

Promover a inovação através das patentes

Livro Verde sobre a patente comunitária e o sistema de patentes na Europa

(apresentado pela Comissão)

Resumo

A patente é um dos principais meios de protecção da inovação. Na Europa, é necessário constatar que o sistema de patentes se tornou complexo, coexistindo actualmente a patente nacional, a patente europeia e a patente comunitária (muito embora este último sistema não esteja ainda operacional).

Aquando da adopção de um Primeiro Plano de Acção para a Inovação na Europa, a Comissão considerou indispensável traçar um quadro tão completo quanto possível do sistema de patentes na Europa, a fim de avaliar se responde às necessidades dos utilizadores, examinar a necessidade de novas acções comunitárias e explorar a forma e o conteúdo possíveis dessas novas acções.

O presente Livro Verde prossegue este triplo objectivo e constitui o ponto de partida de uma ampla consulta dos meios interessados, das outras instituições comunitárias e das autoridades competentes dos Estados-membros sobre a protecção da inovação através do sistema de patentes na Europa.

A parte central do Livro Verde é consagrada à patente comunitária e às alterações a introduzir na Convenção do Luxemburgo de 1975, que poderão revelar-se necessárias para disponibilizar aos utilizadores um sistema acessível, juridicamente fiável e com um custo razoável.

Não obstante, a análise do futuro da patente comunitária levanta necessariamente outras questões de carácter técnico. É o caso, por exemplo, da harmonização complementar que terá de ser prevista a nível comunitário relativamente a certos aspectos do direito das patentes, tais como o impacto da Sociedade da Informação e do comércio por via electrónica sobre as invenções ligadas aos suportes lógicos ou as formalidades e o recurso aos agentes de patentes.

Além disso, certas questões debatidas no âmbito da Organização Europeia de Patentes têm um impacto determinante sobre o debate geral em matéria de patentes na Europa e sobre a promoção da inovação. O Livro Verde aborda igualmente algumas destas questões.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. O SISTEMA DE PATENTES E O MERCADO ÚNICO	4
2.1 AS ORIGENS	4
2.2 NECESSIDADE DE UMA NOVA ACÇÃO COMUNITÁRIA EM MATÉRIA DE PATENTE COMUNITÁRIA.....	5
3. A PATENTE COMUNITÁRIA.....	7
3.1. NECESSIDADE DE UM TÍTULO UNITÁRIO EM MATÉRIA DE PATENTES	7
3.2 SUPOSTAS LIMITAÇÕES DA CONVENÇÃO DO LUXEMBURGO	9
3.3 O PROBLEMA DO CUSTO DAS TRADUÇÕES E POSSÍVEIS SOLUÇÕES	11
3.4 O PROBLEMA DO SISTEMA JURISDICIONAL E POSSÍVEIS SOLUÇÕES.....	13
3.5 QUESTÕES RELACIONADAS COM AS TAXAS	16
3.6 PONTES A ESTABELEECER ENTRE A PATENTE COMUNITÁRIA E A PATENTE EUROPEIA	18
3.7 OUTRAS QUESTÕES.....	19
4. HARMONIZAÇÃO COMPLEMENTAR A NÍVEL COMUNITÁRIO.....	20
4.1. NECESSIDADE DE UMA HARMONIZAÇÃO COMPLEMENTAR A NÍVEL COMUNITÁRIO	20
4.2 A PATENTEABILIDADE DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR E DAS INVENÇÕES LIGADAS AOS SUPORTES LÓGICOS	21
4.3 INVENÇÕES REALIZADAS POR ASSALARIADOS	23
4.4 FORMALIDADES, RECURSO AOS AGENTES E RECONHECIMENTO DAS QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS	24
4.4.1. <i>Formalidades</i>	24
4.4.2. <i>Recurso aos agentes de patentes</i>	24
4.4.3. <i>Qualificações profissionais</i>	25
4.5 MEDIDAS COMPLEMENTARES DESTINADAS A TORNAR MAIS ATRACTIVO O SISTEMA DE PATENTES	26
5. A PATENTE EUROPEIA	27
5.1 ESTRUTURA GERAL DA PATENTE EUROPEIA	27
5.2 O PROBLEMA DO CUSTO DA PATENTE EUROPEIA	28
5.2.1 <i>Taxas</i>	28
5.2.2 <i>Chave de repartição das taxas de manutenção em vigor</i>	29
5.2.3 Tradução	30

1. INTRODUÇÃO

A inovação é indispensável à viabilidade e ao êxito da economia moderna. Nesta perspectiva, aparentemente a Europa não está tão bem posicionada quanto os seus principais concorrentes. Embora disponha de uma excelente base científica, tem obtido resultados menos satisfatórios do que outras regiões do mundo quando se trata de transformar as suas competências em novos produtos e em quotas de mercado, nomeadamente nos sectores da alta tecnologia¹. Apesar de alguns êxitos notáveis, tais como o Comboio de Alta Velocidade (TGV) ou o sistema de telefonia móvel GSM, a Europa está hoje em segundo plano em inúmeros sectores da técnica, nomeadamente no sector das tecnologias da informação e das comunicações. Várias interrogações têm sido colocadas sobre a participação da indústria europeia no desenvolvimento da Sociedade da Informação e no comércio por via electrónica; impõe-se uma acção específica no sentido de melhorar esta situação².

A protecção da inovação é indispensável. No plano económico, não existem dúvidas de que as empresas que possuem saber-fazer e comercializam produtos de marca e produtos ou processos protegidos por patente desfrutam de uma melhor posição concorrencial para aumentar ou manter as suas quotas de mercado.

A economia está a globalizar-se. Paralelamente, o valor dos produtos fabricados reside cada vez mais no investimento imaterial que incorporam. Contudo, na União Europeia, indicadores como a percentagem do PIB consagrada à investigação, as despesas de investigação da indústria, as despesas de investigação por habitante e o número total de investigadores em relação à população activa são inferiores aos registados no Japão e nos Estados Unidos. A melhoria do sistema de patentes na Europa não logrará, por si só, inverter esta tendência. Tal só será possível mediante uma reorientação fundamental da investigação europeia, aliás já prevista. No entanto, o sistema de patentes não pode, em caso algum, constituir um entrave suplementar à competitividade das empresas europeias. Facilidade de obtenção, segurança jurídica, âmbito geográfico adequado são, todos eles, critérios essenciais à protecção eficaz da inovação na União Europeia.

É necessário constatar que actualmente, cerca de 40 anos após a assinatura do Tratado de Roma, as empresas que operam na Comunidade continuam a não dispor de um título unitário de protecção da inovação por patente. Embora as vantagens de um sistema deste tipo pareçam evidentes, dado que tal permitiria uma gestão centralizada dos direitos e uma maior transparência relativamente aos concorrentes, a Convenção do Luxemburgo de 1975, que deveria instituir esse sistema, nunca entrou em vigor.

A Comunidade deve procurar minorar as dificuldades de ordem política e prática que continuam a subsistir, impedindo o mercado único de concretizar plenamente o seu potencial. A Comunidade está actualmente confrontada com uma multiplicidade de desafios, tais como a necessidade de criar mais postos de trabalho através da melhoria da competitividade internacional das empresas europeias, a mundialização da economia face à qual o mercado

¹ Livro Verde sobre a Inovação (COM (95) 688 final) de 20 de Dezembro de 1995.

² Comunicação da Comissão "Uma iniciativa europeia para o comércio electrónico", de 16 de Abril de 1997.

único constitui uma condição essencial de êxito e o empenhamento da União a favor de uma aproximação com os países da Europa Central e Oriental.

2. O SISTEMA DE PATENTES E O MERCADO ÚNICO

2.1 As origens

Na União Europeia, a protecção por patente é assegurada por dois sistemas que não têm por base qualquer instrumento jurídico comunitário: os sistemas nacionais de patentes e o sistema europeu de patentes.

A patente nacional foi a primeira a surgir. É necessário sublinhar que, nos Estados-membros da Comunidade Europeia, a patente nacional foi objecto de uma harmonização *de facto*, através da adesão progressiva de todos os Estados-membros à Convenção de Munique sobre a Patente Europeia³.

O sistema europeu de patentes baseia-se em dois tratados internacionais, a saber, a Convenção de Munique sobre a Patente Europeia (CPE) de 1973 e a Convenção do Luxemburgo sobre a Patente Comunitária de 1975 (CPC), actualmente parte integrante do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias celebrado em 1989 (APC 1989)⁴. Em 1975, era intenção dos Estados-membros reduzir ao mínimo o intervalo entre as datas de entrada em vigor destas duas convenções.

A CPE não cria um título uniforme de protecção, mas permite obter uma protecção em tantos Estados signatários da Convenção quantos o requerente pretenda. Este sistema caracteriza-se por uma grande flexibilidade, embora apresente igualmente certos inconvenientes ligados à sua complexidade e ao seu custo. Além disso, este sistema não prevê qualquer tribunal competente a nível europeu para dirimir os litígios em matéria de patentes, o que comporta o risco de os tribunais competentes nos Estados-membros deliberarem de forma divergente.

A patente comunitária, fruto da CPC, tem por objecto reunir o conjunto de títulos de protecção resultante da concessão de uma patente europeia num único título de protecção unitário e autónomo para o conjunto da Comunidade dos Doze, regulado exclusivamente pelas disposições do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias, celebrado em 1989. Esta

³ Actualmente, todos os Estados-membros da Comunidade Europeia são igualmente membros da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia. Três Estados não comunitários são igualmente membros da Convenção de Munique, a saber, a Suíça, o Liechtenstein e o Principado do Mónaco.

⁴ Acordo em matéria de Patentes Comunitárias, celebrado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989, JO n° L 401 de 30.12.89, p. 1, a seguir denominado APC.

Convenção não entrou ainda em vigor, em virtude dos atrasos registados na sua ratificação pelos doze Estados-membros signatários.

