

O TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES

PEDRO SOUSA E SILVA*

Abstract: This article briefly describes the Unitary patent package, focussing on the novel Unified Patent Court. The new kind of patent shall be granted by the European Patent Office and may be an attractive option besides already-existent national patents and classical European patents.

Key-words: patents; unitary patent; patent with unitary effect; Unified Patent Court; Intellectual Property; EU Law.

Palavras-chave: patentes; patente unitária, patente de efeito unitário; Tribunal Unificado de Patentes; Propriedade Intelectual; Direito da União Europeia.

Sumário: 1. Introdução; 2. O Modelo; 2.1. As várias patentes; 2.2. A disciplina da patente europeia com efeito unitário; 3. O Tribunal Unificado de Patentes; 3.1. Estrutura e localização; 3.2. Competência; 3.3. Composição; 3.4. Regras gerais do processo; 3.5. Instalação do tribunal; 3.6. O período de transição; 4. Algumas dificuldades de coexistência; 5. Apreciação Geral.

1. Introdução

O TUP (ou TPU? ¹) surge no culminar de um processo extremamente longo e atribulado, que ainda não terminou, e cujas origens podem situar-se em 1975, na Convenção de Luxemburgo, que visava criar uma patente europeia para o mercado comum, à semelhança do que foi feito no domínio das marcas e dos

* Advogado especialista em Direito da Propriedade Intelectual; professor-coordenador do ISCA da Universidade de Aveiro. O texto corresponde, com alterações e actualizações, à intervenção do autor na Jornada de Propriedade Industrial realizada na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa em 8.02.2013, promovida pela APDI, pela FFUL e pela APIFARMA. Na actualização do texto e na análise desta matéria, o autor contou com significativos contributos de NUNO SOUSA E SILVA, que aqui se registam e (publicamente) se agradecem.

¹ A designação portuguesa deste tribunal varia consoante os textos (ou traduções) a considerar. Por exemplo, no Regulamento (UE) N.º 1257/2012 do Parlamento e do Conselho de 17 de Dezembro de 2013 que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da protecção unitária de patentes (JO L 361, de 31.12.2012), é referido o “Tribunal Unificado de Patentes”. Mas, na resolução do Parlamento Europeu, de 11 de Dezembro de 2012, sobre “um sistema jurisdicional de resolução de litígios em matéria de patentes” (2011/2176(INI)), essa instituição era designada por “Tribunal de Patentes Unificado”. A designação que entretanto se estabilizou foi a de Tribunal Unificado de Patentes.

desenhos ou modelos². Esta convenção pressupunha e articulava-se com a Convenção de Munique, de 1973, que instituiu a patente europeia, que hoje conhecemos³. Mas, ao contrário da Convenção de Munique, que está em vigor, a Convenção do Luxemburgo nunca chegou a vigorar⁴, tendo sido substituída por outra convenção, em 1989 (com idêntico fracasso) e por um projecto de regulamento comunitário em 2000, alterado em 2004 e substituído por novo projecto em 2009, que também não vingou⁵.

O objectivo dessas iniciativas era e continua a ser obviar à fragmentação do mercado interno causado pelo princípio da territorialidade. Estes projectos de regulação do direito de patentes “pós-concessão”, apesar de nunca se terem traduzido em direito vigente, foram tendo algum efeito harmonizador. No entanto, subsistem diferenças consideráveis, nomeadamente em matéria de procedimento, regras de titularidade, meios de defesa e direitos de uso prévio.

Em Março de 2011, o Conselho da União Europeia autorizou uma “cooperação reforçada no domínio da criação da protecção de patente unitária”, em que participariam 25 Estados-membros da União, incluindo Portugal, mas excluindo a Espanha e a Itália⁶. A recusa destes dois países prendeu-se sobretudo com o regime linguístico previsto para o novo sistema de protecção, que apenas terá como línguas oficiais o alemão, o inglês e o francês (à semelhança do que já sucede com o sistema da patente europeia, no Instituto Europeu de Patentes, “IEP”)⁷.

² Para uma descrição do estado actual do direito europeu da propriedade intelectual cfr. ANNETTE KUR e THOMAS DREIER, *European Intellectual Property Law* (Edward Elgar 2013).

³ Com a redacção que lhe foi dada pelas alterações de 17 de Dezembro de 1991 e 29 de Novembro de 2000 (adiante “CPE”).

⁴ A razão para a existência de duas convenções prendia-se com o facto de existirem Membros da Convenção de Munique que não eram parte da União Europeia.

⁵ Para mais detalhes sobre o desenvolvimento e falhanço destes projectos cfr. MAURICIO TRONCOSO, *European Union Patents: A mission Impossible? An Assessment of the Historical and Current Approaches*, in “*Marquette Intellectual Property Law Review*”, vol 17:2, pp. 231 e ss.

