

# DA NECESSIDADE DE UMA PATENTE COMUNITÁRIA

*Eugénio Pereira Lucas\**

## SUMÁRIO

### INTRODUÇÃO.

#### 1. PATENTE EUROPEIA.

1.1. *Origem e objectivos.*

1.2. *Debilidades do sistema da patente europeia.*

#### 2. NECESSIDADE DE UMA PATENTE COMUNITÁRIA.

2.1. *Situação actual.*

2.2. *Argumentos justificativos da necessidade de uma patente comunitária.*

### CONCLUSÃO.

## INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas do séc. XX, a propriedade industrial em geral e a patente em especial, ganhou uma nova dimensão que se revela nomeadamente no crescimento do número de pedidos de patentes<sup>1</sup>, em novos acordos internacionais na matéria, novas solicitações da indústria e dos profissionais do sector e também no interesse renovado dos

\* Professor Adjunto na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria – Instituto Politécnico de Leiria, Responsável pelo Módulo Europeu Jean Monnet.

Este artigo foi elaborado com base na nossa tese de doutoramento intitulada “A Patente Comunitária e o seu controlo jurisdicional – Contributo para o estudo do Federalismo Regulatório”

<sup>1</sup> Nos EUA, o número de pedido de patentes cresceu mais a partir de 1985, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, do que em qualquer outra década do século XX, v. KORTUM, Samuel e LERNER, Josh, *Stronger protection or technological revolution: what is behind the recent surge in patenting?*, in NBER Working Paper 6204, Cambridge, September, 1997, p. 1.

académicos, que se reflecte na criação de novos cursos e de novas publicações<sup>2</sup>.

O estudo da importância de um sistema de patentes como contributo para o nível de desenvolvimento tecnológico, industrial, económico, de inovação de um país é também uma questão recente, sendo apenas a partir dos anos 50 (século XX) que essa relação é analisada de uma forma sistemática. Penrose é o primeiro autor de referência a estudar esta questão e, em 1951, colocou o problema da seguinte maneira: “If national patents laws did not exist, it would be difficult to make a conclusive case for introducing them; but the fact that they do exist shifts the burden of proof and its equally difficult to make a really conclusive case for abolishing them”<sup>3</sup>. No mesmo sentido, num dos primeiros grandes estudos nesta matéria, Machlup, em 1958, chegou à seguinte conclusão relativamente aos USA: “If we did not have a patent system, it would be irresponsible... to recommend the institution of one. But since we have had a patent system for a long time, it would be irresponsible, on the basis of our present knowledge, to recommend abolishing it”<sup>4</sup>.

Sobre a questão da importância da patente existem autores que colocam em causa a seu contributo para o desenvolvimento e inovação<sup>5</sup>, outros autores que, reconhecendo os méritos do sistema de patentes, concluem por uma indefinição quanto à sua importância real no desenvolvimento tecnológico e em matéria de inovação, concluindo apenas

<sup>2</sup> Neste sentido, v. CORNISH, W.R., *Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London, 3th ed., 1996, pp. 17-18; MARETT, Paul, *Intellectual Property Law*, Sweet & Maxwell, London, 1996, pp. 4-5.

Existem, actualmente em vigor, mais de quatro milhões de patentes e em cada ano são efectuados mais de 800.000 pedidos de patentes European Patent Office, *Facts and Figures, The European Patent Organisation, The World of Patents, Latest figures 2005*, European Patent Office, München, 2005, p. 11.

<sup>3</sup> PENROSE, Edith, *The Economics of the International Patent System*, John Hopkins University Press, Baltimore, 1951, p. 30.

<sup>4</sup> MACHLUP, Fritz, *An Economic Review of the Patent System*, Study n° 15, Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee of Judiciary of the U.S. Senate, 85<sup>th</sup> Congr., 2d Sess., 1958, pp. 79-80; onde no mesmo estudo pp. 22-44 apresenta uma análise da teoria económica a favor e contra a patente.

<sup>5</sup> JAFFE, Adam B., The U.S. Patent System in Transition: Policy Innovation and the Innovation Process, in *Research Policy*, n° 29, 2000, pp. 531-557; BESSEN, James e MASKIN, Eric, *Sequential Innovation, Patents and Imitation*, Working Paper Department of Economics, n° 00-01, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, January, 2000, in <http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf>, acedido a 06.06.2002.

que, em muitos casos, existe uma relação mais ou menos directa, entre a existência de direitos de propriedade intelectual e o desenvolvimento económico e tecnológico do país<sup>6</sup>, e os autores que defendem a importância da patente. A dificuldade em tomar uma posição unívoca resulta do facto de os estudos efectuados indicarem tendências, mas não certezas absolutas<sup>7</sup>. No seu manual de direito da propriedade industrial, Chavanne e Burst ao referirem-se a esta questão fazem-no de uma forma que é reveladora desta incerteza<sup>8</sup>.

Para determinarmos a importância e a necessidade da patente não basta comparar o sistema de patentes com a abolição ou ausência desse

---

<sup>6</sup> Lerner num excelente estudo em que analisa a relação entre as patentes e a inovação em seis países ao longo de 150 anos afirma “that the mapping between patents and innovation is not exact: many important innovations are not patented, while some patents and innovations are awarded for very modest discoveries” e que “I found that the effect of patent policy shifts were greater for foreign entities than for residents of the country undertaking the policy change”, v. LERNER, Josh, *150 Years of Patent Protection*, in [www.people.hbs.edu/jlerner/150Patprot.pdf](http://www.people.hbs.edu/jlerner/150Patprot.pdf), acedido a 18.03.2002, p. 7, 30.

No mesmo sentido Abbot afirma: “In the industrialized countries themselves, the most well-reasoned studies of patent systems have been inconclusive with respect to the social or economic utility of those systems (...). No significant empirical study as yet demonstrated the beneficial impact of the patent grant on economic growth or social development”, v. ABBOT, F.M., *Protecting first World Assets in the third World: Intellectual Property negotiations in the GATT multilateral framework*, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 1989, p. 699.

Também Vaver escreveu sobre esta questão dizendo: “If the British patent law of 1642 really did encourage greater inventiveness, why did the Industrial Revolution take some 150 years more to arrive? A law with this time lag suggests a lack of, or at least a serious discrepancy between cause and effect”, v. VAVER, David, *Some agnostic observations on intellectual property*, 6, Intellectual Property Journal (Canada), 1991, p. 127.

<sup>7</sup> Obras onde são indicados principais autores, principais teorias e bibliografia sobre esta questão: DEMARET, Paul, *Patents, Territorial Restrictions and EEC Law*, Verlag Chemie, Weinheim, 1978, pp. 9-10; CORNISH, W.R., op. cit., p. 108; SAKAKIBARA, Mariko e BRANSTETTER, Lee, *Do stronger patents induce more innovation? Evidence from 1998 Japanese patent law reform*, NBER Working Paper 7076, Cambridge, April, 1999, pp. 1-3; GILFILLAN, S.C., *Invention and the Patent System*, U.S. Government Printing Office, Washington, 1964., pp. 79-104, o autor apresenta uma análise profunda das principais vantagens e desvantagens do sistema de patentes.

<sup>8</sup> “S’agissant des pays industriellement avancés, il est généralement admis que la propriété industrielle constitue un facteur de développement technique et de progrès économique”, v. CHAVANNE, Albert e BURST, Jean-Jacques, *Droit de la propriété industrielle*, Éditions Dalloz, Paris, 4<sup>e</sup> éd., 1993, p. 2.

sistema. É necessário compará-lo com sistemas alternativos<sup>9</sup>. Evidentemente que a patente não é o único mecanismo de protecção de uma invenção. Existem muitos sistemas alternativos à patente que permitem alcançar o mesmo fim<sup>10</sup>, sendo que o inventor deve escolher os meios

<sup>9</sup> GILFILLAN, S.C., op. cit., p. 3., refere que para comparar a qualidade de um restaurante se deve efectuar essa comparação com outros restaurantes e não com o facto de passar fome.

<sup>10</sup> Para estudo detalhado do assunto v. GILFILLAN, S.C., op. cit., pp. 3, 139-163, onde o autor apresenta 15 sistemas alternativos à patente:

- “Governmental inventing, in federal laboratories and through contracts;
- Government assistance to inventors with their one projects; manifold governmental services through libraries, educations, etc;
- Tax benefits for earnings spent on invention;
- Philanthropic foundations for invention; universities, whose chief contribution is in more basic research and science;
- Trade association inventing;
- Sale of Know-how;
- The vast field of unpatentable invention, improvement and research; employee suggestion systems, hardly ever using patents;
- Compulsory licensing of patents by court order and setting of royalty;
- Awards for inventions made and prizes to inventions to be made;
- Monopolies and corporate bigness-whether good or bad these made patents less necessary to secure abundant use for one’s improvements, although industrial monopoly also ads a motive for patenting;
- Secrecy, occasionally supported by common law;
- Patent pooling which like compulsory licensing and others named, is essentially a rather different thing from the patent system”.
- SUEPO, *Livre Vert sur le Brevet Communautaire et le Système de Brevets en Europe – Position de l’Union Syndicale de OEB*, SUEPO, Novembre, 1997, p. 4, refere a manutenção do segredo da invenção (com eventual protecção legal do segredo de fabricação), o financiamento público da pesquisa e a atribuição de uma recompensa aos inventores pelo poder público.
- David refere três categorias de recompensa pela inovação, que em simultâneo são meios de incentivo, que denomina dos “3 P”: Patronage (recompensa ou subsídio à inovação, em troca da revelação completa das características da inovação), Procurement (contrato público para a elaboração de uma nova tecnologia de que a utilização será entregue ao controlo do governo) e Property (concessão de direitos exclusivos de utilização das invenções aos seus inventores, como é o caso da patente), v. KOLÉDA, Gilles, *Le Brevet pour l’innovation au service de la croissance*, in [http://perso.club-internet.fr/gskoleda/TH\\_ch1.pdf](http://perso.club-internet.fr/gskoleda/TH_ch1.pdf), acedido a 04.02.2003, pp. 13-14.
- Shavell e Ypersele da análise do modelo que criaram que previa três hipóteses: sistema de patentes, sistema de recompensa, ou um sistema misto em que o inventor optava entre obter uma patente ou uma recompensa, concluíram que dependendo das circuns-

que melhor permitam prosseguir os seus fins de acordo com as vantagens estratégicas que cada sistema lhe proporcionar.

A importância e o contributo de um sistema de patentes para o desenvolvimento tecnológico, industrial, económico, de inovação são, no entanto, defendidos pela maioria dos autores. Um trabalho de 1990 do Banco Mundial refere que em relação aos países industrializados existem estudos que demonstram a relação entre a existência de um sistema de patentes e o desenvolvimento desse país, ressaltando que em relação aos países em vias de desenvolvimento não existem estudos que demonstrem essa relação<sup>11</sup>. Um estudo da OCDE de 2003 conclui pela relação directa entre a existência de patentes e a evolução da inovação e do desenvolvimento<sup>12</sup>. Também os números apresentados pelo “European Innovation Scoreboard” relativos a 2003 são reveladores da relação entre inovação e patentes e entre inovação, patentes e desen-

---

tâncias quer o sistema de patentes, quer o de recompensa eram nessas circunstâncias concretas mais vantajosos. Concluíram ainda que na relação entre o sistema misto e o sistema de recompensa, qualquer um pode ser superior ao outro dependendo das condições, mas o sistema misto é sempre superior ao sistema de patentes e que quando o sistema de patentes é superior ao sistema de recompensa, o sistema misto é melhor do que o sistema de recompensa, v. SHAVELL, S., e Van YPERSELE, T., *Rewards versus intellectual property rights*, in the *Journal of Law and Economics*, Vol., XLIV, nº 2, October, 2001, pp. 527-543, onde os autores analisam as vantagens e as desvantagens de cada um desses sistemas.