Embora distintos, os objectivos visados pela CPE e pelo APC são complementares. A CPE pretende racionalizar a concessão das patentes através da criação de um procedimento centralizado, gerido pelo Instituto Europeu de Patentes de Munique. Está assim aberta à adesão de todos os Estados europeus, alguns dos quais sob reserva de convite do conselho de administração da Organização Europeia de Patentes⁵. Por seu turno, o APC tem por finalidade a realização dos objectivos do mercado único, nomeadamente no que diz respeito à igualdade de condições de concorrência e à livre circulação das mercadorias.

2.2 Necessidade de uma nova acção comunitária em matéria de patente comunitária

A primeira questão que convém colocar consiste em saber se e em que medida os meios interessados estariam dispostos a utilizar o sistema da patente comunitária, tal como estabelecido na Convenção do Luxemburgo, caso esta venha finalmente a entrar em vigor na sequência da ratificação pelos doze Estados signatários. É legítimo tentar determinar se a indústria não seria, de alguma forma, "empurrada" para este novo sistema ou se, pelo contrário, a existência da patente europeia e das patentes nacionais seria suficiente para dar resposta às suas necessidades. Nesta última hipótese, o recurso à patente comunitária seria muito limitado, ou mesmo marginal.

Em 1975, quando a Comunidade Europeia contava nove Estados-membros, foi concluída a primeira versão da Convenção do Luxemburgo "desejando conferir efeitos unitários e autónomos às patentes europeias concedidas para os seus territórios"⁶. Em 1989, foi dada à Convenção do Luxemburgo a sua forma definitiva. O Acordo em matéria de Patentes Comunitárias, celebrado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989, abrange a Comunidade dos Doze, mas nada estabelece em relação ao alargamento ocorrido em 1995, com a entrada na Comunidade da Áustria, da Suécia e da Finlândia. Estes Estados-membros, embora estejam juridicamente vinculados a tornar-se partes signatárias não são directamente abrangidos pelo Acordo de 1989. Nos termos do Acordo, poderá ser celebrada uma convenção especial entre os Estados contratantes e o Estado aderente para determinar as regras de aplicação do Acordo que se tornem necessárias pela adesão desse Estado⁷. Este mecanismo implicaria a negociação de uma convenção, a respectiva assinatura seguida de ratificação por todos os Estados contratantes da Convenção do Luxemburgo, o que evidentemente constitui um processo muito moroso e complexo. Esta morosidade e complexidade tenderão obviamente a multiplicar-se na perspectiva das futuras adesões à União Europeia.

⁵ Artigo 166º da CPE.

⁶ Preâmbulo da Convenção relativa à Patente Europeia para o Mercado Comum (Convenção sobre a Patente Comunitária), JO nº L 17 de 26.1.1976, p. 1.

⁷ Nº 4 do artigo 7º do APC.

Deve sublinhar-se que o sistema de patentes na Europa foi instituído através de convenções internacionais. Tal explica-se pelo facto de estas iniciativas terem sido lançadas numa altura em que a competência da Comunidade neste domínio não estava ainda estabelecida. Actualmente, as premissas são outras e o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias reconheceu já, em diversas ocasiões, competência à Comunidade para intervir no domínio das patentes, desde que tal contribua para realizar um dos objectivos consagrados no Tratado (livre circulação das mercadorias ou estabelecimento das condições de uma concorrência leal)⁸. Convém, todavia, salientar que a criação de um novo título comunitário através de um regulamento exige, em virtude do disposto no artigo 235º do Tratado CE, a unanimidade dos Estados-membros, o que implica a necessidade de um consenso sobre todas as questões técnicas envolvidas.

As vantagens do recurso a um regulamento comunitário seriam, por um lado, a certeza quanto à data de entrada em vigor, que seria irrevogavelmente fixada pelo próprio texto (contrariamente ao que sucede na convenção cuja data de entrada em vigor é aleatória e depende da celeridade com que os Estados signatários procedem à sua ratificação) e, por outro, uma grande facilidade aquando de futuros alargamentos da Comunidade, uma vez que o regulamento faria automaticamente parte do "acervo comunitário", não devendo por conseguinte ser alterado ou renegociado. A transformação da Convenção do Luxemburgo num instrumento jurídico abrangido pelo Tratado, com fundamento no seu artigo 235º, constitui por conseguinte uma questão fundamental.

Aquando do início de discussões estratégicas a nível comunitário sobre a inovação, a sua protecção e as suas consequências sobre o emprego, a Comissão considerou necessário fazer o ponto da situação no que diz respeito à patente comunitária e ao sistema de patentes na Europa⁹. Para o efeito, procedeu-se à elaboração do presente Livro Verde que começa por analisar as lacunas resultantes da inexistência de uma vertente comunitária no sistema europeu de patentes e os obstáculos à sua entrada em vigor, para se debruçar em seguida sobre as questões técnicas, jurídicas e políticas que se colocam neste contexto, tais como a harmonização complementar do direito das patentes a nível comunitário.

O Livro Verde prossegue um triplo objectivo:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- <i>traçar um quadro tão completo quanto possível da situação em matéria de protecção da inovação através do sistema de patentes na Comunidade Europeia;</i>- <i>avaliar a necessidade de novas acções comunitárias e/ou de uma alteração dos</i> |
|---|

⁸ Ponto 27 do acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 13 de Julho de 1995, proferido no processo C-350/92 (Reino da Espanha contra Conselho) e ponto 59 do parecer do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias nº 1/94 de 15 de Novembro de 1994 (pedido de parecer apresentado pela Comissão sobre o carácter exclusivo ou não da competência da Comunidade para assinar os Acordos do GATT), REC.1994.1.p.5267.

⁹ Primeiro Plano de Acção para a Inovação na Europa, documento apresentado pela Comissão em 20 de Novembro de 1996, COM (96) 589 final.

sistemas actualmente em vigor;
– *explorar a forma e o conteúdo possíveis dessas novas acções.*

A Comissão convida todos os meios interessados a participarem numa ampla consulta sobre esta matéria e a responderem às questões que figuram no Livro Verde.

3. A PATENTE COMUNITÁRIA

3.1. Necessidade de um título unitário em matéria de patentes

A Convenção de Munique propiciou vantagens importantes relativamente à situação existente antes da sua entrada em vigor, nomeadamente, um procedimento centralizado de concessão baseado num direito uniforme e conduzido numa única língua de processo, uma redução dos custos de protecção sempre que a patente é solicitada para vários Estados-membros, um título de protecção de alta qualidade e uma harmonização de facto das leis nacionais em matéria de patentes no que se refere às disposições que regem a patenteabilidade, a validade e o âmbito da protecção.

Não obstante, caso não seja completado pela patente comunitária unitária, este sistema apresenta igualmente certas limitações:

- a passagem da patente europeia por uma fase nacional dá origem a custos substanciais e complica a gestão dos direitos, na medida em que implica a apresentação de traduções do fascículo junto dos institutos nacionais de todos os países designados, sendo ainda necessário proceder ao pagamento das taxas de manutenção em vigor a nível nacional;
- a gestão das acções de contrafacção ou de anulação é complexa, devido à necessidade de intentar essas acções junto dos tribunais nacionais de todos os países em relação aos quais a patente europeia tenha sido concedida;
- na ausência de uma jurisdição comum, o surgimento de divergências de interpretação do direito europeu das patentes pelos tribunais nacionais é susceptível de comprometer o valor da patente europeia;
- o montante das taxas nacionais de manutenção em vigor da patente europeia constitui um pesado encargo para os titulares, tanto mais que o produto das taxas só é utilizado parcialmente (actualmente à razão de 50%) para o financiamento dos custos do procedimento de emissão gerido pelo IEP;
- os custos adicionais de protecção para cada país designado induzem as empresas a adoptarem políticas de designação selectivas, o que contraria os objectivos do mercado único. Com efeito, por um lado, a concentração dos pedidos de protecção nos Estados-membros de maior dimensão prejudica os Estados-membros mais pequenos, tanto no plano das transferências de tecnologia, como no plano do seu atractivo em termos de investimento. Por outro lado, a limitação da protecção unicamente a uma parte do mercado interno diminui o seu valor comercial.

Se existisse, a patente comunitária apresentaria como característica essencial o facto de conferir um título de carácter unitário, que produziria os mesmos efeitos em todo o território da Comunidade e só poderia ser concedido, transferido, anulado ou tornado extensivo à Comunidade no seu conjunto¹⁰. Quanto maior for o número de Estados-membros pertencentes à Comunidade, maior será a cobertura geográfica da protecção obtida através desta patente.

Embora se esperasse na altura que o Acordo em matéria de Patentes Comunitárias fosse ratificado num prazo razoável após a assinatura ocorrida no Luxemburgo em 1989, é hoje necessário reconhecer que, volvidos mais de 7 anos, tal não sucedeu ainda¹¹. É pois legítima a questão de saber se a convenção continua, na sua actual forma, a preencher os objectivos que lhe haviam sido consignados na altura.

Alguns meios académicos - mais acentuadamente do que a indústria - apoiam uma posição qualificada de "lógica", que consiste em considerar que a via seguida no que diz respeito às marcas e que é igualmente proposta para os desenhos e modelos, que se traduz na criação de um título unitário através de um regulamento comunitário, deve necessariamente ser seguida no que respeita às patentes. Este argumento não é, por si só, suficiente para justificar uma tal abordagem. Todavia, as vantagens de um sistema unitário deste tipo são evidentes:

- a gestão dos direitos seria largamente facilitada, dado que deixaria de ser necessária a passagem por uma fase nacional, o que deveria igualmente traduzir-se numa redução dos custos (supressão dos custos de entrada na fase nacional, economias a nível do recurso à representação profissional, etc.);
- o sistema permite evitar a multiplicação das acções de contrafacção nos Estados-membros, dado que o requerente pode concentrar as suas acções de contrafacção no local de domicílio do requerido¹²;
- uma maior segurança jurídica decorrente da instituição de uma instância jurisdicional central competente para se pronunciar sobre a interpretação e a validade da patente comunitária.

