa e, “O Tribunal Unificado de Patentes”, in *RDI*, n.º 1, 2014, pág. 277.

⁵³ Cfr. Artigo 3.º do Regulamento n.º 1260/2012, de 17 de dezembro de 2012.

Pelo que, partilhamos da opinião de Dário Moura Vicente⁵⁴, quando conclui que a Patente Europeia, com efeito unitário é uma “*figura híbrida*”, na medida em que, se sujeita tanto ao direito europeu, como o internacional e aos direitos nacionais.

Pelo exposto, ao contrário do que acontece com a Patente Europeia, que tem que ser validada junto de cada Estado Contratante e, portanto, está sujeita aos efeitos das leis nacionais, a PEEU terá efeito unitário, ou seja, irá vigorar nos Estados que aderiram à cooperação reforçada e aqueles que ainda poderão aderir à mesma. Pelo que, o “elemento supranacional”⁵⁵ está mais presente na PEEU do que na Patente Europeia.

⁵⁴ VICENTE, Dário Moura, “Patente Unitária, regime linguístico e jurisdição competente”, in AA.VV., *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, junho, 2015, pág. 746.

⁵⁵ Para mais desenvolvimentos, idem VICENTE, Dário Moura, pág. 745 e seguintes.

Capítulo III – Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes

Conforme já analisado, na sequência Decisão 2011/167/UE, do Conselho de 10 de março, sobre a cooperação reforçada em matéria da criação patente com efeito unitário, entre os Estados membros, onde se inclui o Estado Português, surgiu o Regulamento (UE) n.º 1257/2012 do Parlamento e do Conselho onde conta o regime da PEEU e o regulamento n.º 1260/2012 do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, relativo ao regime de tradução aplicável.

Neste contexto, surgiu um Tratado Internacional⁵⁶, assinado em Bruxelas, a 19 de fevereiro de 2013, por 25 Estados Membros, designado por Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, que cria o Tribunal Unificado de Patentes, indispensável à aplicação dos Regulamentos referidos supra. Portugal ratificou o acordo em 06 de agosto de 2015, por Decreto-lei do Presidente da República n.º 90/2015, por sua vez aprovado pela Assembleia da República pela resolução n.º 108/2015⁵⁷, em 10 de abril de 2015.

Este acordo entrará em vigor quando for ratificado pelo menos por 13 países, nos quais tem de obrigatoriamente constar a Alemanha, a França e o Reino Unido, porquanto, são estes os Estados com o maior número de patentes europeias em vigor.

O referido acordo⁵⁸ cria um tribunal comum a todos os Estados Contratantes, em paralelo aos tribunais de cada Estado, por forma a resolver os litígios emergentes das designadas “patentes europeias”, reguladas pela CPE e aqueles litígios que venham a surgir relativamente às patentes europeias com efeito unitário, concedidas ao abrigo do regulamento 1257/2012 (UE), de 17 de dezembro de 2012.

Segundo o artigo 1.º do referido acordo, *“É criado um Tribunal Unificado de Patentes para a resolução de litígios relacionados com as patentes europeias e com as patentes europeias com efeito unitário. O Tribunal Unificado de Patentes é um órgão jurisdicional comum aos Estados-Membros Contratantes e como tal sujeito às mesmas*

⁵⁶ Segundo ASCENSIO, Pedro Miguel, “A diferencia de los regulamentos, el Acuerdo es un convenio internacional, no un acto de las instituciones de la UE”, in *La Patente Europea com Efecto Unitario y su Régimen Jurídico*, in *RDI*, n.º 1, 2016, pág. 153.

⁵⁷ Proposta de Resolução n.º 98/XII, disponível em:

<https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailheIniciativa.aspx?BID=38769>

⁵⁸ ANTUNES, Aquilino Paulo, entende que “(...) o Acordo relativo ao TUP apresenta implicações desvantajosas para o acesso a medicamentos a custos comportáveis e para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Estas implicações resultam, por um lado, da consagração no Acordo de algumas regras de direito material que limitam a liberdade de conformação legislativa por parte dos Estados Membros Contratantes em matéria de patentes e CCP e dos direitos pelos mesmos conferidos e, por outro lado, do facto de serem estabelecidas a competência exclusiva do TUP e regras processuais próprias, com a consequente postergação do tribunal arbitral necessário e das regras processuais previstas na Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, para os casos abrangidos pelo mesmo Acordo.” In “Tribunal Unificado de Patentes: Alguns problemas de acesso a medicamentos em Portugal”, in AA. VV., *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, junho, 2015, pág. 696.

obrigações nos termos do direito da União que qualquer órgão jurisdicional nacional dos Estados-Membros Contratantes". Assim, com o objetivo de eliminar a fragmentação na resolução dos litígios emergentes do sistema atual de proteção de patentes europeu, o ATUP procura concentrar todos os litígios num único Tribunal.

O sistema de resolução de litígios atual pode implicar que, relativamente à mesma patente, sejam criados processos paralelos, em diferentes tribunais nacionais, o que poderá implicar decisões contraditórias, insegurança jurídica e avultados custos tanto para os demandantes como para os demandados. O que, conforme o entendimento de Dário Moura Vicente⁵⁹, *"Ao feixe de direitos que incidem sobre as mesmas invenções corresponde, assim, um feixe de tribunais competentes para os litígios a elas respeitantes"*. Portanto, a criação de tribunal único irá permitir a eliminação das desvantagens decorrentes do sistema de resolução de litígios atualmente em vigor.

Da leitura dos considerandos do ATUP, verificamos que o TUP tem como objetivos, (i) a criação de um sistema que assegure a concorrência no mercado interno; (ii) fomentar o respeito pelas patentes e ampliar a segurança jurídica com a criação deste Tribunal; (iii) a eficaz defesa contra pedidos infundados e que respeitem a patentes que deveriam ser extintas; (iv) através do TUP asseverar decisões céleres e com elevada qualidade; e (v) a criação de um Tribunal com competência exclusiva para litígios que envolvam as patentes europeias e as patentes europeias com efeito unitário.

Assim, colocando em prática estes objetivos, com a criação do TUP, pretende-se resolver os problemas impostos pelo princípio da territorialidade, como são o recurso a vários tribunais nacionais para a resolução de litígios emergentes das patentes e cuja discussão incide sobre a violação ou validade das mesmas, assim como, os avultados custos associados a esta litigância em diversos tribunais nacionais. Pretende-se resolver os problemas que resultam da existência de divergências entre decisões sobre a mesma matéria, que inevitavelmente origina insegurança jurídica. A estes problemas, acresce a vantagem que alguns demandantes obtêm da escolha do Tribunal que melhor se adegue aos seus interesses, nomeadamente pela interpretação de normas nacionais que visivelmente venham a ser mais vantajosas na resolução de litígios que envolvam patentes.

⁵⁹ VICENTE, Dário Moura, "Patente Unitária, regime linguístico e jurisdição competente", in AA.VV., *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, 2015, pág. 749.

O ATUP está organizado em cinco partes. A primeira parte regula as disposições gerais e institucionais do TUP, mormente a sua composição, a primazia do direito da união, responsabilidade e obrigações dos Estados Contratantes, e a competência internacional do Tribunal. Por seu turno a segunda parte regula as disposições financeiras, a Terceira parte regulamenta a organização e as disposições processuais do TUP. No que concerne à quarta parte, estatui as disposições transitórias e a quinta parte as disposições finais.

Nas palavras de Dário Moura Vicente, “*o Acordo procura assim estabelecer um equilíbrio entre, por um lado, o interesse do titular da patente na tutela jurisdicional efetiva do seu direito e, por outro o dos utilizadores da tecnologia em poderem defender-se perante tribunais que lhes sejam convenientes*”.

O Tribunal Unificado de Patentes será constituído por um Tribunal de Primeira Instância, um Tribunal de Recurso e uma Secretaria, cujas competências analisaremos *infra*.

No que respeita ao âmbito de aplicação, o ATUP aplica-se à designada Patente Europeia com Efeito Unitário, aos certificados complementares de proteção, às Patentes Europeias em vigor à data da entrada do ATUP, assim como, aos pedidos de Patente Europeia pendentes e aqueles que venham a ser pedidos posteriormente, sem prejuízo do regime transitório previsto no artigo 83.º, tendo competência exclusiva dirimir estes litígios.⁶⁰

Todavia, o caminho percorrido pelo ATUP tem sido tudo, menos fácil. Desde logo, o seu primeiro projeto, em 2011, obteve um parecer negativo do Tribunal de Justiça da União Europeia. A Espanha e a Itália⁶¹, através de uma ação de anulação, sustentaram junto do Tribunal de Justiça da União Europeia que este órgão jurisdicional violaria os Tratados da União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O TJUE veio a julgar improcedente esta ação. Mais tarde, a Espanha pediu a anulação dos dois regulamentos⁶² que regem a PEEU, mas, tal como anteriormente, o TJUE negou provimento aos dois recursos de Espanha.

⁶⁰ 31.º e 32.º do ATUP.

⁶¹ Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 16 de abril de 2013, processos C-146/13 e C-295/11.

⁶² Acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia C- 146/13 e C- 146/13 de 5 de maio de 2015.

“*O Reino de Espanha invoca, a título principal, sete fundamentos de recurso.*”

21. *O primeiro fundamento é relativo a uma violação dos valores do Estado de Direito conforme enunciados no artigo 2.º TUE. O Reino de Espanha alega que o regulamento impugnado implementa uma proteção baseada na patente europeia, ainda que o processo*

Conforme *supra* se referiu a entrada em vigor do ATUP encontra-se dependente da ratificação por parte do Reino Unido e da Alemanha. Até junho de 2017⁶³ a ratificação do ATUP, por parte da Alemanha era tida por certa. Todavia, o Tribunal Constitucional Alemão dirigiu ao Presidente da República Federal da Alemanha⁶⁴, um pedido de não ratificação do ATUP, até que seja emitida uma decisão sobre uma queixa apresentada junto deste Tribunal por um cidadão alemão⁶⁵. A queixa foi apresentada por um conhecido advogado alemão, especialista em patentes que ao longo dos anos foi tecendo duras críticas ao “pacote legislativo” relativo à Patente Europeia com efeito Unitário. Esta situação veio atrasar a previsão de entrada em vigor do ATUP, que se projetava para o ano de 2017. Porquanto, após esta “queixa”, a entrada em vigor do ATUP terá de ser adiada, pois que, a ratificação do ATUP pela Alemanha só poderá ocorrer quando o Tribunal Constitucional Alemão proferir decisão quanto à queixa constitucional, o que poderá demorar, já que as alegações são longas e complexas e as questões levantadas foram remetidas pelo Tribunal Constitucional Alemão para várias entidades, cujo parecer é necessário para a decisão.

O mesmo acontece com o Reino Unido que, no “*pós-brexit*”, ainda subsistem dúvidas quanto à ratificação por este Estado do ATUP, conforme *infra* se analisará.

Assim, a Europa vê mais uma vez adiado o projeto inovador que irá mudar o modo como encaramos a proteção de patentes na União Europeia. Conforme a publicação de

administrativo respeitante à concessão de tal patente escape a qualquer fiscalização jurisdicional que permita garantir a aplicação correta e uniforme do direito da União, bem como a proteção dos direitos fundamentais.

22. *O segundo fundamento tem por objeto uma falta de base jurídica. O Reino de Espanha afirma que o artigo 118.o TFUE não constituía a base jurídica adequada para a adoção do regulamento impugnado, uma vez que não estabelece medidas que garantam a proteção uniforme prevista nesta disposição.*

23. *O terceiro fundamento é relativo a um desvio de poder. De acordo com o Reino de Espanha, o Parlamento e o Conselho cometeram tal desvio na medida em que o regulamento impugnado não respeita o objetivo da cooperação reforçada previsto no artigo 20.o, n.o 1, TUE.*

24. *O quarto fundamento assenta na violação do artigo 291.o, n.o 2, TFUE. A título principal, o Reino de Espanha contesta a competência atribuída aos Estados-Membros participantes que atuam no âmbito do Comité Restrito de fixarem o nível das taxas de renovação e de definirem a chave de repartição das mesmas. Segundo este Estado-Membro, o artigo 291.o TFUE não permite que o legislador da União delegue aos Estados-Membros participantes tal competência. A título subsidiário, o Reino de Espanha invoca a violação dos princípios enunciados no acórdão Meroni/Alta Autoridade (11), na medida em que a delegação de poderes não preenche os requisitos fixados por este acórdão. O quinto fundamento é, por sua vez, relativo à violação dos mesmos princípios enunciados no referido acórdão, devido à delegação ao IEP, prevista no artigo 9.o, n.o 1, do regulamento impugnado, de determinadas funções administrativas associadas à PEEU. O Reino de Espanha alega que os poderes delegados implicam uma ampla liberdade de apreciação e, por outro lado, que os atos do IEP não estão sujeitos a fiscalização jurisdicional.*

25. *Os sexto e sétimo fundamentos são relativos à violação dos princípios da autonomia e da uniformidade do direito da União. O Reino de Espanha alega que as competências da União e das suas Instituições foram desvirtuadas, uma vez que o artigo 18.o, n.o 2, primeiro parágrafo, do regulamento impugnado faz depender a aplicabilidade deste último da data de entrada em vigor do Acordo TUP, na medida em que esta data seja posterior a 1 de janeiro de 2014, sublinhando que o regime jurisdicional específico da PEEU está previsto neste acordo e não no regulamento impugnado”.*

⁶³ Cfr. <https://www.unified-patent-court.org/news/summing-and-looking-forward-2018>.

⁶⁴ Atualmente o cargo é ocupado por Frank-Walter Steinmeier desde 19 de março de 2017.

⁶⁵ Para mais desenvolvimentos, António Corte-Real, “Tribunal Unificado de Patentes: a Bela Adormecida – um ponto de situação.”, Outubro de 2017, <https://www.sgcr.pt/index.php/pt/recursos/noticias/item/150-tribunal-unificado-de-patentes-a-bela-adormecida-um-ponto-da-situacao>.

Alexander Ramsay⁶⁶, no site⁶⁷ oficial do TUP, espera-se que o ano de 2018 encerre os esforços para a entrada em vigor do ATUP e que o Tribunal Unificado de Patentes se torne uma realidade que proporcione benefícios ao crescimento e à competitividade na União Europeia.

1. Tribunal Unificado de Patentes

O TUP ou TPU⁶⁸ surge como resultado de um processo moroso, conforme *supra* se demonstrou. Podemos apontar a sua origem a 1975 com a Convenção de Luxemburgo. Assim, são mais de 40 anos de construção de um projeto inovador que tinha como principais objetivos, a criação de uma jurisdição única, uniformizar a interpretação das regras, e ainda reduzir as despesas de proteção de patentes no seio da União Europeia.

O TUP foi criado, com o objetivo de resolver os litígios emergentes das designadas Patentes Europeias com Efeito Unitário. Segundo o acordo, será um órgão jurisdicional comum a todos os Estados Contratantes, dotado de personalidade jurídica e que goza de capacidade jurídica⁶⁹ das pessoas coletivas, concedida por cada Estado Membro Contratante.

Este tribunal permite um procedimento de resolução de litígios mais simples, uma vez que os titulares do direito de patente não necessitam de resolver os seus litígios em vários países, visto que, as decisões deste tribunal irão produzir efeitos em todos os Estados Contratantes. Este Tribunal para além de decisões com elevada qualidade, devido à especialização dos juízes, irá permitir uma uniformização de jurisprudência.