Para crítica a estes sistemas alternativos, v. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *El Fundamento del Sistema de Patentes*, in FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos et al., *Hacia un nuevo sistema de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1982, pp. 25-26.

<sup>11</sup> Refere esse estudo do Banco Mundial: “Have we moved beyond MACHLUP’s (1958) often cited conclusion that we know too little about the effects of patent systems either to introduce them where they do not exist or to remove them where they do? Our survey has shown that we have, at least with regard to industrial countries. Analytical and empirical work in recent years has provided a number of clues and shed light on the working of the system and its effects on an economy. By contrast, for developing countries our knowledge is waiting”, “While (empirical) studies on industrial countries show high private returns on R&D and even higher social returns, the relevance of this studies for developing countries remains to be demonstrated”, in SIEBECK, W.E., et al., *Strengthening Protection of Intellectual Property in Developing Countries: a Survey of the Literature*, World Bank Discussion Paper nº 112, World Bank, Washington D.C., 1990, p. 69 e p. 90.

<sup>12</sup> OECD, *Compendium of Patents Statistics*, in [www.oecd.org/dataoecd/18/37/8172534.pdf](http://www.oecd.org/dataoecd/18/37/8172534.pdf), 2003, acedido a 30.09.2004, p. 6, *passim*, onde cita autores que concluem no mesmo sentido.

volvimento<sup>13</sup>. No mesmo sentido, um conjunto de autores, sobretudo norte-americanos, utilizando instrumentos de análise econométrica, defendem que há uma relação directa entre sistema de patentes e a taxa de inovação<sup>14</sup>. Também a Comissão Europeia defende que existe uma relação directa entre a especialização tecnológica de um dado país e o número de patentes que possui<sup>15</sup>.

Em resultado desta sumária análise (que aqui referimos de uma forma muito breve, apenas como indicador desta discussão), concordamos com os estudos, sem dúvida a maioria, que concluem pela relação directa entre a existência de um sistema de patentes e o desenvolvimento tecnológico, o nível de inovação e o desenvolvimento do país em geral e assim da vantagem da existência de uma sistema de patentes.

## 1. PATENTE EUROPEIA.

### 1.1. Origem e objectivos

Reconhecida que é a importância do instituto da patente, a neces-

<sup>13</sup> O “European Innovation Scoreboard” é um instrumento desenvolvido pela Comissão, no seguimento da Estratégia de Lisboa, com o objectivo de avaliar e comparar os desempenhos dos Estados-membros em matéria de inovação.

Despesa Pública em I&D (% do PIB)			
País	Pública	Privada	Total
EUA	0.76	2.04	2.80
Japão	0.81	2.28	3.09
UE	0.69	1.30	1.99
Irlanda	0.37	0.87	1.24
Espanha	0.46	0.50	0.96
Grécia	0.48	0.19	0.67
Portugal	0.57	0.27	0.84

Pedidos de patentes por milhão de habitantes		
País	IEP	USPTO
EUA	147.7	322.5
Japão	169.8	265.2
UE	161.1	80.1
Irlanda	85.6	49.1
Espanha	24.1	8.7
Grécia	7.7	3.4
Portugal	5.5	1.9

Pedidos de patentes de alta tecnologia por milhão de habitantes		
País	IEP	USPTO
EUA	57.0	91.9
Japão	44.9	80.0
UE	31.6	12.4
Irlanda	30.7	6.1
Espanha	3.6	1.4
Grécia	2.1	0.4
Portugal	0.7	0.1

Fonte: “European Innovation ScoreBoard 2003”.

<sup>14</sup> Para consulta das principais teorias onde essa matéria é abordada e lista bibliográfica completa, v. LERNER, Josh, *Stronger protection or technological revolution: what is behind the recent surge in patenting?*, op. cit., pp. 47-155; MENELL, Peter S., op. cit., pp. 133-148.

<sup>15</sup> Refere a Comissão Europeia: “A region/country’s level of specialisation in a given field of science or technology is measured by comparing the world share of the region/country in the particular field to the world share of the region/country for all fields combined (we refer to the ‘share of scientific publications’ for scientific specialisation patterns, and to the ‘share of patents’ for technological specialisation)”, v. Comissão Europeia, *Key Figures 2005 on Science, Technology and Innovation Towards a European Knowledge Area*, Luxembourg, July, 2005, p. 61.

sidade de criação de um sistema de patentes para a UE resulta da ausência de normas relativas a um sistema de patentes consagradas no Tratado de Roma ou no direito derivado comunitário e da existência de leis nacionais de patentes nos Estados-membros fundadas no princípio da territorialidade, o que limita uma plena liberdade de circulação de mercadorias, e no princípio da exclusividade, o que impede uma livre concorrência no espaço comunitário.

Esta ausência de normas relativas ao instituto da patente no Tratado de Roma pode ser entendida à luz do objectivo principal que era a criação de um mercado comum que os redactores do Tratado pretendiam alcançar. Para atingir esse fim, foram criadas normas com os grandes princípios para atingir esse objectivo e não foram considerados os problemas que a ausência de normas em matéria de propriedade industrial poderia causar<sup>16</sup>. Foram vários os problemas que se verificaram em resultado dessa situação, o que de todo não era compatível com o objectivo de criar um mercado comum. Problemas de natureza económica resultavam do facto de o direito exclusivo concedido pela patente permitir ao proprietário de patentes paralelas nos Estados da CEE, segmentar o mercado europeu, vendendo nuns territórios e noutros não, podendo também impor diferentes preços e, assim, limitar a livre circulação de mercadorias e a livre concorrência. De um ponto de vista da tecnologia, podia-se limitar o acesso à tecnologia no território onde não explore a patente e, assim, limitar um acesso à tecnologia mais recente. Problemas de natureza jurídica verificavam-se devido ao facto de haver produtos protegidos por patente nuns países e noutros não (caso dos medicamentos que não eram protegidos em Itália, Espanha e Grécia<sup>17</sup>), diferentes prazos de duração da protecção das patentes, países em que, ao contrário de outros, existe sistema de exame prévio e diferentes requisitos de patenteabilidade.

Em resposta a estes problemas, os seis Estados-membros estabeleceram, logo em 1959, três grupos de trabalho de carácter intergovernamental, que tinham como objectivo criarem projectos com vista à unificação dos direitos nacionais em matéria de patentes, marcas, desenhos e modelos industriais, tendo o grupo de trabalho da patente iniciado o

<sup>16</sup> Neste sentido, v. PRIME, Terence, *European Intellectual Property Law*, Ashgate, Dartmouth, 2000, p. 5.

<sup>17</sup> THUMM, Nikolaus, *Intellectual Property Rights – National Systems and Harmonisation in Europe*, Physica-Verlag, Heidelberg, 2000, p. 106.

trabalho de que veio a resultar a Convenção da Patente Europeia - CPE e a Convenção da Patente Comunitária - CPC.

A CPE, assinada em 1973, entrou em vigor em 7 de Outubro de 1977, criou a patente europeia, encontrando-se este sistema ainda hoje em funcionamento para um conjunto de Estados europeus, entre os quais os Estados-membros da UE.

A CPE teve como objectivo instituir “um direito comum aos Estados Contratantes em matéria de concessão de patentes de invenção”<sup>18</sup>. As patentes concedidas em virtude da CPE são denominadas patentes europeias<sup>19</sup> e pode ser pedida a concessão para um, para vários, ou para todos os Estados Contratantes<sup>20</sup>. Apesar de o princípio da territorialidade não ser mencionado na CPE, resulta do artigo 2º nº 2 que a patente europeia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado. Assim, o princípio da territorialidade está presente, mas a patente europeia não é uma patente unitária para a totalidade do território dos Estados contratantes da CPE, mas sim um feixe de patentes nacionais concedidas a nível europeu<sup>21</sup>. Jan Brinkhof classifica as patentes resultantes da CPE como “brevets

---

<sup>18</sup> Artigo 1º da CPE.

<sup>19</sup> Artigo 2º nº 1 da CPE.

<sup>20</sup> Artigo 3º da CPE. O artigo 142º da CPE possibilita que qualquer grupo de Estados Contratantes podem estabelecer um acordo particular, em resultado do qual a patente europeia só pode ser solicitada conjuntamente para todos esses Estados.

<sup>21</sup> A expressão “feixe de patentes” surge, por exemplo, em VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de, *Os Sistemas de Concessão do Direito de Patentes e o Valor Económico das Patentes*, in *Scientia Iuridica - Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro*, Tomo XLVII, nº 274/276, Julho/Dezembro, 1998 op. cit., p. 320; “bundle of patents” surge em WADLOW, Christopher, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, Sweet & Maxwell, London, 1998, p. 214; “faisceau de brevets nationaux” surge em CNCPI, *Note à propos Livre Vert sur le Brevet Communautaire et le système de Brevets en Europe*, Décembre, 1997, in [www.cncpi.fr/htdocs/pdf/liv.pdf](http://www.cncpi.fr/htdocs/pdf/liv.pdf), acessido a 16.10.2001, p. 4; “un haz de patentes nacionales” v. GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, *La unificación internacional de la propiedad industrial en 1973*, in *Actas de Derecho Industrial*, Universidad de Santiago de Compostela, 1974, p. 66; GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, *El renacer de la Patente Comunitaria y el sistema de Patentes Europeo*, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Universidad de Santiago de Compostela, Tomo XIX, 1998, p. 1159; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel, *Incidência de los pronunciamientos de la Oficina Europea de Patentes en la jurisprudencia Europea*, in FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel (dir), *Derecho sobre Propiedad Industrial*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001, p. 48.

européens nationaux” devido à sua natureza dual. São concedidos pelo Instituto Europeu de Patentes - IEP, mas após a concessão são regidos pela legislação nacional e pelas disposições da CPE<sup>22</sup>.

No entanto, a patente europeia não é apenas um feixe de patentes nacionais, que ficam submetidas à legislação nacional no que toca aos seus efeitos e regime jurídico e existem oito importantes excepções a essa concepção<sup>23</sup>. Em primeiro lugar, com a CPE unificam-se as causas de nulidade da patente<sup>24</sup>; com fundamento no artigo 67º da CPE concede-se uma protecção mínima ao requerente da patente europeia; em terceiro lugar, estabelece-se, com carácter geral, que a duração da patente europeia será de 20 anos<sup>25</sup>; em quarto lugar, o artigo 69º prevê que o âmbito de protecção conferido pela patente europeia seja determinado pelas reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para interpretar as reivindicações; em quinto lugar se o objecto da patente europeia é um processo, os direitos conferidos por essa patente estendem-se aos produtos directamente obtidos por esse processo<sup>26</sup>, em sexto lugar a CPE define os requisitos de patenteabilidade<sup>27</sup>, em sétimo lugar define os efeitos da revogação da patente europeia<sup>28</sup> e em oitavo lugar a CPE regula o processo de oposição<sup>29</sup>. Verificou-se ainda que a generalidade das questões de direito material aí positivadas foram incorporadas nas diversas legislações dos Estados-membros da CPE<sup>30</sup>.

---

<sup>22</sup> BRINKHOF, Jan J., *Les litiges en matière de brevets en Europe : nécessité d'un changement*, in AA. VV., *9º Colloque des juges européens de brevets*, Office Européen des Brevets, Edition spéciale du Journal Officiel, 1999, p. 100.