⁶ Importa sublinhar que a Itália anunciou em Dezembro de 2011 a sua intenção de aderir também ao sistema da Patente de Efeito Unitário (“PEU”) – cf. Comissão Europeia, MEMO/12/970, de 11/12/2012, disponível in http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-970_en-, tendo vindo a assinar o Acordo internacional relativo ao TUP em 19.02.2013 (cf. http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm), o que deixaria a Espanha isolada na sua oposição ao novo regime. No entanto, a 20 de Março de 2013 o ministro da economia polaco anunciou que a Polónia não assinaria o Acordo relativo ao TUP. Fê-lo com base num estudo encomendado à empresa Deloitte que concluiu que a economia polaca sofreria, com o novo sistema, uma perda de 80 biliões de zloty (cerca de 19 biliões de euros) (cfr. Marek Łazewski, *Whatever happened to Polish support for Unified Patent Package* disponível em https://www.aippi.org/enews/2013/edition30/Marek_Lazewski.html). Sobre esse estudo, e outros, de avaliação económica do sistema proposto, vide DIMITRI XENOS, *The European Unified Patent Court: Assessment and Implications of the Federalisation of the Patent System in Europe*, (2013) 10:2 *SCRIPTed* 246 <http://script-ed.org/?p=1071>.

⁷ O regime linguístico da PEU está definido no Regulamento (UE) N.º 1260/2012 do Conselho, de 17 de Dezembro de 2012, que remete para o procedimento actualmente em vigor no Instituto Europeu

A oposição destes países ao novo modelo redundou em duas acções de anulação da decisão que autorizou a cooperação reforçada (nos termos do artigo 263.º TFUE), decididas conjuntamente e negativamente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia⁸.

Encontram-se ainda pendentes outras duas acções de anulação dos regulamentos em que assenta o sistema proposto, ambas intentadas por Espanha, já sem o apoio italiano⁹.

2. O Modelo

2.1. As várias patentes

A futura PEU será concedida pelo IEP, de Munique, instituição que já é responsável pela concessão da actual patente europeia¹⁰. Mas esta nova patente, ao contrário do que sucede com a patente europeia, irá ter um **efeito unitário**, isto é, irá vigorar no território dos Estados-membros da União que aderiram a esta cooperação reforçada (e daqueles que entretanto venham a aderir¹¹).

de Patentes. Como é sabido, as línguas oficiais do IEP são o alemão, o inglês e o francês, conforme dispõe o art. 14.º da Convenção da Patente Europeia 2000. Esta limitação será atenuada por diversas medidas: a possibilidade de os pedidos de patente europeia serem apresentados em qualquer língua (arts. 5.º do regulamento e 14.º/2 da CPE), embora tenham posteriormente de ser traduzidos numa língua oficial; a instituição de um regime de *reembolsos de custos de tradução*, para PME, pessoas singulares, organizações sem fins lucrativos, universidades e entidades públicas de investigação (art. 5.º do regulamento); e um mecanismo de *tradução automática* de elevada qualidade (considerandos 11 e 13 do preâmbulo do regulamento). O IEP já tem em funcionamento um motor de tradução automática para 13 línguas (incluindo o português), prevendo-se que no final de 2014 essa ferramenta já abranja 32 idiomas, incluindo todas as línguas da União Europeia. A fim de aguardar pelo aperfeiçoamento da tradução automática, o art. 6.º do regulamento estabelece um regime de tradução transitório, para vigorar durante os primeiros 6 anos, até um máximo de 12 anos.

⁸ Processos apensos C-274/11 e C-295/11, *Espanha e Itália v. Conselho* (ainda não publicados na colectânea)

⁹ Casos C-146/13 *Espanha v. Conselho* e C-147/13 *Espanha v. Conselho*.

¹⁰ Opção que tem sido criticada por representar uma concessão de soberania em matéria de invocação ao IEP, por parte da União Europeia. Nesse sentido, MATTHIAS LAMPING, *Enhanced Cooperation: A Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?* in IIC [2011] p. 924, afirma: *In the course of two decades, the Commission has been unable to present a practicable and judicial system that would be attractive to industry and conducive to technological progress, and now sees its powers irreversible shifting to the EPO, on whose governance and policy it has no direct influence*.

¹¹ Os artigos 328.º e 331.º do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia determinam expressamente que as cooperações reforçadas estão abertas a todos os Estados membros, mesmo aquelas cooperações que já estejam em curso.

É sabido que, no regime da patente europeia, não existe uma patente única, com efeito supra-nacional, mas sim um *feixe* de patentes nacionais, que apenas vigoram nos países indicados pelo requerente (de entre os 38 países signatários da CPE e ainda dos chamados “estados de extensão”, Bósnia-Herzegovina e Montenegro). O que existe até agora é apenas um sistema unificado de *concessão* de patentes nacionais. Isto é, estão unificados os *requisitos* de patenteabilidade e o *procedimento* que decorre entre o pedido e a concessão da patente, incluindo o respectivo *exame*. Mas, após a concessão, os *efeitos* da patente europeia são nacionais (com algumas excepções¹²); o requerente apenas fica sendo titular de um conjunto de patentes nacionais, tendo o encargo de as *validar* (e, consoante os países, traduzir) junto das autoridades de cada um dos Estados contratantes em que pretende a protecção, suportando as *taxas* correspondentes.

A futura PEU será automaticamente válida no território dos Estados-membros da EU aderentes, na língua oficial do IEP em que tenha sido concedida. O pedido será redigido numa das três línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes e, findo o período transitório de 12 anos, não será necessária qualquer tradução, salvo no caso de litígio judicial¹³.

