

Eugénio LUCAS

*Tribunal Unificado de Patentes: Novos caminhos para a proteção
de patentes na Europa*

DOI: [https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(37\)2025.ic-5](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(37)2025.ic-5)

Secção

Investigação Científica / Scientific Research*

* Os artigos presentes nesta secção não foram sujeitos a processo de revisão segundo o método *blind peer review* / The articles in this section have not undergone a blind peer review process.

Tribunal Unificado de Patentes: Novos caminhos para a proteção de patentes na Europa

Unified Patent Court: New paths for patent protection in Europe

Eugénio LUCAS¹

RESUMO: A recente entrada em funcionamento do Tribunal Unificado de Patentes vem finalmente responder à necessidade de um controlo jurisdicional efetivo da patente europeia e da patente europeia de efeito unitário. Neste artigo é apresentado o trajeto ocorrido até à criação do Tribunal Unificado de Patentes, bem como a sua estrutura e competências. São também analisados recentes processos decididos pelo Tribunal Unificado de Patentes, nomeadamente em matéria de validação e extinção da patente, *forum shopping*, interpretação da reivindicação da patente e consequente avaliação da patenteabilidade. Dada a existência de alguns aspetos comuns entre o “United States Court of Appeals for the Federal Circuit” e o Tribunal Unificado de Patentes serão também analisadas algumas questões jurídicas comuns a estes dois tribunais de patentes.

PALAVRAS-CHAVE: Tribunal Unificado de Patentes; patente europeia; patente europeia com efeito unitário; litígios de patentes na Europa; *forum shopping*.

ABSTRACT: The recent entry into operation of the Unified Patent Court finally responds to the need for effective judicial control of the European patent and the European patent with unitary effect. This article presents the path leading up to the creation of the Unified Patent Court, as well as its structure and competences. Recent cases ruled by the Unified Patent Court are also analyzed, particularly regarding patent validation and revocation, forum shopping, interpretation of the patent claim and consequent assessment of patentability. Given the existence of some common aspects between the “United States Court of Appeals for the Federal Circuit” and the Unified Patent Court, some legal issues common to these two patent courts will also be analyzed.

KEYWORDS: Unified Patent Court; european patent; european patent with unitary effect; patent litigation in Europe; forum shopping.

Introdução

O Tratado de Roma de 1957, que instituiu a Comunidade Económica Europeia (CEE), não continha qualquer disposição sobre patentes ou outros direitos de Propriedade Industrial. Sendo reconhecida a importância da criação de um sistema de patentes europeu para a desenvolvimento da CEE², logo em 1959, os seis Estados-

¹ Professor Coordenador Principal; ESTG, Instituto Politécnico de Leiria; IJP-Polo de Leiria; eugenio.lucas@ipleiria.pt; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9795-1707>

² Van BENTHEM, J.B. *The European Patent System and European Integration*. IIC: International review of intellectual property and competition law. Berlin: Springer. Vol. 24.1993, 4, p. 439-442. Já anteriormente à criação da CEE, o Conselho da Europa, em 1949, defendia a harmonização do sistema europeu de patentes como uma das três principais prioridades para a reconstrução da Europa no final

Membros iniciaram os trabalhos de que vieram a resultar a Convenção da Patente Europeia (CPE) e a Convenção da Patente Comunitária (CPC). Assim, foi desenhado um sistema com duas convenções. Uma convenção internacional (CPE) e uma convenção exclusiva para os Estados-Membros da CEE (CPC), em que dentro desse território, a patente europeia concedida pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP) gozaria de proteção uniforme.

A Convenção de Munique, formalmente conhecida como Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias (ou Convenção da Patente Europeia - CPE), foi assinada em 5 de outubro de 1973 e entrou em vigor em 7 de outubro de 1977 e criou o sistema europeu de patentes, marcando o início de uma nova era para a proteção de patentes na Europa, permanecendo em vigor desde essa data. Essa convenção criou o IEP, que é responsável pelo exame e concessão das patentes europeias.