<sup>23</sup> A este propósito, escreveu Van Benthem, logo em 1974, o sistema da patente europeia “va plus loin qu'un simple système internationale de concession de brevets”, v. VAN BENTHEM, J.B., *Convention de Munich du 5 Octobre 1973. Le brevet européen*, in *Propriété Industrielle*, 1974, p. 43.

<sup>24</sup> Artigo 138º da CPE.

<sup>25</sup> Artigo 63º da CPE.

<sup>26</sup> Artigo 64º nº 2 da CPE.

<sup>27</sup> Artigos 52º a 57º da CPE.

<sup>28</sup> Artigo 68º da CPE.

<sup>29</sup> Artigos 99º a 105º da CPE.

<sup>30</sup> GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, *Tecnología y Derecho*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 558.

## **1.2. Debilidades do sistema da patente europeia**

O sistema da patente europeia tem um carácter essencialmente intergovernamental, sendo a CPE um Tratado internacional e o direito de patente uma área onde o direito comunitário ainda não legislou. Esta característica atesta a falta de integração comunitária nesta matéria e como as alterações legislativas em matéria da CPE exigem a unanimidade e essa é difícil de obter, muitas vezes as alterações reduzem-se ao mínimo denominador comum e não permitem uma evolução da patente europeia.

Com o actual sistema europeu de patentes, verificam-se situações graves do ponto de vista da integração jurídica comunitária, como as que resultam do facto de as disposições legais em vigor relativas à patente europeia não fazerem parte do acervo comunitário, o que provoca que não se apliquem automaticamente aos novos Estados-membros da UE, impedindo uma plena integração nesta matéria.

O facto de, na realidade, não existir uma patente europeia, mas um conjunto de patentes nacionais, que depois de concedidas ficam sujeitas a leis nacionais, aos tribunais nacionais, provoca uma segmentação geográfica do mercado comunitário em mercados nacionais, devido à existência das patentes nacionais. Além da segmentação do mercado comunitário a passagem da patente europeia após a sua concessão para a fase nacional dá origem a custos adicionais (é necessário efectuar traduções do fascículo da patente para as línguas oficiais dos Estados onde pretenda obter protecção e proceder ao pagamento de taxas nacionais), complica a gestão dos direitos (tem de apresentar as traduções, tem de efectuar o pagamento das taxas nacionais). Possivelmente, seria mais correcto falar de uma Convenção sobre o procedimento europeu para a concessão de patentes, do que de uma Convenção da Patente Europeia.

Sobre o sistema jurisdicional da patente europeia é necessário realçar, pela negativa e em primeiro lugar, a ausência de um sistema jurisdicional central unificado. O facto de ser necessário interpor várias acções, em vários Estados, com sistemas jurisdicionais muito diferentes, com possibilidade de sentenças muito díspares, de modo a conseguir proteger as patentes de que se é titular constitui o principal problema do sistema europeu de patentes. Na ausência de uma jurisdição comum, há muitas possibilidades de surgirem divergências na interpretação do direito europeu das patentes e, em consequência, pode ficar comprome-

tido o valor da patente europeia.

Destacamos, em segundo lugar, o facto de o sistema jurisdicional da patente europeia se basear nos tribunais nacionais, com diferentes tradições jurídicas (alguns destes já concederam decisões judiciais transfronteiriças), sendo que dessa situação advêm incerteza jurídica, insegurança jurídica e demora processual.

Em terceiro lugar, face à necessidade de, em matéria de patentes na Comunidade Europeia, se utilizar as Convenções de Bruxelas e de Lugano e o Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, torna-se necessário utilizar a regra geral de competência aí consagrada, *actio sequitur forum rei*, que se funda no critério do domicílio e que declara que, independentemente da nacionalidade das pessoas, estas devem ser demandadas perante os tribunais nacionais do Estado contratante onde estejam domiciliadas. Daqui vai resultar que são os tribunais e as legislações nacionais a definir o critério de domicílio, o que pode tornar mais moroso o processo. Se houver várias pessoas a violar a patente, o titular da patente pode iniciar vários processos, escolhendo de entre os Estados onde estão domiciliados os contrafactores que considere mais interessantes do ponto de vista da sua estratégia judicial, iniciando um processo de “forum shopping”. Igualmente os potenciais infractores podem utilizar o “belgian” ou o “italian torpedo” com fundamento nos artigos 21.º e 22.º da Convenção de Bruxelas e iniciarem acções de declaração de não violação da patente, escolhendo, para o efeito, Estados em que a tramitação processual seja lenta, podendo até à decisão final desses tribunais continuar a violar as patentes em causa.

Uma patente europeia concedida pelo IEP, que vigora num espaço onde se pretende que exista um mercado interno e uma forte integração económica, com as regras do Regulamento (CE) n.º 44/2001 e das Convenções de Bruxelas e de Lugano deveria ser possível beneficiar de julgamentos rápidos e de um sistema judicial comunitário eficiente. Verificamos, porém, que no caso de violação de uma patente europeia, se o infractor invocar como defesa a nulidade da patente e se tiver havido violações em vários Estados, vai ter de haver um julgamento em cada Estado para apurar da validade da patente.

Um quarto problema resulta da existência de diferentes leis processuais nacionais relativamente aos processos de patentes<sup>31</sup>. Há Estados

---

<sup>31</sup> Sobre as especiais dificuldades da harmonização das normas processuais em matéria

onde são admitidas medidas provisórias, noutros isso não sucede. As condições em que estas são admitidas são diferentes, existindo também diferentes regras relativas à prova e aos peritos. Dependendo das legislações nacionais, a acção de revogação da patente pode iniciar-se mesmo antes dos procedimentos de oposição terem chegado ao fim no IEP<sup>32</sup>.

Um quinto problema verifica-se devido ao facto de em alguns Estados os processos de contrafacção e validade serem julgados em processos separados e em tribunais diferentes e noutros Estados isso não suceder. Um caso concreto bem demonstrativo deste problema resulta do facto de se verificar que na generalidade dos Estados, numa acção de violação de patente, o requerido pode invocar a nulidade da patente como instrumento da sua defesa. Na Alemanha e na Áustria a nulidade de uma patente só pode ser declarada por um tribunal especial e não no âmbito de um processo de violação de patente. Para a “Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle” a maior fraqueza do sistema actual de patentes europeias reside no facto de as questões de validade e as questões de contrafacção não serem julgadas em conjunto, de modo a assegurar uma unidade do sistema. O que se verifica é que desde o pedido da patente até à sua concessão definitiva, incluindo exames administrativos e processo de oposição decorrem, por vezes, mais de 10 anos, o que provoca que as acções de contrafacção que decorrem nos tribunais nacionais fiquem paradas à espera de uma decisão sobre a validade da patente<sup>33</sup>.

Os problemas mais graves do sistema europeu de patente resultam do contencioso da patente europeia. Uma acção relativa a uma patente europeia é obrigatoriamente interposta num tribunal nacional. Dessa primeira acção pode haver um ou dois níveis de recurso, que variam de Estado para Estado, verificando-se ainda a possibilidade de inter-

---

de patentes, v. GALL, G., *Legislative and Judicial Powers in Europe – How far is harmonization of Patent Law and Practice possible and desirable?*, in *European Intellectual Property Review*, 1998, p. 140.

<sup>32</sup> STRAUS, Joseph, *Patent Litigation in Europe – A Glimmer of Hope? Present and Future Perspectives*, in [www.wuolaw.wuatl.edu/Journal/2/p403straus.pdf](http://www.wuolaw.wuatl.edu/Journal/2/p403straus.pdf), November, 1999, acedido a 04.04.2001, p. 403.

<sup>33</sup> CNCPI, *Note à propos Livre Vert sur le Brevet Communautaire et le système de Brevets en Europe*, Décembre, 1997, in [www.cncpi.fr/htdocs/pdf/liv.pdf](http://www.cncpi.fr/htdocs/pdf/liv.pdf), acedido a 16.10.2001, p. 5.

venção do TJCE, o que demonstra a falta de unidade do sistema. As decisões sobre a validade das patentes concedidas pelo IEP têm se ser emitidas por tribunais nacionais, sem possibilidade de um recurso para uma instância jurisdicional comum e as decisões sobre a validade de uma patente só produzem efeitos no território do Estado que a decretou. Face ao actual sistema da patente europeia, se o inventor não quiser correr riscos, tem de preparar diferentes reivindicações para cada país, de acordo com as diferentes leis nacionais, para depois optar por requerer patentes nacionais.

Também existe dificuldade em conciliar as decisões das Câmaras de Recurso do IEP, com as decisões finais dos tribunais nacionais verificando-se que, em muitos casos, com base em factos idênticos, são emitidas sentenças muito diferentes, o que é causado desde logo pela aplicação artigo 69º da CPE. Este é um dos mais graves problemas da CPE, pois não prevê e não permite a possibilidade de recurso das decisões das Câmaras de Recurso do IEP, nem para o TJCE, por não ser direito comunitário, nem para outro tribunal.

Os elevados custos da patente europeia são outra das principais desvantagens deste sistema de patente. São três os factores que levam a que os custos da patente europeia sejam muito mais elevados do que o das patentes dos outros grandes sistemas de concessão de patentes: a necessidade de efectuar traduções, o contencioso e as despesas processuais. As imposições legais da CPE face à necessidade de traduções para todas as línguas dos Estados onde se pretende obter protecção e os custos relacionados com essas traduções encarecem muito a patente europeia e são um dos principais aspectos do ponto de vista técnico a melhorar. Os custos com as traduções representam hoje um terço do custo total da patente<sup>34</sup> e esse custo vai aumentar com a entrada de novos Estados no sistema da patente europeia. Uma análise do relatório do IEP intitulado “Cost of Patenting in Europe” revela que as despesas processuais para obter uma patente no IEP são três vezes mais elevados que nos USA e quatro vezes mais elevados que no Japão<sup>35</sup>. O custo do

<sup>34</sup> SUEPO, *Livre Vert sur le Brevet Communautaire et le Système de Brevets en Europe – Position de l’Union Syndicale de OEB*, op. cit., p. 15.

<sup>35</sup> Para estudo sobre esse relatório, v. STRAUS, Joseph, *The Present State of the Patent System in the European Union; As Compared with the situation in the United States of America and Japan*, in [www.suepo.org/suepo/straus.pdf](http://www.suepo.org/suepo/straus.pdf), acessado a 27.03.2001, pp. 33-38.

contencioso da patente europeia é também muito mais elevado do que o das suas congéneres mundiais, desde logo por ter de litigar em cada Estado membro da CPE onde a validade da sua patente seja questionada.

Todas estas situações levam a que as condições de concorrência aplicáveis às empresas nos diferentes Estados-membros da UE sejam desiguais.

A jurisprudência do TJCE em matéria de patentes, nomeadamente com o princípio do esgotamento dos direitos, contribui para a criação de um mercado comum do comércio, mas não de um mercado comum da fabricação dos produtos permitida pelas leis de propriedade industrial nacionais. A fabricação esgota-se num único momento ao passo que a comercialização pode efectuar-se em vários momentos e, por isso, não se pode aplicar um princípio do esgotamento à fabricação. Só com uma uniformização das leis de propriedade industrial no espaço comunitário se poderá alcançar um pleno mercado interno.

Em face da ausência de legislação uniforme em matéria de patente na UE é o TJCE conjuntamente com a Comissão que solucionam os problemas que vão surgindo. Mas dada a natureza das suas decisões, provocam uma situação de grande incerteza jurídica. Por exemplo, as decisões, em regra notáveis, do TJCE no sentido de assegurar a criação de um mercado interno, jurisprudência que não é estática, mas vai evoluído e criando novos princípios, são posteriormente analisadas por vezes até à exaustão, defendendo-se posições doutrinárias e interesses económicos que provocam a referida incerteza jurídica<sup>36</sup>.