Para Manuel Oehen Mendes⁷⁰, a criação do TUP, “(...) *justifica-se com a necessidade de centralizar numa única instância especializada, ainda que organicamente desconcentrada, o enforcement dos direitos conferidos pela patente europeia e pela patente europeia com efeito unitário no espaço da União Europeia, de uma forma que se pretende centralizada, eficiente, rápida, de elevada qualidade técnica e, ainda assim, com um custo aceitável*”.

⁶⁶ Assume o cargo do Presidente do Comitê Preparatório (Chair of the Preparatory Committee).

⁶⁷ Cfr. <https://www.unified-patent-court.org/news/summing-and-looking-forward-2018>.

⁶⁸ TUP (Tribunal Unificado de Patentes) ou TPU (Tribunal de Patentes Unificado), no que respeita à designação do Tribunal, esta varia de acordo com os textos e traduções.

⁶⁹ Artigo 4.º, n.º 1 do ATUP.

⁷⁰ MENDES, Manuel Oehen, “O Tribunal Unificado de Patentes (TUP)”, *RDI*, N.º 1, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pág. 121.

Tal como qualquer tribunal dos Estados Membros da UE, o TUP está sujeito ao princípio do primado do Direito da União Europeia⁷¹. Em cooperação com o Tribunal de Justiça da União Europeia, o TUP deverá garantir a correta aplicação do Direito da UE, sendo as decisões do TJUE vinculativas.⁷²

Nos termos do artigo 24.º do ATUP, são fontes legais do TUP, a Convenção de Munique sobre a Patente Europeia de 1973; o Regulamento (UE) n.º 1257/2012, de 17 de dezembro de 2012; o Regulamento n.º 1260/2012 de 12 de dezembro de 2012; e o Regulamento (UE) n.º 542/2014, de 15 de maio, que veio alterar o Regulamento (UE) n.º 1215/2012. Estas fontes estão elencadas numa relação de hierarquia, colocando o Direito da União Europeia com privilégios sobre as demais fontes.

O Tribunal deverá pautar pela proporcionalidade e equidade⁷³, aplicando os meios adequados a cada tipo de litígio, tendo em conta a sua importância e a sua complexidade. Os meios escolhidos devem respeitar a concorrência.

Ao TUP caberá a tarefa de uma gestão⁷⁴ ativa dos processos nele pendentes, com referência ao objeto do processo e aos meios de prova trazidos pelas partes. O princípio da publicidade⁷⁵ dos processos está presente no ATUP, na medida em que, os processos são públicos, à exceção daqueles que a confidencialidade seja necessária para proteger os interesses das partes.

Para a resolução destes litígios, o Tribunal conta com juízes com formação jurídica e técnica, pautados pela imparcialidade e independência.

O Tribunal é composto⁷⁶ por uma primeira instância, que compreende uma divisão central, divisões regionais e locais, e um Tribunal de Recurso, conforme *infra* melhor se analisará.

As decisões proferidas pelo TUP produzirão efeitos em todos os Estados Membros Contratantes, sem necessidade de qualquer mecanismo adicional que permita a sua execução (artigos 36.º e 82.º).

⁷¹ Artigo 1.º do ATUP.

⁷² Artigo 21.º do ATUP.

⁷³ Artigo 42.º do ATUP.

⁷⁴ Artigo 43.º do ATUP.

⁷⁵ Artigo 45.º do ATUP.

⁷⁶ Cfr. Artigo 6.º do ATUP.

Toda a estrutura do TUP é concebida para assegurar a correta proteção das patentes europeias com ou sem efeito unitário e por forma a garantir a máxima qualidade das suas decisões.

1.1. Composição

O Tribunal Unificado de Patentes é composto⁷⁷ por um Tribunal de Primeira Instância⁷⁸, um Tribunal de Recurso e uma Secretaria⁷⁹,

No que concerne ao Tribunal de Primeira Instância, é integrado por uma divisão Central, com sede em Paris e com subsecções em Londres e Munique, cuja distribuição de processos será efetuada segundo o Anexo II, ao referido acordo e parte integrante deste. A Primeira Instância é ainda composta por divisões locais e regionais. As locais⁸⁰, cuja criação depende do pedido do Estado Membro Contratante, ficando a seu cargo a escolha do local e a sede. Podem ainda os Estados Membros Contratantes solicitar a instalação de divisões locais suplementares, e podem fazê-lo por cada cem processos de patentes, por ano civil, sendo que, o número de divisões locais não pode ser superior a quatro nesse Estado. É concedida ainda a faculdade de ser criada uma divisão regional⁸¹, com extensão em dois ou mais Estados Membros Contratantes, a pedido destes, ficando a seu cargo a escolha da sede da divisão regional.

As secções do Tribunal de Primeira Instância são caracterizadas pela sua composição multinacional. Nos termos do artigo 8.º do ATUP, as secções são compostas por três juízes. No caso das divisões locais, onde nos três anos anteriores ou posteriores à entrada do ATUP, tenham entrado em juízo menos de cinquenta processos, por cada ano civil, as divisões serão compostas por um juiz nacional do Estado Contratante que acolhe a divisão e por dois juízes não nacionais. Nas situações em que, nas divisões locais, em igual período, se verificou que entraram cinquenta ou mais processos, as divisões

⁷⁷ Para mais desenvolvimentos, GALLOUX, Jean-Christophe, WARUSFEL, Bertrand, “A Patente Unitária e a futura jurisdição unificada”, *Plnt.*, N.º 1, Universidade Católica Editora, junho, 2014, pág.24.

⁷⁸ Cfr. Regra n.º 17 do Regulamento de Processo.

⁷⁹ Artigo 6.º n.º 1, ATUP.

⁸⁰ Em Portugal, relativamente às medidas e iniciativas sobre a Organização e funcionamento dos Tribunais Judiciais e acesso à Justiça, o atual Governo informou que se encontra em curso a instalação da Divisão Local de Tribunal Unificado de Patentes em Lisboa. Cfr. <https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/area-de-governo/justica/iniciativas-e-medidas/gc21/outras-informacoes/justica/organizacao-e-funcionamento-dos-tribunais-judiciais-e-acesso-a-justica.aspx>.

⁸¹ Segundo PEZARD, Alice, a França poderá criar uma divisão regional com Portugal. Cfr. AA.VV., *Les nouveaux usages du brevet d'invention, Réflexions théoriques et incidences pratiques*, vol.I, direção de Jean-Pierre Gasniet Nicolas Bronzo, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2016, pág. 79.

serão compostas por dois juízes nacionais dos Estados que acolhem a divisão e por um juiz não nacional.

As divisões regionais serão compostas por dois juízes nacionais dos Estados que estão abrangidos pela divisão e escolhidos a partir de uma lista regional e por um juiz que não seja nacional.

Sem prejuízo destas regras, as partes podem solicitar ao Presidente do Tribunal de Primeira Instância um juiz complementar com experiência e formação técnica na questão que deu origem ao litígio.

Por sua vez, as secções de divisão central serão compostas por dois juízes nacionais de diversos Estados Membros Contratantes, juízes esses, com formação jurídica e por um juiz com formação técnica. No entanto, nos processos previstos no artigo 32.º, n.º 1, alínea i), a divisão central será composta por três juízes com formação jurídica, nacionais de diferentes Estados Contratantes. Os juízes de formação técnica serão destacados a partir da bolsa de juízes, a que se refere o artigo 18.º do ATUP.

Assim, as divisões do Tribunal de Primeira Instância espelham dois princípios⁸² orientadores: o da “*desconcentração territorial*”, na medida em que permite aproximar os juízes do cidadão e o princípio da “*interpenetração de competências*”, no sentido de conciliar a atuação de juízes com formação jurídica com os de formação técnica, por forma a garantir a máxima competência e qualidade das suas decisões.

À semelhança do Tribunal de Primeira Instância, a composição das secções do Tribunal de Recurso será multinacional, de cinco juízes, três deles nacionais de diferentes Estados Membros Contratantes, com formação jurídica e dois juízes com formação técnica. O Tribunal de Recurso será presidido por um juiz com formação jurídica e terá sede em Luxemburgo.

No Tribunal de Recurso, será criada uma Secretaria, dirigida por um Secretário e irá desempenhar as funções atribuídas pelo ATUP, mormente no Anexo I, na Secção 4, artigos 22.º a 25.º. Nas divisões do Tribunal de Primeira Instância serão criadas subsecretarias, que após a receção dos processos comunicam à Secretaria, que por sua vez guarda todos os atos do processo.

⁸² Neste sentido, GALLOUX, Jean-Christophe e WARUSFEL, Bertrand, in “A Patente Unitária e a futura jurisdição unificada”, *PInt.*, N.º 1, Universidade Católica Editora, junho, 2014, pág. 25.

Serão ainda criados Comitês⁸³, um Administrativo, um Orçamental e um comité Consultivo, com o objetivo de promover a correta aplicação do ATUP. O Comité Administrativo será constituído por um representante de cada Estado Contratante, sendo que cada um tem direito a um voto. A Comissão Europeia terá lugar nas reuniões do Comité Administrativo, mas, apenas como observadora. Nas reuniões, as decisões serão tomadas por maioria de três quartos.

À semelhança do Comité Administrativo⁸⁴, o Comité Orçamental será composto por um representante de cada Estado, com direito a um voto cada, sendo que, suas decisões serão tomadas por maioria simples, à exceção do orçamento, cuja aprovação depende de maioria de três quartos.

No que respeita ao Comité Consultivo, as suas funções estão definidas no artigo 14.º do ATUP, mormente, o auxílio na preparação dos Juízes do Tribunal a cargo do Comité Administrativo, assim como propõe diretrizes para o plano de formação dos juízes e emite pareceres. Este Comité será composto por juízes e especialistas em matéria de patentes.

Todos os Comitês adotam o seu próprio regulamento interno.⁸⁵

Conforme o referido supra, dependendo das divisões em causa, o TUP será composto por Juízes⁸⁶ com formação jurídica e juízes com formação técnica, que deverão possuir elevada competência e experiência em matéria de patentes. Serão, portanto, constituídas por coletivo de juízes de origem multinacional. Os juízes com formação jurídica deverão ter competência para o exercício da função jurisdicional num Estado Membro Contratante. Os juízes de formação técnica, são juízes com experiência numa área tecnológica e com habilitações de nível superior. A experiência numa área tecnológica deve ser comprovada, assim como, os conhecimentos em direito civil e em direito processual em matéria de patentes.

As regras de nomeação dos juízes estão previstas no artigo 16.º do ATUP. Resumidamente, o Comité Consultivo elabora uma lista dos juízes que cumpram com os requisitos *supra* expostos e, tendo por base a aludida lista, o Comité Administrativo procede à nomeação dos juízes de comum acordo. Segundo o acordo, será criada uma

⁸³ Artigo 11.º do ATUP.

⁸⁴ Artigo 12.º do ATUP.

⁸⁵ Artigos 12.º, n.º 4, 13.º, n.º 4 e 14.º, n.º 4 do ATUP.

⁸⁶ Artigo 15.º ATUP.

bolsa de juízes⁸⁷ que será constituída por todos os juízes com formação jurídica e com formação técnica. O destacamento dos juízes para cada divisão do TUP será efetuado pelo Presidente do Tribunal de Primeira Instância, e será efetuado consoante as qualificações, a experiência, as habilitações e os conhecimentos linguísticos dos juízes, permitindo, assim, manter um nível elevado de competência e conhecimentos, quer jurídicos, quer técnicos, em todas as divisões do TUP. A fim de melhorar a competência e conhecimentos dos juízes, o ATUP cria um plano de formação contínua dos juízes, que passa por estágios em tribunais nacionais de patentes, aprendizagem e melhoramento de línguas, dos aspetos técnicos relacionados com patentes, entre outros. Este plano tem o objetivo assegurar elevado qualidade e competência nas decisões em matéria de litígios com patentes.

No que concerne a regras deontológicas⁸⁸, os Juízes gozam de independência judicial e são imparciais. Não poderão exercer outra atividade profissional, à exceção de outras funções de cariz judicial e a nível nacional. Em situações de conflito de interesses, os juízes que no caso em concreto, se encontrem nesta situação, não intervêm no processo.

No dia 09 de maio de 2016, no site oficial do TUP⁸⁹, foi emitido um comunicado para o recrutamento de juízes com formação técnica e com formação Jurídica para ingressarem na Primeira Instância e Tribunal de Recurso do Tribunal Unificado de Patentes. O prazo para inscrições foi até dia 4 de julho de 2016. A finalização do processo de recrutamento fica dependente da entrada em vigor do Acordo sobre o Tribunal Unificado de Patentes.

Será também criado um Centro de Mediação e de Arbitragem, com sede em Liubliana e Lisboa. A este Centro de Arbitragem e Mediação⁹⁰, aplica-se, com as necessárias adaptações, o artigo 82.º do ATUP. Nos termos do artigo 35.º, n.º 2 do ATUP, uma patente não poderá ser extinta ou limitada neste tipo de processo (voluntário). A lista de mediadores e árbitros para a resolução de litígios é elaborada pelo próprio centro.

⁸⁷ Artigo 18.º do ATUP e 20.º do Estatuto do Tribunal Unificado de Patentes.

⁸⁸ Artigo 17.º do ATUP.

⁸⁹ Cfr. <https://www.unified-patent-court.org/news/upc-judicial-recruitment>.

⁹⁰ Cfr. Regra n.º 11 do Regulamento de Processo.

1.2. Competência

A competência do TUP rege-se pelos termos previstos no acordo. A competência internacional deste Tribunal está regulada no Regulamento n.º 1215/2012⁹¹, assim como, na Convenção de Lugano⁹², quando aplicável.

Nos termos do artigo 32.º do ATUP, o TUP, em razão da matéria, o TUP tem competência exclusiva (competência externa) para conhecer de ações que respeitem a *“violação ou ameaça das patentes e certificados complementares de proteção e respetivas contestações, incluindo pedidos reconventionais relativos a licenças”*; para conhecer de ações que envolvam a *“verificação de não-violação de patentes e certificados complementares de proteção”*; assim como para conhecer *“ações com vista à concessão de medidas provisórias e cautelares e medidas inibitórias”*; *“pedidos reconventionais de extinção de patentes e de declaração de nulidade dos certificados complementares de proteção”*; *“ações por danos ou pedidos de indemnização decorrentes da proteção provisória conferida por um pedido de patente europeia publicado”*; *“ações relativas à utilização da invenção antes da concessão da patente ou ao direito asseado na utilização anterior da invenção”*; *“ações de indemnização por licenças com base no artigo 8.º do Regulamento n.º 1257/2012”*; e *“ações relativas às decisões do Instituto Europeu de Patentes tomadas no âmbito das funções a que se refere o artigo 9.º do Regulamento n.º 1257/2012”*.

Por conseguinte, os Estados Membros Contratantes são competentes para conhecer de ações que envolvam litígios com patentes ou certificados complementares de proteção que não estejam abarcados pela competência exclusiva do TUP, melhor elencada *supra*, como é o caso dos processos de natureza criminal ou contraordenacional, cuja competência é do tribunal nacional onde ocorreu a infração.