Este novo sistema considerado revolucionário no seu início, obteve excelentes resultados, reconhecidos pela generalidade da doutrina e da indústria³, mas acabou por criar um sistema de patentes fragmentado⁴, onde uma patente europeia funciona como um conjunto de patentes nacionais, necessitando de validação e aplicação separadas em cada jurisdição. Esta abordagem desarticulada conduziu a muitas complexidades jurídicas, incluindo litígios paralelos e decisões inconsistentes entre diferentes tribunais nacionais.

Efetivamente a patente europeia resultante da CPE padece de diversos problemas, sendo um dos mais relevantes a ausência de um sistema de controlo jurisdicional centralizado⁵.

Na realidade desde a criação da CPE que se conheciam os problemas relativos ao controlo jurisdicional da patente europeia e, para resolver este problema, logo em

da Segunda Guerra Mundial, v. PLOMER, Aurora. *The Unified Patent Court and the Transformation of the European Patent System*. IIC 51, 2020, p. 791. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40319-020-00963-6>

³ WADLOW, C. *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*. London: Sweet & Maxwell, 1998, pp. 214-216; GÓMEZ SEGADÉ, José António. *El renacer de la Patente Comunitaria y el sistema de Patentes Europeo*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Universidad de Santiago de Compostela, Tomo XIX, 1998, p. 1159.

⁴ WADLOW, C. Op. cit. p. 214; Baldan, F., E. van ZIMMEREN. *Exploring Different Concepts of Judicial Coherence in the Patent Context: The Future Role of the (New) Unified Patent Court and its Interaction with other (Old) Actors of the European Patent System*. Review of European Administrative Law, 8(2), 2015, p. 385; GÓMEZ SEGADÉ, José António. Op. cit. p. 1159; VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. *Os Sistemas de Concessão do Direito de Patentes e o Valor Económico das Patentes*. Scientia Iuridica - Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro, Tomo XLVII, nº 274/276, Julho/Dezembro, 1998, p. 320.

⁵ CLAY, Andrew. *A Unified European Patent Process and a Unified Way of Enforcing It*. Intellectual Property & Technology Law Journal, 2012, 24(6), p. 17; LUCAS, E. *The need for a Unified Patent Court*. LEXONOMICA. Vol. 12, No. 1, June 2020, p. 10.

1975, os Estados-Membros da CEE assinaram, no Luxemburgo, a Convenção sobre a Patente Comunitária (CPC), que previa a criação de uma patente única, uniforme, com um sistema de controlo jurisdicional comum e de âmbito comunitário, concedida em resultado de um pedido ao IEP. Esta Convenção nunca foi ratificada por um número suficiente de Estados signatários e, por isso, nunca entrou em vigor.

Face a este fracasso, em 1989, a nova versão da CPC e o Acordo sobre patentes comunitárias e os seus protocolos⁶ previam a criação do Tribunal Comum de Recurso (COPAC), que passaria a ter competência em matéria de controlo jurisdicional da patente comunitária, solução que também não entrou em funcionamento.

Nesta sequência a Comissão, em 1997, publicou o “Livro Verde sobre a patente comunitária e o sistema de patentes na Europa”⁷, com duas soluções de controlo jurisdicional da patente comunitária, a que se seguiu a proposta de Regulamento do Conselho relativo à patente comunitária⁸. Esta proposta conduziu a uma profunda discussão sobre a criação da Patente Comunitária, mas por uma série de razões, incluindo os requisitos de tradução, as taxas e, em particular, a falta de acordo sobre o modelo de controlo jurisdicional da patente nunca foi aprovada.

Em 2010 a Comissão Europeia apresentou o documento “EUROPA 2020 Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo”, que, entre muitas outras matérias, voltou a reforçar a necessidade de criar uma patente única da UE e um tribunal especializado em matéria de patentes⁹.

Finalmente, depois de uma longa caminhada, a patente europeia com efeito unitário foi estabelecida por força do Regulamento (UE) n.º 1257/2012¹⁰, e vem permitir aos titulares de patentes europeias requererem ao IEP que as suas patentes beneficiem de efeito unitário nos Estados-Membros participantes do regulamento. Assim, com a produção automática de efeitos idênticos em todos os Estados-Membros participantes, não será necessário validar a patente europeia individualmente em cada Estado-Membro, nem arcar com os encargos administrativos correspondentes, como

⁶ Protocolo sobre litígios, JOCE, L nº 401, de 30.12.1989.