Importa aqui sublinhar um aspecto essencial, que aliás explica a designação usada. 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 vir a gerar um conjunto de patentes nacionais, em todos ou em alguns dos 38 Estados contratantes. O que há de novo é que, caso o titular o deseje, poderá – no prazo de um mês a contar da concessão da patente europeia – requerer ao IEP a atribuição de efeito unitário, mediante o seu registo como tal, *transformando* essa patente europeia numa patente única para os Estados-membros da União que aderiram ao sistema (em lugar das patentes nacionais que haveria no sistema tradicional, que aliás continua a existir). Se não o fizer poderá continuar a obter um “feixe” de patentes nacionais¹⁴.

A PEU poderá coexistir com as patentes nacionais dos Estados contratantes que não pertencem à UE ou que, pertencendo-lhe, não tenham aderido à

¹² Alguns dos efeitos da patente europeia são comuns e estão definidos na CPE, nomeadamente a duração (art. 63.º/1), a protecção provisória (art. 64.º), o âmbito de protecção (art. 69.º) e a oposição durante os 9 meses posteriores à concessão (art. 99.º).

¹³ Cfr. *supra* nota 8.

¹⁴ No entanto, para efeitos de contencioso judicial, mesmo esse “feixe” de patentes nacionais – obtidas através do procedimento centralizado do IEP, quando relativas a países parte do sistema –, ficará sujeito à jurisdição do Tribunal Unificado de Patentes, conforme resulta da conjugação do artigo 2(c) e do artigo 1.º do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes.

cooperação reforçada. Por exemplo, será possível obter junto do IEP uma patente europeia destinada a conferir protecção no território dos 25 Estados contratantes (com uma única patente), bem como no território da Suíça, da Noruega e da Rússia (com patentes nacionais) e no território da Espanha e da Croácia¹⁵ (com patentes nacionais, mas sem efeito unitário).

Será igualmente possível pedir, por via de um pedido de patente europeu “clássico”, uma patente nacional para vigorar num Estado contratante.

Note-se que a PEU não vem substituir as patentes nacionais, concedidas pelos Estados-Membros. Passa é a haver **diversos patamares de protecção**:

- Patentes nacionais;
- Patentes europeias sem efeito unitário;
- Patentes europeias com efeito unitário.

A nomenclatura não é a mais clara. Todas as patentes emitidas pelo IEP são consideradas **patentes europeias**; mas apenas algumas terão o efeito unitário.

Após a concessão o titular escolhe, dentro de um mês, se quer uma patente europeia sem efeito unitário, ou seja, um *feixe* de patentes nacionais, ou se quer uma única patente válida nos Estados que tomem parte no sistema unitário, instituído pela cooperação reforçada.

Em qualquer caso, as patentes europeias (com ou sem efeito unitário) serão litigadas no Tribunal Unitário de Patentes, com efeitos circunscritos aos Estados que são parte do Acordo relativo ao Tribunal. Assim, quanto a Itália (que é parte do Acordo mas ficou de fora da cooperação reforçada), os titulares não gozarão de efeito unitário mas de patentes nacionais. Estas serão pedidas directamente nos institutos nacionais, caso em que serão litigadas nacionalmente ou pedidas ao IEP, caso em que serão patentes europeias sem efeito unitário, litigáveis no TUP. As decisões do Tribunal terão efeito nos territórios onde a patente europeia “clássica” produz efeitos¹⁶.

Já no caso Espanhol ou Croata a patente europeia sem efeito unitário, pedida no IEP, terá que ser litigada nos tribunais nacionais.

Esta diversidade de regimes, como facilmente se conclui, acentuará a fragmentação deste sistema¹⁷.

¹⁵ Em virtude da sua adesão posterior à União Europeia, a Croácia não integra ainda o sistema.

¹⁶ Art. 34.º do Acordo.

¹⁷ Como denuncia, criticamente, MAURICIO TRONCOSO, ob. cit., pp. 260 e 261.

2.2. A disciplina da patente europeia com efeito unitário

A instituição da PEU é feita, essencialmente, através de três **instrumentos jurídicos**:

- Um regulamento criando a Patente europeia de efeito unitário¹⁸;
- Um regulamento estabelecendo o regime linguístico aplicável à PEU¹⁹;
- Um acordo internacional instituindo um Tribunal Unificado de Patentes e aprovando o respectivo Estatuto, a que acrescem as detalhadas regras de procedimento²⁰.

Note-se que neste acordo internacional são partes apenas os Estados-membros da UE envolvidos na cooperação reforçada. Isto significa que a criação do TUP não resulta de um instrumento legislativo da União Europeia, mas sim de uma convenção internacional celebrada pelos referidos estados²¹. Apesar disso, será um tribunal comum aos Estados membros contratantes e, nessa medida, sujeito ao direito da União da mesma forma que qualquer tribunal nacional, nomeadamente para efeitos de reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça (art. 267.º TFUE), nas questões em que se suscite a validade ou interpretação dos citados instrumentos comunitários (mas não já, em princípio, quanto às normas do acordo internacional)²². Isto significa que só no caso das patentes com efeito unitário poderá ocorrer reenvio mas já não nas patentes europeia “clássicas”, uma vez que as normas que regulam estas últimas não são direito da União²³.