Os problemas que resultam do artigo 69º da CPE já foram identificados, mas verifica-se ainda que o protocolo interpretativo do artigo 69º, ao contrário do artigo 69º, apenas se aplica às patentes e não aos pedidos de patentes o que pode provocar novas divergências jurisprudenciais.

Se o âmbito de protecção de uma patente nacional num Estado-membro da CPE for mais amplo do que o da patente europeia, este facto vai provocar que o pedido de uma patente europeia implica necessariamente o pedido de uma patente nacional nos Estados onde isso puder acontecer, o que coloca em causa a eficácia do sistema de patentes europeias.

---

<sup>36</sup> Por ex. Demaret considera relativamente ao acórdão Centrafarm “The Court of Justice’s rationale in Centrafarm is inadequate. ... Applying the Court’s reasoning could lead to questionable, if not bizarre, results.” in DEMARET, Paul, *Patents, Territorial Restrictions and EEC Law*, op. cit., p. 231.

Muitos dos problemas da patente europeia resultam, por isso, da existência das diferentes leis nacionais de patentes. O acórdão *Thetford v. Fiamma* retrata a primeira vez que o TJCE teve de abordar essa questão. O TJCE vem decidir que “com efeito, por um lado, nenhuma harmonização das legislações nacionais dos Estados-membros em matéria de patentes foi efectuada, até ao presente, por actos de direito comunitário. Por outro lado, nenhuma das convenções internacionais em vigor em matéria de patentes pode, no caso *sub judice*, apoiar a tese avançada pela demandada na acção principal. A entrada em vigor da Convenção de Munique de 1973 sobre a concessão da patente europeia, que consagra o princípio da novidade absoluta, não afectou a existência das legislações nacionais em matéria de concessão de patentes. O n.º 2 do artigo 2.º da convenção afirma expressamente que “em cada um dos Estados contratantes para o qual é concedida, a patente europeia tem os mesmos efeitos e está sujeita ao mesmo regime de uma patente nacional concedida nesse Estado” ... Daqui decorre que, tal como o Tribunal decidiu no seu acórdão de 29 de Fevereiro de 1968 (*Parke Davis*, 24/67, *Recueil*, p. 82), relevando actualmente a existência do direito de patente apenas da legislação interna, a legislação de um Estado-membro em matéria de patentes, como é o caso da legislação que ora se discute, está em princípio incluída nas derrogações ao artigo 30.º admitidas pelo artigo 36.º<sup>37</sup>.

Questionou ainda o TJCE que o princípio da novidade relativa não se revela susceptível de constituir um meio de discriminação arbitrária

---

<sup>37</sup> Acórdão *Thetford v. Fiamma*, Processo nº 35-87, Col. 1988, pp. 3585, nºs 14, 15.

No caso concreto, a legislação britânica (*Patents Act* de 1949), com o princípio da “novidade relativa” permitia a concessão de uma patente mesmo que o invento já tivesse sido divulgado num pedido de há mais de 50 anos. A empresa *Thetford* era titular de diversas patentes britânicas relativas a sanitários portáteis, e as sociedades *Fiamma SpA*, fabricante desse tipo de produto em Itália, e *Fiamma UK* importadora desses produtos no Reino Unido. As empresas *Fiamma* não possuíam qualquer licença da *Thetford*, seja no Reino Unido, em Itália ou em qualquer outro país relativa aos sanitários portáteis que importa para o Reino Unido. Face a esta situação a *Thetford* intentou uma acção contra as empresas *Fiamma* por violação de duas patentes britânicas que lhe foram concedidas ao abrigo do *Patents Act* de 1949. As sociedades *Fiamma* contestaram dizendo por um lado, que a patente da *Thetford* era nula devido à falta de novidade e de actividade inventiva e, por outro, que, mesmo no caso de a patente ser válida, os artigos 30.º e 36.º do Tratado CEE limitariam as reparações que os órgãos jurisdicionais do Reino Unido deviam conceder ao titular da patente.

ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros, na aceção da segunda frase do artigo 36º do Tratado, entendendo que a lei inglesa não dá lugar a qualquer discriminação e que a norma sobre o princípio da novidade relativa estava justificada na medida em que estimula a criatividade dos inventores, mesmo nos casos de uma “re-descoberta” de uma invenção “antiga” e, por isso, não pode ser considerada como constituindo uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros.

A jurisprudência do TJCE resolve os casos que surgem, sempre numa perspectiva de concretização do mercado interno, mas a incerteza jurídica daí resultante limita a actividade das empresas. O processo “Epilady”<sup>38</sup> foi o paradigma desta situação e os pressupostos em que se verificou mantêm-se, pelo que têm continuado a existir situações idênticas.

Esta grande diferença a nível de legislações nacionais e entre os diferentes sistemas jurisdicionais nacionais em matéria de patentes, não permite um conhecimento sobre o que se passa com a patente europeia após a sua concessão. Não é possível, por exemplo, saber o número nem a natureza dos processos de nulidade ou violação de patentes europeias a serem julgados nos tribunais nacionais<sup>39</sup>.

Da coexistência de patentes nacionais e da patente europeia, resultam, como referimos, muitos problemas. De forma resumida, apontamos os principais problemas existentes no espaço comunitário resultantes dessa concomitância:

- diferentes legislações nacionais de patentes, impõem diferentes

---

<sup>38</sup> Gerechtshof The Hague, 1993, GRUR Int. 252-Epilady XII; UK Court of Appeal, 21 ICC 561(1990) - Epilady United Kingdom II; UK Patents Court, (1990) F.S.R. 181=21 ICC 860 (1990) - Epilady United Kingdom II; Dusseldorf Court of Appeal, 1993, GRUR Int. 242-Epilady VIII.

Os tribunais ingleses e alemães chegaram a conclusões opostas no que toca a saber se uma patente propriedade da “Epilady” em que a reivindicação consistia numa mola helicoidal rotativa com a função de retirar pelos da perna, era violada por uma máquina baseada numa barra de borracha helicoidal com ranhuras que desempenhava a mesma função do sistema da “Epilady”. O Tribunal alemão aplicando a doutrina dos equivalentes entendeu que a variante de borracha estava compreendida no âmbito da protecção da patente e, por isso, existia violação da patente em causa; o tribunal inglês, para a mesma situação, entendeu que não havia violação da patente.

<sup>39</sup> STRAUS, Joseph, *Patent Litigation in Europe – A Glimmer of Hope? Present and Future Perspectives*, op. cit., p. 407.

regras; por exemplo, pode suceder que certas invenções sejam patenteáveis nuns Estados e noutros não, ou que algumas patentes sejam sujeitas a exame prévio e outras não;

- patentes que podem ser concedidas pelos institutos nacionais de propriedade industrial e pelo IEP, para o mesmo território;

- desconhecimento do que se passa com a patente europeia, após a sua concessão;

- os litígios da patente europeia são resolvidos pelos institutos nacionais de propriedade industrial, pelo IEP, pelo TJCE e pelos juízes nacionais, com base nas leis nacionais, no Tratado de Roma, no Regulamento (CE) n.º 44/2001 e das Convenções de Bruxelas e de Lugano e na CPE, o que provoca incerteza jurídica, insegurança jurídica e lentidão processual;

- ausência de um sistema jurisdicional central unificado da patente europeia e necessidade de recorrer aos diferentes tribunais nacionais em matéria de contencioso da patente europeia;

- alguns tribunais têm juízes especializados em matéria de patente, outros não; em alguns Estados os processos de contrafação e validade são julgados em processos separados e em tribunais diferentes e noutros não; existência de “forum shopping”, “italian” e “belgian torpedos” e de decisões judiciais transfronteiriças; o direito processual difere consideravelmente de Estado para Estado; diferentes estruturas judiciais, com diferentes níveis de recurso; todos estes elementos provocam incerteza jurídica, insegurança jurídica e lentidão processual em matéria de contencioso da patente europeia;

- contribui para a ausência de política inovação, I&D e desenvolvimento tecnológico na UE e para uma descoordenação entre as diferentes políticas nacionais nessa área;

- possibilidade de segmentação do mercado interno comunitário.

A CPE prevê um mecanismo para proceder à sua revisão no artigo 172º, que é um obstáculo a essa revisão, pois resulta desse artigo que, em caso de alterações, se tem de esperar pelo depósito dos instrumentos de ratificação por parte de todos os Estados contratantes ou aceitar a perda de Estados contratantes. Sendo um Tratado internacional, para proceder a uma revisão a CPE necessita de respeitar várias etapas, como a realização de uma conferência diplomática, a ratificação e o depósito dos instrumentos de ratificação; em caso contrário corre o risco de perder membros que não cumpram os prazos impostos. Igualmente esta

forma pesada de revisão leva a que a CPE não se possa adaptar rapidamente às novas necessidades, impostas pelo rápido desenvolvimento tecnológico, não podendo, por isso, proteger, através de patente, essas novas tecnologias. Este sistema intergovernamental caracteriza-se por um grande imobilismo no plano legislativo.

Para os Estados europeus de menor dimensão, de menor desenvolvimento técnico e económico, que com a CPE passaram a ter um número muito maior de patentes em especial estrangeiras e podem, assim, ver limitado o crescimento das suas indústrias nacionais e assistir a um desequilíbrio na balança de pagamentos para pagar licenças relativas a produtos agora patenteados e que de outro modo seriam domínio público<sup>40</sup>. Por exemplo, Gómez Segade referiu um eventual prejuízo para a indústria espanhola e, em especial, para a indústria químico-farmacêutica como um argumento contra a adesão de Espanha à CPE<sup>41</sup>. Na realidade, dados os custos da patente europeia, constatamos que os titulares das patentes designam apenas alguns Estados europeus onde pretendem obter protecção, o que contraria os objectivos de criação de um mercado interno e provocando este facto um prejuízo aos Estados de menor dimensão económica pois ao não serem pedidas essas patentes para o seu território, ficam prejudicados ao nível da transferência de tecnologia, bem como no plano do serem atractivos em termos de investimento.

A actividade empresarial e industrial sofreu grandes alterações nas últimas décadas. Ao contrário do que acontecia no passado, hoje a informação e tecnologia são instrumentos fundamentais para o sucesso de uma actividade económica. A ausência de uma patente europeia que proteja efectivamente os produtos patenteados vai contribuir para que as empresas europeias deixem de ser competitivas no mercado mundial.

O facto de a patente europeia poder estar limitada a apenas uma parte do território comunitário é um factor que diminui o seu valor comercial.

A própria Comissão Europeia consciente dos problemas existentes

---

<sup>40</sup> Neste sentido e com indicação de dados relativos à adesão de Espanha à CPE e respectivas consequências, v. CURELL SUÑOL, Marcelino, *La patente europea y la patente del Mercado Común*, Conferencia pronunciada en las II jornadas de estudio sobre propiedad industrial organizadas por el grupo Español de la A.I.P.P.I., Barcelona, 1976, pp. 45-47.

<sup>41</sup> GÓMEZ SEGADE, José Antonio, *Tecnología y Derecho*, op. cit., pp. 586-588.

relacionados com a patente europeia e com a ausência de uma patente comunitária preparou um Livro Verde<sup>42</sup> sobre estas questões, onde refere as limitações da CPE, dando particular destaque às questões da tradução, aos custos elevados e ao sistema jurisdicional instituído, tendo ainda apresentado uma proposta de regulamento da patente comunitária contendo soluções para esses problemas.