⁷ Comissão Europeia, Livro Verde sobre a patente comunitária e o sistema de patentes na Europa, COM (97) 314 final, 24.06.1997.

⁸ Proposta de Regulamento do Conselho relativo à patente comunitária, COM (2000) 412 final, de 01.08.2000.

⁹ COM/2010/2020 final, p. 15.

¹⁰ Regulamento (UE) n.º 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes. JO L 361 de 31.12.2012, p. 1-8.

ocorre atualmente com a patente europeia “clássica”, sem efeito unitário.

Para permitir um eficaz funcionamento da patente europeia com efeito unitário, os litígios referentes a todas as patentes europeias (com e sem efeito unitário, sem prejuízo da possibilidade de *opt-out* no segundo caso) passaram a ser da competência exclusiva do Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que foi criado pelo Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (ATUP)¹¹, assinado em Bruxelas em 19 de fevereiro de 2013 e ratificado por Portugal em 28 de agosto de 2015.

Antes do estabelecimento da patente europeia com efeito unitário e do TUP, a concessão e fiscalização das patentes europeias variava muito entre os 39 Estados-Membros da CPE (que incluem os 27 Estados-Membros da UE). Para garantir a proteção de patentes em toda a Europa, o titular da patente precisava de registar e validar a sua patente junto do IEP e em cada Estado individualmente. Em alternativa, poderia ser obtida uma patente nacional para cada um dos 39 Estados-Membros. Estes registos duplicados eram dispendiosos, complexos e morosos e o controlo jurisdicional também era efetuado separadamente em cada Estado, o que em última análise, diminuía a proteção das patentes em toda a Europa.

Como refere Brinkhof estas diferenças conduziram a decisões divergentes em termos de qualidade, com diferenças na rapidez e nos custos do litígio, o que era oneroso para os detentores de patentes e para os seus concorrentes¹².

Ainda antes da criação da patente europeia, logo em 1949, já era reconhecido que a questão mais difícil para a patente internacional não resulta da existência ou da ausência de exame prévio aos requisitos de patenteabilidade, mas sim do facto de as condições de validade de uma patente serem apreciadas de maneira diferente em cada Estado¹³.

Finalmente, com a entrada em funcionamento do TUP, pretende-se a criação de um mecanismo eficaz de controlo jurisdicional da patente europeia e da patente europeia de efeito unitário, que contribua para um avanço significativo no direito europeu das patentes, promovendo uma maior segurança jurídica, permitindo procedimentos centralizados sob um conjunto unificado de regras.

¹¹ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, p. 1-40.

¹² BRINKHOF, Jan. *Patent Litigation in Europe: Two Sides of the Picture*. 9(4) Federal Circuit Bar Journal. 2000, p. 468.

¹³ PANEL, François. *La Protection des Inventions en Droit Européen des Brevets*. Paris: Litec 1977, p. 5.

Tribunal Unificado de Patentes

Tal como o processo de criação do TUP, também o seu processo de entrada em funcionamento foi moroso e complicado. Após extensas negociações e a resolução de vários desafios jurídicos e políticos, o TUP tornou-se operacional a 1 de junho de 2023 (50 anos após a aprovação da CPE), após a ratificação do ATUP pela Alemanha.