Para assegurar a compatibilidade do acordo em face do direito da União Europeia e tendo em conta uma anterior opinião negativa emitida pelo TJUE em 2009²⁴, os artigos 20.º a 24.º do Acordo disciplinam alguns aspectos da relação com o direito europeu, assente na primazia e responsabilização por danos resultantes da violação deste ordenamento jurídico.

¹⁸ O Regulamento N.º 1257/2012, cit.

¹⁹ O Regulamento N.º 1260/2012, cit.

²⁰ Previstas no artigo 41.º do Acordo. A 31 de Janeiro de 2014 foi publicada a 16.ª versão da proposta de regras de procedimento relativas ao TUP (doravante RPTUP). Disponível em <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/revised-draft-rules-of-procedure.pdf>. Trata-se de um “mini código de processo”, actualmente com 382 regras, com uma sistemática criticável, nomeadamente devido à circunstância de a parte geral começar apenas na regra 270...

²¹ O texto em análise corresponde ao *Agreement on a Unified Patent Court and Statute – Consolidated Text*, publicado no Jornal Oficial da União Europeia de 20-06-2013 (disponível in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:EN:PDF>), adiante designado por “Acordo”.

²² Arts. 21.º do Acordo e 38.º do Estatuto.

²³ No caso G 0002/06 (Use of embryos/WARF) de 25.11.2008, A Grande Câmara de Recurso do IEP rejeitou a possibilidade de o instituto fazer reenvio, apesar das normas em questão serem reprodução da directiva de biotecnologia.

²⁴ Opinião 1/2009, sobre a criação de sistema unificado de litigância de patentes, emitida ao abrigo do artigo 218(11) TFUE .

3. O Tribunal Unificado de Patentes

3.1. Estrutura e localização

A **estrutura** do TUP incluirá um Tribunal de Primeira Instância, um Tribunal de Recurso e um Registo. O Tribunal de Recurso ficará localizado no Luxemburgo²⁵, ao passo que a primeira instância será descentralizada: haverá uma divisão central com sede em Paris e secções especializadas em Londres e em Munique²⁶. Está prevista a criação de outras secções locais ou regionais, no território dos Estados-membros em que tal se justifique (nomeadamente quando nesse estado sejam anualmente instaurados mais de 100 processos relativos a patentes, durante 3 anos consecutivos). Prevê-se ainda a criação de um Centro de Mediação e Arbitragem, com sede em Lisboa e em Liubliana²⁷. O Registo será instalado na sede do Tribunal de Recurso, ou seja, no Luxemburgo.

3.2. Competência

O TUP terá **competência exclusiva** para julgar os litígios (de natureza civil) relativos à violação (incluindo providências cautelares²⁸) e validade de Patentes Europeias e de Patentes europeias de efeito unitário, para além dos certificados complementares de protecção para medicamentos e produtos fitofarmacêuticos emitidos para produtos beneficiando de PEU²⁹. Prevêem-se ainda: acções de simples apreciação negativa (declaração de não violação)³⁰; acções relativas a direitos de uso prévio³¹; acções relativas a disputas de contratos de licença no caso específico, previsto no artigo 8.º do regulamento, de um titular de uma patente fazer uma “oferta pública” de licenciamento³².

De fora ficam os processos de natureza criminal ou contra-ordenacional, que serão julgados pelos tribunais do Estado em que ocorra a infracção, ao abrigo da

²⁵ Art. 9.º/5 do Acordo.

²⁶ Art. 7.º/2 do Acordo. A repartição de competências entre as várias divisões é feita pelo art. 33.º desse acordo e pelo seu Anexo II.

²⁷ Art. 35.º/1 do Acordo.

²⁸ Arts. 32.º/1/c), 56.º e 62.º do Acordo. Uma medida cautelar muito interessante, inspirada no direito processual alemão, constitui na “carta protectora” (*Schutzschrift*, “protective letter”). De Acordo com a regra 207 RPTUP, se alguém considera provável vir a ser alvo de uma providência cautelar no futuro próximo pode antecipar a sua defesa apresentando a tal “carta protectora”.

²⁹ Art. 32.º do Acordo.

³⁰ Art. 32.º/1/b) do Acordo.

³¹ Art. 32.º/1/g) do Acordo.

³² Art. 32.º/1/h) do Acordo.

legislação nacional aplicável, conforme resulta do n.º 2 do artigo 32.º do Acordo. Estão também excluídas as licenças obrigatórias, dependentes do direito nacional.

Durante o **período transitório, de que adiante falaremos**, as acções por violação de patentes europeias *sem* efeito unitário podem ser instauradas nos tribunais nacionais se, antes da propositura da acção, os respectivos titulares tiverem formalizado essa opção no Registo³³.

O **tribunal competente** será dependente simultaneamente da causa de pedir e de critérios territoriais. Se se tratar de uma acção de declaração negativa ou de invalidade, então a acção será proposta na divisão central³⁴, repartindo-se a competência pelas secções de Paris, Londres ou Munique em função do tipo de patente em causa³⁵. Caso se trate de uma outra acção então será competente a divisão regional ou local onde ocorra ou venha a ocorrer a potencial violação do direito de patente³⁶.

3.3. Composição

A **composição** desses tribunais é regulada detalhadamente no Acordo Internacional e no Estatuto, estando previstos tribunais colectivos com 3 juízes, de origem multinacional³⁷. Além de juízes com formação jurídica, os colectivos incluirão juízes com formação técnica, nos domínios do conhecimento a que respeitar o litígio³⁸. Estes serão escolhidos de uma lista de juízes, estabelecida nos termos do Estatuto³⁹.