Em matéria de competência entre divisões (competência interna), as regras estão previstas no artigo 33.º do ATUP. Assim, nos termos aí previstos, as ações elencadas no artigo 32.º, n.º 1, alíneas a), c), f) e g) são intentadas nas divisões locais do Estado Contratante onde se verificou ou verificar-se-á a violação ou ameaça, ou na divisão

⁹¹ O Regulamento n.º 542/2014 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, veio alterar o Regulamento (UE) n.º 1215/2012, quanto às regras a aplicar em relação ao Tribunal Unificado de Patentes e ao Tribunal de Justiça do Benelux. Para mais desenvolvimentos sobre esta questão, MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto de, “Tribunal Unificado de Patentes: Competencia judicial y reconocimiento de resoluciones”, *AEDIPr*, t. XIII, 2013, pp. 73 – 99 disponível em <http://eprints.ucm.es/29670/1/PDeMiguelAsensioAEDIPrtlXIIIpp73-99.pdf>.

⁹² A Convenção regula a competência judiciária, o reconhecimento e execuções de decisões em matéria civil e comercial.

regional, se existir, ou, na divisão local acolhida pelo Estado, onde se verifique o domicílio ou sede do demandado ou demandos, ou na falta destes, no local da sua atividade, ou ainda, na divisão regional que o Estado participe. As ações previstas na alínea h) serão intentadas nas divisões locais ou regionais, seguindo os termos anteriormente referidos. Nos litígios que envolvam Estados fora do território do Estado Membro Contratante, as ações serão intentadas nas divisões locais ou regionais, seguindo os termos previstos no artigo 33.º, n.º 1, alínea a). Nas situações em que Estado Membro Contratante não tenha divisão local ou regional, as ações serão intentadas perante a divisão central.

O Tribunal, quando confrontado com uma ação de extinção ou de um pedido reconvenicional de extinção⁹³, decide sobre a validade das patentes nos termos do artigo 65.º do ATUP. A decisão sobre a declaração da extinção da patente ainda que parcial, só pode ser declarada com base nos fundamentos⁹⁴ previstos na CPE, mormente, nos artigos 138.º, n.º 1 e 139.º, n.º 2. No caso de decisão de extinção, esta deve produzir efeitos desde o início, nos termos do disposto no artigo 64.º e 67.º da CPE. Esta decisão deve ser notificada ao IEP, sendo que, no caso de patentes europeias deve ser também notificado o instituto de patentes do Estado Membro envolvido. Quanto a esta matéria, nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 3 do ATUP⁹⁵, nas situações de apresentação de pedidos reconvencionais de extinção, nos casos previstos no artigo 32.º, n.º 1, alínea e) e nas ações de violação (artigo 32.º, n.º 1 alínea a)), as divisões locais ou regionais podem solicitar ao Presidente do Tribunal de Primeira Instância o destaque de um juiz com competência técnica específica para aquela matéria em discussão, optando pela continuação da ação, decidindo-se a validade e a violação da patente. Por outro lado, podem remeter o pedido reconvenicional de extinção para a divisão central, por forma a

⁹³ Quanto aos pedidos reconvencionais, existe uma discussão denominada de “bifurcação” e que envolve a Alemanha e a Áustria. Nestes países, as ações de violação da patente e as ações de apreciação de validade são conhecidas por tribunais diferentes. Sendo que, não é permitido a contestação de uma ação de violação com base na invalidade da patente. Esta situação é conhecida por “bifurcação”, pois que, os processos seguem de forma autónoma e não se suspendem. Para mais desenvolvimentos cfr. HILTY, R. M., JAEGER, T., Lamping, M., Romandini, R., & Ullrich, H. Comments of the Max-Planck-Institute for Intellectual Property and Competition Law on the Preliminary Set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court. Max-Planck-Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series, N° 13-16, 2013 in http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2337467.

⁹⁴ Artigo 138.º, n.º 1:

“a) Se o objecto da patente europeia não for patenteável nos termos dos artigos 52.º e 57.º; b) Se a patente europeia não descrever a invenção de forma suficientemente clara e completa para que um perito na matéria a possa executar; c) Se o objecto da patente europeia se estender para além do conteúdo do pedido tal como foi depositado ou, quando a patente for concedida na base de um pedido divisionário ou de um novo pedido depositado em conformidade com as disposições do artigo 61.º, se o objecto da patente se estender para além do conteúdo do pedido inicial tal como foi depositado;”

⁹⁵ Em detalhe veja-se a regra n.º 37 do Regulamento de Processo.

que esta decida, suspendendo ou dando seguimento à ação de violação. Ou, havendo acordo entre as partes, remeter esta questão para a divisão central para decisão.

Verifica-se que, a competência interna afere-se pela causa de pedir⁹⁶ e em função do território.

Quanto às regras de competência, Rui Medeiros e Maria Manuel Simões⁹⁷, “*Este regime conduz, assim, antes de mais, nos casos em que não haja divisão local instalada no Estado membro Contratante, a um tendencial esbatimento do princípio tradicional de direito processual segundo o qual a competência do tribunal se afere, tendencialmente, pelo domicílio do requerido*”.

Em suma, entendem que em regra e em consonância com o entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia, a competência do Tribunal deve ser aferida em função do domicílio do requerido, todavia, o TUP permite que em algumas situações, como é o caso da existência de elementos de conexão, que justifiquem a propositura das ações em locais diferentes do domicílio do Requerido. O que pode chocar com a necessidade tutelada do direito de defesa do demandado.

O que sucede com o Tribunal Unificado de Patentes é que existem ações que segundo as regras previstas no ATUP, devem ser propostas na divisão local, onde o demandado/requerido tem domicílio. Contudo, em outras situações tal já não poderá suceder, nomeadamente, quando no domicílio do demandado não existe divisão local ou quando, pela matéria que deverá ser apreciada, é da competência das divisões centrais.

Deste ponto de vista, verifica-se que poderá existir uma desigualdade⁹⁸ no que concerne aos custos associados para as pequenas empresas, em comparação com as grandes empresas, quando demandas nas seções centrais.

⁹⁶ Cfr. SILVA, Pedro Sousa e, “Tribunal Unificado de Patentes”, *RDI*, n. ° 1 - 2014, pág. 250.

⁹⁷ MEDEIROS, Rui e SIMÕES, Maria Manuel, “Tribunal Unificado de Patentes e Constituição” in *Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos*, Volume II, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pág. 510.

⁹⁸ De uma análise à luz da Constituição da República Portuguesa, Rui Medeiros e Maria Manuel Simões entendem que “*tem sentido questionar-se -pelo menos nos casos visados pelo Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes que não revelam a existência de laços jurídicos ou materiais determinantes com o território de um Estado diferente do Estado Português – a cedência da regra geral da competência do tribunal do domicílio do requerido se afigura necessária e justificada, e não introduz – sobretudo para PMEs – dificuldades práticas inadmissíveis no exercício do direito de acesso aos tribunais pelos cidadãos portugueses, garantido pelo artigo 20.º da Constituição.*” In “Tribunal Unificado de Patentes e Constituição” in *Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos*, Volume II, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pág. 512.

1.3. Regras Processuais

As regras processuais do ATUP deverão constar de um Regulamento de Processo⁹⁹, que será aprovado pelo Comité Administrativo e que consistirá num desenvolvimento das regras processuais já existentes no ATUP. No regulamento de processo serão definidas as modalidades de tramitação dos processos e deverá ser solicitado um parecer prévio à Comissão Europeia, por forma apurar a compatibilidade deste Regulamento com o Direito da União Europeia. Nos termos do artigo 41.º, n.º 3 do ATUP, “*o Regulamento de Processo garante que as decisões do Tribunal tenham a mais elevada qualidade e que a tramitação seja organizada da forma mais eficiente e rentável. Assegura um justo equilíbrio entre os legítimos interesses de todas as partes, bem como o necessário poder discricionário dos juízes sem prejudicar a previsibilidade da instância para as partes*”.

Entre as várias normas processuais previstas no ATUP, encontramos o direito aplicável às decisões. Assim, o TUP rege-se pelo princípio do Primado da União Europeia¹⁰⁰ e colaborará com o Tribunal de Justiça da União Europeia¹⁰¹ na aplicação do Direito da União Europeia, pelo que, está vinculado às suas decisões. Desta forma, para compatibilizar o acordo com o Direito da União Europeia, nos artigos 20.º a 24.º, o ATUP regula as obrigações dos Estados Membros Contratantes, quanto à primazia e respeito pelo direito da União Europeia, quanto ao reenvio prejudicial (artigo 267.º TFUE) e a responsabilidade dos Estados pela violação do Direito da União Europeia. Todavia, o ATUP é considerado um acordo internacional, pelo que, não pode ser tido como um tratado celebrado no campo de ação da União Europeia. Para além disso, o ATUP rege certas disposições de direito substantivo, relativas aos direitos das patentes europeias. Na opinião de alguns críticos, esta questão será a que merece mais reparo. Como é o caso de Manuel Oehen Mendes¹⁰², que entende que a inclusão no ATUP destes direitos “*(...) foi intencional e motivada por uma indisfarçável falta de confiança no TJUE para se*

⁹⁹ Artigo 41.º do ATUP. No site oficial do TUP está disponível uma versão preliminar deste regulamento. (https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/rules_of_procedure_2016.06.pdf)

¹⁰⁰ PEZARD, Alice, “*Le point sur l’interprétation de l’entendue des droits conférés par le brevet et la contrefaçon fut l’objet d’une longue et laborieuse controverse. S’agit-il d’un traité international non communautaire ou la CJUE a-t-elle une prise directe? Autrement dit, de manière plus pragmatique, le droit international prévaut, l’impact des questions préjudicielles serait réduit. Nul n’ignore que nos partenaires britanniques manifestent une forte suspicion à l’égard des décisions de la CJUE particulièrement s’agissant du droit de la propriété industrielle. De ce fait, ils ont toujours souhaité maintenir le droit des brevets à l’écart de l’influence de cette juridiction, notamment s’agissant de la définition de la contrefaçon, la portée des brevets avec l’équivalence, la double application thérapeutique... qui n’existent pas dans le droit de l’Union, contrairement à certains sujets faisant l’objet de directives comme la biotechnologie.*” in AA.VV., *Les nouveaux usages du brevet d’invention, Réflexions théoriques et incidences pratiques*, vol.I, direção de Jean-Pierre Gasnier Nicolas Bronzo, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2016, pág. 81

¹⁰¹ Crf. artigo 267.º do TFUE e 21.º do ATUP.

¹⁰² MENDES, Manuel Oehen, “O Tribunal Unificado de Patentes (TUP)”, *RDI*, Nº 1, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pág. 126.

pronunciar, a título prejudicial, sobre as matérias envolvidas por aquela proteção uniforme, designadamente no que respeita à interpretação das reivindicações das patentes e, por esta via, da fixação do respetivo âmbito de proteção. Acrescida da preocupação fundada de que o TJUE poderia vir a ter dificuldades em dar resposta atempada às múltiplas questões prejudiciais que se perfilam no horizonte a este propósito".¹⁰³ Mas, apesar desta “transferência normativa” do Regulamento 1257/2012 (UE), de 17 de dezembro de 2012, para o ATUP, há quem defenda que o TJUE irá continuar a ter a oportunidade de se pronunciar por via do reenvio prejudicial, previsto no artigo 267.º do TFUE, e ao qual os artigos 25.º a 29.º do ATUP se referem.

Tem legitimidade¹⁰⁴ para intentar ações no Tribunal os titulares das patentes, os beneficiários de licenças concernentes a patentes, assim como, podem intentar ações qualquer pessoa singular ou coletiva que seja passível de estar em juízo por si, ou representado, seguindo dos termos previstos na legislação nacional, desde que, tenha interesse em alguma patente ou seja afetado por alguma decisão do IEP.

O titular da patente terá sempre os seus interesses protegidos, posto que, pode constituir-se parte seja qual for a ação intentada pelo beneficiário da licença e nas ações intentadas contra o beneficiário da licença. Salvo disposição em contrário, o titular da patente tem de ser previamente notificado nas ações, incluindo nas ações por violação intentadas pelo beneficiário da licença, não podendo ser contestada a validade da patente sem que o titular da mesma não seja parte.

As partes, nos processos que estejam abrangidos pela competência do ATUP são representados por advogados, devidamente autorizados a exercer a profissão nos Estados Membros Contratantes. Por outro lado, podem fazer-se representar pelos designados advogados de Patentes Europeias, com competência para atuar como mandatários junto do IEP¹⁰⁵ e com qualificações fixadas pelo Comité Administrativo. Os representantes¹⁰⁶ das partes podem ser auxiliados pelos Advogados de Patentes, uma vez que, são estes que estão autorizados a intervir no Tribunal. Os representantes¹⁰⁷ estão sujeitos às regras deontológicas, gozam de direitos, imunidades e independência.

¹⁰³ SILVA, Pedro Sousa e, é defensor desta tese e considera que este será o maior reparo que o regime exposto merece, mas, entende que apesar deste reparo, este Acordo tem favoravelmente conseguido superar os seus erros e procurar solução para os mesmos. Cfr. SILVA, Pedro Sousa e, “Tribunal Unificado de Patentes”, *RDI*, n.º 1- 2014, pág. 257.

¹⁰⁴ Artigo 47.º ATUP.

¹⁰⁵ Cfr. artigo 134.º CPE. Estes advogados têm de possuir um Certificado Europeu de Contencioso em matéria de Patentes.

¹⁰⁶ Cfr. Artigo 48.º do ATUP e regras n.ºs 284 e seguintes do Regulamento de Processo.

¹⁰⁷ Será de aplicar o Código de Deontologia dos Advogados Europeus.

O regime linguístico encontra-se previsto no artigo 49.º a 51.º do ATUP¹⁰⁸, que estabelece as regras aplicadas no que respeita à língua do processo.

No Tribunal de Primeira Instância¹⁰⁹, a língua do processo poderá ser a língua oficial da União Europeia, no caso da divisão local, poderá ser a língua oficial do Estado que acolhe essa divisão e nos casos de divisão regional, poderá ser a língua ou línguas escolhidas pelos Estados Membros que se encontram abrangidos por aquela divisão regional. Não obstante estas possibilidades, pode ainda ser escolhida uma das línguas oficiais do IEP. As partes poderão ainda, sob aprovação da secção competente, escolher a língua da patente. Por razões de equidade, ouvidas as partes, e tendo em consideração o caso concreto, o Presidente do Tribunal de Primeira Instância pode decidir utilizar a língua em que foi concedida a patente. No que respeita à divisão central, a língua dos processos será aquela que foi concedida à patente.

Nos processos pendentes no Tribunal de Recurso¹¹⁰ a regra geral será a língua designada no Tribunal de Primeira Instância, contudo, poderão as partes, por acordo, solicitar a utilização da língua das patentes e em situações excecionais e com o acordo das partes o Tribunal de Recurso pode aplicar a língua oficial de um Estado Membro.

O Tribunal de Primeira Instância e o Tribunal de Recurso¹¹¹, na medida do necessário, podem em certas situações dispensar as regras em matéria de tradução, assim como, quando as partes o solicitem, quer o Tribunal de Primeira Instância, quer o Tribunal de Recurso, facultam os meios necessários de interpretação por forma a dar assistência às partes.