No âmbito do presente Livro Verde, os potenciais utilizadores são convidados a apresentarem os seus comentários sobre as vantagens e os inconvenientes de um título unitário em matéria de patentes, tendo em conta as suas características essenciais, nomeadamente, cobertura geográfica extremamente ampla, custos necessários e aplicação do princípio do esgotamento comunitário dos direitos.

Duas questões devem ser seguidamente abordadas:

¹⁰ N° 2 do artigo 2° da Convenção sobre a Patente Comunitária, a seguir denominada CPC.

¹¹ Na presente fase, apenas 7 Estados-membros concluíram o processo de ratificação do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias, a saber, a França, a Alemanha, a Grécia, a Dinamarca, o Luxemburgo, o Reino Unido e os Países Baixos (fonte: nota do Conselho de 22 de Novembro de 1996).

¹² N° 1 do artigo 14° do Protocolo sobre a resolução dos litígios em matéria de contrafacção e de validade das patentes comunitárias, a seguir denominado Protocolo sobre litígios.

- trata-se, antes de mais, de examinar a real necessidade expressa pelos utilizadores de criação de um título unitário em matéria de patentes;
- avaliando, depois, em que medida os objectivos prosseguidos por este sistema unitário podem ser atingidos através da utilização da Convenção do Luxemburgo, na sua actual forma ou após alteração.

Questões

- De uma forma geral, quais são, na sua perspectiva, as vantagens e os inconvenientes de uma protecção por patente abrangendo a Comunidade Europeia no seu conjunto, no que diz respeito:
 - aos custos?
 - à área geográfica coberta?
 - ao problema das distorções da concorrência?
 - à livre circulação das mercadorias?
 - à segurança jurídica?
 - à fiscalização em matéria de contrafacção?
 - às obrigações de tradução?
- Quais são, na sua perspectiva, as condições essenciais para que um sistema deste tipo possa funcionar de forma eficaz, quer em termos de custos, quer em termos de estrutura jurídica?
- Se as ratificações actualmente em curso vierem finalmente a permitir a entrada em vigor da patente comunitária, estaria disposto a utilizar este instrumento tal como previsto na Convenção do Luxemburgo?
- A eventual alteração da Convenção do Luxemburgo exigiria a unanimidade dos Estados contratantes, quer através de uma modificação da convenção, quer através da adopção de um regulamento com base no artigo 235º do Tratado CE. Considera útil proceder a essa alteração ou entende que a conjugação da patente europeia com os sistemas nacionais de patentes responde, de forma adequada, às necessidades da indústria?

3.2 Supostas limitações da Convenção do Luxemburgo

A supressão, no que diz respeito ao mercado único, de todos os inconvenientes e imperfeições do sistema instituído pela CPE mencionados no ponto 3.1 constitui precisamente o objecto da patente comunitária. Não obstante, de acordo com as informações de que a Comissão dispõe, dois aspectos fundamentais da patente comunitária, tal como resulta do Acordo de 1989, são apresentados como constituindo um entrave à sua utilidade e interesse prático.

Trata-se, por um lado, dos custos demasiado elevados de tradução, devido à necessidade de traduzir a totalidade do fascículo da patente comunitária em todas as línguas dos Estados-membros da Comunidade¹³. Uma patente comunitária concedida na Comunidade

¹³

Nºs 1 e 2 do artigo 30º da CPC.

Europeia dos Quinze exigiria dez traduções. Sendo o custo médio de uma página de tradução de 128 marcos alemães¹⁴, e contendo um fascículo de patente vinte páginas, em média, os custos de tradução totais seriam da ordem dos 25 000 marcos alemães, o que evidentemente constitui um montante demasiado elevado, difícil de assumir nomeadamente pelas PME. Esta soma deve, todavia, ser contraposta à importante vantagem que representa o carácter unitário da patente comunitária, que permite obter uma protecção uniforme num mercado que conta mais de 340 milhões de habitantes¹⁵.

O segundo problema levantado pela Convenção do Luxemburgo está aparentemente relacionado com o sistema jurisdicional instituído. A convenção prevê duas vias de recurso que podem dar origem à anulação da patente comunitária.

Existe, em primeiro lugar, a possibilidade de apresentar directamente um pedido de anulação junto do Instituto Europeu de Patentes. Se a Divisão de Anulação entender que os motivos de nulidade previstos na convenção se encontram preenchidos, procederá à anulação da patente com efeitos em todo o território comunitário¹⁶.

Existe, contudo, uma segunda via para obter a anulação de uma patente: a apresentação de um pedido reconvenicional de anulação ao tribunal nacional junto do qual tenha sido intentada uma acção de contrafacção. Neste caso, se o tribunal considerar que um dos motivos de nulidade previstos na convenção se opõe à manutenção da patente comunitária, ordenará a anulação da mesma¹⁷. Neste caso, uma decisão com força de caso julgado de um tribunal nacional de primeira instância determinando a anulação de uma patente comunitária produz, em todos os Estados contratantes, os mesmos efeitos. Embora exista a possibilidade de fazer intervir neste caso o Tribunal Comum de Recurso¹⁸, o poder que é atribuído pela convenção a um único tribunal nacional de pronunciar a nulidade da patente comunitária com efeitos em todo o território da Comunidade é considerado por alguns como uma potencial fonte de insegurança jurídica. Alguns dos utilizadores potenciais do sistema da patente comunitária consideram demasiado elevado o risco de uma patente válida num território tão vasto e economicamente importante quanto a Comunidade Europeia poder ser anulada por uma decisão de um único tribunal nacional.

Este um risco considerado demasiado elevado é ainda reforçado por uma dificuldade suplementar: a partir do momento em que, na sequência de uma acção de contrafacção, a validade da patente comunitária for contestada por meio de um pedido reconvenicional apresentado junto de um tribunal nacional, qualquer outro tribunal nacional que deva

¹⁴ Os dados quantificados baseiam-se em documentos redigidos pelo Instituto Europeu de Patentes de Munique, que utiliza o marco alemão como moeda de referência.

¹⁵ Valores respeitantes à Comunidade dos Doze.

¹⁶ Artigos 55º a 58º da CPC.

¹⁷ Nº 2 do artigo 15º e nº 1 do artigo 19º do Protocolo sobre Litígios.

¹⁸ Artigos 21º e 22º do Protocolo sobre Litígios.

pronunciar-se sobre uma outra acção de contrafacção deve, salvo casos excepcionais, suspender a instância¹⁹. Critica-se nesta regra o facto de, tendo em conta a duração dos processos, que frequentemente decorrem em três instâncias, se poder bloquear, na prática, a protecção jurídica conferida pela patente comunitária.

Questões

- Partilha a opinião segundo a qual as principais limitações da patente comunitária na sua actual forma (Convenção do Luxemburgo) consistem, por um lado, nos elevados custos decorrentes da obrigação de tradução do fascículo em todas as línguas da Comunidade e, por outro, na incerteza jurídica ligada ao sistema jurisdicional? Considera existirem outros inconvenientes?

3.3 O problema do custo das traduções e possíveis soluções

Partindo do princípio de que o custo da tradução do fascículo da patente comunitária em todas as línguas da Comunidade representa um importante obstáculo ao êxito da patente comunitária, convém encontrar soluções para este problema. Deve no entanto começar por reconhecer-se que se trata de um ponto delicado e de difícil resolução.

Uma primeira solução possível é a prevista na versão inicial da Convenção do Luxemburgo de 1975. Tratava-se, de modo geral, de limitar a exigência de tradução unicamente às reivindicações da patente (artigo 33º). Todavia, esta exigência - limitada - de tradução podia ser reforçada pela reserva prevista no artigo 88º: neste âmbito, qualquer Estado-membro podia declarar que se o fascículo não fosse publicado numa das suas línguas oficiais, o titular não poderia invocar os direitos conferidos pela patente. O sistema estabelecido pela Convenção do Luxemburgo de 1975 impõe, assim, apenas uma tradução obrigatória das reivindicações aquando da concessão da patente ou pouco tempo após a mesma. Além disso, qualquer Estado contratante teria a possibilidade de solicitar uma tradução do fascículo da patente, sendo o calendário de apresentação dessa tradução livremente fixado pelo titular da patente, em função da data a partir da qual necessitasse da protecção.

Esta solução permitiria ao titular decidir da urgência da sua necessidade de protecção, proporcionando-lhe uma certa flexibilidade no que diz respeito à apresentação da tradução do fascículo. A disposição estabelece uma distinção entre os casos em que o titular da patente apresenta a tradução do fascículo num prazo de três meses a contar da data da publicação da menção de concessão da patente, num prazo superior a três meses mas inferior a três anos e, finalmente, num prazo superior a três anos. No primeiro caso, o titular pode invocar os direitos conferidos pela patente a partir do momento da apresentação da tradução. No segundo caso, o titular pode invocar os direitos conferidos pela patente a partir desse mesmo momento, mas, em caso de utilização da invenção sem o seu consentimento ocorrida antes da apresentação da tradução, só poderá exigir uma indemnização razoável. Finalmente, no terceiro caso, qualquer pessoa que tenha utilizado a invenção ou realizado preparativos

¹⁹ Artigo 34º do Protocolo sobre Litígios.

efectivos e sérios para o efeito antes da apresentação da tradução poderá prosseguir a utilização da invenção em condições razoáveis.

Uma segunda solução havia sido discutida na Conferência de revisão da Convenção em 1989, parecendo na altura reunir um amplo consenso. Esta solução consiste em manter na íntegra a exigência de tradução do fascículo completo. Todavia, a não apresentação de tradução numa ou várias línguas não provocaria a caducidade da patente comunitária, tendo como única consequência o facto de esta não produzir efeitos no ou nos Estados-membros em causa. Esta solução constituiria uma excepção ao carácter unitário da patente comunitária, aproximando-a, em relação a este aspecto, do sistema da patente europeia.