Um aspecto cuidadosamente acautelado é a **formação e especialização** dos juízes a designar para o TUP: prevê-se que apenas sejam nomeados juízes com experiência comprovada em matéria de patentes. No caso dos juízes juristas, exige-se ainda que tenham as qualificações necessárias para exercer funções judiciais num Estado-Membro. O Acordo e o Estatuto estabelecem regras detalhadas para efeitos de formação profissional dos juízes e candidatos a juízes, indo ao ponto de prever um plano individual de formação para cada juiz e de criar uma estrutura de formação permanente, baseada em Budapeste⁴⁰. Neste tribunal, os juízes ficarão especializados antes de começarem a decidir...

³³ Art. 83.º do Acordo. Sobre o período transitório, vd. *infra* 3.6.

³⁴ Art. 33.º/4 do Acordo.

³⁵ Art. 7.º/2 e Anexo II do Acordo.

³⁶ Art. 33.º/1/a) do Acordo.

³⁷ Art. 8.º/1 do Acordo.

³⁸ Art. 15.º do Acordo. Quando esteja em discussão a validade da patente, terão necessariamente que intervir juízes técnicos.

³⁹ Arts. 18.º do Acordo e 20.º do Estatuto.

⁴⁰ Art. 19.º/1 do Acordo.

Relativamente às **partes**, o artigo 46.º do Acordo remete para a lei nacional, dispondo que, aquele que tenha capacidade judiciária segundo esta, também a terá perante o TUP. Em termos de **legitimidade**, o art. 47.º faz uma idêntica equiparação, no seu n.º 6. Esta norma dispõe que, além do titular da patente, o titular de licença exclusiva, salvo menção em contrário, poderá dar início a acções no TPU. Contudo, a validade da patente não poderá ser contestada em acções nas quais o titular da patente não seja parte⁴¹.

Nos termos do artigo 48.º do Acordo, **os** advogados que possam comparecer perante um tribunal de um Estado Parte da Convenção poderão litigar no TUP. A estes juntam-se os mandatários europeus de patentes que tenham qualificações apropriadas e que constarão de uma lista⁴². Os advogados poderão fazer-se acompanhar de agentes de patentes que poderão intervir em juízo⁴³.

3.4. Regras gerais do processo

As **normas processuais** constantes do Acordo serão desenvolvidas no Regulamento Processual a aprovar pelo Comité Administrativo do TUP. As decisões das várias divisões do TUP gozam de **força executiva** em qualquer dos Estados-Membros contratantes, ficando a execução sujeita às regras processuais do Estado em que decorra a execução⁴⁴.

Um aspecto, objecto de grande discussão é a questão da **bifurcação**. Como é sabido, na Alemanha e na Áustria as acções por violação do direito de patente e as de apreciação da validade da patente são cometidas a tribunais diferentes. De tal modo que, nestes países, a acção por violação nunca pode ser contestada com base em invalidade. Os procedimentos correm separadamente em dois tribunais distintos e não se suspendem, só se afectando mutuamente perante o caso julgado. Este sistema é designado por “bifurcação”⁴⁵. Em contrapartida, sistemas como o Português ou Francês funcionam de forma unitária, sendo possível, na mesma acção, suscitar por via de reconvenção a invalidade da patente invocada.

O equilíbrio encontrado no artigo 33.º, n.º 3 do Acordo consiste num regime que permite aos juízes, ouvidas as partes, optar por (a) continuar com a acção, decidindo da validade e da violação, devendo, para esse efeito chamar um juiz

⁴¹ Art. 47.º/5 do Acordo.

⁴² Art. 48.º/2 e 3 do Acordo.

⁴³ Art. 48.º/4 do Acordo.

⁴⁴ Art. 82.º do Acordo.

⁴⁵ Discutindo em detalhe esta disposição, as regras e os critérios para a sua aplicação cfr. RETO HILTY et. al., *Comments on the Preliminary Set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court* (disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2337467).

tecnicamente qualificado; ou (b) remeter a questão de invalidade para a divisão central, ponderando se devem ou não suspender o processo. Apesar de o texto não ser absolutamente claro, parece que, havendo acordo entre as partes nesse sentido, os juízes deverão remeter a questão da validade à divisão central⁴⁶. Assim, é possível que uma patente seja declarada inválida em dois tipos de procedimentos: o de invalidade e o de violação, caso ocorra reconvenção com pedido de invalidade⁴⁷.

O **regime linguístico** revela-se (previsivelmente...) complexo. Segundo o artigo 49.º do Acordo, a língua a utilizar nos procedimento pendentes nas divisões regionais e locais será a língua do país onde esta se encontre instalada, e a língua a utilizar na divisão central será a língua da patente (logo, predominará o inglês). No caso do Tribunal de Recurso valerá a língua do processo em primeira instância ou, a pedido das partes, a língua da patente⁴⁸. Também no caso das divisões regionais e locais, o artigo 49.º/4 do Acordo dispõe que, *com o acordo das partes, o painel competente poderá, com base na conveniência e justiça, decidir utilizar a língua em que a patente foi conferida*. O artigo 51.º admite ainda uma margem de flexibilidade no sentido de dispensar traduções, quando tal não se revele necessário.