À semelhança das regras processuais nacionais de vários Estados Membros, a tramitação¹¹² dos Processos no TUP é constituída por uma fase escrita, uma fase intercalar e por uma fase oral¹¹³. A fase escrita é aquela que tem lugar em primeiro lugar, seguida da fase intercalar em que o juiz mantém a qualidade de relator e que se caracteriza pela existência de uma audiência intercalar, com o objetivo de alcançar uma conciliação entre as partes. A fase escrita¹¹⁴ é composta essencialmente pela petição inicial do demandante,

¹⁰⁸ As regras processuais relativas à língua do processo estão igualmente previstas nas regras n.ºs 321 e seguintes do Regulamento de Processo.

¹⁰⁹ Artigo 49.º do ATUP.

¹¹⁰ Artigo 50.º do ATUP.

¹¹¹ Artigo 51.º do ATUP.

¹¹² Artigo 52.º do ATUP e regras n.ºs 101 e seguintes do regulamento de processo.

¹¹³ Cfr. Regras n.ºs 111 e seguintes do Regulamento de Processo.

¹¹⁴ Nos termos previstos na regra n.º 12 do Regulamento de Processo:

“1. The written procedure shall consist of:

(a) the lodging of a Statement of claim (by the claimant) [Rule 13];

pela resposta do demandado e eventualmente pela réplica e tréplica, respetivamente. O Tribunal fará uso dos meios eletrónicos¹¹⁵ para o registo das petições das partes e das provas que venham a ser apresentadas em suporte digital, sendo permitido o uso da videoconferência. A fase oral, conhecida em Portugal pela audiência de discussão e julgamento, permite às partes exporem os factos alegados na fase escrita de forma mais cabal, esta fase oral pode ser prescindida a pedido das partes. Os procedimentos serão públicos¹¹⁶, salvo nas situações em que o tribunal tem a faculdade de os tornar confidenciais para proteger os interesses das partes.

De forma exemplificativa, os meios de prova¹¹⁷ encontram-se previstos no artigo 53.º do ATUP. Este artigo, nas suas várias alíneas, inclui, entre outros, a audição das partes, pedidos de informação, a prova por documentos, por testemunhas, a prova pericial, a inspeção e outras. O ónus de prova recai sobre a parte que alegar os fatos.¹¹⁸

No capítulo IV, o ATUP enuncia os poderes do Tribunal, entre o vasto leque, encontramos os poderes gerais¹¹⁹ de ordenar os meios, os procedimentos e as medidas previstas no acordo. O tribunal pode oficiosamente designar peritos judiciais¹²⁰, que devem pautar a sua atuação pela independência e pela imparcialidade na elaboração dos seus pareceres.

O Tribunal pode, e deve proteger as informações confidenciais.¹²¹ Assim, deverá limitar o acesso a determinadas provas, por forma a evitar a sua utilização abusiva e por forma a proteger os interesses das partes. A pedido das partes o Tribunal, através de despacho pode ordenar a apresentação de provas, com reserva sob as suas informações confidenciais. Assim como, deverá igualmente adotar medidas provisórias e cautelares¹²², com efeito imediato, ordenar inspeções de instalações, medidas inibitórias permanentes, medidas corretivas, entre outras.

Entre outros poderes do TUP, encontramos o pedido de informações ao infrator e a outra parte, desde que seja necessário à boa decisão da causa. A pedido da parte lesada,

(b) the lodging of a Statement of defence (by the defendant) [Rules 23 and 24]; and, optionally (c) the lodging of a Reply to the Statement of defence (by the claimant) [Rule 29(b)]; and (d) the lodging of a Rejoinder to the Reply (by the defendant) [Rule 29(e)].”

¹¹⁵ Artigo 44.º do ATUP.

¹¹⁶ Artigo 45.º do ATUP.

¹¹⁷ Para um maior detalhe dos meios de prova vejam-se as regras n.ºs 170 e seguintes do Regulamento de Processo.

¹¹⁸ Artigo 54.º do ATUP.

¹¹⁹ Artigo 56.º do ATUP.

¹²⁰ Artigo 57.º do ATUP.

¹²¹ Artigo 58.º a 64.º do ATUP.

¹²² Artigo 62.º do ATUP e regras n.ºs 265 e seguintes do Regulamento de Processo.

o Tribunal, tendo em conta a resolução do litígio, nos casos em que se verifica a violação das patentes, pode ordenar que o infrator proceda ao pagamento de uma indemnização¹²³ a título de perdas e danos, no entanto, nos termos do acordo, estas indemnizações não têm carácter punitivo. O objetivo consistirá na reparação da perda ou danos e colocar a parte lesada na situação em que ela se encontraria se não se verificasse a violação.

As ações que respeitem a indemnizações financeiras estão sujeitas ao prazo de prescrição¹²⁴ de 5 anos, a partir da data do conhecimento dos fatos.

As custas judiciais¹²⁵ são pagas antecipadamente, ou seja, com o impulso processual. O não pagamento das custas implica a exclusão da parte do processo, salvo as situações de assistência judiciária. As custas do processo¹²⁶ recaem sobre a parte vencida e têm por base o que a parte tenha despendido com o processo. Nas situações em que o vencimento seja parcial, o Tribunal decide pela repartição das despesas na proporção de vencimento.

Por forma a garantir o acesso ao Tribunal, o acordo, no seu artigo 71.º prevê a possibilidade da pessoa singular que não consiga fazer face em parte, ou em todo, às despesas com o processo, requerer a assistência judiciária. A decisão fica a cargo do Tribunal e ao Comité Administrativo estabelece as regras e montantes concernentes a esta assistência judiciária.

Nas ações que correrão os seus termos no TUP, os juízes ficam sujeitos aos pedidos apresentados pelas partes.¹²⁷ Assim, os juízes não poderão condenar para além dos pedidos formulados. É, portanto, um processo de partes, pois que, a decisão sobre o mérito da causa basear-se-á nos factos trazidos pelas partes e prova produzida pelas mesmas. Todavia, vigora o princípio da livre e independente apreciação de prova pelo Tribunal.

Todas as decisões¹²⁸ do TUP deverão ser devidamente fundamentadas com respeito pelas disposições do ATUP quanto a esta matéria e deverão ser emitidas por escrito. Tanto as decisões como os despachos proferidos deverão ser redigidos na língua do processo. As decisões são tomadas pela maioria, sendo que, em caso de empate o voto

¹²³ Artigo 68.º do ATUP e regras n.ºs 125 e seguintes do Regulamento de Processo.

¹²⁴ Artigo 72.º do ATUP.

¹²⁵ Artigo 70.º do ATUP.

¹²⁶ Artigo 69.º do ATUP e regras n.ºs 153 e seguintes do Regulamento de Processo.

¹²⁷ Artigo 76.º do ATUP.

¹²⁸ As regras relativas às decisões estão previstas nos artigos 76.º a 82.º do ATUP.

de qualidade pertence ao Presidente do coletivo de juízes. Em todo o caso, é permitido a declaração de voto vencido em texto independente do da decisão sobre a causa. Sendo um processo de partes, está na disponibilidade do demandante e demandado a extinção do processo por acordo¹²⁹, sujeitando tal transação à homologação do Tribunal. Contudo, não está na disponibilidade das partes a extinção ou limitação dos direitos de patente por acordo. A publicação das decisões pode ser limitada em todo ou em parte, a pedido do demandante, ficando a cargo do infrator as despesas inerentes às medidas adequadas para tal.

Uma decisão definitiva pode ser alvo de revisão, excepcionalmente nos seguintes casos¹³⁰:

- a) *“Se a parte requerente da revisão judicial descobrir um facto suscetível de exercer influência decisiva e que era desconhecido dessa parte ao ser proferida a decisão; esse pedido apenas pode ser declarado admissível se for baseado num ato qualificado como infração penal por uma decisão definitiva de um órgão jurisdicional. Ou*
- b) *eventualidade de um vício processual fundamental, em especial se o ato que iniciou a instância, ou ato equivalente, não tiver sido comunicado ou notificado ao requerido revel, em tempo útil e de modo a permitir-lhe a defesa.”*

Nestes casos, o pedido de revisão deve ser formulado no prazo de dez anos a contar da decisão proferida e, no limite, no prazo de dois meses após a descoberta do facto ou vício. O pedido deve ser dirigido ao Tribunal de Recurso e para efeitos de execução da decisão, o pedido não terá efeito suspensivo, salvo decisão do Tribunal em contrário. Este Tribunal, aprecia o pedido e se este tiver fundamento a decisão poderá ser anulada em todo ou em parte, ou poderá originar a reabertura do processo e ainda desencadear um novo julgamento e, por conseguinte, numa nova decisão. Os utilizadores da patente envolvida num pedido de revisão, desde que ajam de boa fé, devem ser autorizados a continuar essa utilização.

Às decisões e despachos proferidos pelo Tribunal serão apostas fórmulas executórias e poderão ser executadas em qualquer Estado Membro Contratante. Para a execução das decisões e despachos serão seguidos os trâmites processuais do Estado onde

¹²⁹ Artigo 79.º do ATUP e regra n.º 365 do Regulamento de Processo.

¹³⁰ Cfr. Artigo 81.º do ATUP.

essa execução tenha lugar. Por forma assegurar a execução da decisão ou despacho poderá ser necessário a constituição de uma caução idónea ou outra medida que garanta a compensação de quaisquer danos, sobretudo nas situações em que esteja em causa as medidas inibitórias. Poderá ainda ser estipulada uma sanção pecuniária compulsória caso não sejam cumpridos os termos constantes de um despacho do Tribunal, devendo ter-se por base a importância do despacho cuja execução se pretende.

O ATUP vem instituir um sistema de duplo grau de jurisdição, porquanto, após proferida decisão pelo Tribunal de Primeira Instância, a parte que sair vencida, seja em todo o pedido ou parcialmente, pode recorrer da decisão para o Tribunal de Recurso¹³¹, no prazo de dois meses após a notificação da decisão.

Do mesmo modo, a(s) parte(s) vencidas(s) total ou parcialmente podem recorrer dos despachos proferidos pelo Tribunal de Primeira Instância, para o Tribunal de Recurso, sendo que, nestas situações, as regras quanto aos prazos são diferentes. Assim, nos termos do disposto no artigo 73.º, n.º 2, alínea a), os despachos em que o juiz decide a utilização da língua em que foi concedida a patente como língua de processo (49.º, n.º 5); os despachos que ordenam a apresentação de elementos de prova (artigo 59.º); os despachos que decretam medidas provisórias e cautelares (artigo 62.º) e os despachos que ordenem a prestação de informações (artigo 67.º) cabe recurso para o Tribunal de Recurso, no prazo de quinze dias a contar da notificação do despacho ao demandante. O recurso dos despachos não compreendidos neste elenco, por regra seguem com o recurso da decisão final, portanto, sobem à final, ou, no prazo de quinze dias a contar da decisão de admissão do recurso pelo Tribunal.

Os recursos das decisões e despachos podem ter por base matéria de direito e de facto, contudo, para apresentação de novos factos e provas, ficam limitadas às regras que serão determinadas no Regulamento de Processo e apenas serão admitidas quando não puderem ter sido previstas durante o processo no Tribunal de Primeira Instância.

A regra geral de é que os recursos interpostos não terão efeito suspensivo, salvo nas situações em que tal seja determinado pelo Tribunal de Recurso, quando pedido pelas partes e devidamente fundamentado. Já nos recursos que envolvam ações ou pedidos reconventionais de extinção e ações que envolvam decisões do IEP (artigo 32.º, n.º 1 alínea i), têm sempre efeito suspensivo. A atribuição deste efeito suspensivo justifica-se

¹³¹ A matéria de recursos encontra-se regulada com maior detalhe nas regras n.ºs 220 e seguintes do Regulamento de Processo.

pelos danos irreparáveis que as partes vencidas possam sofrer, atendendo à gravidade dos efeitos das sentenças neste tipo de ações e pedidos.

Quanto aos recursos intentados contra despachos proferidos pelo Tribunal de Primeira Instância, referidos no artigo 73.º, n.º 2, alínea a) do ATUP, uma vez que seguem em separado, não prejudicam o prosseguimento da ação principal. Todavia, o Tribunal de Primeira Instância não pode proferir uma decisão final, sem que antes seja decidido o recurso do despacho.

Sendo admitido o recurso da decisão, e o Tribunal de Recurso julgar procedente o mesmo, ordena a revogação da decisão do Tribunal de Primeira Instância e o Tribunal de Recurso profere decisão definitiva, tendo, assim, plena jurisdição. Em casos excepcionais, o Tribunal de Recurso tem a faculdade de reenviar¹³² o processo para o Tribunal de Primeira Instância para nova decisão, nestas situações este último fica dependente das soluções apresentadas pelo Tribunal de Recurso, quanto à matéria de direito. O Tribunal de Recurso, terá especial importância quanto à uniformização das decisões do TUP.

1.4. Funcionamento

Do ponto de vista orçamental, o TUP é inovador, na medida em que, será financiado pelas suas próprias receitas, compostas pelas custas judiciais e outros. No período de transição e nas situações de desequilíbrio orçamental¹³³ será também financiado pelos contributos dos Estados Contratantes.

As custas judiciais dos processos são fixadas pelo Comité Administrativo e serão constituídas por uma taxa fixa¹³⁴, de acordo com o tipo ação, e uma variável em função do valor da causa. As custas serão fixadas com respeito pelo princípio do acesso ao direito e à justiça, tendo em consideração as pequenas e médias empresas, associações e outras entidades cujos custos judiciais sejam dispendiosos. O Comité Preparatório, através do documento “Rules on Court fees and recoverable costs”¹³⁵, veio enunciar com mais pormenor as regras relativas às custas judiciais previstas no Regulamento de Processo e

¹³² Artigo 75.º do ATUP.

¹³³ Artigo 36.º, n.º 4 do ATUP.

¹³⁴ Cfr. Regra n.º 15 e regras n.ºs 370 e seguintes do Regulamento de Processo.

¹³⁵ Disponível in https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/agreed_and_final_r370_subject_to_legal_scrubbing_to_secretariat.pdf.

que serão cobradas de acordo com as disposições contidas nas regras previstas no referido documento e com base na tabela de taxas aprovada pelo Comitê administrativo, tudo em consonância com o artigo 36.º do TUP.

No que respeita aos edifícios de funcionamento das divisões do TUP, independentemente de ser uma divisão local, central ou o Tribunal de Recurso, os Estados Membros onde elas se localizem disponibilizam as instalações. No período transitório (sete anos após a entrada em vigor o ATUP), os Estados Membros terão igualmente de disponibilizar pessoas para procederem ao apoio administrativo. Até que o Tribunal seja autossuficiente, sobretudo durante o período transitório, serão os Estados Membros que terão que prover a sobrevivência do TUP.

Nos termos do artigo 26.º do Anexo I do ATUP, será criado um Regulamento Financeiro¹³⁶ onde estarão previstas as regras relativas ao orçamento do Tribunal, princípios contabilísticos e as regras relativas à gestão das despesas e receitas. O período contabilístico tem início no dia 1 de janeiro e fim no dia 31 de dezembro.