A terceira solução possível em matéria de redução dos custos de tradução consiste na solução "global" desenvolvida pelo Instituto Europeu de Patentes no que diz respeito à patente europeia²⁰. Esta solução integra três elementos fundamentais:

- publicação, em simultâneo com a publicação do pedido ou o mais rapidamente possível após a mesma, de um resumo completo na língua do processo e, posteriormente, da sua tradução na língua de todos os Estados-membros;
- a tradução exclusivamente das reivindicações, no momento da concessão da patente;
- a tradução da totalidade do fascículo da patente anteriormente à instauração de qualquer acção pelo titular a fim de fazer valer os direitos decorrentes da patente.

O objectivo da solução global consiste, por um lado, em melhorar a obtenção de informações sobre as patentes e, por outro, em suprimir os graves inconvenientes inerentes ao actual sistema, reduzindo simultaneamente os encargos financeiros que impendem sobre os requerentes.

Com base nas estimativas estabelecidas pelo IEP, pode considerar-se que, transposta para a patente comunitária, a solução global implicaria a preparação do resumo completo, com um custo aproximado de 100 marcos alemães, e respectiva tradução em dez línguas, o que representaria um montante de 120 marcos alemães por língua, ou seja, um custo total de tradução do novo resumo de aproximadamente 1 300 marcos alemães. Relativamente a uma patente contendo em média 3,5 páginas de reivindicações, e partindo de um custo de 500 marcos alemães por língua para a tradução das mesmas, os custos médios de tradução ascenderiam a 5 000 marcos alemães.

Os custos de tradução globais seriam, por conseguinte, de aproximadamente 6 300 marcos alemães por pedido, o que corresponderia a uma economia de aproximadamente 18 700 marcos alemães por pedido relativamente à situação que exige a tradução da totalidade do fascículo em todas as línguas da Comunidade.

Outras soluções são ainda possíveis em matéria de tradução.

²⁰

Documento elaborado pelo conselho de administração do IEP, nº CA/46/96 de 19 de Novembro de 1996.

- Trata-se, antes de mais, de prescindir de qualquer tradução ou de limitar a tradução exclusivamente às reivindicações.
- Uma outra proposta consiste em instituir um sistema de tradução "a pedido", cujo objectivo consiste em estabelecer a obrigação de apresentar uma tradução unicamente no caso de esta ser exigida por um terceiro. A fim de financiar este projecto, seria necessário criar um fundo de reserva destinado a cobrir o custo das traduções eventualmente exigidas, impondo uma taxa relativamente a cada pedido de patente ou solicitando contribuições com vista a cobrir os custos inerentes a uma garantia contra esta eventualidade.
- Finalmente, foi formulada uma última sugestão, segundo a qual o fascículo da patente incluiria uma descrição resumida retomando as informações essenciais à compreensão da invenção e à interpretação das reivindicações, descrição essa que deveria ser traduzida e completada, em anexo, por uma descrição mais completa que, em princípio, não deveria ser traduzida. Recentemente, foi divulgada uma variante desta sugestão. Trata-se da descrição compacta, que consiste num procedimento de condensação da descrição, por iniciativa do examinador, para efeitos do exame do pedido quanto ao fundo.

Independentemente do cenário seleccionado, parece evidente que, a fim de assegurar uma eficácia máxima, a apresentação das traduções não deve ocorrer de forma descentralizada junto dos institutos nacionais de patentes, devendo, pelo contrário, ser centralizada no IEP. Foi esta, aliás, a solução adoptada pela Convenção do Luxemburgo.

Questões

- A fim de reduzir os custos de tradução, é favorável à criação de um sistema baseado nos artigos 33º e 88º da Convenção do Luxemburgo de 1975 ou considera preferível a "solução global" desenvolvida pelo IEP?
- Caso nenhuma destas duas soluções possa ser concretizada, é favorável a uma solução que implique uma excepção ao carácter unitário da patente comunitária e consista em prever que, em caso de não apresentação das traduções, a patente comunitária não produzirá efeitos no ou nos Estados-membros em causa?
- Considera interessantes e úteis outras alternativas existentes em matéria de redução dos custos de tradução (tradução a pedido, descrição compacta, etc.)?
- Partilha a opinião segundo a qual a centralização da apresentação das traduções do fascículo da patente comunitária junto do IEP, como previsto na Convenção do Luxemburgo, constitui um elemento importante do regime em matéria de tradução?

3.4 O problema do sistema jurisdicional e possíveis soluções

O problema levantado pelo sistema jurisdicional instituído pela Convenção do Luxemburgo foi exposto anteriormente no ponto 3.2. A fim de obviar aos supostos inconvenientes deste sistema, é conveniente proceder a uma revisão deste mecanismo, na perspectiva de uma

iniciativa comunitária destinada a uma melhor integração da patente comunitária no sistema jurídico resultante do Tratado²¹.

De acordo com uma primeira solução, os tribunais dos Estados-membros seriam competentes para se pronunciar sobre as acções de contrafacção, as acções declarativas de não contrafacção, bem como sobre todas as acções respeitantes à utilização da invenção intentadas antes da data de publicação da menção de concessão da patente. Em contrapartida, as acções de anulação da patente comunitária poderiam ser da competência exclusiva de uma nova divisão de anulação a criar no âmbito do IEP. Formulado noutros termos, contrariamente ao disposto na actual convenção²², os tribunais nacionais não seriam competentes para apreciar os pedidos reconventionais de anulação da patente comunitária.

No caso de ser intentada perante um tribunal nacional uma acção reconventional de anulação no âmbito de uma acção principal de contrafacção, o tribunal em causa seria obrigado a suspender a instância relativamente à acção de contrafacção até à adopção de uma decisão sobre a validade da patente pela divisão de anulação competente do IEP. Significa isto que as questões de validade e de nulidade da patente comunitária deixariam de ser objecto de decisões dos tribunais nacionais, passando a ser adoptadas exclusivamente por instâncias de nível comunitário. A fim de evitar a multiplicação das acções reconventionais por parte dos presumidos contrafactores, seria sem dúvida necessário prever que a obrigação de suspensão da instância se circunscreva aos casos em que o tribunal que aprecia a acção de contrafacção considere existirem razões sérias susceptíveis de afectar a validade da patente comunitária.

Partindo de duas vias de actuação distintas, a competência para apreciar questões de validade e de nulidade seria conferida, a título exclusivo, a uma instância sob a égide do IEP e, subsequentemente, ao Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias. Seriam assim criadas duas vias que poderiam culminar numa decisão de anulação de uma patente comunitária:

- a acção de anulação intentada directamente junto do IEP²³;
- ou
- a acção reconventional intentada junto de um tribunal nacional, que seria obrigado a suspender a instância até à adopção de uma decisão pela divisão de anulação, com base na qual o tribunal nacional em causa poderia então dirimir o litígio em matéria de contrafacção.

No que diz respeito às condições de apresentação de um pedido de anulação, às causas de nulidade, ao exame do pedido, à anulação ou manutenção da patente, bem como à publicação de um novo fascículo da patente no final do processo de anulação, aparentemente pode manter-se o disposto nos artigos 55º a 59º da Convenção do Luxemburgo, na sua actual formulação.

²¹ Trata-se essencialmente de evitar as consequências decorrentes do artigo 20º do Protocolo sobre Litígios.

²² Nº 1, alínea d), do artigo 15º do Protocolo sobre Litígios.

²³ Artigo 55º da CPC.

Com o objectivo de garantir uma possibilidade de recurso relativamente às decisões que incidem sobre a validade das patentes comunitárias, as decisões das divisões de anulação seriam susceptíveis de recurso para o Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (TPI). Os fundamentos deste recurso seriam a incompetência, a violação de formalidades essenciais, a violação do Tratado ou do instrumento jurídico que institui a patente comunitária ou de qualquer regra de direito respeitante à sua aplicação ou ainda o desvio de poder. O TPI teria competência quer para anular, quer para reformular a decisão contestada. Neste domínio, poderiam levantar-se certas questões ligadas à organização dos trabalhos do TPI. Não está excluído o exame, neste contexto, da possibilidade de criar, no âmbito do TPI, uma secção especializada em patentes comunitárias²⁴.

Finalmente, seria possível um último recurso relativamente às decisões do TPI em matéria de patentes comunitárias para o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Este recurso estaria circunscrito às questões de direito²⁵.

A fim de garantir a plena eficácia deste mecanismo, seria necessário indicar claramente que as decisões com força de caso julgado ordenando a anulação ou a alteração de uma patente comunitária produzem os mesmos efeitos em todos os Estados-membros.

Mais influenciada pela arquitectura da Convenção de 1975, seria possível ainda uma outra solução, segundo a qual, o tribunal nacional junto do qual fosse intentada uma acção de contrafacção continuaria a ter competência para deliberar sobre um pedido reconvençional de anulação. Não obstante, a decisão sobre esse pedido de anulação só afectaria a patente comunitária no Estado em que está situado o tribunal. Poderia prever-se uma excepção a este efeito limitado da decisão no caso de uma acção de contrafacção, intentada junto do tribunal do domicílio do presumido contrafactor, ter por objecto actos de contrafacção cometidos num outro Estado que não o do domicílio. Neste caso, a decisão de anulação afectaria a patente comunitária igualmente nesse outro Estado. Esta solução permitiria ao titular da patente evitar o risco de anulação global e imediata do seu título.

Impõe-se uma observação de carácter geral. No âmbito de um regime jurídico baseado no Tratado, não é possível criar novas jurisdições, contrariamente ao previsto pela Convenção do Luxemburgo com a proposta de criação do Tribunal Comum de Recurso em matéria de patentes comunitárias. Num regime jurídico baseado no Tratado, as competências jurisdicionais só podem ser exercidas pelo TPI e pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Por esta razão, o mecanismo proposto no presente Livro Verde não prevê a criação de um Tribunal Comum de Recurso em matéria de patentes.