A patente europeia é um sistema actualmente criticado por muitos autores. Desde os fundadores do sistema, como Van Benthem<sup>43</sup>, a autores mais recentes como Tootal<sup>44</sup>, ou Cohen (que afirma, por exemplo: “The European patent system is an expensive mess”<sup>45</sup>); ou Straus<sup>46</sup>, ou Wadlow<sup>47</sup>, são múltiplas as críticas ao sistema actual, sublinhadas essencialmente nas questões dos custos, da tradução e do contencioso.

Além destas críticas, constatamos que a patente europeia está a ser vítima do seu próprio sucesso, o elevado número de pedidos de patentes está a provocar uma avalanche de processos de oposição e de recurso, o que está a criar uma situação em que da oposição à decisão final do recurso está a levar entre quatro a oito anos, existindo já processos que demoraram catorze anos até à resolução final do processo de oposição<sup>48</sup>.

## 2. NECESSIDADE DE UMA PATENTE COMUNITÁRIA

### 2.1. Situação actual

A legislação de patentes é um instrumento de política económica<sup>49</sup>,

---

<sup>42</sup> Comissão Europeia, *Livro Verde sobre a patente comunitária e o sistema de patentes na Europa*, COM (97) 314 final, 24.06.1997.

<sup>43</sup> Van BENTHEN, *The european patent system and european integration*, in [http://members.eunet.at/suepo/vanben\\_en.htm](http://members.eunet.at/suepo/vanben_en.htm), acedido a 09.05.2001.

<sup>44</sup> TOOTAL, Christopher, *The european patent system: time for a review*, in *European Intellectual Property Review*, 9, 1995, pp. 415-416.

<sup>45</sup> COHEN, Laurence J., *The Community patent: Europe grows up*, in [www.current-drugdiscovery.com](http://www.current-drugdiscovery.com), June, 2001, p. 19, acedido a 21.12.2001.

<sup>46</sup> STRAUS, Joseph, *A critical look at the system of protection for patents in Europe*, in *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Journal*, Vol. IV, 2000, pp. 23.1-23.22.

<sup>47</sup> WADLOW, Christopher, *op. cit.*, pp. v, *passim*.

<sup>48</sup> STRAUS, Joseph, *Patent Litigation in Europe – A Glimmer of Hope? Present and Future Perspectives*, *op. cit.*, p. 407.

<sup>49</sup> Nordhaus em 1969, foi o primeiro autor a interpretar a patente como um possível

importante na divulgação e uso de novas tecnologias, normalmente reconhecido como factor de desenvolvimento, de atracção de investimentos nacionais e estrangeiros, de desenvolvimento industrial, de progresso económico e também como instrumento estratégico para o desenvolvimento dum país<sup>50</sup>.

Na realidade, durante muitos anos, os Estados utilizaram os direitos alfandegários como instrumento de referência da sua política económica com outros Estados. Com a evolução dos acordos do GATT e da Organização Mundial do Comércio e uma diminuição progressiva dos direitos alfandegários, a propriedade industrial ganhou uma nova dimensão e os Estados aperceberam-se de que a podem utilizar de forma mais directa como instrumento de política económica. Nas disposições legislativas de propriedade industrial encontramos várias normas, entre as quais normas relativas a patentes, regulamentação das importações paralelas, emissão de certificados complementares de protecção para os medicamentos, patenteabilidade de software ou de métodos financeiros, protecção das invenções apesar da sua divulgação, protecção de marcas notórias, relativas ao funcionamento e à eficácia do sistema administrativo ou judicial da luta contra a contrafacção, normas que demonstram a vertente de instrumento de política económica que estas podem desempenhar.

Utilizando como critério a propriedade industrial, cada Estado pode ser mais ou menos rigoroso no combate à contrafacção, mais ou menos rigoroso nas suas fronteiras. É paradigmático o caso dos EUA no século XIX e do Japão já no século XX, que durante muitos anos, enquanto desenvolviam uma actividade de “copiar” os produtos europeus, as suas leis de propriedade industrial estavam elaboradas de modo a permitir uma impregnação de tecnologia que existia na época, essencialmente na Europa, e só quando passaram a possuir conhecimentos próprios alteraram as suas leis de modo a proteger esse conhecimento<sup>51</sup>.

---

instrumento de política económica, v. NORDHAUS, W, *Invention, Growth and Welfare: a Theoretical Treatment of Technological Change*, MIT Press, Cambridge, 1969; ENDESHAW, Assafa, *Intellectual Property Policy for Non-Industrial Countries*, Dartmouth, Aldershot, 1996, p. 93.

<sup>50</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, *O projecto do Código de Propriedade Industrial, Patentes, Modelos de Utilidade e Modelos e Desenhos Industriais*, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vol. XXXVIII, nº 1, 1997, p. 134.

<sup>51</sup> GRIGNON, Francis e MARTIN, Jean-Jacques (Org.), *Géostratégies du Brevet et*

O que verificamos na UE é que o Tratado de Roma não continha (e ainda hoje não contém) disposições normativas em matéria de propriedade industrial e de patentes em especial. A UE é uma excepção em relação aos grandes blocos económicos mundiais, ao não possuir um sistema de patentes integrado no seu sistema económico e político<sup>52</sup>.

Na UE actualmente podemos utilizar as patentes nacionais, ou a patente europeia. Uma apresentação gráfica relativa às diferentes fases processuais dos diferentes sistemas de concessão de patentes mostramos, de uma forma clara, o estado da situação em matéria de concessão de patentes no espaço comunitário, a relevância do controlo jurisdicional para uma patente supranacional e o que falta alcançar para obtermos uma patente comunitária.

O projecto inicial de criação de um sistema de patentes para a Europa comunitária baseava-se em duas convenções: a Convenção da Patente Europeia - CPE e a Convenção da Patente Comunitária - CPC<sup>53</sup>, que nunca chegou a ser aprovada. O objectivo era a assinatura em simultâneo das duas convenções<sup>54</sup>: uma que com um processo único criaria uma patente europeia, (mas esta, após a sua concessão, teria o valor de uma patente nacional no território de cada um dos Estados-membros), e outra que criava uma patente única para o espaço comunitário. A Convenção da Patente Comunitária começaria onde terminava a Convenção da Patente Europeia e criaria uma patente única para o território da CEE.

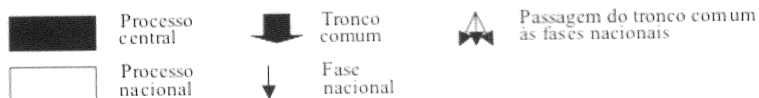
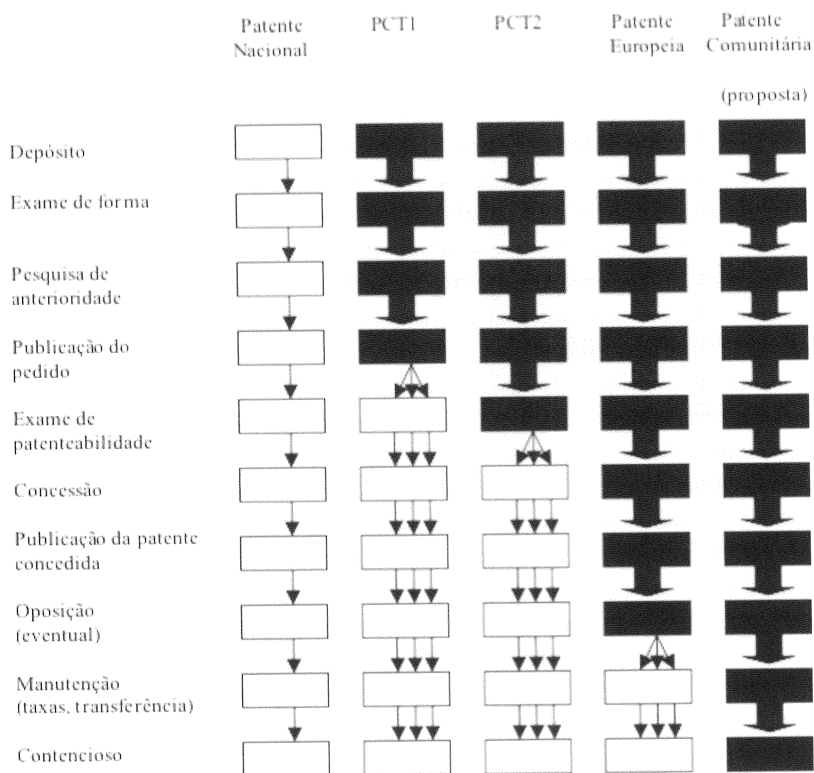
---

*Champ de Bataille Européen*, Septembre 2000, in [www.cnpci.fr/htdocs/pdf/Rapport\\_brevet.pdf](http://www.cnpci.fr/htdocs/pdf/Rapport_brevet.pdf), acedido a 17.05.2002, p. 9.

<sup>52</sup> Neste sentido, Straus afirmou “the discussion linked to ratification of the CPC is dominated and overshadowed by problems for which a solution should have been found, had the EU treated the needs of a patent system with the same priority as its main global competitors”, v. STRAUS, Joseph, *The Present State of the Patent System in the European Union; As Compared with the situation in the United States of America and Japan*, op. cit., pp. 14-15; e igualmente a este propósito, Van Benthem escreveu “The patent system as an economic tool is firmly integrated in political and economic systems of all these large blocks (United States, Japan) except Europe”, v. Van BENTHEM, J.B., *The European patent system and European integration*, Munich, 1992, in [http://members.eunet.at/suepo/vanben\\_en.htm](http://members.eunet.at/suepo/vanben_en.htm), acedido a 09.05.2001, p. 4.

<sup>53</sup> WADLOW, Christopher, op. cit., p. 215; BENYAMINI, Amiram, *Patent Infringement in the European Community*, VCH, Weinheim, 1993, pp. 5, 9.

<sup>54</sup> V. artigo 98º da Convenção do Luxemburgo de 1975.

Sistemas de Concessão de Patentes - Fases processuais<sup>55</sup>

Devido a pressões por parte do Reino Unido<sup>56</sup>, apenas foi assinada em 5 de Outubro de 1973 a Convenção da Patente Europeia<sup>57</sup> que en-

<sup>55</sup> Adaptado de WAGRET, Frédéric e WAGRET, Jean-Michel, *Brevets d'invention, marques et propriété industrielle*, PUF, Paris, 2001, 7<sup>e</sup> édition, p. 37.

<sup>56</sup> GÓMEZ SEGADE, José Antonio, *La unificación internacional de la propiedad industrial en 1973*, op. cit., p. 65.

<sup>57</sup> E apenas em 15.12.1975 a Convenção do Luxemburgo (Convenção da Patente Comu-

trou em vigor em 1977.

No entanto, o interesse comunitário na patente comunitária mantém-se e foi reafirmado com a apresentação pela Comissão da proposta de regulamento relativo à patente comunitária em 2000<sup>58</sup> e nas sucessivas conclusões das reuniões do Conselho Europeu.

O Conselho Europeu de Bruxelas, que teve lugar a 25 e 26 de Março de 2004, ao arrepio das expectativas que tinham vindo a ser criadas, nas suas conclusões não toma uma posição positiva sobre a criação da patente comunitária e, pelo contrário, refere de uma forma muito lacónica que “urge chegar a um acordo sobre a patente comunitária, pelo que o Conselho Europeu apela à intensificação dos esforços para que se concluam os trabalhos sobre a proposta nesta matéria”<sup>59</sup>. Esta posição foi entendida pelos interessados como um fracasso muito significativo no processo de criação da patente europeia colocando mesmo em risco a proposta de regulamento de patente comunitária<sup>60</sup>.

