

Lex

PROPRIEDADE INTELECTUAL NA UNIÃO EUROPEIA

Novo sistema de patentes traz riscos para PME

Os especialistas em propriedade intelectual dividem-se sobre as vantagens e inconvenientes do novo sistema de patente unitária europeia, que entra em vigor a 1 de junho deste ano.

JOÃO MALTEZ
jmaltez@negocios.pt

Anunciados há muito, o novo sistema da patente europeia unitária e o Tribunal Unificado de Patentes vão tornar-se uma realidade a partir de 1 de junho deste ano. Portugal integra o grupo de 17 países da União Europeia que vão acolher esta solução – a vizinha Espanha optou por ficar de fora. Entre os especialistas em propriedade intelectual há quem considere que este novo sistema trará vantagens para as empresas nacionais, mas também quem diga que as de pequena e média dimensão, em particular, correm riscos de ordem financeira.

“As vantagens do novo sistema da patente europeia com efeito unitário poderão ser muito superiores aos seus eventuais riscos”, considera José Luís Arnaut, managing partner da CMS e especialista na área da propriedade intelectual, em declarações ao Negócios. Em sua opinião, “o efeito automático que possuirá no território dos 17 Estados-membros contratantes”, contrasta com a solução da patente europeia atualmente em vigor, que “obriga à validação em cada um dos países onde se pretende que esta esteja protegida, com os custos de tradução a ela inerentes”.

Ricardo do Nascimento Ferreira, sócio da Morais Leitão especialista na área do contencioso, também admite que o sistema da patente europeia unitária possa trazer vantagens para empresas nacionais. No entanto, tal como adianta, vão passar “a vigorar em Portugal um maior número de patentes europeias, criando maiores



Lisboa vai acolher uma secção local do Tribunal Unificado de Patentes e um centro de mediação e arbitragem.

dificuldades (e custos) à empresa nacional para verificar se pode desenvolver um determinado produto ou processo ou se tal constituirá violação de patente, havendo, pois, um maior risco de violação de patentes europeias”.

Tribunal de patentes terá custos “elevados para as PME e microempresas”, alerta o advogado António Andrade.

Para Ana Bastos, Sócia responsável pela área de IP e cibersegurança da Antas da Cunha ECIJA, “este âmbito territorial alargado, presente neste novo sistema unificado de patentes, trará inúmeras desvantagens para os empresários portugueses, principalmente para as PME”. Para estas últimas, porque “não possuem, em muitos casos, capital financeiro para sustentar um pedido de patente e ver-se-ão impedidos de explorar as suas invenções (não patenteadas) quando confrontados com as inúmeras patentes que produzirão efeitos no território nacional”, diz.

Ana Rita Painho, sócia da Sérvulo e advogada especialista em Propriedade Intelectual, lembra

que “a percentagem de pedidos de patente europeia – o modelo europeu vigente até esta data – com origem em empresas ou grupos económicos nacionais é baixíssima”. Tal como adianta, “se analisarmos o custo elevado destes pedidos, incluindo exames e estudos, concluímos que mais de metade do tecido empresarial português, ainda que criativo, não tem capacidade de custear estes pedidos”.

Pelas razões antes expostas, Ana Rita Painho diz não acreditar que “a patente unitária venha ajudar ou reverter esta situação em Portugal, tendo em conta o modelo de pedido e custos adotado. Além disso, na patente europeia, sendo possível fazer uma escolha

David Martins

Uma intervenção preventiva para evitar custos indesejados

de Estados designados, é também possível fazer uma avaliação mais segura de probabilidade de sucesso e concessão da patente”.

António Andrade, sócio da Abreu Advogados, assinala, por outro lado, que o Tribunal Unificado de Patentes será uma via judicial cujos custos “são bastante elevados para as capacidades financeiras das PME e microempresas de Portugal”.