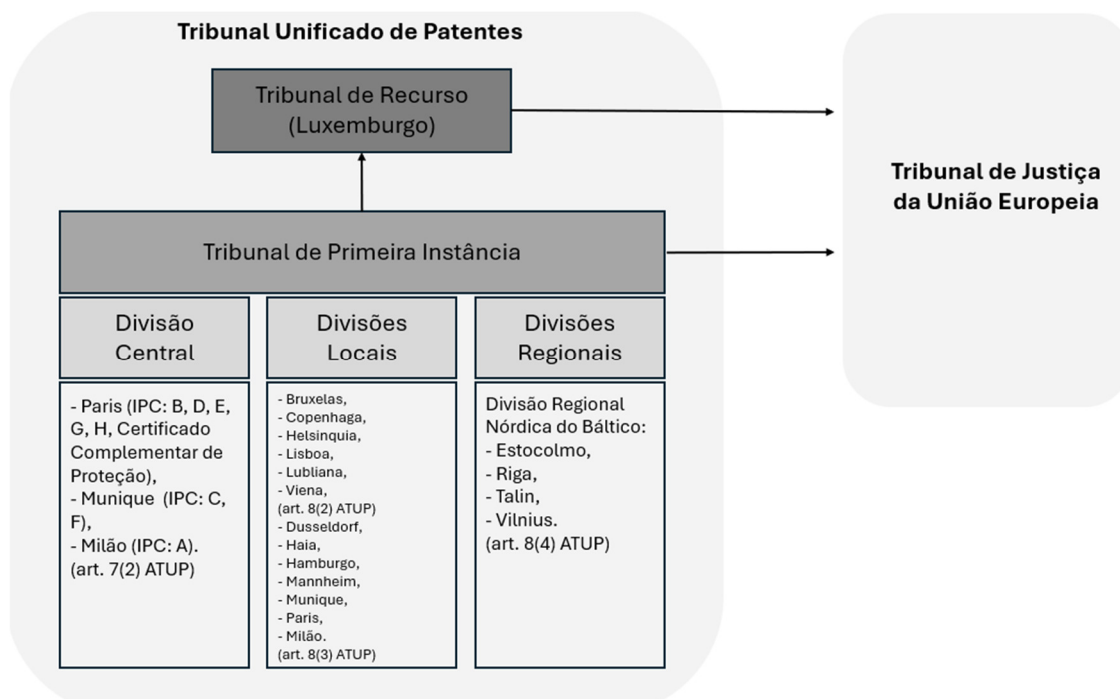
O ATUP já foi subscrito por 24 dos Estados-Membros da UE e está em vigor nos 18 Estados que já ratificaram este acordo, sendo que os outros 6 Estados¹⁴ podem ratificar o ATUP a qualquer momento. A Espanha, Polónia e Croácia ainda não subscreveram este acordo¹⁵.

O ATUP prevê um duplo sistema de resolução de litígios: um sistema judicial, baseado num Tribunal de Primeira Instância e num Tribunal de Recurso, que é obrigatório para as partes e um sistema consensual e facultativo, alternativo ou melhor complementar do judicial, assente num Centro de Mediação e Arbitragem de Patentes (CMAP). Esta opção confirma a tendência europeia a favor da resolução de litígios de propriedade intelectual através da resolução alternativa de litígios.

De uma forma esquemática apresentamos a estrutura judicial do TUP, onde se percebe a intenção de possuir divisões espalhadas por toda a UE.

¹⁴ Chipre, República Checa, Grécia, Hungria, Irlanda e Eslováquia.

¹⁵ <https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/upc-member-states>



O Tribunal de Primeira Instância do TUP é constituído por divisões locais, divisões regionais e uma divisão central (com sede em Paris e secções em Milão e em Munique). Todos os Estados-Membros que o pretendam podem estabelecer uma divisão local¹⁶. Os Estados-Membros com menos casos de patentes podem optar por, em conjunto com um Estado-Membro vizinho, criar uma divisão regional¹⁷. Uma divisão central decidirá os casos quando não existe uma divisão local disponível e em determinadas circunstâncias que permitam a transferência para a divisão central, como quando um requerente leva um caso a uma divisão regional e pede indemnizações em mais de três países¹⁸.

De realçar que o TUP é composto por juízes com formação jurídica e por juízes com formação técnica¹⁹.

Também, como previsto no ATUP, foi criado o CMAP, que tem a sua sede em Liubliana e em Lisboa, que pode atuar na generalidade dos litígios de patentes, excepcionando que uma patente não pode ser extinta nem limitada num processo de mediação ou arbitragem²⁰.

¹⁶ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 7.º n.º 3.