A criação da patente comunitária volta agora a ser discutida em resultado da sua inserção na agenda da Presidência Portuguesa da UE para o 2º semestre de 2007.

## **2.2. Argumentos justificativos da necessidade de uma patente comunitária**

A patente é reconhecida como um instrumento fundamental para o desenvolvimento da inovação, ao permitir rentabilizar os investimentos efectuados, normalmente elevados, em I&D. O primeiro argumento justificativo da necessidade da patente comunitária releva da natureza deste instituto. As soluções actualmente existentes na UE em matéria de direito de patente, ao não garantirem todas as potencialidades de uma patente, são insuficientes para alcançar os fins que esta permite alcançar. Já referimos os principais problemas que apresenta o sistema

---

nitária), que não entrou em vigor.

<sup>58</sup> COM (2000) 412 final, de 1.8.2000.

<sup>59</sup> Reunião do Conselho Europeu, Bruxelas, 25 e 26.03.2004.

<sup>60</sup> A revista “The Economist” refere, a este propósito: “This would have created broad patent-protection and cut costs for inventors. But some countries objected to this loosening of the rules splitting the council-so after four years of negotiation and three decades of debate, the proposal is death”, v. “The Economist”, *Patents - Still pending*, 22.05.2004, Vol. 371, nº 8376, p. 70.

da patente europeia: o facto de após a sua concessão esta se transformar num feixe de patentes nacionais, com um conjunto de novas obrigações (ex. traduções, pagamentos de taxas nacionais); a complexidade da gestão das acções de contrafacção e de anulação; a ausência de uma jurisdição comum; a circunstância de as soluções dos conflitos serem baseadas em jurisprudência e não em normas legais; a existência de vários instrumentos legislativos; o montante elevado das taxas nacionais de manutenção; o custo das traduções; a limitação à concretização de um verdadeiro mercado interno comunitário; todo este somatório de factores impede a consumação de todas as vantagens de um sistema de patentes.

Muitos dos problemas, para se alcançar um aprofundamento da integração europeia e um melhor funcionamento da patente europeia, resultam das discrepâncias entre as diferentes legislações nacionais em matéria de patentes. A existência de patentes nacionais na UE era (e hoje, embora em menor dimensão, ainda continua a ser), um sério obstáculo à livre circulação de mercadorias e à livre concorrência. Uma uniformização a nível comunitário da legislação em matéria de patentes, com a correspondente criação de uma patente comunitária é considerada a melhor solução para este problema e resolveria a generalidade dos problemas existentes<sup>61</sup>.

<sup>61</sup> Neste sentido, v. BENYAMINI, Amiram, op. cit., p. 300; KEELING, David. T., *La propiedad industrial e intelectual en el ámbito del Derecho Comunitario*, in Revista de Instituciones Europeas, Vol. 19, nº 1, Enero-Abril 1992, pp. 75-76.

Logo em 1970, Demaret escrevia: “A ce double égard (libre circulation des produits et l'égalisation des conditions de concurrence sur le territoire des États membres), l'existence des législations nationales dans le domaine de la propriété industrielle constitue un obstacle (pour la création d'un marché commun). L'abolition de cet obstacle est la justification pour le projet de brevet communautaire. ... Elaborer un droit des brevets qui se substituerait aux six droits nationaux est la voie la plus logique et la plus élégante pour dépasser ces obstacles”, “La justification d'un brevet communautaire tient à l'impossibilité en se fondant sur le rapprochement des législations nationales, de supprimer complètement les obstacles à la réalisation d'un marché commun des produits brevetés”, v. DEMARET, Paul, *Justification et problèmes d'élaboration d'un droit européen des brevets*, in Revue Trimestrielle de Droit Européen, 6<sup>e</sup> année, nº 1, Janvier-Mars, 1970, pp. 227, 230 e 231.

Em 1976, Curell Suñol escreveu: “La patente comunitaria es considerada como un medio para realizar la integración económica de los países del Mercado Común, a par que un medio para tender hacia su unión política. Después de la abolición de las barreras aduaneras en el interior del Mercado Común, la patente comunitaria debería producir la

Apesar de alguns instrumentos jurídicos de harmonização em matéria de propriedade intelectual como o ADPIC ou a CPE, a situação jurídica na UE revela grandes disparidades, desde o regime de prova, o cálculo de indemnização, os tipos de sanções, ou às medidas provisórias, o que não permite aos titulares de direitos de propriedade intelectual poder beneficiar de um nível de protecção equivalente em todos os Estados-membros da UE, sendo esta situação uma das mais importantes justificações da necessidade de uma patente comunitária<sup>62</sup>.

É a própria Comissão que, no Livro Verde sobre a patente comunitária, lamenta que, 40 anos após a assinatura do Tratado de Roma, continue sem existir um título unitário de protecção das invenções através da patente e reconhece o contributo que este instrumento legal poderia trazer para o desenvolvimento e a inovação na UE<sup>63</sup>.

A criação da CEE previa no Tratado de Roma entre os seus objectivos o de assegurar o progresso económico e social. Uma patente forte e eficiente, como deveria ser a patente comunitária, iria contribuir para um desenvolvimento da indústria, da tecnologia, do comércio e da economia em geral, com o consequente desenvolvimento social<sup>64</sup>. É a própria CPC de 1989 que no seu preâmbulo sobre este aspecto refere que “desejosos de estabelecer um regime comunitário de patentes que contribua para a realização dos objectivos do Tratado” e “nomeadamente, para a eliminação, no interior da Comunidade, das distorções de concorrência que podem resultar da territorialidade dos

---

desaparición de las fronteras erigidas por las patentes nacionales, fronteras que constituyen todavía un obstáculo para el libre tráfico de mercaderías en el seno del Mercado Común”, v. CURELL SUÑOL, Marcelino, op. cit., p. 21.

Em 1996, o problema continuava a existir e Govaere colocava-o da seguinte forma: “Merely curtailing the exercise of those rights (intellectual property) on the basis of either the rules on free movement of goods and services or the rules of competition often leads to a situation of legal uncertainty for intellectual property owners”, v. GOVAERE, Inge, *The use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law*, Sweet & Maxwell, London, 1996, p. 157.

<sup>62</sup> Para análise de alguns aspectos que revelam a disparidade existente, v. Comissão Europeia, *Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às medidas e aos procedimentos destinados a assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual*, COM (2003) 46 final, 30.01.2003, pp. 15-18.

<sup>63</sup> Comissão Europeia, *Livro Verde sobre a patente comunitária e o sistema de patentes na Europa*, COM (97) 314 final, 24.06.1997, p. 3.

<sup>64</sup> Neste sentido, v. BENYAMINI, Amiram, op. cit., p. 12.

títulos nacionais de protecção”. Na realidade, o sistema actual resultante da CPE não se coaduna com os objectivos previstos no Tratado de Roma<sup>65</sup>.

Quando, em 1975, a CPC foi assinada, já o TJCE tinha estabelecido as regras fundamentais relativas à relação entre o direito de patente nacional e a liberdade de circulação de mercadorias e a livre concorrência, de modo a limitar a possibilidade de utilização das patentes como entrave à realização de um pleno mercado interno comunitário. No entanto, como já referimos, o sistema resultante da CPE, das patentes nacionais em articulação com a jurisprudência do TJCE é manifestamente insuficiente para alcançar esse fim. A CPC pretendia alcançar objectivos que a CPE e as decisões do TJCE não permitem garantir.

De entre as razões que justificam a necessidade de uma patente comunitária destacamos, em primeiro lugar, a necessidade de minimizar os riscos da existência de obstáculos à livre circulação de mercadorias que impede a realização de um mercado interno comunitário. O princípio do esgotamento do direito da patente é insuficiente para garantir uma plena liberdade de circulação de mercadorias no espaço comunitário. A necessidade de recorrer ao TJCE para estabelecer os limites e apesar da orientação constante da sua jurisprudência, provoca incerteza de cada vez que surge uma nova questão. O âmbito da patente comunitária é mais amplo do que o conjunto de decisões do TJCE. As decisões do TJCE não resolvem os problemas resultantes da criação de barreiras ao comércio intra-comunitário derivadas da existência de patentes paralelas cujos titulares são empresas independentes entre si. Uma patente aplicável à totalidade do território comunitário consegue uma melhor protecção da unidade desse mercado, do que uma patente, como a europeia, que pode ser válida num Estado e noutro já não. O TJCE tem resolvido os problemas que surgem com a aplicação da CPE, mas isso não é suficiente; é necessário um documento normativo uniforme aplicável aos 27 Estados da UE para evitar a segmentação do mercado comunitário actualmente existente. Uma patente única que só possa ser transferida, anulada para a totalidade do território comunitário dificulta

---

<sup>65</sup> Straus afirma mesmo que o actual sistema europeu de patentes e os objectivos da União Europeia são incompatíveis, v. STRAUS, Joseph, *The Present State of the Patent System in the European Union; As Compared with the situation in the United States of America and Japan*, op. cit., p. 13.

que se produza uma divisão do mercado comunitário.

Em segundo lugar, verifica-se a necessidade de colocar todas as empresas europeias em situação de igualdade em matéria de concorrência. Não só as diferentes legislações nacionais em matéria de patentes, como os diferentes sistemas judiciais e diferentes tradições jurídicas podem provocar situações desiguais, mais ou menos favoráveis para uma empresa, que podem contribuir para a definição da sua política de instalação ou de crescimento. A nível interno, só com uma patente comunitária as empresas sedeadas no espaço da UE podem trabalhar em condições de livre concorrência. Diferentes legislações nacionais, em matéria de patente, serão factores que influenciarão a escolha das empresas quanto à localização das suas fábricas e estratégias de comercialização dos seus produtos. Igualmente a manutenção dos sistemas nacionais de patente provoca que as empresas que pretendam comercializar produtos protegidos por patentes em vários Estados necessitem do apoio de um gabinete de apoio jurídico, o que tem custos elevados, que as pequenas e médias empresas, em muitos casos mais inovadoras não têm capacidade financeira para suportar, não podendo, por isso, concorrer com as grandes empresas. O artigo 7º do Tratado de Roma (12º do Tratado de Nice), ao impor o princípio da não discriminação em razão da nacionalidade, obriga a UE a adoptar medidas para evitar essa discriminação que resulta da aplicação dos diferentes sistemas nacionais de propriedade industrial, encontrando-se, entre essas medidas, a criação de uma patente comunitária.

Em terceiro lugar, com uma patente unitária, como a patente comunitária, a gestão dos direitos seria largamente facilitada. O facto de não ser necessária a passagem por uma fase nacional iria simplificar o mecanismo desta patente. Esta simplificação teria igualmente repercussões ao nível de uma redução dos custos, pois deveria haver uma eliminação dos custos da entrada na fase nacional, bem como a nível da representação profissional, do pagamento das taxas de manutenção nacionais.

Lembre-se, em quarto lugar, que a solução da CPE, enquanto convenção internacional, implica que é difícil de alterar as suas disposições normativas, pois necessita de uma conferência diplomática e respectivo acordo sobre as alterações e posteriormente da ratificação das alterações pela totalidade dos parlamentos dos Estados envolvidos. Se um Estado contratante não ratificar uma revisão da CPE até à data

prevista para a sua entrada em vigor cessa de ser parte da CPE. Além dos aspectos anteriores, uma revisão da CPE torna-se excessivamente morosa o que não é compatível com a velocidade da evolução tecnológica e as adaptações que o direito de patentes pode necessitar. Uma patente comunitária criada por um regulamento comunitário resolveria todas estas dificuldades.