²⁴ Caso esta sugestão fosse aceite, as modalidades de criação da nova divisão de anulação no âmbito do IEP e a possibilidade de recurso destas decisões para os tribunais comunitários seriam objecto de um exame aprofundado; este dependerá principalmente da natureza do instrumento jurídico escolhido para instituir estes procedimentos.

²⁵ N° 1 do artigo 168°-A do Tratado CE.

Questão

- No que diz respeito ao sistema jurisdicional, é favorável à criação de um sistema:
 - que confira competência exclusiva em matéria de recursos de anulação a instâncias sob a égide do Instituto Europeu de Patentes (divisão de anulação), com recurso para o Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias?
 - que continue a atribuir competência para se pronunciarem sobre os recursos de anulação aos tribunais nacionais, limitando os efeitos das respectivas decisões ao território do Estado-membro em que se encontram situados?

3.5 Questões relacionadas com as taxas

Em primeiro lugar, convém referir que o Instituto Europeu de Patentes deveria desempenhar a função de operador técnico da patente comunitária, quer esta seja concretizada de acordo com a forma prevista pela Convenção do Luxemburgo, quer de acordo com uma forma jurídica decorrente do Tratado. Neste contexto, as taxas relativas ao processo (taxas de depósito, taxa de investigação, taxas de exame, etc.) aplicadas no âmbito da patente europeia continuarão a ser aplicadas da mesma forma à patente comunitária. Deve sublinhar-se que o conselho de administração da Organização Europeia de Patentes tomou duas importantes decisões, na sua reunião de Dezembro de 1996, com vista a reduzir, de forma significativa, as taxas relativas ao processo. A primeira decisão diz respeito a uma redução nominal das taxas de depósito, de investigação e de designação²⁶. A segunda decisão incide sobre o adiamento da data de exigibilidade do pagamento das taxas de designação, fixado actualmente em 6 meses após a publicação do relatório de investigação.

Estas novas taxas relativas ao processo, aplicáveis a partir de 1 de Julho de 1997, seriam igualmente aplicáveis à patente comunitária. No que diz respeito à taxa de designação, não há lugar à sua aplicação no âmbito da patente comunitária, em virtude de não existir qualquer país de "designação" propriamente dito, uma vez que o título é unitário e a protecção uniforme em toda a Comunidade. Não obstante, se fosse prevista uma taxa de designação ou uma taxa similar, seria conveniente fixar como limite máximo um montante equivalente ao montante pago relativamente a um número limitado de designações que seriam efectuadas no âmbito de uma patente europeia.

Na eventualidade da adopção da patente comunitária com base num regime jurídico decorrente do Tratado, afigura-se necessário proceder a uma revisão da disposição financeira relativa às taxas de manutenção em vigor. A Convenção do Luxemburgo, na sua versão de 1989, prevê que as receitas provenientes das taxas, após dedução dos montantes pagos à Organização Europeia de Patentes a título de taxas de manutenção em vigor, sejam

²⁶

A taxa de depósito será reduzida de 600 para 250 marcos alemães, a taxa de investigação europeia de 1 900 para 1 700 marcos alemães, a taxa de investigação internacional de 2 400 para 2 200 marcos alemães e a taxa de designação de 350 para 150 marcos alemães. As reduções referem-se a um montante anual de 124 milhões de marcos alemães.

repartidas entre os Estados que são partes na convenção, de acordo com uma chave de repartição fixada na convenção²⁷. Este mecanismo não seria compatível com um sistema jurídico decorrente do Tratado, devendo por conseguinte ser suprimido.

Com efeito, convém considerar o operador do sistema da patente comunitária como um organismo em equilíbrio financeiro, o que implica que deverá conservar a integralidade das diferentes taxas pagas pelos utilizadores. Nesta perspectiva, as receitas orçamentais do operador do sistema da patente comunitária deverão abranger, sem prejuízo de outras receitas, o produto das taxas devidas por força do regulamento relativo às taxas e, se for caso disso, uma subvenção inscrita no orçamento geral das Comunidades Europeias. O regulamento relativo às taxas da patente comunitária deverá, por seu turno, ser adoptado sob proposta da Comissão, em conformidade com o procedimento de "comitologia".

Neste contexto, o montante das taxas deve ser fixado de tal forma que as receitas correspondentes permitam assegurar, em princípio, o equilíbrio orçamental. Significa isto que, regra geral, o operador do sistema não pode transferir uma parte das receitas para outros organismos ou instâncias nacionais.

Finalmente, tendo em conta o carácter unitário da patente comunitária e, conseqüentemente, a inexistência de qualquer possibilidade de escolha quanto ao âmbito geográfico da protecção, é conveniente determinar se será ou não necessária uma medida complementar em matéria de taxas a fim de incentivar os utilizadores a recorrerem ao sistema. Poder-se-ia assim prever que o montante global das taxas de manutenção em vigor da patente comunitária, a pagar ao Instituto Europeu de Patentes, seja inferior à totalidade das taxas de manutenção em vigor de uma patente europeia que abranja toda a Comunidade.

Além disso, foi sugerido que o titular de uma patente comunitária pudesse ser dispensado do pagamento da parte da taxa anual de manutenção em vigor correspondente a certos Estados-membros, o que introduziria uma certa flexibilidade no sistema, e pudesse manter em vigor uma patente comunitária unicamente numa parte do território da Comunidade. Este sistema, que alguns intitulam patente comunitária "*à la carte*", permitira introduzir uma forma de renúncia parcial de direitos, limitada a certos Estados-membros, mediante o não pagamento de uma parte das taxas anuais de manutenção em vigor²⁸.

Questões

²⁷ Artigo 20º da CPC.

²⁸ Um sistema deste tipo implicaria a alteração dos artigos 48º e 49º da CPC.

- Considera necessário prever a alteração dos mecanismos financeiros estabelecidos na Convenção do Luxemburgo e na CPE no que se refere às taxas de manutenção em vigor das patentes comunitárias, de modo que o produto dessas taxas reverta inteiramente a favor do IPE, para cobertura dos custos decorrentes da concessão e administração das patentes comunitárias?
- Tendo em conta as diferentes alternativas de protecção à disposição dos utilizadores (patente europeia, patentes nacionais, etc.), considera necessária a adopção de medidas complementares para tornar o sistema da patente comunitária mais atractivo, como, por exemplo, uma redução das taxas de manutenção em vigor?
- Considera legítimo prever a introdução da possibilidade de renúncia parcial a uma patente comunitária relativamente a um número limitado de Estados-membros mediante o não pagamento das taxas anuais de manutenção em vigor?

3.6 Pontes a estabelecer entre a patente comunitária e a patente europeia

A patente comunitária deveria consistir num título unitário, que confira direitos em toda a Comunidade. Quanto maior for o número de Estados-membros da Comunidade, maior será o âmbito geográfico da protecção. Este aspecto constituirá, sem qualquer dúvida, uma vantagem, podendo no entanto constituir também um inconveniente para certas empresas que possam ter dificuldades em avaliar, numa fase precoce do processo, a necessidade de uma protecção tão ampla. Excluindo a eventual necessidade de protecção em certos países terceiros que não estejam integrados na Comunidade, a patente europeia continuará a ser útil, na medida em que permite à empresa em causa designar determinados países e não necessariamente todos os Estados-membros da Comunidade.

Por esta razão, é sem dúvida necessário introduzir no sistema de patentes na Europa uma certa flexibilidade; para o efeito, poderia prever-se o estabelecimento de pontes entre a patente comunitária e a patente europeia. O interesse desta possibilidade de transformação reside no facto de permitir abranger inicialmente o mercado único no seu conjunto, procedendo-se a uma limitação territorial apenas no decurso ou no final do processo de concessão da patente.

Assim, o requerente de uma patente comunitária poderia solicitar a transformação do seu pedido num pedido de patente europeia, caso exista esta possibilidade jurídica (o que não seria o caso se o pedido fosse retirado ou considerado retirado, ou rejeitado). Neste caso, o pedido de patente europeia resultante da transformação de um pedido de patente comunitária beneficiaria da data de depósito ou da data de prioridade deste pedido.

A situação inversa, ou seja, a transformação de um pedido de patente europeia num pedido de patente comunitária, é mais difícil de conceber, com excepção da hipótese em que o pedido de patente europeia designasse todos os Estados-membros da Comunidade.

Deve ainda lembrar-se que a possibilidade de transformação da patente comunitária (após a sua concessão) está já prevista no nº 6, segunda frase, do artigo 30º da Convenção do Luxemburgo de 1989.

Questão

- Considera necessário estabelecer "pontes" entre a patente comunitária e a patente europeia, tais como a possibilidade de converter um pedido de patente comunitária em pedido de patente europeia? Que outras "pontes" poderiam, em seu entender, ser estabelecidas? Como deveriam funcionar essas "pontes"?

3.7 Outras questões

Do Acordo em matéria de patentes comunitárias celebrado no Luxemburgo em 1989 constam, em anexo, várias declarações relativas a certos pontos substanciais do direito das patentes.

Na perspectiva de uma nova iniciativa em matéria de patente comunitária, impõe-se questionar a necessidade de dar seguimento a algumas dessas resoluções.

A resolução relativa a uma regulamentação comum da concessão de licenças obrigatórias sobre uma patente comunitária perdeu, em larga medida, sentido, em virtude do regime completo de licenças obrigatórias elaborado no âmbito do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (ADPIC) do GATT/OMC²⁹. No caso de ser tomada uma nova iniciativa em matéria de patente comunitária com base no Tratado, o conjunto das disposições previstas no Acordo ADPIC poderia ser integralmente retomado no acto jurídico utilizado, ou poder-se-ia prever uma referência explícita a essas mesmas disposições.