¹⁷ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, arts. 7.º n.º 5 e 33.º n.º 2.

¹⁸ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, arts. 33.º n.º 1 b) e 33.º n.º 2.

¹⁹ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art.º 15.º n.º 1.

²⁰ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 35.º.

A execução das decisões e ordens do TUP aplica-se *mutatis mutandis* aos acordos alcançados através da utilização dos recursos do CMAP, incluindo através de mediação (art. 82.º, ATUP) ou acordo (art. 79.º, ATUP), de que resulta que qualquer acordo, mediação, conciliação ou a sentença arbitral pode ser um título executivo nos Estados subscritores do ATUP.

O CMAP integra a estrutura (central e local) da TUP, e pretende funcionar de forma independente, mas em estreito contacto e colaboração com o TUP.

Relativamente às suas competências o Tribunal de Primeira Instância conhece vários tipos de ações, elencadas no art. 32.º da ATUP, que incluem nomeadamente ações por violação ou ameaça de violação de patentes, ações de verificação de não-violação de patentes, ações de extinção de patentes e pedidos reconventionais de extinção de patentes.

Desde a sua entrada em funcionamento, em 1 de junho de 2023, até final de setembro de 2024 o Tribunal de Primeira Instância do TUP já recebeu um total de 503 processos, em diferentes divisões e diferentes tipos de ações, como retratado na próxima tabela²¹.

	Infringement	Counterclaim for revocation	Revocation	Counterclaim for infringement	Appl for provisional measures	Appl. for preserving evidence	Appl. for Order for inspection	Request for damages	Declaration of non-infringement
Paris CD	1	4	37	2					1
Paris LD	11	17				1			
Munich CD		1	5						
Munich LD	70	94			16	1			1
Milan CD	1		3		1				
Milan LD	7	2			1	3	1		
Düsseldorf	42	27			9		1		
Mannheim	25	36			1				
Hamburg	14	15			5			1*	
Nordic-Baltic RD	6	12				1			
The Hague	10	4			3				
Brussels	2					1			
Helsinki	1								
Copenhagen	1				1	1			
Lisbon					1				
Ljubljana									
Vienna	1				1				
Total	192	212	45	2	39	8	2	1	2

Verificamos nesta tabela que entre as 13 divisões locais do TUP a maioria dos casos são submetidos e litigados nas divisões locais alemãs.

O Tribunal de Recurso até final de setembro recebeu 14 recursos ao abrigo da RoP220.1 (a ou b); 28 recursos ao abrigo da RoP220.1 (c) e 54 recursos ao abrigo da RoP220.2. O Tribunal de Recurso recebeu ainda 10 pedidos de revisão discricionária,

²¹ <https://www.unified-patent-court.org/en/news/case-load-court-start-operation-june-2023-update-end-september-2024>

9 pedidos de efeito suspensivo e 24 pedidos de despacho de emissão de recurso e 1 pedido de nova audiência ao abrigo do RoP245²².

A predominância da atividade das divisões alemãs no período dos primeiros 12 meses de atividade do TUP é uma realidade, sendo que estas foram responsáveis por quase 80% dos casos de violação, com a divisão de Munique a liderar com 37,7% de todos os casos de violação apresentados perante a TUP. A divisão local de Paris surge como o único tribunal não alemão entre as cinco divisões mais ativas, sendo que a divisão central de Paris dominou os casos de extinção, recebendo 26 pedidos em comparação com dois na divisão central de Munique²³.

Neste primeiro ano de atividade a área técnica com maior relevância foi a engenharia eletrotécnica, constituindo 39,8% de todos os casos de violação de patentes e em matéria de extinção de patentes a área técnica mais relevante foi instrumentos com 36% dos processos, face a 28% de processos na área técnica de engenharia eletrotécnica²⁴.