Contudo, alguns países não têm vindo a ver com bons olhos este sistema orçamental, sobretudo porque beneficia as grandes empresas, nomeadamente as multinacionais, mas, prejudica as pequenas e médias empresas. Pois que, em algumas situações as custas judiciais serão muito elevadas, em alguns casos impossíveis de suportar por algumas empresas.¹³⁷

Todavia, o ATUP não deixou de prever no seu artigo 71.º um procedimento de assistência judiciária¹³⁸, para as situações onde as dificuldades económicas possam colocar em causa o acesso ao Tribunal e à defesa dos seus interesses. Contudo, esta disposição apenas se aplica às pessoas singulares.

1.5. Regime transitório

Nos termos do artigo 89.º do ATUP, “(...) o presente Acordo entra em vigor em 1 de janeiro de 2014, ou no primeiro dia do quarto mês após o depósito do décimo

¹³⁶ Cfr. “Rules on Court fees and recoverable costs”, in https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/agreed_and_final_r370_subject_to_legal_scrubbing_to_secretariat.pdf

¹³⁷ Para mais desenvolvimentos, SAMPAIO, Gonçalo “Custas do Tribunal Unificado de Patentes são um escândalo”, disponível em <https://www.jornaldenegocios.pt/economia/justica/lex/detalhe/goncalo-sampaio-custas-do-tribunal-unificado-de-patentes-sao-um-escandalo>.

¹³⁸ Cfr. Regras n.ºs 375 e seguintes do Regulamento de Processo.

terceiro instrumento de ratificação ou adesão nos termos do artigo 84.º, incluindo os três Estados-Membros que contavam o maior número de patentes europeias em vigor no ano anterior ao da assinatura do Acordo, ou no primeiro dia do quarto mês após a data de entrada em vigor das alterações ao Regulamento (UE) n.º 1215/2012 no que respeita à relação deste com o presente Acordo, consoante a data que for posterior.” Todavia, conforme o suprarreferido, o ATUP só entrará em vigor após a ratificação da Alemanha e do Reino Unido, o que, até à data não aconteceu. Não obstante esta situação, conforme facilmente se descortina, a entrada em vigor do ATUP, sem mais, poderá causar o caos entre os titulares das patentes e gerar insegurança jurídica, pois que, representando um modelo completamente diferente daquele que existe, o mercado necessita de algum tempo de adaptação a este sistema. Para tal, o ATUP prevê um regime transitório para as designadas patentes europeias, conhecidas como “clássicas”.

Assim, no ATUP está previsto um período transitório¹³⁹ de sete anos após a entrada em vigor do acordo. Durante este período prevê-se que, relativamente às patentes europeias (sem efeito unitário), as ações que tenham por base a violação ou extinção da patente, a violação ou declaração de nulidade de certificado complementar de proteção, possam ser intentadas nos tribunais nacionais de cada Estado. Mesmo após a cessação deste período transitório, as ações que estejam pendentes nos tribunais nacionais não serão afetadas.

É permitido aos titulares ou demandantes de patentes e de certificados complementares de proteção que, antes do termo do período transitório, afastar a competência exclusiva do TUP. A este direito é conhecido por “opt-out”.¹⁴⁰ Todavia, tal opção só será possível se não tiver sido intentada nenhuma ação perante este Tribunal e desde que o façam até um mês¹⁴¹ antes do termo do período de transição, comunicando a sua intenção à Secretaria que produzirá efeitos à data da sua notificação. Esta decisão é revogável a todo o tempo, desde que, não tenha sido intentada a ação perante o tribunal nacional, devendo para o efeito, notificar a Secretaria.

Na opinião de Manuel Oehen Mendes¹⁴², “(...) a interpretação mais lógica e conforme o espírito desta disposição levar-nos-á a concluir que o que se pretende é,

¹³⁹ O Regime transitório está regulado no artigo 83.º do ATUP.

¹⁴⁰ MENDES, Manuel Oehen, “O Tribunal Unificado de Patentes (TUP)”, *Revista de Direito Intelectual* N.º 1, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pág. 140.

¹⁴¹ Artigo 83.º, n.º 3 do ATUP.

¹⁴² MENDES, Manuel Oehen, cit., pág. 140.

realmente, poder afastar de todo a competência do TUP nestes casos, e não apenas a sua competência exclusiva, mantendo o TUP a “concorrer” com os tribunais nacionais.”

O regime transitório prevê que, volvidos cinco anos após a entrada do ATUP, o Comité Administrativo deverá proceder a um estudo sobre os utilizadores deste sistema e um inquérito sobre as patentes e certificados, cujas ações foram intentadas perante órgãos jurisdicionais nacionais e procurar tirar conclusões sobre as razões de tais opções e as possíveis consequências para o sistema. Após esta análise, acompanhado de um parecer do TUP, o Comité administrativo poderá prorrogar o período de transição até um limite de sete anos.

Assim, durante este período transitório¹⁴³, as ações relativas às patentes europeias podem ser intentadas perante os tribunais nacionais, devendo, para o efeito, ser feita uma comunicação à Secretaria pelos titulares ou demandantes. Esta opção não será possível se já existir uma ação a decorrer no TUP ou se estiver em causa um Patente Europeia com Efeito Unitário. Esta opção é passível de revogação, o que consiste num direito “opt-in”¹⁴⁴. Todavia, este direito só pode ser exercido antes de ser intentada a ação perante o tribunal nacional. A escolha pelo designado direito “opt-out” fica dependente da realidade de cada titular da patente europeia “clássica”, devendo ter em conta os Estados em que requereu a proteção e aqueles que ratificaram o ATUP, prevenindo situações de excessivos custos com os litígios. Todavia, a opção pelo afastamento da competência exclusiva do TUP poderá significar que, em caso de ações de extinção da patente, as decisões não venham a produzir efeitos em todos os Estados Membros Contratantes. Contudo a opção pelo direito “opt-out” ou “opt-in” irá importar custos, nomeadamente, o pagamento de uma taxa, o que poderá funcionar como uma forma de dissuadir os titulares aquando da escolha do afastamento da competência exclusiva do TUP.¹⁴⁵

2. Efeitos do “Brexit” (Breve abordagem)

Em 23 de Junho de 2016, uma notícia fez inquietar as previsões de entrada em vigor do “pacote”¹⁴⁶ legislativo da Patente Europeia com Efeito Unitário. Os cidadãos do

¹⁴³ No entendimento de Manuel Oehen Mendes, “o afastamento da jurisdição do TUP não deverá significar mais do que isso.” idem, pág. 141

¹⁴⁴ MENDES, Manuel Oehen, cit., pág. 140.

¹⁴⁵ MENDES, Manuel Oehen, cit. pág. 141.

¹⁴⁶ Designação usada por vários autores para englobar todos os regulamentos que regem a Patente Europeia de Efeito Unitário.

Reino Unido, através de um referendo, votaram a favor da saída¹⁴⁷ deste Estado da União Europeia, após 43 anos¹⁴⁸ de permanência. Este acontecimento abalou toda a Europa, sobretudo porque comporta efeitos negativos na integração europeia. Os efeitos vão fazer-se sentir nos vários domínios europeus, mas, as consequências no domínio da Propriedade Industrial serão evidentes, sobretudo no que respeita ao sistema europeu de patentes.

Analisando as implicações do “Brexit” no sistema europeu de patentes verificamos que no que respeita à Patente Europeia¹⁴⁹, prevista na Convenção de Munique de 1973, esta mudança não irá interferir no que concerne à atribuição de Patentes Europeias no Reino Unido, porquanto, a Convenção é um tratado internacional, que não faz parte do sistema jurídico da UE, sendo, portanto, independente e autónomo face a esta. O acordo de Londres, de igual modo prosseguirá os seus trâmites normais.

A Patente Europeia de Efeito Unitário e o Tribunal Unificado de Patentes são os projetos que requerem mais preocupação.

A saída¹⁵⁰ do Reino Unido da UE, não será um processo rápido e imediato, a sua concretização poderá demorar até dois anos, sendo que, pode ainda o Conselho Europeu prorrogar o prazo. Dessa forma, os Tratados da União Europeia só irão deixar de estar em vigor no Reino Unido após ser dado cumprimento ao artigo 50.º do TFUE, o que poderá demorar ainda alguns anos.¹⁵¹

Como se referiu uma das matérias que poderá vir a ser afetada pela eventual saída do Reino Unido da UE é o projeto da Patente com Efeito Unitário e o Tribunal Unificado de Patentes. Conforme se analisou, estamos na presença de um projeto cuja construção remonta a 1975 e cuja previsão de entrada em vigor estaria projetada para 2017 e que, em virtude de tal cenário, vê-se adiado.

Segundo o artigo 89º do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, “*o presente Acordo entra em vigor em 1 de janeiro de 2014, ou no primeiro dia do quarto mês após o depósito do décimo terceiro instrumento de ratificação ou adesão nos termos*

¹⁴⁷ Após 43 anos de permanência na União Europeia.

¹⁴⁸ O Reino Unido aderiu à União Europeia a 1 de janeiro de 1973.

¹⁴⁹ MENDES, Manuel Oehen, “Os efeitos do “Brexit” sobre a protecção da propriedade industrial – Algumas reflexões”, in *RDI*, n.º 2, Almedina, Coimbra, 2016, pág. 87.

¹⁵⁰ DIBLASI, Gabriel, *Efeitos do Brexit na propriedade intelectual*, 18 de agosto de 2016, disponível em <http://irel.gov.com.br/efeitos-do-brexit-na-propriedade-intelectual/>.

¹⁵¹ CORNET, Vicent, “*Les conséquences du Brexit en matière de propriété intellectuelle*”, 28/06/2016, disponível em <http://www.eurojuris.fr/fr/entreprises/marketing-et-ventes/marques-et-brevets/cons%C3%A9quences-brexit-propri%C3%A9t%C3%A9-intellectuelle#.V7W4olQrII>.

do artigo 84.º, incluindo os três Estados-Membros que contavam o maior número de patentes europeias em vigor no ano anterior ao da assinatura do Acordo, ou no primeiro dia do quarto mês após a data de entrada em vigor das alterações ao Regulamento (UE) n.º 1215/2012 no que respeita à relação deste com o presente Acordo, consoante a data que for posterior”. Até à presente data foram feitas 15 ratificações. Contudo, para que entre em vigor é necessário que neste elenco constem obrigatoriamente a França, a Alemanha e o Reino Unido, o que até à data ainda não aconteceu relativamente à Alemanha e ao Reino Unido.

O ATUP, tal como a Convenção sobre a Patente Europeia, é um tratado internacional, independente e autónomo, pelo que, a saída do Reino Unido da União Europeia não afetará este acordo, desde que, o Reino Unido proceda à ratificação, o que ainda não aconteceu. Sem esta ratificação, se não for encontrada outra solução, mormente, a alteração do texto do artigo 89.º, o ATUP não entrará em vigor.

Segundo Luís Couto Gonçalves¹⁵² “se o Reino Unido ratificar o ATUP, antes da sua saída da UE, o sistema de patente unitária poderá ser aplicado. No entanto, a patente só produzirá efeitos no Reino Unido segundo o modelo “clássico””.

“Se o Reino Unido não ratificar o ATUP, o sistema de patente unitária não poderá entrar em vigor até que o Reino Unido abandone a UE e seja substituído pela Itália, o quarto país da União com maior número de patentes europeias no ano anterior à assinatura do acordo”.

No entendimento de Maria Cruz Garcia¹⁵³ “está instalada a insegurança jurídica”, porquanto, são várias as alterações que serão necessárias para que o ATUP integre um país que não faz parte da União Europeia, enumerando alguns pontos:

1. “A expressão “Estado-Membro Contratante” terá de ser alterada para “Estado Contratante” na alínea c) do artigo 2.º, com todas as “pequenas” consequências que isso trará;

2. Onde se refere que o Tribunal Unificado de Patentes está sujeito às mesmas obrigações nos termos do direito da UE que os tribunais nacionais, deverá ler-se “sujeito às mesmas obrigações nos termos do direito da União que qualquer órgão jurisdicional nacional de um Estado-Membro”, no artigo 1.º;

¹⁵² Manual de Direito Industrial cit, pág. 87.

¹⁵³ GARCIA, Maria Cruz, 18/12/2016, in <http://pontosdevista.pt/2016/12/18/brexit-tribunal-unificado-patentes-they-call-it-diplomacy/>

3. No artigo 21.º, a referência a “um órgão jurisdicional nacional” deverá ser substituída por “um órgão jurisdicional nacional de um Estado-Membro”;

4. Do mesmo modo, o artigo 29.º relativo ao esgotamento de direitos deverá referir-se ao mercado dos Estados Contratantes e não apenas ao “mercado da União Europeia”;

5. Finalmente, várias outras referências a “Estados-Membros” teriam de ser alteradas para incluir o Reino Unido (e potencialmente outros Estados não-Membros?!);

6. E, apesar de se falar na possibilidade da adesão à Convenção de Lugano como alternativa perfeitamente viável ao Regulamento de Bruxelas, ficam por resolver várias questões de competência judiciária e de execução das decisões”.

Todas estas questões poderão apresentar no futuro alguns entraves na aplicação do ATUP já que, conforme defende Maria Cruz Garcia, não são apenas alguns pormenores, mas questões importantes que colocam em causa o bom funcionamento do Tribunal. Será, portanto, importante que se procure solucionar e precaver futuros inconvenientes. Contrariando as expectativas, após o referendo no Reino Unido, em novembro de 2016, a ministra responsável pela Propriedade Intelectual do Reino Unido, Neville-Rolfe, confirmou que o Reino Unido irá prosseguir com as preparações para a ratificação do ATUP.

Outra questão, prende-se com a secção da Divisão Central com sede em Londres, prevista no artigo 7.º, n.º 2 do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. Esta secção tem de ser transferida para outro País. Sobre este ponto, existe quem aprecie o impacto negativo do “Brexit”, mas, também existe quem aprecie as oportunidades que podem dele surgir, tal como Gonçalo de Sampaio¹⁵⁴, que vê no “Brexit” uma oportunidade de trazer para Portugal a secção que estaria destinada a Londres. Vê assim, a ensejo de trazer para Portugal a oportunidade de colocar na mesa a discussão o nosso papel nesta mudança nas Patentes.

Por sua vez Manuel Oehen Mendes¹⁵⁵ entende que “(...) se, porém, o sistema da PEEU chegar a ser uma realidade, em virtude da ratificação do ATUP por parte do Reino Unido antes do Brexit, as PEEU entretanto concedidas terão de passar a ser havidas, na melhor das hipóteses, em relação ao Reino Unido pós-Brexit, sem esse seu atributo

¹⁵⁴ SAMPAIO, Gonçalo de, “Brexit” e as patentes: uma oportunidade para Portugal, 06/07/2016, artigo de opinião in Jornal Público, disponível em <https://www.publico.pt/mundo/noticia/brexit-e-as-patentes-uma-oportunidade-para-portugal-1737303>.

¹⁵⁵ MENDES, Manuel Oehen, “Os efeitos do “Brexit” sobre a protecção da propriedade industrial – Algumas reflexões”, in *RDI*, n.º 2, Almedina, Coimbra, 2016, pág. 93.

especial e, assim, devolvidas à categoria original de Patentes Europeias tradicionais, uma vez que as PEEU só produzirão efeitos no âmbito territorial da UE e, dentro deste, apenas nos territórios dos Estados-Membros que hajam aderido à “cooperação reforçada”, autorizada pela Decisão 2011/167/UE do Conselho, 10 de Março de 2011, que está na origem do Regulamento (UE) n.º 1257/2012, o qual, obviamente, não se aplica a países terceiros”.