Por seu turno, a resolução relativa à utilização ou posse anteriores prevê o início de um processo de revisão da convenção, que permita criar um direito baseado na utilização ou na posse anteriores de uma invenção objecto de uma patente comunitária, com efeitos uniformes no conjunto dos territórios dos Estado-membros. O direito de utilização ou de posse anterior depende da boa fé. É legítimo questionar a utilidade de uma nova acção neste domínio, com o objectivo de garantir que os efeitos da utilização ou da posse anterior sejam uniformes em toda a Comunidade Europeia. Deve lembrar-se que todos os Estados europeus chegaram a um consenso sobre um regime de utilização anterior no âmbito da primeira parte da Conferência diplomática sobre o Tratado de harmonização em matéria de patentes (Haia, 1991).

Questão

²⁹

Alíneas a) a l) do artigo 31º do Acordo ADPIC.

- Considera que a questão da utilização ou da posse anterior deve ser objecto de uma harmonização a nível comunitário, na perspectiva de uma nova acção em matéria de patente comunitária?

4. HARMONIZAÇÃO COMPLEMENTAR A NÍVEL COMUNITÁRIO

4.1. Necessidade de uma harmonização complementar a nível comunitário

No âmbito das competências que lhe incumbem, a Comunidade Europeia adoptou legislação em matéria de patentes, nomeadamente por forma a tomar em consideração a evolução tecnológica nos sectores de elevado valor acrescentado. Assim, foram adoptados dois regulamentos do Conselho e do Parlamento Europeu, com o objectivo de compensar a insuficiência de protecção que penalizava a investigação farmacêutica e fitofarmacêutica, através da criação de um certificado complementar de protecção para os medicamentos e para os produtos fitofarmacêuticos. Num outro domínio, a Comissão propôs um instrumento destinado a precisar as condições em que pode ser obtida uma patente relativamente a uma invenção biotecnológica³⁰.

Estes exemplos demonstram que, quando é realmente necessário, a Comunidade Europeia dispõe dos mecanismos adequados para propor e adoptar legislação adaptada à situação. É legítimo questionar a oportunidade de aumentar o grau de harmonização, a nível comunitário, do direito das patentes, por forma a abranger outros sectores da técnica ou aspectos diferentes.

³⁰ Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas, COM (95) 661 final de 13.12.1995, JO n° C 296 de 8.10.1996.

4.2 A patenteabilidade dos programas de computador e das invenções ligadas aos suportes lógicos

A Sociedade da Informação e o desenvolvimento do comércio por via electrónica constituem uma real oportunidade para a economia europeia, mas lançam igualmente novos desafios. O desenvolvimento e melhoria constantes de novos programas de computador e de suporte lógicos desempenham actualmente um importante papel para a evolução da Sociedade da Informação e do comércio por via electrónica, na medida em que devem permitir assegurar um acesso rápido, seguro e preciso às informações procuradas e aos serviços interactivos. A Comissão lançou já várias iniciativas destinadas a instituir, no plano legislativo, em toda a União Europeia, um nível adequado de protecção da inovação ligada à Sociedade da Informação. Assim, em Novembro de 1996, a Comissão adoptou uma Comunicação sobre os direitos de autor e direitos conexos na Sociedade de Informação³¹. Trata-se de regras indispensáveis ao bom funcionamento da Sociedade da Informação e do comércio por via electrónica na União Europeia, uma vez que o conteúdo da maioria dos novos serviços é susceptível de ser protegido por direitos de propriedade intelectual.

Actualmente, os programas de computador são protegidos, na Comunidade Europeia, através dos direitos de autor enquanto obras literárias³², estando no entanto excluídos "enquanto tal" da protecção por patente. No que se refere às invenções ligadas aos suportes lógicos, a sua patenteabilidade não implica que seja posta em causa a protecção de que os suportes lógicos beneficiam através do direito de autor. Devido à crescente importância que os suportes lógicos têm vindo a assumir, o Instituto Europeu de Patentes e os institutos de vários Estados-membros concederam, nos últimos anos, milhares de patentes que protegem modelos lógicos compostos por ideias e princípios de base que constituem "soluções técnicas para problemas técnicos". Estas patentes não foram concedidas para proteger suportes lógicos enquanto tal, mas sim para proteger invenções ligadas a esses suportes lógicos, que consistem num material e num suporte lógico que lhe é específico.

A nível internacional, o artigo 27º do Acordo ADPIC não exclui a patenteabilidade dos programas de computador. Por essa razão, vários países terceiros autorizam que estes beneficiem de protecção por patente. Os Estados Unidos divulgaram, em 28 de Fevereiro de 1996, as novas "directrizes para os examinadores em matéria de invenções ligadas aos programas de computador": enquanto no passado uma reivindicação respeitante a um algoritmo matemático só era aceite quando ligada a uma transformação física, recomenda-se actualmente uma abordagem mais pragmática, baseada na exigência de "utilidade" da invenção. Esta abordagem tem por efeito alargar o âmbito das invenções ligadas aos programas de computador susceptíveis de protecção por patente. Ora, os Estados Unidos caracterizavam-se já por práticas bastante permissivas neste domínio: assim, um programa de

³¹ COM (96) 568 final de 20 de Novembro de 1996.

³² Directiva 91/250/CEE do Conselho de 14 de Maio de 1991, relativa à protecção jurídica dos programas de computador, JO nº L 122 de 17.5.1991, p. 42.

computador incorporado num meio tangível, como uma disquete, era patenteável³³, antes mesmo da publicação das novas directrizes.

O Japão tem-se debruçado também sobre a necessidade de alterar as directrizes por que se pautam os examinadores nesta matéria; assim, o Instituto Japonês de Patentes publicou, em 8 de Agosto de 1996, um novo projecto de directrizes: este projecto não tem por objectivo proteger por patente os programas de computador enquanto tal, uma vez que prevê que, para poder beneficiar de uma patente, a invenção deve apresentar um elevado grau de criatividade "tecnológica", utilizando as leis da natureza.

Na Comunidade Europeia, estas questões foram objecto de uma consulta dos meios interessados no âmbito do Questionário sobre os direitos de propriedade intelectual na Sociedade da Informação, elaborado pelos serviços da Comissão em Julho de 1996. As respostas recebidas são divergentes. Para alguns, não se deverá alterar o actual equilíbrio entre direitos de autor (relativamente aos programas enquanto tal) e patentes (relativamente às invenções ligadas aos suportes lógicos), devendo simplesmente assegurar-se que não haja divergências a nível da aplicação das disposições pertinentes nos diferentes Estados-membros. Pelo contrário, outros consideram oportuna a alteração do sistema, prevendo nomeadamente a supressão do nº 2 do artigo 52º da Convenção sobre a Patente Europeia, por forma a permitir a patenteabilidade de programas de computador enquanto tal. Para os defensores desta abordagem, tratar-se de manter a exigência segundo a qual a invenção deve apresentar um carácter "técnico"; não obstante, a partir do momento em que esta característica se verifica, qualquer programa registado num suporte que incorpore a invenção uma vez carregado e em funcionamento tornar-se-ia patenteável.

Tendo em conta a posição expressa por certos meios interessados, que consiste em propor a supressão do nº 2 do artigo 52º da Convenção sobre a Patente Europeia, é necessário examinar quais poderão ser as consequências práticas dessa medida, nomeadamente no que diz respeito à aplicação simultânea do direito de autor e do direito das patentes a uma mesma obra ou invenção.

Questões

- Em matéria de patenteabilidade dos programas de computador e das invenções ligadas aos suportes lógicos, considera:
 - que as diferenças actualmente existentes a nível da jurisprudência dos Estados-membros são susceptíveis de criar obstáculos às trocas comerciais ou falsear as condições da concorrência?
 - que as diferenças existentes entre a Europa e os seus principais parceiros económicos são susceptíveis de levantar dificuldades às empresas europeias?
 - que estas diferenças exigem uma harmonização complementar a nível comunitário neste domínio?
- Em matéria de patenteabilidade dos programas de computador e das invenções ligadas aos suportes lógicos, considera necessário propor, a prazo, a supressão do nº 2 do artigo

³³

Decisão do Instituto Americano de Marcas e Patentes de 26 de Abril de 1996, *In re Beauregard*.

52º da Convenção de Munique?

- em caso afirmativo, como concebe a aplicação simultânea do direito de autor e do direito das patentes relativamente a uma mesma criação/invenção?
- em caso negativo, considera não obstante necessário proceder a uma alteração das directrizes por que se pautam os examinadores do IEP nesta matéria?

4.3 Invenções realizadas por assalariados

Actualmente, o regime das invenções realizadas por assalariados apresenta grandes divergências entre os Estados–membros. Trata-se das invenções efectuadas pelo pessoal de investigação ou pelo pessoal técnico (investigadores, engenheiros, etc.), no âmbito do contrato de trabalho que os liga a uma empresa ou laboratório. Em alguns Estados–membros, esta questão está regulamentada de forma geral na lei relativa às patentes, como em França³⁴ ou no Reino Unido³⁵; noutros Estados–membros, como na Alemanha ou na Suécia, foi adoptada uma lei específica para o efeito. A regra geral de base comum a todas estas legislações determina que, se for atribuída a um assalariado, no âmbito do seu contrato de trabalho, uma "função inventiva", a patente pertence ao empregador. Quanto aos restantes aspectos, a precisão das legislações varia largamente de Estado–membro para Estado–membro. Algumas destas legislações contêm disposições processuais respeitantes ao depósito dos pedidos de patente pelo inventor, com base no argumento de que o nome do inventor pode ou deve figurar na patente. Outras estabelecem uma distinção entre as funções inventivas "permanentes", "temporárias" ou "ocasionais", a que correspondem diferentes regras de atribuição da invenção. Finalmente, algumas destas legislações, tais como a alemã, prevêem uma vertente específica relativa à remuneração do assalariado responsável por uma função inventiva e às modalidades precisas de cálculo dos suplementos de remuneração.

É certo que a aplicação destas diferentes legislações pelas empresas tem repercussões sobre as actividades de investigação e respectiva gestão. Quanto mais pormenorizadas e complexas forem as legislações, mais recursos humanos terão as empresas de consagrar à gestão destas questões. É pois legítima a questão de saber se as diferenças a nível das legislações nacionais em matéria de invenções realizadas por assalariados produzem efeitos sobre a livre prestação dos serviços no âmbito do mercado interno e/ou sobre as condições da concorrência.