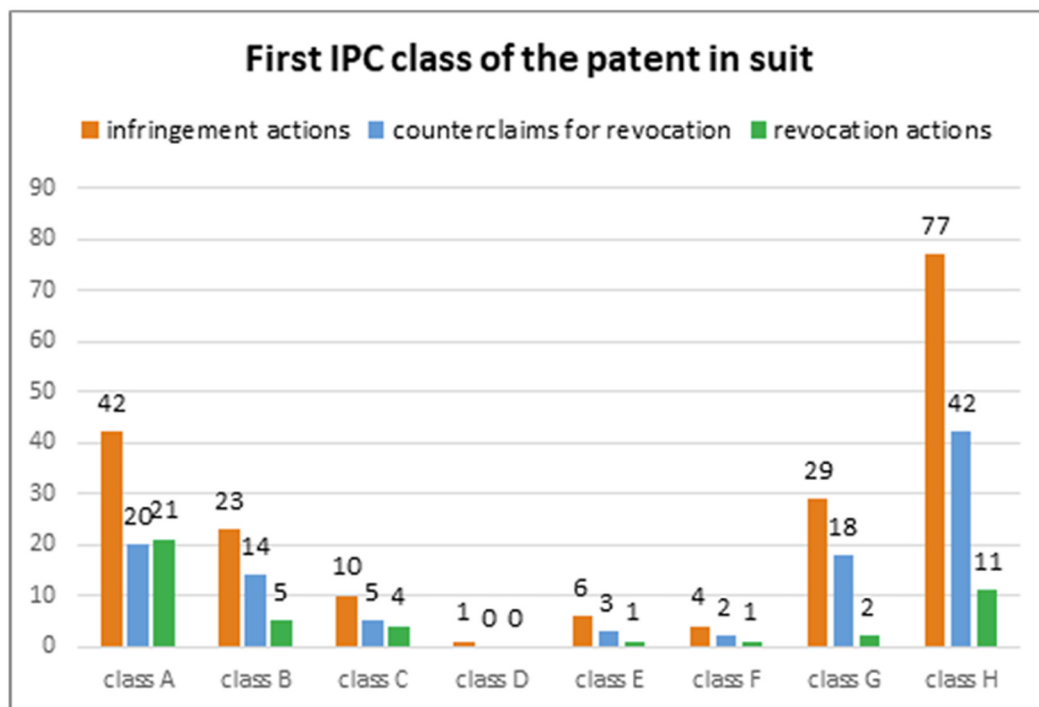
Relativamente aos tipos de processos no Tribunal de Primeira Instância em função da Classificação Internacional de Patentes (IPC), verifica-se uma maior incidência nas patentes da classe H (Eletricidade)²⁵.

²² <https://www.unified-patent-court.org/en/news/case-load-court-start-operation-june-2023-update-end-september-2024>

²³ CLARIVATE. One year later in the UPC: First insights from Darts-ip. 2024, p. 3. In: https://clarivate.com/ip/insights-from-the-unified-patent-courts-inaugural-year/?campaignname=UPC_Review_Whitepaper_LeadGen_IP_Global_2024&campaignid=701KY000000DHuBYAW&utm_campaign=UPC_Review_Whitepaper_LeadGen_IP_Global_2024&utm_source=Press_Release&utm_medium=Earned_Press

²⁴ Idem, ibidem.

²⁵ <https://www.unified-patent-court.org/en/news/case-load-court-start-operation-june-2023-update-end-september-2024>



O TUP tem competência sobre as patentes europeias e sobre as patentes europeias com efeito unitário. No entanto, relativamente às patentes europeias os titulares destas patentes podem optar por não ficarem sujeitos ao TUP (*opt-out*) e ficarem sujeitas à jurisdição dos tribunais nacionais. É uma opção que podem tomar se considerarem que assim defendem melhor os seus interesses.

Os titulares de patentes europeias podem exercer o seu direito de *opt-out* do TUP desde o passado dia 1 de março de 2023 e durante todo o período transitório, que, se não for renovado por mais 7 anos, terminará a 30 de março de 2030. É um procedimento administrativo em que basta notificar a sua decisão à secretaria do TUP até um mês antes do termo do período transitório. É possível revogar esta opção do *opt-out* e regressar ao sistema do TUP (*opt-in*), desde que não tenha sido intentada uma ação perante um tribunal nacional. Em consequência do pedido de *opt-out*, o Registo Europeu de Patentes irá informar se a patente europeia optou pela autoexclusão da competência exclusiva do TUP.