No mesmo sentido, Filipa Iglésias¹⁵⁶ entende que *“Dado o histórico de Portugal na investigação científica, que, através de instituições, academias e empresas do sector médico e farmacêutico, tem persistentemente cavalgado a vanguarda nestas áreas, bem como a sua localização geográfica, a aposta num turismo de saúde, o incremento da oferta hoteleira, imobiliária, cultural, ao que devia acrescer uma equidade na distribuição das agências europeias, Portugal pode bem reunir as condições necessárias para se apresentar como um dos candidatos mais bem posicionados para acolher o futuro Tribunal Unificado de Patentes”.*

No que concerne aos advogados que representam as partes nos litígios que são da competência do Tribunal Unificado de Patentes, conforme o previsto no artigo 48.º do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, os advogados que podem representar as partes são aqueles que estão autorizados a exercer nos órgãos jurisdicionais de um Estado-Membro Contratante, ou seja, na eventualidade de não existir ratificação do Acordo pelo Reino Unido, os advogados que exerçam a profissão neste Estado, não podem representar as partes junto do TUP.

Na atualidade, a discussão centra-se essencialmente no futuro da Patente Europeia com Efeito Unitário e do Tribunal Unificado de Patentes. A previsão da conclusão deste processo de constituição projetava-se para 2017. Contudo, o “Brexit” veio alterar o rumo de um projeto cuja construção demorou mais de quarenta anos e que no presente se encontra tão perto do objetivo e pode vir a ser adiado por mais anos. Todavia, contrariando as expectativas, conforme se referiu, em novembro de 2016, a ministra responsável pela Propriedade Intelectual do Reino Unido, Neville-Rolfe, confirmou que o Reino Unido irá prosseguir com as preparações para a ratificação do ATUP.

¹⁵⁶ IGLÉSIAS, Filipa, “Patentes: um Tribunal em Portugal?”, 30/10/2017 in <https://observador.pt/opiniao/um-tribunal-de-patentes/>.

Mais recentemente, Benoite Battistelli, Presidente do Instituto Europeu de Patente, numa entrevista¹⁵⁷ ao Jornal Vida Económica, veio informar que o processo de ratificação do ATUP pelo Reino Unido teve progressos durante o ano de 2017 e que está quase concluída, podendo existir notícias quanto a esta questão muito em breve. E termina esta entrevista com a comunicação de que o “*o início do novo sistema está previsto para o final de 2018 ou início de 2019*”. Aguarda-se expectante esta ratificação que tarda a chegar, bem como a da Alemanha.

3. Análise Crítica

Do exposto, verifica-se que das várias vias de proteção das patentes, os direitos concedidos aos seus titulares são essencialmente nacionais, sujeitos às normas de cada país e ao princípio da territorialidade. Apesar dos esforços e da criação de modelos únicos de pedidos de concessão de patentes, a fragmentação da proteção ainda subsiste.

É neste contexto da fragmentação que, impulsionado pelo crescimento da economia global e pela necessidade de tutela internacional da patente, surge o “pacote legislativo em matéria de proteção de patentes. Um projeto inovador que procura combater a fragmentação da proteção, criando um sistema unificado de proteção de patentes. Este sistema implica o reconhecimento supranacional dos efeitos das patentes e ainda a atribuição da competência para resolução dos litígios em matéria de patentes num único tribunal, comum a todos os Estados.

Este novo sistema tem enfrentado várias dificuldades. Por um lado, existem aqueles que defendem a necessidade de existência de um órgão jurisdicional que venha uniformizar as decisões em matéria de patentes. Por outro, existem outros, no qual se incluem profissionais, titulares das patentes e académicos que estão bastante reticentes quanto à entrada em vigor deste Tribunal, sendo apontadas algumas fragilidades. Vejamos algumas.

Primeiramente, atendendo a que, nem todos os Estados Contratantes, aderiram à cooperação reforçada e não ratificaram o ATUP, a proteção uniforme que se pretende com a criação deste órgão jurisdicional dentro da União Europeia, não será alcançada, já que, poderá ainda existir patentes europeias paralelas. E nesta medida, há quem coloque

¹⁵⁷ BATTISTELLI, Benoit, Agrovída, Vida Económica, número 1731, 6 de abril 2018.

em causa a norma que está na base de criação deste sistema, que é o artigo 118.º do TFUE, uma vez que, este artigo prevê a “criação de títulos europeus, a fim de assegurar uma proteção uniforme dos direitos de propriedade intelectual na União”, pelo que, poderá existir um conflito com esta disposição legal e poderá chocar com o objetivo de criação de um mercado comum.

Com a entrada em vigor do pacote legislativo, referente à Patente Europeia com efeito Unitário, passarão a coexistir várias formas de proteção, entre elas a proteção pela via nacional, pela via da CPE e pela via da PEEU. Assim, a fragmentação da proteção de patentes, atualmente existente, e que se pretende combater com este sistema acaba não ser conseguida, pelo facto de resultar uma fragmentação de regimes.

Por outro lado, há quem não veja com bons olhos o facto das regras substanciais da PEEU, mormente, os direitos do titular da patente, estarem previstas no ATUP, pois que, conforme analisado, este acordo é um tratado internacional, enquanto que o regulamento que institui a PEEU é um instrumento da União Europeia. Estas disposições de direito substantivo que inicialmente estavam previstas nos artigos 6.º a 8.º da proposta do regulamento relativo ao PEEU, passam a estar previstas nos artigos 25.º e seguintes do ATUP. Assim, as questões relativas à apreciação dos direitos dos titulares das patentes e os seus limites, deixam de estar sujeitas à apreciação por parte do TJUE, mas tão-só ao TUP. Alguns críticos apontam esta questão como sendo uma forma de o TUP ultrapassar a desconfiança que tem sobre o TJUE na apreciação das questões relativas às patentes. Não obstante esta teoria, continua a ser possível a apreciação destas questões pelo TJUE, através do reenvio prejudicial, previsto no artigo 267.º do TFUE.

O Direito substantivo aplicável ao Tribunal Unificado de Patentes torna frágil a atuação do Tribunal e por conseguinte fragiliza o “pacote legislativo”. O principal objetivo desde início foi a criação de um sistema de resolução de litígios comum aos vários Estados Contratantes. Todavia, no que respeita ao direito aplicável, deparámo-nos com uma espécie de hierarquia, onde se permite o recurso a diferentes fontes. Assim, nos termos do artigo 24.º do acordo, em primeiro lugar, o TUP, tal como qualquer Tribunal nacional está sujeito ao Primado do Direito da União Europeia, em segundo lugar, às regras estabelecidas no próprio acordo, em terceiro, às normas da CPE, em quarto, aos acordos internacionais aplicáveis e cuja vinculação se estende aos Estados Contratantes e por último, aplicar-se-á o direito nacional de cada Estado, sendo ele contratante ou não. Verifica-se que a harmonização pretendida e o combate à fragmentação existente no

direito das patentes e que se pretende com o designado “pacote legislativo” fica prejudicado quando o Tribunal permite o recurso a fontes diversas para fundamentar as decisões, quando, o que se pretende é uma unificação.

Acresce que, sendo o TUP um Tribunal comum aos vários Estados-membros da UE participantes e estando sujeito ao Direito da União Europeia e por conseguinte ao Tribunal de Justiça da União Europeia, sempre que nas suas instâncias se coloque uma questão de interpretação de qualquer tratado ou questões que envolvem órgãos da UE, o TUP deverá dar cumprimento ao artigo 267.º do TFUE e submeter as questões à apreciação do TJUE.

No que concerne às regras da competência interna do ATUP (entre secções), estas podem desencadear uma desigualdade para as pequenas e médias empresas, em comparação com as grandes empresas e com as multinacionais, pois que, conforme se verificou, podem existir ações que segundo as regras previstas no ATUP, serão propostas fora do território do domicílio do demandado/requerido, nomeadamente, nas situações em que no domicílio do demandado não existe divisão local ou quando, pela matéria que deverá ser apreciada, é da competência das divisões centrais. Esta situação poderá gerar uma desigualdade¹⁵⁸ no que concerne aos custos associados para as pequenas empresas, em comparação com as grandes empresas, quando demandas nas secções centrais.

Segundo o Acordo, mormente, nos seus artigos 34.º e 82.º, as decisões proferidas pelo Tribunal Unificado de Patentes produzem efeitos em todos os Estados Contratantes, todavia, não está previsto um mecanismo de reconhecimento dessas decisões nos vários Estados, por forma a controlar a conformidade de cada uma delas com a ordem pública.

Ainda quanto às suas decisões, há quem aponte que a uniformização da jurisprudência do TUP sairá enfraquecida pelo facto de apenas se cingir ao Tribunal de Recurso, deixando de fora o Tribunal de Primeira Instância, como é o caso de Ullrich.¹⁵⁹

¹⁵⁸ De uma análise à luz da Constituição da República Portuguesa, Rui Medeiros e Maria Manuel Simões entendem que “*tem sentido questionar-se -pelo menos nos casos visados pelo Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes que não revelam a existência de laços jurídicos ou materiais determinantes com o território de um Estado diferente do Estado Português – a cedência da regra geral da competência do tribunal do domicílio do requerido se afigura necessária e justificada, e não introduz – sobretudo para PME’s – dificuldades práticas inadmissíveis no exercício do direito de acesso aos tribunais pelos cidadãos portugueses, garantido pelo artigo 20.º da Constituição.*” in “Tribunal Unificado de Patentes e Constituição” in *Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos*, Volume II, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pág. 512.

¹⁵⁹ Cfr. ULLRICH, Hans, “*Moreover, even if litigation comes to be concentrated before the UPC, uniformity of judicial practice will only be ensured at the level of the Court of Appeal. Due to minimum workload requirements (Art. 7(3)–(4); Art. 8(2)–(3)) and financing rules (Art. 37(1) sub-para. 2), local divisions will have to attract cases, and, therefore, will tend to develop their own judicial practice, possibly in accordance with national legal or judicial tradition. The result will be possibilities of forum shopping, which as such are common for most national judicial systems, but which might take on more importance under a unified court system covering an internal market composed of many national territories.*” In “The European Patent and Its Courts: An Uncertain Prospect and an

Do ponto de vista do direito de acesso à justiça, são apontadas algumas barreiras provocadas pelo ATUP, como são as dificuldades imposta pelas competências atribuídas às secções. Como vimos, as regras de competência interna (entre secções) poderão colocar algumas desvantagens para os cidadãos nacionais de um Estado Membro Contratante que não acolha uma divisão local, na medida em que, terão de suportar os custos para exercer a sua defesa nas divisões centrais, e eventualmente suportar os custos em termos linguísticos, e de representação, atentas as regras previstas para a língua do processo.

O regime linguístico do TUP sempre foi um ponto de grande discussão, sobretudo porque choca com a soberania de cada Estado. O regime linguístico é um dos pontos que envolve mais negociações entre os Estados Membros, por forma a alcançar consenso quanto a esta matéria, o que nem sempre tem chegado a bom porto, como é o caso da Espanha que não aderiu à “cooperação reforçada”, nem ratificou o TUP. O regime linguístico, apesar das negociações, continua a trazer à discussão alguns pontos frágeis. Como é o caso das consequências previstas quanto a tramitação processual do TUP, que sendo essencialmente oral e presencial, as questões linguísticas poderão ser uma dificuldade, sobretudo para os cidadãos dos Estados Membros que tenham de passar por procedimentos de tradução e contratação de profissionais competentes para a sua defesa nos processos que corram em divisões do TUP, cuja língua seja diferente da do seu Estado nacional. Note-se que, o titular da patente, estando perante uma divisão local instalada no seu Estado nacional, a língua utilizada será aquela onde a divisão está instalada, o que significa que poderá coincidir com a língua do requerido, o mesmo já não sucede quando a competência é atribuída à divisão central, pelo que a língua do processo passará a ser uma das línguas oficiais do IEP, e será esta a língua que irá acompanhar o processo durante a Primeira Instância e no Tribunal de Recurso.

Da análise de todo o acordo verifica-se que não se encontra previsto nenhum mecanismo de recurso para os Tribunais nacionais das decisões proferidas pelo ATUP, mesmo que no concerne a situações com forte conexão com o sistema jurídico nacional e que exista possibilidade de inconstitucionalidade, não sendo assim possível o recurso ao Tribunal Constitucional.

Unfinished Agenda”, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, February 2015, Volume 46, Issue 1, pp. 1–9, também disponível in <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40319-015-0298-z>.

Outro ponto de discussão e de análise crítica, é o facto das regras relativas às custas judiciais beneficiarem as grandes empresas, nomeadamente as multinacionais, prejudicando as pequenas e médias empresas. Uma vez que, em algumas situações as custas judiciais serão muito elevadas e, em alguns casos impossíveis¹⁶⁰ de suportar por algumas empresas. Sobretudo pelo facto de as regras preverem uma taxa fixa aplicada de acordo com a ação em causa e uma taxa variável em função do valor. Assim, em ações de grande complexidade, que contraponham uma pequena ou média empresa a uma multinacional, as taxas que se irão aplicar, serão visivelmente mais fáceis de suportar pela multinacional. O ATUP prevê um procedimento de assistência judiciária, para situações onde se verifique dificuldades económicas e que possam colocar em causa o acesso ao Tribunal e à defesa dos interesses da parte interessada, contudo só se aplicam às pessoas singulares.

Têm sido vários os críticos que têm alertado para as consequências que a entrada em vigor do ATUP pode acarretar para Portugal. Desde logo, em matéria de medicamentos, há quem considere que a entrada em vigor do ATUP irá ter implicações gravosas para o acesso aos medicamentos genéricos e para o próprio Serviço Nacional de Saúde, como é o caso de Aquilo Paulo Antunes.¹⁶¹ Por um lado, entendem que o ATUP vem colocar alguma rigidez nas liberdades de conformação, concedidas pelo ADPIC/TRIPS nesta matéria. Assim como, vêm fazer com que haja um retrocesso nos regimes de obtenção de autorizações administrativas, que vigoram atualmente na União Europeia e em Portugal, criando oportunidade para situações de bloqueio por parte dos titulares da patente. Por outro, as regras estabelecidas no ATUP, quanto à competência exclusiva em matéria de patentes europeias e patentes europeias com efeito unitário, chocam com o tribunal arbitral necessário, previsto na Lei n.º 62/2011 de 12 de dezembro, o que poderá ter implicações no sistema de resolução de litígios que vigora em Portugal.

Para João Pereira da Cruz e João Veiga Gomes¹⁶², a entrada em vigor do ATUP, não poderá admitir uma violação do princípio da igualdade, na medida em que não poderá implicar uma discriminação para os portugueses que sejam parte interessada em litígios sobre a jurisdição do TUP, no que respeita ao uso da sua língua ou serem

¹⁶⁰ Para mais desenvolvimentos, Gonçalo Sampaio “Custas do Tribunal Unificado de Patentes são um escândalo”, cit..

¹⁶¹ ANTUNES, Aquilino Paulo, *Tribunal Unificado de Patentes: Alguns problemas de acesso a medicamentos em Portugal*, in AA.VV., *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, junho, 2015.