Questão

- As diferenças actualmente existentes a nível das legislações dos Estados–membros em matéria de invenções realizadas por assalariados são susceptíveis de ter repercussões sobre a inovação e as condições de emprego e/ou sobre a livre prestação de serviços e/ou sobre as condições da concorrência? Deverão estas diferenças ser objecto de uma

³⁴ Artigo L.611-7 do Código da Propriedade Intelectual.

³⁵ Artigos 39º a 43º da Lei relativa às patentes ("Employee's Invention").

4.4 Formalidades, recurso aos agentes e reconhecimento das qualificações profissionais

4.4.1. Formalidades

Actualmente, existem diferenças entre os Estados–membros a nível dos formulários a preencher, prazos a respeitar, informações a fornecer, forma de apresentação das informações e exigências de "legalização". Os procedimentos são por vezes diferentes, uma vez concedidas as patentes. Significa isto que é necessário um conhecimento aprofundado dos vários sistemas nacionais para poder aconselhar um requerente ou um titular de forma eficaz. Os trabalhos actualmente em curso no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que deverão permitir a conclusão de um tratado de harmonização do direito das patentes no que se refere às formalidades, indicam qual o caminho a seguir. É, pois, legítimo levantar a questão da necessidade de, uma vez adoptado este tratado, ir mais além a nível comunitário na via da harmonização das formalidades, por exemplo, a nível das informações exigidas relativamente à invenção, ao inventor e ao requerente, a forma de apresentação dessa informação e o grau de autenticação exigido ou ainda o número de formulários a preencher para que um pedido seja tratado da mesma forma em toda a Comunidade.

4.4.2. Recurso aos agentes de patentes

A maioria das legislações dos Estados–membros prevê, actualmente, disposições que, de uma forma ou de outra, obrigam os requerentes ou titulares de patentes a disporem de um endereço profissional ou de um domicílio no seu território, na medida em que a protecção aí seja solicitada ou obtida. O requerente, ou o seu representante, não pode em geral dirigir-se directamente, a partir do seu Estado–membro de origem, aos institutos de patentes dos outros Estados–membros sem dispor de um endereço profissional ou de um domicílio nesses outros Estados–membros.

Além disso, vários Estados–membros exigem que se recorra a um representante qualificado, domiciliado em território nacional. Estas regras impedem que um único representante, domiciliado num Estado–membro, possa representar o seu cliente junto dos institutos de patentes dos outros Estados–membros.

Em articulação com esta questão, o Tribunal indicou, no processo Saeger contra Dennemeyer³⁶, que, tendo em conta a natureza específica da prestação de serviços em certos sectores de actividade, não podem considerar-se incompatíveis com o Tratado exigências específicas impostas ao prestador de serviços, nomeadamente quando se trata de proteger os

³⁶

Acórdão de 25 de Julho de 1991, proferido no processo C-76/90, Col. 1991, p. I-4221.

destinatários dos serviços contra os prejuízos em que poderiam incorrer em virtude de conselhos jurídicos que lhes seriam prestados por pessoas sem a necessária idoneidade profissional ou moral. Todavia, a livre prestação de serviços, enquanto princípio fundamental do Tratado, só pode ser limitada através de regulamentações justificadas por razões imperiosas de interesse geral e aplicáveis a qualquer pessoa ou empresa que exerça uma actividade no território do Estado–membro de destino, na medida em que esse interesse não esteja já salvaguardado por regras a que o prestador está sujeito no Estado–membro de estabelecimento. No âmbito das actividades de supervisão e renovação de patentes mediante o pagamento de taxas, o prestador não "aconselha" os seus clientes, limitando-se a alertá-los no momento em que devem proceder ao pagamento das taxas de renovação. Relativamente a essas actividades, o Tribunal considerou que a limitação da prestação deste serviço unicamente a profissionais qualificados, tais como advogados ou agentes de patentes, era desproporcionada em relação ao objectivo prosseguido.

É legítimo levantar a questão do interesse de proceder a uma codificação a nível comunitário das conclusões desta decisão (sob forma de uma harmonização legislativa ou de uma comunicação interpretativa), analisando se seria conveniente incluir, simultaneamente, outros aspectos de carácter processual, tais como os endereços profissionais e as obrigações ligadas ao domicílio. De qualquer forma, uma codificação deste tipo em nada seria contrária à possibilidade de intentar processos de infracção no caso de certas exigências nacionais infringirem as condições da livre prestação de serviços (artigo 59º do Tratado CE) ou mesmo o princípio do direito de estabelecimento (artigo 52º do Tratado CE).

4.4.3. Qualificações profissionais

No que diz respeito às qualificações profissionais, a Directiva 89/48/CEE abrange, nomeadamente, as qualificações no domínio das patentes. As qualificações profissionais obtidas num Estado–membro devem ser reconhecidas em toda a Comunidade, podendo os Estados–membros exigir ao interessado um período de adaptação ou a realização de uma prova de aptidão. Até ao momento, a forma desta prova de aptidão e respectivas matérias não foram ainda objecto de uma decisão final em vários Estados–membros.

A prova de aptidão deve limitar-se ao necessário (ver, em especial, a alínea g) do artigo 1º da Directiva 89/48/CEE), tendo em conta igualmente o princípio da proporcionalidade. Na medida em que o direito material praticado pelo profissional esteja já amplamente harmonizado e transposto nos Estados–membros, a prova de aptidão deverá limitar-se aos casos em que a formação do candidato incida sobre matérias "substancialmente diferentes" das abrangidas pelo diploma exigido no Estado–membro de acolhimento³⁷. O exame europeu de qualificação (nº 2, alínea c), do artigo 134º da CPE) poderia igualmente, em matéria de patentes, ser reconhecido como uma qualificação suficiente para poder intervir junto dos institutos nacionais.

³⁷

Nº 1, alínea b), do artigo 4º da Directiva 89/48/CEE.

No seu acórdão Gebhard³⁸, o Tribunal de Justiça decidiu que a possibilidade de um nacional de um Estado-membro exercer o seu direito de estabelecimento e as condições desse exercício devem ser apreciadas em função das actividades que pretende exercer no território do Estado-membro de acolhimento. A aplicação de condições de acesso a uma actividade específica ou ao exercício dessa actividade, tais como a obrigação de possuir determinados diplomas, devem respeitar quatro imperativos: uma aplicação não discriminatória, a justificação por razões imperiosas de interesse geral, um carácter adequado para garantir a realização do objectivo prosseguido e a limitação ao necessário para atingir o referido objectivo (princípio da proporcionalidade).

Questões

- Em matéria de harmonização a nível comunitário das formalidades ligadas ao procedimento de concessão de patentes e às patentes concedidas, considera:
 - Necessária uma tal harmonização? Que a harmonização deve abranger o recurso aos agentes de patentes, os endereços profissionais e a eleição de domicílio? Que outros aspectos deveria abranger?
 - Esta eventual harmonização deveria assumir uma forma legislativa (directiva) ou ser realizada através de uma recomendação dirigida aos Estados-membros³⁹?

4.5 Medidas complementares destinadas a tornar mais atractivo o sistema de patentes

Aparentemente, um dos obstáculos à utilização otimizada do sistema de patentes na Europa, reside no custo, não apenas da obtenção da protecção, mas igualmente para assegurar a sua aplicação efectiva junto dos tribunais ("enforcement"). A este respeito, foram formuladas sugestões no sentido de facilitar o recurso, por parte das empresas, nomeadamente das PME, ao sistema de patentes.

Uma primeira linha de acção poderia consistir na harmonização das legislações nacionais relativas aos modelos de utilidade, uma forma especial de protecção da inovação técnica, rápida e pouco onerosa, e bem adaptada às necessidades de um vasto número de PME⁴⁰. No domínio das patentes, poder-se-ia prever a criação de um sistema de seguro contra litígios financiado individualmente pelas empresas titulares de patentes. Em caso de necessidade de intentar uma acção em tribunal a fim de fazer valer os direitos conferidos pela patente, a empresa subscritora de um seguro deste tipo poderia declarar um "sinistro" e ser reembolsada pela companhia de seguros das despesas realizadas. Este sistema poderia concretizar-se através de diferentes modalidades: poder-se-ia criar um seguro individual a subscrever por

³⁸ Acórdão de 30 de Novembro de 1995, proferido no processo C-55/94, Col, 1995, p. I-4165.

³⁹ Contrariamente à recomendação que não é juridicamente vinculativa, a directiva deve ser transposta para o ordenamento jurídico dos Estados-membros.

⁴⁰ Livro Verde sobre a protecção dos modelos de utilidade no mercado interno, COM (95) 370 final de 19 de Julho de 1995.

uma empresa ou então um sistema de grupo de seguros, no qual poderiam participar, numa base voluntária, todas as empresas de um determinado sector, a fim de melhor repartirem os riscos. No que se refere concretamente às PME, tendo em conta as dificuldades com que habitualmente se defrontam em matéria de protecção da inovação, poder-se-ia prever uma forma de financiamento público (ou parcialmente público) do sistema de seguro contra litígios. Dado que a ideia consistiria em permitir a eclosão de iniciativas privadas (tais como o grupo de seguros) ou uma medida nacional (como o financiamento público), os mecanismos adoptados teriam, evidentemente, de ser compatíveis com os artigos 85º e 92º do Tratado CE, respectivamente.

Questão

- Para tornar mais atractivo o sistema de patentes, nomeadamente para as PME, quais considera serem os meios de facilitar a aplicação da protecção concedida por uma patente? O que pensa, em especial, dos sistemas de seguro contra litígios em matéria de patentes? Considera necessária uma medida de harmonização complementar a nível comunitário nesta matéria?