Acresce que neste tribunal “os idiomas oficiais são o alemão, francês e inglês, o que comportará igualmente custos também bastante elevados, designadamente em traduções”, sublinha o mesmo advogado. Na opinião de António Andrade, “as empresas portuguesas ficam assim expostas a um sistema muito dispendioso, complexo e de alguma forma incerto”.

Recorde-se que o Tribunal Unificado de Patentes terá sede em Paris e secções em Munique. Haverá ainda as chamadas divisões locais, uma das quais em Lisboa, e regionais. Existirá ainda um tribunal de recurso com sede no Luxemburgo, e um centro de mediação e arbitragem de patentes, cuja sede será em Lisboa e em Liubliana (Eslovénia). ■

O Tribunal Unificado de Patentes terá sede em Paris e um tribunal de recurso no Luxemburgo.

De que forma poderá o apoio jurídico salvaguardar riscos de litígio com o novo sistema europeu de patentes? Análises prévias de patentabilidade para evitar infrações ou recurso a meios alternativos de litígio podem evitar custos indesejados.

“O apoio e aconselhamento técnico-jurídico especializado será fundamental, nomeadamente como forma de rentabilizar os escassos recursos financeiros do tecido empresarial português. A este respeito, assumirá um papel de relevo a elaboração de relatórios de Liberdade para Operar de qualidade”, frisa José Luís Arnaut, líder da CMS. Em sua opi-

nião, “será igualmente crucial a realização prévia de análises de patentabilidade exaustivas, com vista a identificar possíveis divulgações relevantes que potencialmente limitem a proteção da tecnologia em causa”.

Ricardo do Nascimento Ferreira, sócio da Morais Leitão, entende que o apoio jurídico a prestar às empresas nacionais no sentido de procurar mitigar o impacto dos custos elevados do novo sistema pode, ainda, “passar pelo fomento à utilização de métodos de resolução alternativa de litígios – incluindo mediação e arbitragem –, estando, inclusivamente, previsto, nas regras do Tribu-

nal Unificado de Patentes, um centro de mediação e arbitragem de patentes com sede em Lisboa”.

Ana Bastos, sócia da Antas da Cunha ECIJA, lembra a importância do “acompanhamento jurídico especializado de forma a evitar duplicação de custos e trabalho tanto no processo de registo de forma eficaz”. Isto, “desde o momento de pesquisa para perceber possíveis semelhanças com registos prioritários, como na elaboração dos pedidos de forma a serem cumpridos desde início com os requisitos legais aplicáveis”.

Por seu turno, Ana Rita Paíño, sócia da Sérvulo, sublinha

que o risco de litígio em matéria de patentes “salvaguarda-se num pedido sólido, com pesquisas e uma fundamentação adequada”. Em todo o caso, “o problema das empresas portuguesas não é, essencialmente, este, porque tradicionalmente, estas não são titulares de patentes”.

O maior problema das empresas portuguesas, diz a mesma advogada, “é a infração de patentes de terceiros”. Para isso, enfatiza, “é necessária uma estratégia de lançamento de produtos adequada, com pesquisas atempadas sobre potencial violação de direitos de terceiros, o que, geralmente, não é feito”. ■



As vantagens do novo sistema da patente europeia com efeito unitário poderão ser muito superiores aos seus eventuais riscos.



JOSÉ LUÍS ARNAUT
Líder da CMS, especialista em propriedade intelectual



O sistema pode ter vantagens para empresas nacionais que sejam requerentes e titulares de patentes europeias.



RICARDO N. FERREIRA
Sócio da Morais Leitão, na área de contencioso e arbitragem



A figura de um Tribunal de Patentes Unitário apresenta desvantagens, como os custos associados com deslocações, traduções.



ANA BASTOS
Sócia da Antas da Cunha ECIJA, área de IP e cibersegurança



Infelizmente não existe uma cultura de proteção efetiva de direitos de propriedade intelectual no nosso país.



ANA RITA PAÍÑO
Sócia da Sérvulo, Especialista em propriedade intelectual