O **procedimento** será público⁴⁹ e constará de uma fase escrita, de uma fase intermédia (o equivalente ao nosso saneamento, em que se procurará a mediação⁵⁰) e de uma fase oral⁵¹. A fase escrita inclui a apresentação de um “statement of claim” (equivalente a uma petição inicial) e a resposta (denominada “defense”), podendo ainda haver lugar a uma réplica (“answer”) por parte do Autor e uma tréplica (“rejoinder”)⁵².

A fase oral pode ser dispensada, por acordo das partes⁵³. Há uma grande latitude de meios de prova⁵⁴ (incluindo prova pericial⁵⁵), sendo o ónus da prova repartido nos termos clássicos, com inversão no caso das patentes de processo⁵⁶. Apesar de haver grande liberdade de apreciação da prova, vale aqui o princípio do dispositivo: os poderes do Tribunal estão limitados pelo pedido e pelos factos

⁴⁶ Art. 33.º/3/c) do Acordo.

⁴⁷ Art. 65.º do Acordo.

⁴⁸ Art. 50.º do Acordo.

⁴⁹ Art. 45.º do Acordo. O Art. 58.º prevê a adopção de medidas de protecção de confidencialidade e de segredos de negócio.

⁵⁰ Art. 52.º/2 do Acordo. Em detalhe vejam-se as regras 101 e ss. RPTUP.

⁵¹ Art. 52.º/1 do Acordo. Sobre a fase oral cf. as regras 111 e ss. RPTUP.

⁵² Regra 12 RPTUP.

⁵³ Art. 52.º/3 do Acordo.

⁵⁴ Art. 53.º do Acordo. Em detalhe cfr. regras 170 e ss. RPTUP.

⁵⁵ Art. 57.º do Acordo.

⁵⁶ Arts. 54.º e 55.º do Acordo.

apresentados pelas partes⁵⁷. Está prevista a utilização de meios electrónicos de procedimentos e a utilização de vídeo-conferência⁵⁸. O Tribunal pode emitir ordens de produção e preservação de prova, incluindo buscas⁵⁹.

As decisões do tribunal admitem recurso, que em princípio não tem efeito suspensivo⁶⁰, pela parte vencida no todo ou em parte⁶¹. Em casos excepcionais poderá haver votos de vencido⁶². Prevê-se a transacção sobre o objecto do litígio, a ser homologada pelo tribunal⁶³. As medidas de *enforcement* são em larga medida semelhantes às previstas na Directiva 2004/48 (CE)⁶⁴. Fixa-se um prazo de 5 anos para exigir compensação por danos⁶⁵.

As **custas processuais** estão previstas no Art. 70.^º e deverão ser pagas *ab initio*⁶⁶. Prevê-se que, em certa medida, os custos com advogados poderão ser recuperados pela parte vencedora⁶⁷. Está previsto algo de equivalente ao apoio judiciário, para pessoas singulares que não tenham condições financeiras para suportar os encargos do processo⁶⁸.

3.5. Instalação do tribunal

A **entrada em funcionamento** deste tribunal já esteve prevista para o início de 2014, ou a partir da data de entrada em vigor do Acordo sobre o TUP, se posterior. Este acordo entrará em vigor quando tiver sido ratificado por, pelo menos, 13 Estados-Membros participantes, desde que neles se incluam os 3 Estados com maior número de patentes europeias em vigor (Alemanha, França e Reino Unido)⁶⁹. A assinatura da versão final do Acordo ocorreu em 19 de Fevereiro de 2013, em Bruxelas, à margem do Conselho de Ministros para a competitividade, estando em curso as ratificações por parte dos Estados-Membros participantes.

⁵⁷ Art. 76.^º/3 do Acordo.

⁵⁸ Artigo 44.^º do Acordo.

⁵⁹ Arts. 59.^º e 60.^º do Acordo.

⁶⁰ Art. 74.^º do Acordo.

⁶¹ Art. 73.^º do Acordo. Sobre os recursos vejam-se regras 220 e ss. RPTUP.

⁶² Art. 87.^º/2 Acordo e 36.^º do Estatuto.

⁶³ Art. 79.^º do Acordo.

⁶⁴ Art. 62.^º do Acordo.

⁶⁵ Art. 72.^º do Acordo.

⁶⁶ Regras 370 e ss. RPTUP.

⁶⁷ Art. 69.^º do Acordo.

⁶⁸ Art. 71.^º do Acordo e regras 375 e ss. RTUP.

⁶⁹ Art. 89.^º/1 do Acordo. Em 2012, dos pedidos de patente europeia apresentados pelos Estados-membros da UE, 34.590 provinham da RFA, 11.973 da França e 6.763 do Reino Unido, sendo seguidos pela Holanda, Itália e Suécia. Fonte: <http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2013/20130117/countries.html>.

3.6. O período de transição

Como ficou dito, os titulares de patentes europeias terão agora a hipótese de optar ou não pelo efeito unitário mas, em qualquer caso, o TUP será competente em relação a patentes europeias (com ou sem efeito unitário).