Quando da entrada em funcionamento do TUP, a 1 de junho de 2023, foram efetuados 418.095 pedidos de exclusão de patentes europeias da jurisdição deste tribunal durante o período de carência de três meses que antecedeu a entrada em funcionamento. Um ano depois havia mais de 500.000 patentes europeias cujo titulares tinha requerido o *opt-out* e o número de *opt-outs* registados entre 1 de junho

de 2023 e 1 de junho de 2024 (112.354) é superior ao número de patentes europeias concedidas em 2023 (104.609)²⁶. Esta escolha de optar pela exclusão de uma patente europeia suscita uma série de novas considerações estratégicas para os titulares de patentes, para quem contesta as patentes e para os utilizadores das patentes.

A ausência de precedentes do TUP cria uma incerteza nas diferentes partes de litígios de patentes, o que dificulta o processo de tomada de decisão de *opt-out* ou de manutenção no TUP. Também o facto de uma decisão do TUP poder extinguir uma patente em todos os Estados subscritores do ATUP, e se a patente estiver *opt-out* a decisão do tribunal nacional só produz efeito nesse Estado, influencia a opção ou não pelo *opt-out*.

Mas a estratégia de *opt-out* não está isenta de riscos. Se alguém intentar uma ação contra uma patente europeia *opt-out* num tribunal nacional, o titular da patente não poderá regressar ao sistema do TUP (*opt-in*), mesmo depois da conclusão da ação judicial nacional, no que foi apelidado de “*opt-out torpedo*”²⁷.

Os titulares de patentes devem igualmente examinar se algum interesse da sua patente é propriedade de outro titular (ex. propriedade conjunta) e se esse titular também apresentou um pedido de *opt-out*. Se um titular de uma patente decidir *opt-out* essa patente é fundamental que todos os titulares dessa patente façam o mesmo, uma vez que se não o fizerem tornará o *opt-out* ineficaz e sujeitará a patente à jurisdição do TUP, como foi decidido na recente decisão do TUP Neo Wireless GmbH & Co. KG v. Toyota Motor Europe NV/SA²⁸.

Relativamente à parte processual além do ATUP é no Regulamento de processo do TUP²⁹ que estão consagradas as regras nesta matéria. Este regulamento começa com uma secção geral que trata dos princípios de aplicação e interpretação. Seguem-se seis partes, em que a 1ª parte trata do procedimento perante o Tribunal de Primeira Instância, seguem as disposições sobre provas (parte 2) e sobre medidas provisórias (parte 3). A 4ª parte contém as regras sobre o procedimento perante o

²⁶ AL-KHALILI, David. The unitary patent and opt-out statistics: one year in. D Young & Co Intellectual Property. June, 2024. In: <https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/upc-1year-unitarypatent-opt-out-stats>

²⁷ PEPE, Steven Pepe; Matthew SHAPIRO. Unified Patent Court. Opt-Out Strategic Considerations. Ropes & Gray LLP. 2024. In: https://www.ropesgray.com/-/media/files/publications/2023/05/20230508_ip_alert.pdf?rev=fa827680c3454908a575e4b9bf3d2b3a&hash=BCF3427481D5903F8EEA1DAE00AD4360

²⁸ UPC_CoA_79/2024, (11.04, 2024) - Neo Wireless GmbH & Co. KG v. Toyota Motor Europe NV/SA

²⁹ https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.pdf

Tribunal de Recurso, a 5ª parte contém regras gerais e a 6ª parte regula as custas judiciais e o apoio judiciário.

Uma vantagem do TUP, comprovada pela criação de tribunais de propriedade intelectual em mais de 90 países, é a de que a especialização pode ser especialmente valiosa quando os litígios envolvem complexidade tecnológica, como sucede na UE. A prática repetida desse tipo de processo dá aos juízes a experiência necessária para desenvolver um corpo uniforme de jurisprudência de elevada qualidade³⁰.

