



Sêrvulo & Associados | Sociedade de Advogados, SP, RL

Update

Propriedade Intelectual

Fevereiro 2023

A patente europeia com efeito unitário

Mariana Costa Pinto | mcp@servulo.com
Inês Nabais do Paulo | inp@servulo.com

A patente europeia com efeito unitário (*Unitary Patent Protection - UPP*) produz efeitos em 24 Estados-Membros da União Europeia (todos, exceto Espanha, a Polónia e a Croácia).

O requerente poderá, ainda, optar por um sistema híbrido em que obtém, sobre a mesma invenção, uma UPP e uma ou várias patentes europeias tradicionais ("EP") em estados que sejam signatários da Convenção da Patente Europeia, mas não do UPCA.

O efeito unitário apenas pode ser requerido ao EPO (European Patent Office) após concessão da patente europeia.

Os requisitos formais para o efeito unitário são os seguintes:

- A patente não pode ter sido concedida com reivindicações diferentes em diferentes EM contratantes;
- O pedido de efeito unitário deve ser feito dentro um mês a contar da publicação da concessão no EPO. Haverá um período transitório de 6 a 12 anos dentro do qual terá de ser submetida uma tradução adicional: se a patente é concedida na língua alemã ou Francesa, a tradução será para a língua Inglesa. Se for concedida na língua Inglesa, poderá ser traduzida para qualquer outra língua oficial da UE, à escolha do titular.

Estará disponível, para determinadas entidades, um regime de compensação que permitirá receber o reembolso de despesas de tradução para os pedidos de patente apresentados no EPO numa das línguas oficiais da União que não seja uma língua oficial do EPO.

As patentes com efeito unitário têm jurisdição obrigatória no UPC. Durante um período transitório de 7 anos após a sua data de entrada em vigor, as ações relativas às Patentes Europeias Tradicionais

(*European Patent* – EP) e aos Certificados Complementares de Proteção emitidos ao abrigo de uma EP podem continuar a ser intentadas perante os órgãos jurisdicionais nacionais ou outras autoridades competentes.

Os titulares ou requerentes de patentes europeias (sem efeito unitário) concedidas ou requeridas antes do termo do período transitório, bem como os titulares de um certificado complementar de proteção emitido para um produto protegido por uma patente europeia podem decidir afastar a competência do Tribunal Unificado de Patentes, a menos que já tenha sido intentada uma ação perante o mesmo (ação designada por “*opt-out*”). Para o efeito, notificam a sua decisão à Secretaria, o mais tardar um mês antes do termo do período transitório. Essa decisão produz efeitos à data da sua notificação. Esta decisão pode ser revogada a qualquer momento, a menos que já tenha sido intentada ação perante um órgão jurisdicional nacional. Este período de 7 anos pode vir a ser prorrogado por até mais 7 anos com base numa consulta e parecer do Comité Administrativo sobre a quantidade de casos remetidos às jurisdições nacionais e respetivos motivos. As patentes nacionais continuam na jurisdição nacional.

Este sistema permitirá a minimização de custos com o requerimento e manutenção de cada patente, bem como uma uniformização da propriedade industrial em todos os Estados-Membros contratantes. Não obstante, a adesão à UPP poderá ter outras implicações jurídicas e comerciais, o que torna a decisão entre a patente unificada e a patente clássica algo que deve ser seriamente ponderado pelos originadores.