Durante um **período transitório** de 7 anos, as acções por violação de patentes europeias “clássicas” (i.e. sem efeito unitário), podem ser instauradas nos tribunais nacionais se, antes da propositura da acção, os respectivos titulares tiverem formalizado essa opção no Registo⁷⁰. Esta opção de “opt out” do sistema não é possível para patentes com efeito unitário e para as patentes que já hajam sido objecto de litígio no TUP. Esse período pode ser prolongado por mais 7 anos pelo Comité Administrativo do TUP (órgão composto por um representante de cada um dos Estados-membros)⁷¹.

Antes do fim deste período de transição é possível, àqueles titulares que tenham usado a opção de sair de sistema, fazer o chamado “opt back in”, voltando a integrar o sistema do Tribunal desde que a patente em causa ainda não haja sido objecto de litígio nos tribunais nacionais⁷².

As opções a fazer, a este nível, dependem de diversas considerações estratégicas, influenciadas, nomeadamente, dos Estados que se designarem num pedido tradicional de patente europeia, dos riscos de ocorrer um “ataque central”, da probabilidade de virem a ocorrer diversos litígios e dos custos associados a estes.

4. Algumas dificuldades de coexistência

Actualmente, há um Estado Membro que é parte da cooperação reforçada, mas que não assinou o Acordo relativo ao Tribunal Unificado: a Polónia. Tendo em conta que os regulamentos pressupõem a ratificação do acordo para operarem, em termos práticos isto implica que a Polónia se encontre fora do sistema. No entanto, não disporá da possibilidade de assinar o Acordo sem se tornar parte total do sistema⁷³.

No caso da Itália, a situação é inversa, pois esta assinou o Acordo mesmo sem participar na cooperação reforçada. O que leva a que as patentes europeias sem efeito unitário que designem Itália sejam litigadas no TUP.

⁷⁰ Art. 83.º/1 do Acordo.

⁷¹ Art. 83.º/5 do Acordo.

⁷² Art. 83.º/4 do Acordo.

⁷³ Sobre este aspecto, cf. TREVOR COOK, *The progress up to Date with the Unitary European Patent and the Unified Patent Court for Europe*, *Journal of Intellectual Property Right*, vol. 18, November 2013, p. 586.

Totalmente de fora do sistema encontram-se dois Estados Membros: a Croácia, que acedeu à União Europeia depois da assinatura do acordo, e a Espanha, por discordância com o sistema previsto para a PEU e o TUP. Aliás, como ficou dito, estão ainda pendentes duas acções de anulação dos regulamentos, intentadas pelo Reino de Espanha⁷⁴.

Todas estas circunstâncias geram dificuldades de coexistência e, porventura, um grau de fragmentação superior àquele que esta iniciativa dos Estados-membros pretendia evitar.

5. Apreciação Geral

Que dizer sobre este futuro tribunal? Esta matéria tem sido objecto de uma controvérsia muito viva e algo extremada, envolvendo os meios académicos, profissionais e empresariais⁷⁵.

A futura PEU terá grandes vantagens, nomeadamente as seguintes:

- a) uma **protecção uniforme** num espaço territorial alargado;
- b) um procedimento mais simplificado, centralizado no IEP e **dispensando a validação** a nível nacional;
- c) uma **economia** considerável para os titulares de patentes, em termos de taxas e custos de tradução⁷⁶;
- d) uma **jurisdição unitária e especializada** em matéria de patentes.

No entanto, há vezes autorizadas a alertar para diversos perigos resultantes do formato jurídico escolhido⁷⁷.

⁷⁴ Cfr. supra nota 10.

⁷⁵ Para uma apresentação empenhada e exaustiva das críticas avançadas veja-se GÉRALD SÉDRATI-DINET, *Academics Confirm Flaws in the Unitary Patent* disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2111581

⁷⁶ Segundo a Comissão Europeia, proteger uma invenção com patentes nos 27 Estados-membros da UE custa actualmente cerca de € 36.000, prevendo-se que, com o futuro sistema, os custos desçam para cerca de € 6500 (durante um período transitório de 12 anos) e para cerca de € 5000, daí em diante (cf. MEMO/12/970, de 11/12/2012, cit., informando que nos EUA o custo total ronda os € 2000 e na China os € 600).

⁷⁷ Particularmente desfavorável é o comentário dos responsáveis do Instituto Max Planck para a Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – *The Unitary Patent Package; Twelve reasons for Concern* – divulgado em 17.10.2012, defendendo a completa reformulação dos instrumentos jurídicos previstos para a criação da PEU, considerados excessivamente complexos, gerando fragmentação a todos os níveis, pouco equilibrados e carecendo de certeza jurídica. Para uma análise aprofundada deste regime, cf. HANNS ULLRICH, *Select From Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper N.º 12-11 (disponível in <http://ssrn.com/abstract=2159672>), MATHIAS BRANDI-DOHM, *Some Critical Observations on Competence and Procedure of the Unified Patent Court*, IIC 1264, 5.04.2012 e WINFRIED TILMANN, *Draft Agreement on a Unified Patent Court and Draft Statute, written evidence* endereçada ao Parlamento Britânico em 28.02.2012, disponível in <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmeuleg/writev/1799/upi10.htm>.