¹⁶² CRUZ, João Pereira de, GOMES, João Veiga, “Patente Unitária: vantagens e inconvenientes”, *Revista do Instituto do Conhecimento AB Instantia* - Ano II, n.º 3, semestral, abril 2014, pág. 66.

sistematicamente sujeitos à litigância fora do seu país nas ações que envolvam questões de validade ou infração da Patente Europeia ou da PEU.

Na mesma medida, Dário Moura Vicente¹⁶³, entende que, a maioria das patentes são tituladas por empresas cuja sede se situa fora da União Europeia, sendo estas que retirarão maior proveito deste sistema. O mesmo já não sucede com as empresas nacionais portuguesas que são utilizadoras de tecnologia estrangeira, que podem ver os custos associados à verificação de exclusivo, elevarem-se significativamente. Esta questão agrava-se nas situações em que não estejam disponíveis as traduções em língua portuguesa das PEEUs. Acrescenta que é importante que seja fixada uma divisão local do TUP em Portugal, sob pena dos titulares de patentes portugueses terem de se deslocar em caso de litígio a países estrangeiros e sujeitarem-se a outras línguas, suportando os custos a isso associados. Termina concluindo, que não parece que a PEEU venha a alcançar o objetivo pretendido de criar uma patente unitária que se aplique a todo o mercado interno.

No estudo¹⁶⁴ sobre “A Patente Europeia de Efeito Unitário Consequências para a Economia Portuguesa”, a Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual (ACPI), apresenta algumas das desvantagens de um sistema de proteção de patentes como este para Portugal. Desde logo, afirma que este sistema vai representar uma perda de €12 milhões por ano no que concerne às taxas e que o retorno que está previsto não se aplica à realidade do mercado, já que, se fundará no volume de utilização do sistema pelos portugueses, o que, em comparação com outros Estados é diminuta. Por outro lado, afirma que este sistema irá implicar uma perda de exportação, o que leva à perda de muitos postos de trabalho, ocupados por pessoas com formação superior em matéria de propriedade industrial. A todas estas questões, acresce o facto de a língua portuguesa ser definitivamente afastada, pela imposição das línguas oficiais do sistema (alemão, inglês e francês).

Por sua vez a Deloitte¹⁶⁵, elaborou um estudo sobre impacto da entrada em vigor da patente europeia com efeito unitário e do TUP as empresas portuguesas, a pedido da Confederação Empresarial de Portugal (CIP). Este estudo, embora mais exaustivo, tal como anterior, partilha da mesma preocupação quanto aos enunciados pontos negativos da aplicação deste sistema de proteção de patentes em Portugal. Este estudo aponta como

¹⁶³ VICENTE, Dário Moura, AA.VV., Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, Almedina, Coimbra, junho, 2015, pág. 759.

¹⁶⁴ Disponível em http://www.acpi.pt/wp-content/uploads/2014/01/Estudo-Tribunal-Unificado-Patentes_Dezembro2013.pdf.

¹⁶⁵ Disponível em http://cip.org.pt/wp-content/uploads/2015/03/CIP_Patente-Europeia_Report2015.pdf.

fragilidade o contexto de elevada incerteza quanto a este sistema, a dificuldade de compreensão das regras processuais do processo por causa do regime linguístico imposto, assim como, o facto de os Estados Membros terem de contribuir monetariamente para o funcionamento do TUP durante o período transitório, que em nada é benéfico para o orçamento do Estado Português.

Todas estas posições, têm um ponto em comum, que é facto de todas elas terem sido elaboradas antes da ratificação do ATUP por Portugal, que como é sabido ocorreu no dia 06 de agosto de 2015. Todos eles partilharam da opinião de que Portugal não deveria ratificar o acordo, tendo em conta que as desvantagens ultrapassavam em maioria as vantagens deste sistema para Portugal.

O certo é que todas estas posições retratam apenas possíveis consequências da aplicação de um sistema como este. Só após a entrada em vigor e a efetiva aplicação deste sistema e bem assim, pelos efeitos das suas decisões, é que se poderá proceder a um balanço positivo ou negativo da implementação de um sistema como este. Para tal é necessário que seja dada a oportunidade a este projeto de demonstrar o seu potencial e eventualmente suprir as deficiências que venham a ser verificadas.

Conclusões

Terminada esta dissertação, estamos em condições de apresentar um balanço e várias conclusões sobre a criação do Tribunal Unificado de Patentes e a mudança que muitos anunciam do sistema europeu de patentes.

O sistema de patente, ao longo dos tempos, tem vindo a garantir o estímulo da inovação, a divulgação do conhecimento, o fomento da ciência e tecnologia e a proteção dos interesses do titular da patente, que são pontos essenciais nesta matéria. A União Europeia, desde cedo, tem encetado diversos esforços para uniformizar as regras em matéria de patentes, tendo sido vários os instrumentos que têm vindo a marcar a história da Europa na regulamentação da proteção das patentes.

Atualmente, os Estados-Membros da União Europeia têm ao seu dispor, essencialmente, três tipos de proteção: (a) a proteção nacional, que se cinge ao território de cada país, impondo as suas normas e regras quanto à concessão das patentes e sujeitando-as aos órgãos jurisdicionais nacionais. No caso português, esta matéria está regulada no Código de Propriedade Industrial; (b) a proteção internacional permite aos Estados, através de um processo centralizado e ágil, fazer pedidos de concessão das patentes, quando o titular da patente pretenda obter proteção em vários Estados, incluindo Estados não europeus. Neste ponto, destaca-se o Tratado Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), assinado em Washington, em junho de 1970. Este Tratado é gerido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Conforme o referido, este tratado institui um procedimento centralizado de concessão de patentes nos Estados Contratantes através do qual, após a sua validação, as patentes produzirão os efeitos concedidos pela legislação do Estado onde foi solicitada a proteção. Todavia, apesar de centralizar os pedidos numa só entidade administrativa, os titulares das patentes continuam obrigados a proceder à validação da patente junto de cada Estado, sujeitando-se à legislação de cada um e bem assim, de suportar todos os custos inerentes. Em caso de litígio, os tribunais competentes serão os tribunais nacionais de cada Estado, onde se verifica o litígio; e (c) o sistema europeu de patentes que através da Convenção sobre a Patente Europeia de 5 de outubro de 1973, veio uniformizar as regras de concessão de patentes. Para prosseguir com os seus objetivos, foi criada Organização Europeia de Patentes. Dentro desta organização, incumbe ao Instituto Europeu de Patentes as competências para concessão das patentes e bem assim da resolução das questões

relativas à oposição e aos recursos relativos à concessão de Patentes “Europeias”. Este sistema de proteção, tal como a proteção pela via internacional, veio permitir um processo de concessão de patentes mais ágil.

Todavia, seja pela proteção internacional ou pela proteção europeia, os efeitos da patente irão estar confinados ao território do Estado em que foi requerida a proteção. Com efeito, a proteção europeia e internacional veio agilizar o processo de concessão das patentes, tornando o procedimento de concessão mais ágil e acessível. Porém, os titulares das patentes continuarão a ter de proceder à validação da patente junto de um ou mais Estados Contratantes dos vários instrumentos em vigor, o que cria o designado “feixe de patentes nacionais”.

Por conseguinte, a Convenção sobre a Patente Europeia, celebrada em Munique, em 5 de outubro de 1973, veio instituir a designada “patente europeia”. A CPE institui um direito comum, entre os Estados Contratantes, no que concerne à obtenção de patentes e permite ao titular da invenção o pedido de proteção nos Estados contratantes. A patente europeia não é uma patente com efeito supranacional, mas sim uma patente que vigora nos estados contratantes da Convenção sobre a Patente Europeia, cabendo ao titular da patente a escolha dos Estados em que pretende a proteção da invenção. Assim, a Patente Europeia permite um processo de concessão centralizado numa só organização (IEP), a quem cabe a apreciação dos requisitos para a concessão da patente de acordo com as regras estabelecidas na CPE. Todavia, esta proteção culmina com uma fragmentação da proteção, já que os titulares das patentes têm que validá-las junto de cada Estado, ficando sujeitas às normas desses países em matéria de patentes e aos seus órgãos jurisdicionais.

É esta fragmentação que a Patente Europeia com Efeito Unitário pretende ultrapassar, através da concessão automática de um efeito unitário a todos os Estados Contratantes (pertencentes igualmente à União Europeia) e através da sujeição dos litígios emergentes apenas a um Tribunal – ao Tribunal Unificado de Patentes.

Em termos históricos, a uniformização das regras em matéria de patentes, começou com a Patente Europeia Unitária atribuída por uma instituição da (agora designada União Europeia) e que representa um processo que se arrastou, aproximadamente, 40 anos, mas fracassou. Entre as possíveis causas destes insucessos, encontramos questões linguísticas, questões de localização e competência de tribunais.

Apesar de toda a evolução da Europa, nem todos os Estados estão ainda dispostos a abdicar da sua soberania.

Perante esta dificuldade a UE entendeu, avançar para a criação de um sistema europeu de patentes que aproveitasse a logística e experiência do Instituto Europeu de Patentes.

Esse sistema comporta três documentos: o Regulamento (UE) n.º 1257/2012 de 17 de dezembro de 2012, pelo qual se estabelece uma cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes; o Regulamento (UE) n.º 1260/2012 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 e o Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, de 19 de fevereiro de 2013. Estes três instrumentos estão intimamente ligados, na medida em que, a vigência de todos depende da ratificação do ATUP.

Esta proteção “unitária” é assim constituída por estes três documentos (dois Regulamentos e um Tratado), que espelham o designado “pacote legislativo” europeu em matéria de patentes, cujo objetivo, desde início é suprir a dificuldades impostas pelo princípio da territorialidade e que implica, em matéria de patentes, uma fragmentação da proteção e que tais regulamentos pretendem eliminar.

No fundo, a PEEU será requerida junto do IEP, tal como acontece com a Patente Europeia, e, por conseguinte, encontra-se sujeita às regras do CPE. Todavia, o Regulamento 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2012 permite que o titular da patente requeira junto desta entidade a atribuição do efeito unitário, um mês após a concessão da Patente Europeia, pagando as despesas inerentes a este registo. Assim, está na faculdade do titular da patente optar pela atribuição do efeito unitário ou então continuar com a designada patente europeia “clássica”.

O ATUP cria um tribunal comum a todos os Estados Contratantes, em paralelo aos tribunais de cada Estado, por forma a resolver os litígios emergentes das designadas “patentes europeias”, reguladas pela CPE e aqueles litígios que venham a surgir relativamente às patentes europeias com efeito unitário concedidas ao abrigo do regulamento 1257/2012 (UE) de 17 de dezembro de 2012.

Atendendo a que o sistema atual de resolução de litígios leva a que sobre a mesma questão possam existir processos judiciais paralelos, com decisões contraditórias e com

custos elevados, a criação deste tribunal único irá permitir a eliminação destas desvantagens.

O ATUP aplica-se à designada Patente Europeia com Efeito Unitário, aos certificados complementares de proteção, às Patentes Europeias em vigor à data da entrada do ATUP, assim como, aos pedidos de Patente Europeia pendentes e aqueles que venham a ser pedidos posteriormente, sem prejuízo do regime transitório previsto no artigo 83.º, tendo competência exclusiva dirimir estes litígios. As decisões proferidas pelo TUP produzirão efeitos em todos os Estados Contratantes, sem necessidade de qualquer mecanismo adicional que permita a sua execução (artigos 36.º e 82.º). Toda a estrutura do TUP é concebida para assegurar a correta proteção das patentes europeias com ou sem efeito unitário e por forma a garantir a máxima qualidade das suas decisões.

As regras do TUP encontram-se previstas ao longo de oitenta e nove artigos do ATUP, no Anexo I ao ATUP e ainda nas trezentas e oitenta e duas regras do Regulamento de Processo. Estas regras definem a natureza do TUP, a sua competência, a composição e as regras processuais. A prossecução das funções do ATUP caberá ao Comité Administrativo, ao Comité Consultivo e ao Comité Orçamental, sendo que, cada um deles terá funções específicas, conforme se analisou.

O TUP será composto por Juízes com formação jurídica e juízes com formação técnica que deverão possuir elevada competência e experiência em matéria de patentes. Serão, portanto, constituídas por coletivo de juízes de origem multinacional, o que permitirá que as decisões proferidas por este Tribunal sejam de elevada qualidade.

Do ponto de vista da legitimidade, podem intentar ações no Tribunal os titulares das patentes, os beneficiários de licenças concernentes a patentes, assim como pode intentar ações qualquer pessoa singular ou coletiva que seja passível de estar em juízo por si, ou representado, seguindo dos termos previstos na legislação nacional, desde que, tenha interesse em alguma patente ou seja afetado por alguma decisão do IEP.

O regime linguístico encontra-se previsto no artigo 49.º a 51.º do ATUP, que estabelece as regras aplicadas no que respeita à língua do processo. Esta matéria, conforme referido poderá colocar alguns entraves à defesa das partes em tribunal, uma vez que, sendo o processo essencialmente oral e presencial, as questões linguísticas poderão ser uma dificuldade, sobretudo para os cidadãos dos Estados Membros que tenham de passar por procedimentos de tradução e contratação de profissionais

competentes para a sua defesa nos processos que corram em divisões do TUP cuja língua seja diferente da do seu Estado nacional.

Às decisões e despachos proferidos pelo Tribunal serão apostas fórmulas executórias e poderão ser executadas em qualquer Estado Membro Contratante. Para a execução das decisões e despachos serão seguidos os trâmites processuais do Estado onde essa execução tenha lugar. O ATUP prevê um sistema de duplo grau de jurisdição. Uma vez decida a causa, a decisão do Tribunal de Primeira Instância, a parte que sair vencida, seja em todo o pedido ou parcialmente, pode recorrer da decisão para o Tribunal de Recurso.¹⁶⁶

Sendo o TUP desconhecido no mercado onde produzirá efeitos, está previsto no ATUP, um período transitório¹⁶⁷ pelo período de sete anos após a entrada em vigor do acordo, onde é concedido o direito aos Estados Membros Contratantes, afastar a competência exclusiva do TUP, quanto às patentes europeias clássicas.

Todavia, conforme analisado, o ATUP só entrará em vigor “*no primeiro dia do quarto mês após o depósito do décimo terceiro instrumento de ratificação ou adesão nos termos do artigo 84.º, incluindo os três Estados-Membros que contavam o maior número de patentes europeias em vigor no ano anterior ao da assinatura do Acordo*”, sendo que aqui está incluída a Alemanha e o Reino Unido, cuja ratificação ainda não foi efetuada, o que poderá adiar ainda mais a implementação deste sistema. No Reino Unido, temos o clima “pós-Brexit”, que veio fomentar o receio da não ratificação por este Estado do TUP, mas, através de fontes oficiais, este Estado comunicou que estava a decorrer o processo de ratificação, o que faz crer que este cenário estará próximo. Do ponto de vista da Alemanha, uma vez que foi apresentada uma queixa junto do Tribunal Constitucional Alemão quanto à ratificação do ATUP, teremos de aguardar a decisão quanto a esta queixa para saber se a ratificação pela Alemanha será uma realidade ou não.

Como é sabido, a denominada Patente Europeia com Efeito Unitário e o Tribunal Unificado de Patentes estão intimamente ligados, estando a entrada em vigor de um dependente da entrada em vigor do outro.