5. A PATENTE EUROPEIA

5.1 Estrutura geral da patente europeia

A patente europeia surgiu na sequência da conclusão da Convenção sobre a Patente Europeia, celebrada em Munique em 5 de Outubro de 1973. A convenção estabelece um processo único de concessão de patentes que, uma vez emitidas, ficam sujeitas às regras nacionais dos Estados contratantes designados no pedido. Actualmente, são membros da Organização Europeia de Patentes 18 países. De sublinhar que, no âmbito dos acordos europeus concluídos entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e os países da Europa Central e Oriental, por outro, estes últimos se comprometeram a, no prazo de cinco anos, apresentar um pedido com vista à sua adesão à Convenção de Munique.

Os utilizadores do sistema de patentes na Europa consideram a patente europeia largamente satisfatória, quer em termos de qualidade do trabalho desenvolvido pelo Instituto Europeu de Patentes, quer em termos de valor do título de protecção concedido por este organismo. Não obstante, os utilizadores aguardam a introdução de duas importantes correcções. A primeira diz respeito à patenteabilidade das invenções biotecnológicas, domínio em que as actuais incertezas deverão ser corrigidas através da rápida adopção da nova proposta de directiva apresentada pela Comissão no final de 1995. A segunda está relacionada com a redução das taxas cobradas pelo Instituto Europeu de Patentes, bem como com a adaptação do regime de tradução da patente europeia, dois temas actualmente em discussão (tendo o primeiro já sido resolvido) nesta instância.

Em relação aos restantes aspectos, aparentemente a actual estrutura do sistema de patentes na Europa, centrado no Instituto Europeu de Patentes enquanto organismo internacional

baseado num tratado e, por conseguinte, independente da Comunidade Europeia, não levanta quaisquer problemas aos utilizadores. De referir que a Comissão Europeia dispõe do estatuto de observador no conselho de administração da Organização Europeia de Patentes, tendo decidido, há cerca de três anos, utilizar plenamente as possibilidades que lhe são propiciadas desta forma para dar a conhecer o seu ponto de vista sobre as questões de interesse comum para ambas as organizações.

Questão

- Partilha a opinião segundo a qual a actual estrutura do Instituto Europeu de Patentes, que constitui um organismo independente das instituições comunitárias, não apresenta para os utilizadores inconvenientes que devam ser solucionados através da criação de uma outra estrutura jurídica mais integrada no direito comunitário?

5.2 O problema do custo da patente europeia

5.2.1 Taxas

Em 1996, o conselho de administração da OEP, apoiado pela Comissão, considerou que, tendo em conta as receitas e o nível persistente dos excedentes, deveria prever-se uma redução do custo das patentes, em resposta às críticas dos utilizadores do sistema.

O teor da decisão adoptada pelo conselho de administração em 6 de Dezembro de 1996 foi já anteriormente explicitado, nomeadamente no ponto 3.5. Trata-se de uma decisão extremamente importante, ilustrativa de que a Organização Europeia de Patentes tomou em consideração as críticas formuladas pelos utilizadores, e soube, nas actuais condições, dar-lhes uma resposta positiva. Por outro lado, o conselho de administração decidiu, na mesma data, deixar de exigir ao requerente de uma patente europeia o montante das taxas de designação no momento do depósito do pedido, adiando esse pagamento até 6 meses após a publicação do relatório de investigação.

Estas decisões vão ao encontro das reivindicações dos utilizadores. Partindo do princípio de que, num futuro mais ou menos longínquo, o Instituto Europeu de Patentes continuará a dispor de uma margem de manobra financeira, é legítimo levantar a questão de saber quais as taxas que deveriam ser, prioritariamente, objecto de redução.

Uma outra questão que se coloca de forma recorrente na Europa refere-se à oportunidade de introdução, de acordo com o modelo americano, de taxas especiais, reduzidas, por exemplo, em 50% para as PME. Estas taxas reduzidas, que poderiam ser aplicadas não apenas às PME, mas igualmente aos inventores individuais e às universidades, consistem na aplicação de um nível de redução uniforme à totalidade das taxas previstas. Os problemas ligados à definição de pequenas e médias empresas foram solucionados na sequência da adopção da Recomendação da Comissão de 3 de Abril de 1996⁴¹; esta recomendação destina-se a

⁴¹

JO n° L 107 de 30.4.1996.

harmonizar a definição de PME, de pequena empresa e de micro-empresa, tanto a nível comunitário como a nível nacional. Todavia, é necessário examinar se todas as PME se encontram numa situação que lhes permita beneficiar automaticamente de taxas reduzidas. Por outro lado, os efeitos das taxas reduzidas para as PME deverão ser objecto de um estudo aprofundado. Actualmente, 41% dos pedidos europeus provenientes da Europa são apresentados por PME (menos de 250 trabalhadores); significa isto que, numa situação de equilíbrio orçamental, uma redução de 50% para as PME deveria ser compensada por um aumento geral das taxas de aproximadamente 22%. Poderia igualmente ser necessário prever que qualquer fraude nesta matéria daria origem à caducidade da protecção, tal como sucede nos Estados Unidos ("fraud on the office").

Questões

- Se, mantendo os imperativos de qualidade e eficácia, a Organização Europeia de Patentes prosseguir satisfatoriamente os seus esforços no sentido de controlar os custos e continuar a reduzir as taxas relativas ao processo junto do Instituto, quais as taxas que deveriam, prioritariamente, ser objecto de redução?
- Considera que outros aspectos relacionados com as taxas respeitantes à patente europeia deveriam ser objecto de alterações e/ou adaptações? Considera útil ou necessário prever taxas reduzidas para as PME, de acordo com o modelo existente nos Estados Unidos ("small entities fees")?

5.2.2 Chave de repartição das taxas de manutenção em vigor

Nos termos da Convenção de Munique, o montante das taxas relativas ao processo e a percentagem paga pelos Estados contratantes à Organização a título das taxas cobradas para a manutenção em vigor das patentes europeias devem ser fixados de modo a que as receitas correspondentes permitam assegurar o equilíbrio orçamental. Uma vez que, após a sua concessão, as patentes europeias são tuteladas pelo direito nacional, estabeleceu-se um mecanismo segundo o qual a OEP recebe receitas provenientes das taxas anuais sob forma de pagamentos dos Estados contratantes a título de taxas de manutenção em vigor. Embora a convenção preveja, em princípio, o pagamento à Organização Europeia de Patentes de 75% do montante das taxas de manutenção em vigor, esta percentagem foi reduzida para 50% na sequência de uma decisão do conselho de administração de 1984.

De acordo com as estimativas realizadas, esta chave de repartição dá origem a que as receitas totais dos sistemas nacionais não apresentem, em média, qualquer alteração relativamente à situação existente antes da introdução do sistema da patente europeia, muito embora as suas actividades tenham registado, em média, uma redução para menos de metade.

Os meios interessados pronunciaram-se, em várias ocasiões, contra uma nova redução da percentagem do montante das taxas de manutenção em vigor pago à OEP e a favor da

utilização, na sua integralidade, dos excedentes de receitas da Organização sobre as despesas com vista a uma diminuição das taxas relativas ao processo.

O destino do produto das taxas de manutenção em vigor varia, em larga medida, de acordo com os Estados contratantes em causa. Em alguns desses Estados, a parte das taxas anuais cobradas a título de manutenção em vigor das patentes europeias não é afectada a actividades ligadas ao funcionamento do instituto de patentes nem a actividades de promoção da inovação, uma vez que esse montante é directamente integrado no orçamento geral do Estado; alguns comentadores consideram mesmo existir, neste caso, um "imposto sobre a inovação" na medida em que o produto das taxas de manutenção em vigor não é afectado a actividades ligadas à inovação. Nestas circunstâncias, é conveniente levantar a questão do destino final do produto das taxas anuais e respectiva utilização.

Finalmente, deve referir-se que o custo global da patente europeia decorre também dos processos de validação das patentes europeias nos diferentes Estados e respectivas taxas a liquidar para o efeito. Refira-se, por exemplo, que só as despesas de publicação nos diferentes Estados ascendem a 4 762 marcos alemães.

Questões

- No que se refere à chave de repartição das taxas de manutenção em vigor das patentes europeias:
 - considera adequado financiar parcialmente os sistemas nacionais de patentes através das taxas de manutenção em vigor das patentes europeias?
 - em caso afirmativo, considera conveniente estabelecer uma ligação objectiva e não automática entre as necessidades expressas pelos sistemas nacionais e a afectação de recursos financeiros, de modo a assegurar uma transparência a nível da afectação de recursos?
 - Quais são, em seu entender, as actividades relacionadas com a inovação e executadas a nível nacional que seria legítimo financiar através da chave de repartição?
 - No âmbito da promoção da inovação, considera que este sistema comporta certos efeitos negativos, nomeadamente quando grande parte destes recursos é afectada directamente ao orçamento geral do Estado e não a actividades directamente ligadas à inovação?

5.2.3 Traduções

Uma das rubricas mais importantes no âmbito dos custos totais em matéria de patentes diz respeito às despesas, extremamente elevadas, de tradução/validação das patentes europeias. As estimativas realizadas indicam que a indústria europeia, por si só, desembolsa, um montante anual de aproximadamente 430 milhões de marcos alemães para o efeito, o que significa que uma patente europeia "média" concedida para os oito Estados-membros mais frequentemente designados implica custos superiores a 20 000 marcos alemães unicamente para a tradução/validação. Consciente deste problema, o conselho de administração da OEP tem vindo a debruçar-se sobre possíveis soluções, cujo teor foi anteriormente exposto, nomeadamente no ponto 3.3 supra.

Questão

- Considera útil e eficaz a "solução global" desenvolvida no âmbito do Instituto Europeu de Patentes com o objectivo de reduzir os custos de tradução? Em caso negativo, porquê? Considera existirem outras soluções realistas, tendo em conta o facto de ser necessária a unanimidade dos Estados-membros ou uma ampla maioria para que possam ser aplicadas e eficazes?