Desde logo, há quem ponha em causa a **base jurídica** escolhida para esta iniciativa. Pois o art. 118.º do TFUE prevê que, em matéria de Propriedade Intelectual, sejam criados *títulos europeus, a fim de assegurar uma protecção uniforme dos direitos de propriedade intelectual na União*. Ora, além de não se terem criado títulos novos (prevendo-se apenas um efeito unitário para um título antigo), o novo regime não irá assegurar uma protecção uniforme na UE, pois deixa de fora a Espanha, Itália, Croácia e Polónia.

Além disso, é muito criticada a **fragmentação** de regimes que irá resultar do novo sistema. No interior da UE, passará a haver 3 patamares de protecção em matéria de patentes (patentes nacionais, patentes europeias sem efeito unitário e patentes europeias com efeito unitário), que além do mais podem ser combinados entre si.

Por outro lado, este regime não **assegura uma protecção totalmente uniforme**, mesmo no território dos estados “fundadores”, pois certos aspectos do regime das patentes continuam sujeitos às leis nacionais, divergentes entre si. Tal sucede, nomeadamente, com o regime das PEU como *objecto de propriedade* (incluindo a disciplina da cessão, oneração e execução de patentes) que fica sujeito à lei do Estado em que o requerente tenha o seu domicílio ou estabelecimento principal⁷⁸. O mesmo sucede com a matéria das *licenças obrigatórias*, que será regida pela legislação dos Estados-Membros no que respeita aos respectivos territórios⁷⁹. Ou com os *direitos de uso anterior*, que serão regulados (quanto à sua existência e quanto aos seus efeitos), pela lei de cada um dos Estados-Membros⁸⁰.

Acresce que – como já se alertava num *non-paper* dos serviços da Comissão Europeia⁸¹ – este regime deveria ser articulado com a disciplina do Regulamento (CE) n.º 44/2001 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial⁸². Mas, até à data, essa

⁷⁸ Art. 7.º do Regulamento N.º 1257/2012.

⁷⁹ Considerando 10 do Regulamento N.º 1257/2012. Apesar disso, há quem entenda que isso põe em causa o proclamado “efeito unitário”, pondo em causa a liberdade de circulação de mercadorias, já que os produtos comercializados ao abrigo dessas licenças não beneficiam da regra do esgotamento dos direitos (tal como declarou o TJUE, no acórdão PHARMON.HOECHST, de 9.07.85, Proc. n.º 19/84). Neste sentido, HANNIS ULLRICH, ob. cit., p. 44.

⁸⁰ Art. 28.º do Acordo.

⁸¹ *Compatibility of the draft agreement on the Unified Patent Court with the Union acquis* – 14191/11, Bruxelas, 20 de Setembro de 2011 (disponível in <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14191.en11.pdf>).

⁸² O chamado regulamento Bruxelas I, que aliás foi recentemente revisto (sem atender a esta questão) através do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento e do Conselho de 12 de Dezembro de 2012, que vigorará a partir de 10 de Janeiro de 2015.

articulação não se fez, o que pode suscitar sérias dificuldades de aplicação do novo regime⁸³.

A meu ver, o maior reparo que este regime merece é o de ter **remetido para o Acordo internacional a parte mais relevante das normas substanciais** sobre a PEU, nomeadamente a definição dos direitos do titular da patente e seus limites. Essa matéria, que inicialmente constava dos artigos 6.º a 8.º do regulamento criando a PEU, foi daí retirado e passou a constar do Acordo (artigos 24.º a 30.º). Em consequência, essas questões deixam de constar de um instrumento pertencente ao direito da UE, deixando a sua interpretação e validade de ficar sujeitas à apreciação do TJUE, mas apenas do TUP. A justificação ostensiva para esta opção foi a de evitar os atrasos processuais que decorreriam dos reenvios prejudiciais para o TJUE⁸⁴. Mas a verdade é que não foi essa a solução adoptada para a marca comunitária e para os desenhos ou modelos comunitários e não resultou daí qualquer afluxo anormal de recursos prejudiciais.

Segundo parece, a verdadeira razão para esta solução terá sido a vontade de impedir que o TJUE pudesse limitar (de forma indesejável para certos sectores) a extensão dos direitos dos titulares de patentes, confiando a juízes mais sintonizados com esta matéria a interpretação e aplicação do novo regime. É certo que o Tribunal de Justiça já tem cometido alguns erros crassos em matéria de propriedade intelectual (como sucedeu, v.g., nos casos HAG I e GENERAL MOTORS). Mas, apesar disso, tem vindo a mostrar-se capaz de superar os seus erros e aperfeiçoar soluções, mantendo um equilíbrio apreciável entre os vários interesses em presença (que não são apenas os dos titulares das patentes e outros direitos de Propriedade Intelectual). Ainda é cedo para sabermos se o futuro TUP conseguirá fazer o mesmo...

Mas é inegável que este projecto, com todos os seus defeitos, conseguirá uma proeza assinalável: pôr em marcha algo que demorou mais de 40 anos a construir.

⁸³ Para um comentário informal sobre esta questão e suas relações com o disposto no art. 3.º, n.º 2 do TFUE, cf. um post de David Brophy de 28.02.2013 no blog IPKat, in <http://ipkitten.blogspot.pt/2013/01/unitary-patent-brussels-problem.html>.

⁸⁴ Neste sentido, WILFRIED TILMANN, *The compromise on the uniform protection for EU patents*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2013, Vol. 8, N.º 1, p. 78.