Foram mais de quarenta anos de esforços para implementação de uma patente unitária, que apesar de todas as tentativas não reuniu o consenso de todos. O “mal menor”,

¹⁶⁶ A matéria de recursos encontra-se regulada com maior detalhe nas regras n.ºs 220 e seguintes do Regulamento de Processo.

¹⁶⁷ O Regime transitório está regulado no artigo 83.º do ATUP.

passou pelo sistema de proteção de patentes que analisamos. Estando nós perante uma matéria que contende com a soberania de cada Estado, nem todos os Estados estão na disponibilidade de ceder perante certas condições relativas à atribuição de patentes. Assim, a não implementação do sistema unificado de patentes, poderá ser reflexo dos diferentes interesses de cada Estado no Mercado, enquanto uns procuram satisfazer os interesses inerentes à importação, outros procuram relativamente à exportação e a estas questões acresce a realidade económica de cada país.

As posições críticas que têm vindo a ser adotadas por académicos, profissionais e mesmo por utilizadores do sistema de proteção de patentes, refletem uma série de incertezas perante aquilo que será a efetiva aplicação deste sistema. Entre as várias críticas encontra-se a desigualdade e as dificuldades que poderá colocar o regime linguístico previsto; a fragmentação que se pretende evitar, acaba por se verificar na própria aplicação do TUP, pelas várias fontes de direito que o influenciam e a existência de vários patamares de proteção; pelas custas judiciais que beneficiarão as grandes empresas, entre muitas outras.

Na nossa opinião, cremos que estas críticas são especulativas, podendo não se verificar na realidade. Só após a entrada em vigor do ATUP e com o decurso do tempo é que se poderão verificar as dificuldades inerentes a este sistema, e porventura a procura por soluções eficazes. O certo é que o Tribunal Unificado de Patentes, efetivamente representa uma mudança no sistema de proteção de patentes e vêm colmatar os problemas atualmente existentes no mercado interno e vem de encontro aos interesses dos utilizadores do sistema de patentes. É claro que o sucesso deste projeto fica dependente do número de ratificações que venham a surgir, e desde que lhe seja dada a oportunidade de implementar este inovador sistema de resolução de litígios. A adaptação será longa, daí que esteja previsto um período transitório de sete anos, podendo ser prorrogado.

Pelo que, concluímos dizendo que o Tribunal Unificado de Patentes e todos os instrumentos e documentos que o acompanham não são de todo perfeitos, e sem dúvida no futuro, após a sua entrada em vigor, existirá a necessidade de fazer alguns ajustes, que venham suprir as deficiências e outros que se considerem necessários para o melhor funcionamento do mercado interno. Mas para isso é necessário que seja dada essa oportunidade a este sistema de proteção de patentes, já que, conforme analisado este representa um grande passo, face a todos os instrumentos legislativos que o antecederam e que fracassaram ao longo de mais de 40 anos.

IV Lista bibliográfica

AA.VV., (Coordenadores: António Campinos e Luís Couto Gonçalves), *Código da Propriedade Industrial – Anotado*, 2.^a Edição Revista e Atualizada, Almedina, Coimbra, 2015

AA.VV., *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, junho, 2015

AA.VV., *Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos*, Volume II, Almedina, Coimbra, julho, 2016

AA.VV., *Quel Droit des Brevets pour L'Union Européenne? What Patent Law for the European Union?* direcção de Cristophe Geiger, Lexis Nevis, Paris, 2013

AA.VV., *Les nouveaux usages du brevet d'invention, Réflexions théoriques et incidences pratiques*, vol.I, direção de Jean-Pierre Gasnieret Nicolas Bronzo, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2016

AA.VV., *Fact book Propriedad Industrial*, Herrero & Asociados, Aranzadi, SA, 2002

ABREU, Coutinho de, *Curso de Direito Comercial*, vol. I, Almedina, Coimbra, 9^a ed., 2013

ASCENSIO, Pedro Alberto de Miguel, “La Patente Europea com Efecto Unitario y su régimen jurídico”, in *Revista de Direito Intelectual* – n.º 1, 2016

ASCENSIO, Alberto Pedro de Miguel, “Tribunal Unificado de Patentes: Competencia judicial y reconocimiento de resoluciones”, in *Anuario Español de derecho Internacional Privado*, XIII, 2013

BATTISTELLI, Benoit, *Agrovida*, Vida Económica, número 1731, 6 de abril 2018

CALLENS, Pieter, GRANATA, Sam, *The Unitary Patent and the Unified Patent Court*, Kluwer Law International, 09/05/2017.

CANOTILHO, Gomes e MOREIRA, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, Volume I, 4ª edição revista, Coimbra Editora, 2007

CANOTILHO, Gomes, “Liberdade e Exclusivo na Constituição” in *Estudos Sobre os Direitos Fundamentais*, Coimbra, 2008, pág. 220-223

CRUZ, João Pereira de, GOMES, João Veiga, “Patente Unitária: vantagens e inconvenientes”, *Revista do Instituto do Conhecimento AB Instantia* - Ano II, n.º 3, semestral, abril 2014

FEDOUOP, Jean-Gustave, *Le brevet européen à effet unitaire*, Suresnes: les Éd. du Net, 2014

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M. J., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, 2ª edição, Madrid, 2013

FERREIRA, Graça Enes, *O sistema de patentes na União Europeia: entre o direito comunitário e o direito (inter)nacional*, 2001

FERREIRA, Graça Enes, “A Europeização dos Direitos Nacionais dos Estados Membros, O papel dos Tribunais Nacionais.” In *Estudos Comemorativos dos 20 anos da FDUP*, Volume I, Almedina, 2017

GALLOUX, Jean-Christophe, WARUSFEL, Bertrand, “A Patente Unitária e a futura jurisdição unificada”, *Propriedades Intelectuais*, N.º 1, Universidade Católica Editora, junho, 2014

GARCÍA VIDAL, Ángel, *El sistema de la patente europea con efecto unitário*, Aranzadi, 2014

GÓMEZ SEGADE, José A., *España ante la unificación del derecho de patentes en Europa*, Madrid, 1977

GÓMEZ SEGADE, José A., “La patente comunitária (ahora patente de la Unión Europea) o el cuento de nunca acabar”, *Actas de Derecho Industrial*, nº 30. Pp. 1121 e ss.

GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, 7ª ed., Almedina, Coimbra, 2017.

ILARDI, Alfredo, *The new European patent*, Oxford Hart publishing, 1 vol., 2015

MACHADO, Batista, *Lições de Direito Internacional Privado*, 1982

MAIA, José Mota, *Propriedade Industrial*, Volume I, Almedina, Coimbra, junho, 2003

MARQUES, João Paulo Remédio, “O âmbito de proteção das patentes biotecnológicas – recentes desenvolvimentos na União Europeia”, *Revista de Direito Intelectual*, junho nº 1- 2015

MARQUES, J. P. Remédio, *Medicamentos versus Patentes, Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra editora, Coimbra, 2008

MENDES, Manuel Oehen, “O Tribunal Unificado de Patentes (TUP)”, *Revista de Direito Intelectual* Nº 1, Almedina, Coimbra, julho, 2016

MENDES, Manuel Oehen, “Os efeitos do “Brexit” sobre a protecção da Propriedade Industrial – Algumas reflexões preliminares”, *Revista de Direito Intelectual* Nº 2, Almedina, Coimbra, 2016

MEDEIROS, Rui, SIMÕES, Maria Manuel, “Tribunal Unificado de Patentes e Constituição”, *Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Ramos*, Volume II, Almedina, Coimbra, julho, 2016

MIGUEL ASENSIO, Pedro de, “A patente europea com efecto unitario y su régimen jurídico”, *Revista de Direito Intelectual*, Nº 1, Almedina, Coimbra, Julho, 2016

OLAVO, Carlos, “Introdução ao Direito Industrial”, in *Direito Industrial*, IV, Almedina, 2005, pág.188

PETERSEN, Gerald, *The European Patent System*, London, 1992

PILA, Justin & TORREMANS, Paul, *European Intellectual property law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2016

PILA, Justine, WADLOW, Christopher, *The Unitary EU Patent System, Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law*, Editora Bloomsbury Publishing, 2015

ROCHA, Ana Gabriela, “Conceitos de Direito Europeu em Matéria Societária e Fiscal”, in cadernos IDEFF, n.º 17, Almedina, dezembro de 2014

SAN JOSÉ, Daniel García, “Derecho de la EU, investigación embrionária y patentes biológicas”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*”, ano 16, nº 41, Madrid, fevereiro/abril, 2012

SILVA, Pedro Sousa e, “*Direito Comunitário e propriedade industrial, o princípio do esgotamento dos direitos*”, Universidade de Coimbra - Boletim da Faculdade de Direito, STVDIA IVRIDICA 17, Coimbra editora, Coimbra, 1996.

SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial*, Coimbra Editora, 2011.

SILVA, Pedro Sousa e, “Tribunal Unificado de Patentes”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1- 2014, 273-287

TORREMANS, Paul, PILA, Justine, *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2016

ULLRICH, Hanns, *The European Patent and Its Courts: An Uncertain Prospect and an Unfinished Agenda*, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, February 2015, Volume 46

VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de, “Os sistemas de concessão do Direito de Patente e o Valor económico das Patentes”, *Scientia Ivrídica*, julho/dezembro, nº 274/276, 1998, 315-245

Véron, Pierre e Bouche, Nicolas, “La juridiction unifiée du brevet une révolution dans le contentieux européen”, *Cahiers de droit de l’entreprise*, n.º 2, Mars - Avril, 2014

Véron Pierre e Bouche, Nicolas, “La saisie-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet”, in *Propriétés intellectuelles*, n.º 53, outubro 2014

VICENTE, Dário Moura, “O Tribunal Unificado de Patentes”, *Boletim da Ordem dos Advogados*, nº 126, maio, 2015, 50-52

VICENTE, Dário Moura, “Patente Unitária, Regime Linguístico e Jurisdição Competente”, in *Estudos de Direito Intelectual*, Almedina, 2015

Fontes online

ACPI, *Estudo sobre a Patente Europeia de Efeito Unitário Consequências para a Economia Portuguesa*, dezembro de 2013, in http://www.acpi.pt/wp-content/uploads/2014/01/Estudo-Tribunal-Unificado-Patentes_Dezembro2013.pdf

AMARAL, Diogo Freitas, *Parecer Jurídico sobre a adesão de Portugal ao Acordo de Londres de 2000*, Lisboa, 30 de setembro de 2009, in <http://www.arquitectos.pt/documentos/1516186031I6bGJ9w17Jg70PB3.pdf>

BLASI, Gabriel Di, *Efeitos do Brexit na propriedade intelectual*, 18 de agosto de 2016, in <http://irelgov.com.br/efeitos-do-brexit-na-propriedade-intelectual/>

CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL, *O Guia ICC De Propriedade Intelectual*, 13ª Edição 2017, in <https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/02/icc-intellectual-property-roadmap-pt.pdf>

CASALONGA, *Le brevet unitaire la jurisdiction unifiée en matière de brevets*, Paris, fevereiro 2013, in http://www.casalonga.com/IMG/pdf/casalonga_jub_fevrier2013.pdf

CORNET, Vicent, *Les conséquences du Brexit en matière de propriété intellectuelle*, 28/06/2016, in <http://www.eurojuris.fr/fr/entreprises/marketing-et-ventes/marques-et-brevets/cons%C3%A9quences-brexit-propr%C3%A9t%C3%A9-intellectuelle#.V7W4oIQr1I>

CORTE-REAL, António, *Tribunal Unificado de Patentes: a Bela Adormecida – um ponto da situação*, Outubro 2017, in <https://www.sgcr.pt/index.php/pt/recursos/noticias/item/150-tribunal-unificado-de-patentes-a-bela-adormecida-um-ponto-da-situacao>

DELOITTE, *Patente Europeia com Efeito Unitário*, janeiro de 2015 http://cip.org.pt/wp-content/uploads/2015/03/CIP_Patente-Europeia_Report2015.pdf

GARCIA, Maria Cruz, 18/12/2016, in <http://pontosdevista.pt/2016/12/18/brexit-tribunal-unificado-patentes-they-call-it-diplomacy/>

HILTY, R. M., JAEGER, T., Lamping, M., Romandini, R., & Ullrich, H. *Comments of the Max-Planck-Institute for Intellectual Property and Competition Law on the Preliminary Set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court*. Max-Planck-Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series, Nº 13-16, 2013 in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2337467

IGLÉSIAS, Filipa, *Patentes: um Tribunal em Portugal?*, 30/10/2017, in <https://observador.pt/opiniao/um-tribunal-de-patentes/>

LAMPING, Matthias, *Enhanced Cooperation - A Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?* Max Planck Institute for Innovation and Competition in 42 IIC 2011, 879 October 20, 2011, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1946875

MACHEK, Nina, *How 'Unitary' is the Unitary Patent?* MIPLC Master Thesis (2012/13) in SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2407357>

MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto de, *Tribunal Unificado de Patentes: Competencia judicial y reconocimiento de resoluciones*, AEDIPr, t. XIII, 2013, pp. 73 – 99 in <http://eprints.ucm.es/29670/1/PDeMiguelAsensioAEDIPrtlXIIIpp73-99.pdf>

PETERSEN, Clement Salung and RIIS, Thomas and SCHOVSBO, Jens, *The Unified Patent Court (UPC), Compulsory Licensing and Competition Law*, Nordiskt Im materiel Rättskydd (NIR), Forthcoming, August 29, 2014, in SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2489006>

SAMPAIO, Gonçalo, *Brexit” e as patentes: uma oportunidade para Portugal*, 06/07/2016, Público, in <https://www.publico.pt/mundo/noticia/brexit-e-as-patentes-uma-oportunidade-para-portugal-1737303>

SAMPAIO, Gonçalo, *Custas do Tribunal Unificado de Patentes são um escândalo*, 04 de Maio de 2017, in <http://www.jornaldenegocios.pt/economia/justica/lex/detalhe/goncalo-sampaio-custas-do-tribunal-unificado-de-patentes-sao-um-escandalo>

SAMPAIO, Gonçalo, *Sistema de efeito unitário expõe Portugal a 90.000 exclusivos e monopólios*, in *Jornal Económico, Especial Propriedade Industrial*, maio de 2017, http://leitor.jornaleconomico.pt/download?token=5abec4bd9e847a5e29f2b6126630e8aa&file=SUP_1885_EPI.pdf

ULLRICH, Hanns, *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-11, October 1, 2012 in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2159672

VIDAL, Ángel Garcia, *La Patente Europea com Efecto Unitário (II), El Tribunal Unificado de Patentes: estrutura, competência, derecho aplicable y ejecución de resoluciones*, Gómez- Acebo & Pombo, Análisis GA&P, maio 2013, in

<http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-patente-europea-con-efecto-unitario-ii.pdf>

VIDAL, Ángel Garcia, *La Patente Europea con Efecto Unitario (VI) Las Partes: Capacidad, Legitimación Activa y Representación*, Gómez- Acebo & Pombo, Análisis GA&P, julho 2013, in <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-patente-europea-con-efecto-unitario-vi.pdf>

XENOS, Dimitris, *Comments on the Preliminary Set of Provisions for the Rules of Procedure of the European Unified Patent Court*, September 30, 2013, in SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2498521>