Em quinto lugar, o sistema jurisdicional de controlo da patente europeia, incluindo tribunais nacionais, IEP, TJCE, 27 legislações nacionais, CPE, Convenções de Bruxelas e de Lugano, Regulamento (CE) nº 44/2001, conduziu às situações já referidas de decisões judiciais transfronteiriças, de “forum shopping”, aos “italian” e “belgian torpedos”, que provocam um sistema moroso, complicado, dispendioso e de difícil acesso.

A globalização é mais um factor que justifica a necessidade de uma patente comunitária. Se a UE pretender ter uma posição competitiva no mercado mundial, a nível do comércio, da indústria, da tecnologia, a ausência de uma patente única para o espaço comunitário é um elemento que contribui para não conseguir alcançar esse fim. É fundamental entender a patente como um elemento estratégico de extrema importância para o crescimento da UE. Actualmente, face à globalização, a protecção da inovação é indispensável para poder garantir o sucesso de uma empresa. No plano económico todos os estudos revelam que as empresas que possuam saber-fazer, que comercializem produtos de marca ou produtos ou processos protegidos por patente desfrutam de uma melhor posição concorrencial face aos seus concorrentes e uma melhor possibilidade de aumentar ou manter as suas quotas de mercado<sup>66</sup>.

A ideia de uma patente comunitária não se defronta com muitos opositores declarados. Encontramos em geral apenas dúvidas quanto às soluções de funcionamento apresentadas na proposta de regulamento da patente comunitária. Entre os profissionais que trabalham em patentes a maioria não são contra a patente comunitária, mas sim contra certos aspectos da actual proposta de regulamento da patente comunitária, principalmente devido às soluções apresentadas para a questão linguística, para o papel dos institutos nacionais de propriedade

---

<sup>66</sup> Comissão Europeia, *Livro Verde sobre a patente comunitária e o sistema de patentes na Europa*, COM (97) 314 final, 24.06.1997, p. 3.

industrial e relativamente aos aspectos jurisdicionais e aos elevados custos<sup>67</sup>.

A necessidade de uma patente comunitária é também criticada por alguns autores e instituições que consideram desnecessária a sua criação. A Eurolinux considera que o projecto actual de patente comunitária extingue a inovação e prejudica os cidadãos europeus. Entende esta organização que a ligação da patente comunitária ao IEP é nociva para uma futura patente comunitária e que esta deveria ter um sistema administrativo autónomo e descentralizado, menos burocrático e baseado no princípio do “poluidor/pagador” e não no tradicional sistema de exame, sujeito a um regime de controlo a que o IEP não está. Para esta organização o principal problema da proposta de patente comunitária resulta do facto de conceder maior atenção e direitos aos titulares das patentes que ao público em geral<sup>68</sup>.

Entre os políticos dos Estados-membros da UE, encontramos, por vezes, declarações que vão ao arrepio do pensamento dominante, como foi o caso do ministro italiano dos negócios estrangeiros que afirmou num simpósio internacional da OMPI que “Sin embargo, la necesidad de contar con una patente comunitaria que abarque la totalidad de la Unión Europea (actualmente formada por 15 países, número que finalmente puede aumentar a más de 20), parece ser hoy más un requisito político que una necesidad práctica”<sup>69</sup>. Estas críticas têm essencialmente uma natureza política, uma vez que de um ponto de vista jurídico, são reconhecidas as insuficiências da patente europeia e a necessidade de uma patente comunitária.

A CPE, quando foi criada, tinha como objectivo principal responder às necessidades da indústria e do comércio na Europa, estava assente numa visão mais pragmática, visando garantir um patente segura e barata no espaço europeu. Os objectivos de uma patente comunitária são muito diferentes, pois esta tem na sua base uma ideia de integração

---

<sup>67</sup> FORSYTH, Christopher, *Why have a Community patent?*, in <http://macdonald.but-terworths.co.uk/news/getarticle.asp?newssid=1565>, acedido a 20.05.2002.

<sup>68</sup> Eurolinux, *Eurolinux Position on the Community Patent*, in [www.eurolinux.org/news/cpat01B/indexen.html](http://www.eurolinux.org/news/cpat01B/indexen.html), acedido a 07.02.2002, pp. 1-5.

<sup>69</sup> SALERANO, Umberto Zamboni di, *La protección de las invenciones y el suministro de servicios de apoyo a los inventores: acontecimientos recientes en el ámbito europeo*, in Simposio Internacional OMPI-IFIA: Los inventores ante el nuevo milenio, Buenos Aires, Septiembre, 2000, p. 3.

comunitária, com a criação de um regime único de propriedade industrial, que permitisse a criação de um verdadeiro mercado interno sem distorções resultantes da existência de direitos territoriais e da necessidade de alcançar a livre circulação de mercadorias e a livre concorrência.

Como já referimos, a patente europeia é considerada em muitos aspectos um sucesso. No entanto, desde a década de noventa (século XX) que vários autores, desde os criadores da CPE, aos utilizadores da patente europeia começaram a vir a público denunciando as insuficiências do sistema da CPE, indicando soluções e exigindo a patente comunitária<sup>70</sup>. Ao nível das empresas é elevado o descontentamento com a situação actual e reivindicada uma patente comunitária<sup>71</sup>.

Uma uniformização das regras relativas à patente comunitária, em especial através de um regulamento comunitário, é o principal instrumento para abandonar o princípio da territorialidade de base nacional e conseguir uma protecção igual para as invenções em todo o território da UE.

A patente comunitária tem como enorme vantagem, através de um só pedido de patente, poder obter a protecção concedida por uma patente, para um dos mais desenvolvidos e industrializados mercados do mundo, com mais de 494 milhões de habitantes.

A patente comunitária pode também ser um importante instrumento na luta contra a contrafacção e a pirataria de produtos patenteados. Sobretudo com a criação de um sistema judicial comum a todos os Estados-membros, com sentenças aplicáveis em todo o território da UE e com sanções efectivas.

Os conflitos sempre latentes entre os sistemas nacionais de patentes e o princípio da livre concorrência e a livre circulação de mercadorias, que vão sendo resolvidos com base na jurisprudência da

---

<sup>70</sup> Van BENTHEM, J.B., *The European Patent System and European Integration*, op. cit. pp. 435-445; BRAENDLI, Paul, *The future of the European Patent System*, IIC - International Review of Industrial Property and Copyright Law, Vol. 26, 1995, pp. 813-829; BOSSUNG, Otto, *The Return of European Patent Law to the European Union*, IIC - International Review of Industrial Property and Copyright Law, Vol. 27, nº 3, 1996, pp. 287-315; para indicação mais completa de bibliografia sobre esta questão, dos autores fundadores da CPE, dos utilizadores do sistema de patentes europeu, v. STRAUS, Joseph, *The Present State of the Patent System in the European Union; As Compared with the situation in the United States of America and Japan*, op. cit. p. 2.

<sup>71</sup> WADLOW, Christopher, op. cit., p. v.

Comissão Europeia e do TJCE, só terminarão com a criação de uma patente comunitária. Essa necessidade é reconhecida pelas instituições comunitárias que participaram na elaboração da CPC e essa patente foi entendida como instrumento de integração comunitária<sup>72</sup>. Também a proposta de Regulamento do Conselho relativo à patente comunitária, logo no seu primeiro considerando, realça que este novo instrumento legal se revela essencial para eliminar as distorções da concorrência que possam resultar da territorialidade das patentes nacionais e que é igualmente um dos meios mais apropriados para assegurar a livre circulação de mercadorias protegidas por patentes<sup>73</sup>.

A inexistência de uma patente comunitária impede a concretização de um mercado único, afectando as quatro liberdades previstas no Tratado de Roma, mas igualmente o sistema de livre concorrência, bem como condicionando a localização de futuros investimentos. Em especial para as PME, face ao sistema actual da patente europeia (custo elevado na obtenção da patente, custo elevado da protecção judicial, reimportação dos produtos e o princípio do esgotamento do direito da patente), estas podem não obter vantagem com a protecção concedida pela patente europeia<sup>74</sup>. Um número cada vez mais elevado de empresas considera o mercado da UE como o seu mercado natural<sup>75</sup>, o que justifica também a necessidade de instrumentos legais que contribuam para o desenvolvimento dessa situação, nomeadamente a patente comunitária.

Entendemos que a patente comunitária, ao contrário da CPE e tal como Benyamini referiu para a CPC, permitiria encontrar um justo equilíbrio entre os direitos concedidos pelas patentes e os princípios comunitários da livre circulação de mercadorias e livre concorrência, evitando assim obstáculos desnecessários à realização do mercado

---

<sup>72</sup> Neste sentido, v. BENYAMINI, Amiram, op. cit., p. 39.

<sup>73</sup> Proposta de Regulamento do Conselho relativo à patente comunitária, COM (2000) 412 final, de 1.8.2000, p. 38.

<sup>74</sup> Neste sentido, v. STRAUS, Joseph, *The Present State of the Patent System in the European Union; As Compared with the situation in the United States of America and Japan*, op. cit., pp. 9-12, onde também cita estudo efectuado pela Roland Berger sobre uso do sistema de patentes na Europa, que confirma esta conclusão.

<sup>75</sup> Comissão das Comunidades Europeias, *Promover a inovação através das patentes - Seguimento do Livro Verde sobre a patente comunitária e o sistema de patentes na Europa*, COM (99) 42 final, 5.2.1999, p. 9.

interno comunitário<sup>76</sup>.

A criação da patente comunitária traria múltiplas vantagens para a UE, que passariam por um estímulo à inovação, por uma incentivo à I&D, uma diminuição de custos quer no pedido, quer no controlo judicial da patente, um sistema de controlo jurisdicional efectivo, uma diminuição da complexidade do sistema de patentes na EU e um contributo para a finalização do mercado interno comunitário.

## CONCLUSÃO

Na UE, ao contrário do que sucede nos Estados Unidos da América ou no Japão, não existe uma patente unitária, que produza os mesmos efeitos em todo o território comunitário. Ainda não existe uma patente comunitária, existindo apenas uma patente europeia, que é unitária apenas até à sua concessão, momento a partir do qual se transforma num conjunto de patentes nacionais dos Estados europeus para os quais foi requerida.

Considerando que a patente é, actualmente, um instrumento de grande importância face a uma economia mundial globalizada, o facto de ainda não ter sido criada uma patente comunitária contribui para as dificuldades que a UE vive em matéria de crescimento e desenvolvimento económico, de I&D e de inovação. A nível comunitário, a ausência de uma patente comunitária não permite a plena realização do mercado interno, em especial a liberdade de circulação de mercadorias e a livre concorrência, bem como contribui de uma forma decisiva para não existir um ambiente propício à I&D e à inovação na UE. A nível externo, constatamos que a UE está a deixar de ser um espaço, no qual as empresas estrangeiras de natureza tecnológica (e também as europeias) estejam interessadas em investir.

O mais recente relatório comunitário em matéria de ciência, tecnologia e inovação apresenta valores que devem preocupar todos os europeus. Estes números revelam que a percentagem de investimento em I&D na UE tem vindo a diminuir desde 2000 e que esta apenas

---

<sup>76</sup> BENYAMINI, Amiram, op. cit., p. 383, a propósito da CPC, "...the author of this work concludes that the Signatories have achieved, with few exceptions, the aim of striking a fair balance between the patentee's rights and the EEC principles of the free movement of goods and free competition, avoiding unnecessary obstacles to the freedom of commerce".

cresceu 0.2% entre 2002 e 2003. A UE continua a investir em I&D uma percentagem da sua riqueza muito menor que os EUA ou o Japão<sup>77</sup>. Neste relatório, conclui-se que a Europa está a deixar de ser um lugar atractivo para se efectuar I&D. Entre 1997 e 2002, o investimento de empresas europeias nos EUA evoluiu de uma forma mais acentuada do que o investimento das empresas dos EUA na UE (54% para 38%). Este relatório refere também que a UE possui um menor número de patentes em termos absolutos face aos EUA e ao Japão e também um menor número de patentes face à população do país<sup>78</sup>. Conclui também este estudo que o investimento em I&D tem consequências positivas em matéria de inovação e de desenvolvimento económico na UE e que, se se pretende criar um espaço onde as empresas invistam e desenvolvam novos mercados, é necessário criar uma programa comum de I&D e inovação. É nossa convicção que a patente comunitária é um instrumento fundamental a ser integrado neste programa comum e que a sua inexistência contribui para a situação actual que se vive na UE em matéria de ciência, tecnologia e inovação.

A patente comunitária a criar deve ser entendida como um instrumento de inovação, um mecanismo de promoção da tecnologia e do avanço da ciência e deve ser integrada nas políticas comunitárias que com ela possam estar relacionadas. Deve ser apreendida como um instrumento fundamental de política económica da UE, que contribua para a realização de um verdadeiro mercado interno, para um aumento da competitividade europeia, para a promoção da I&D e da inovação. Para alcançar esses objectivos, é necessário que, no mínimo, se assegure a mesma protecção e as mesmas vantagens dos sistemas de patentes dos EUA e do Japão. Ao mesmo tempo, a UE tem de fornecer uma patente de qualidade, tem de ser competitiva face aos sistemas de patentes nacionais e europeia, tem de ser acessível em matéria de custos, tem de assegurar um sistema jurisdicional eficaz, seguro e simples.

O contributo que a patente pode trazer para o desenvolvimento económico e para a inovação no contexto comunitário não pode, no entanto, realizar-se se esta não estiver adaptada ao espaço no qual os

<sup>77</sup> Comissão Europeia, *Key Figures 2005 on Science, Technology and Innovation Towards a European Knowledge Area*, op. cit.; (1.93% do PIB na CE, face a 2.59% nos EUA e 3.15% no Japão).

<sup>78</sup> Idem, p. 7; número de patentes por milhão de habitantes: Japão = 93, EUA = 53, CE = 31.

agentes económicos desenvolvem a sua actividade. O princípio da territorialidade é uma característica fundamental da patente que indica que esta só produz efeitos no território do Estado que a concedeu. As actividades económicas na UE têm, contudo, uma natureza supranacional, o que não permite aos agentes económicos beneficiarem plenamente das vantagens concedidas pela patente face ao sistema actual da patente europeia. Com a patente comunitária, o princípio da territorialidade passa a ter uma dimensão comunitária e já não nacional.

No processo de globalização em curso é importante que o direito de propriedade intelectual seja reconhecido e protegido em todo o mundo, de modo a permitir uma divulgação fácil e efectiva de tecnologia e de conhecimentos, com o consequente intercâmbio comercial. A tendência para um mercado mundial é causa e consequência da evolução que se verifica nos direitos de propriedade intelectual de que o ADPIC é actualmente o expoente máximo, mas existem muitos outros instrumentos legais já criados ou em preparação para melhorar o funcionamento dos direitos de propriedade intelectual a nível mundial<sup>79</sup>.

Os entraves existentes à harmonização mundial do direito de patentes funcionam como argumento favorável à criação de sistemas de patentes de âmbito geográfico regional. Neste sentido, Demaret escreveu “Réunir une unité de vues sur ces points au sein de l’Union de Paris, c’est-à-dire sur un plan mondial n’est pas possible, pas plus qu’obtenir de tous les Etats l’abandon de souveraineté que représente la reconnaissance sur leur territoire d’un brevet qu’ils n’ont pas délivré.

---

<sup>79</sup> Boaventura Sousa Santos identifica “a imposição global de um mesmo modelo de lei de protecção de propriedade intelectual”, como uma das consequências da globalização, conjuntamente com um conjunto de outros factores díspares entre si e como uma das formas de direito do processo de globalização, v. SANTOS, Boaventura de Sousa, *Globalização, Fatalidade ou Utopia*, Edições Afrontamento, Porto, 2001, pp. 43, 64; Chavanne e Burst consideram que o final do séc. XX se caracteriza por um enorme crescimento da tecnologia e uma verdadeira revolução dos meios de informação e que em ambos os casos a propriedade industrial é um elemento integrante dessa realidade, v. CHAVANNE, Albert e BURST, Jean-Jacques, op. cit., p. xxvii; Manuel Areán Lalín conclui que os direitos de propriedade industrial desempenham um papel relevante no processo de globalização, facilitando a transferência de tecnologia, mas para alcançar esse fim é necessário que seja “debidamente reconhecida y protegida en los más distintos lugares de la aldea global que constituye hoy en día el Planeta”, v. LALÍN, Manuel Areán, *La propiedad industrial*, in Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, nº 96, Caracas, 1995, p. 416.

En revanche, un brevet international limité à un espace régional a de meilleures chances de succès<sup>80</sup>. Uma efectiva harmonização dos sistemas de patente na Europa, poderia influenciar outros sistemas, em especial os dos EUA e do Japão, e, assim, contribuir para uma maior harmonização mundial em matéria de patentes<sup>81</sup>, sendo que, como já referimos, as patentes concedidas por estes três sistemas representam 85 a 90% do total de patentes concedidas a nível mundial<sup>82</sup>.

A existência de um sistema de controlo jurisdicional comunitário para a patente comunitária é fundamental para o seu sucesso. Nos EUA, a criação do Court of Appeals for the Federal Circuit – CAFC, em 1982, desempenhou um papel fundamental na retoma da confiança no sistema de patentes e provocou um crescimento do número de pedidos de patentes, superior em termos absolutos ou relativos a qualquer outra década do século XX e veio trazer um contributo importante para o desenvolvimento tecnológico e da inovação.

Para a constituição desse futuro sistema jurisdicional em matéria de patente comunitária é importante tirar partido da competência

---

<sup>80</sup> DEMARET, Paul, *Justification et problèmes d'élaboration d'un droit européen des brevets*, op. cit., p. 221.

<sup>81</sup> Neste sentido, v. House of Lords, *The Community Patent System and the Patent System in Europe*, Twenty-Sixth Report, Session 1997/98, London, The Stationery Office, p. 20.

Em relação à patente europeia e face à existência destes grandes blocos mundiais é importante que a CPE tenha mais membros e ganhe uma maior dimensão económica e tecnológica. Para os novos Estados aderirem à CPE necessitam ser um Estado europeu e de um convite do Conselho de Administração da Organização Europeia de Patentes (Artigo 166º n.º 1 alínea b) da CPE) que no passado não era fácil de obter, mas actualmente é política da Organização aumentar o seu número de membros. São vários os Estados que solicitam actualmente a adesão à CPE, mas antes de se efectuar esse alargamento é necessário proceder à revisão da CPE, nomeadamente nos aspectos institucionais, no funcionamento do IEP, de modo a permitir um melhor funcionamento (neste sentido, v. LOMBARD, Didier, *Le brevet pour l'innovation*, Rapport à Monsieur Christian Pierret, Secrétaire d'Etat à l'Industrie, 1998, in <http://ensmp.net/pdf/1998/lombard/>, acedido a 30.10.2001, p. 21).

<sup>82</sup> MELLER, Michael, *Planning for a Global Patent System*, in JPTOS, June, 1998, p. 381; OECD, *Compendium of Patents Statistics*, op. cit., passim, refere uma percentagem de 39,9% para os EUA, 35,1% para a União Europeia, 11,2% para ao Japão, e 13,7% para os outros países, em relação aos pedidos via PCT. Este documento da OCDE apresenta um conjunto completo de informação estatística sobre as patentes no mundo.

e experiência técnica e jurídica do IEP acumulada ao longo da sua existência. O estatuto do IEP, face à patente comunitária proposta, não é claro. Não é uma instituição comunitária, mas iria desempenhar diferentes funções para os Estados-membros da UE e para os restantes Estados da CPE. Os recursos das decisões das Divisões de Exame e de Oposição, se efectuados por Estados comunitários, seria para o Tribunal Comunitário de Propriedade Intelectual ou outro tribunal equivalente, se de outros Estados-membros da CPE para as Câmaras de Recurso. Manter a autonomia do IEP ou transformá-lo em instituição comunitária é decisão que depende da opção de a patente comunitária incluir uma adesão da UE à CPE ou não. Entendemos que o IEP deve ser transformado num órgão comunitário que deve ser a única entidade a administrar a patente comunitária, em coexistência e colaboração com os institutos de propriedade industrial nacionais que continuariam a administrar as patentes nacionais, evitando-se assim uma duplicação de trabalho<sup>83</sup>. Igualmente a “Union Syndicale de l’Office Européen des Brevets” defende que o IEP deve ser integrado como órgão comunitário e deve colaborar activamente com os institutos de propriedade industrial nacionais<sup>84</sup>.

Da análise das relações da CPE com a CUP, o PCT e o ADPIC, concluímos que a futura patente comunitária necessita respeitar as regras desses acordos, em especial do ADPIC, que a CPE não respeita. Constatamos também que existe uma forte interligação entre estes três acordos e a CPE, que é necessário manter na patente comunitária.

Entendemos que seria vantajoso se todo o acervo legislativo em matéria de patentes que, abrangendo o território da UE, em especial a CPE, pudesse ser transferido para a ordem jurídica comunitária, e devendo ser criado apenas um único instrumento jurídico para a patente comunitária<sup>85</sup>. Parece-nos que a melhor solução, em vez de a UE

---

<sup>83</sup> Neste sentido, v. STRAUS, Joseph, *The Present State of the Patent System in the European Union; As Compared with the situation in the United States of America and Japan*, op. cit., p. 61.

<sup>84</sup> Union Syndicale de l’Office Européen des Brevets, *Livre Vert sur le Brevet Communautaire et le Système des Brevets en Europe*, USOEB, Munique, Novembre, 1997, pp. iv e 30.

<sup>85</sup> Neste sentido, v. STRAUS, Joseph, *The Present State of the Patent System in the European Union; As Compared with the situation in the United States of America and Japan*, op. cit., p. 60. Van Benthem considera válida a opção de transformar as duas

aderir à CPE, seria transformar todo o conteúdo e estrutura da CPE em direito comunitário<sup>86</sup>. Esta opção obrigaria a negociações complexas em especial com os Estados não membros da UE, mas resolveria os principais problemas já referenciados e que assim vão continuar a ensombrar a patente comunitária.

Como referia Paul Demaret, em 1970, a dificuldade de criação de um direito europeu de patente não era tanto relacionada com o direito material em si, mas de coordenação interna e externa, relações com outros países e com as legislações nacionais<sup>87</sup> e este problema mantém-se actual.

---

convenções (CPE e CPC) numa só convenção ou regulamento, que regulasse toda a matéria relativa a patentes na CE, v. Van BENTHEM, J.B., *The European patent system and European integration*, op. cit., p. 8.

<sup>86</sup> Neste sentido, v. GÓMEZ SEGADE, José António, *El renacer de la Patente Comunitaria y el sistema de Patentes Europeo*, op. cit., p. 1170.

<sup>87</sup> DEMARET, Paul, *Justification et problèmes d'élaboration d'un droit européen des brevets*, op. cit., p. 218.