A especialização do TUP é fundamental do ponto de vista da segurança jurídica e da possibilidade de rever as decisões do IEP e, sempre que necessário anulá-las, e assim cumprir uma ‘função de vigilância’ em relação ao IEP³¹. Um tribunal especializado em patentes tenderá a promover a eficiência institucional, com decisões mais rápidas, a garantir a uniformidade doutrinal, o que cria previsibilidade e a fundamentar os acórdãos com maior precisão o que melhora a qualidade dos julgamentos.

Se a especialização do TUP é uma das suas vantagens, uma superespecialização pode ser, no entanto, prejudicial para o resultado final. Comparado com o CAFC e com o IHPC o TUP é considerado mais especializado no que diz respeito à competência do tribunal e à nomeação de juízes. O facto de o TUP ter competência exclusiva sobre litígios de patentes e o facto de uma parte dos juízes do TUP serem juízes com formação técnica aumenta o risco de desenvolver uma tendência favorável às patentes, algo que foi criticado no que diz respeito ao CAFC, e que pode conduzir a um isolamento da jurisprudência dominante³².

No que respeita ao Tribunal de Recurso do TUP este é uma mais-valia deste sistema. Como refere Marius Zipf et al., com base no sistema alemão de litígios de patentes, as evidências sugerem que o processo de recurso, através de reversões de decisões, citações de casos e princípios orientadores, melhora a qualidade da interpretação judicial e é particularmente importante em jurisdições com múltiplos tribunais regionais. O processo de recurso não só prevê a correção de erros e o esclarecimento de ambiguidades, como também serve como fonte de orientação para

³⁰ DREYFUSS, Rochelle Cooper. Op. cit. p. 1.

³¹ PETERSEN, Clement Salung; Thomas RIIS; Jens SCHOVSBØ. *The Unified Patent Court (UPC) in Action - How Will the Design of the UPC Affect Patent Law?*. Kluwer in “Transitions in European Patent Law – Influences of the Unitary Patent Package”, June, 2014, p. 4. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2450945>

³² KHUCHUA, Tamar. Op. cit., p.14.

a evolução da jurisprudência e convergência de interpretações jurídicas³³, situação que se enquadra perfeitamente nas duas instâncias do TUP e valoriza o seu Tribunal de Recurso.

Jurisprudência do Tribunal Unificado de Patentes

Dada a existência de alguns aspetos comuns entre o “United States Court of Appeals for the Federal Circuit” (CAFC) e o TUP³⁴ fazemos uma breve caracterização da sua criação e jurisprudência inicial.

No início dos anos 80 (séc. XX), nos EUA, reconheceu-se a necessidade de fortalecer e tornar mais eficiente o seu sistema de patentes. Esse entendimento levou a um processo de reformulação desse sistema, especialmente no que diz respeito ao controle judicial das patentes³⁵.

Uma das medidas mais significativas para garantir um sistema de patentes robusto foi a criação, em março de 1982, do CAFC, por meio do “Federal Courts Improvements Act”³⁶. Este tribunal central recebeu competência exclusiva para julgar recursos de todos os casos de patentes provenientes dos tribunais federais de distrito, desde que a jurisdição desses tribunais se baseasse em reivindicações fundamentadas no “U.S. Patent Act” e da sua composição faziam parte juízes especializados em matéria de patentes.

Logo no seu período inicial de atividade a atuação do CAFC foi considerada pró-patente, no sentido em que aumentou os direitos dos titulares das patentes. Uma análise das patentes em litígio entre 1930 e 1982 revela que uma percentagem elevada dessas patentes eram invalidadas, e a partir da criação do CAFC essa tendência inverteu-se³⁷. A jurisprudência inicial do CAFC confirmou, em percentagens

³³ ZIPF, Marius, et al. *The Judicial Geography of Patent Litigation in Germany: Implications for the Institutionalization of the European Unified Patent Court*. Social Sciences 12(5): 311. 2023.´, p. 13. DOI: <https://doi.org/10.3390/socsci12050311>

³⁴ HARNETT, Christopher J., Amanda F. WIEKER. *The EU Unitary Patent and Unified Patent Court: Simplicity and Standardization, Challenge, and Opportunity*. Vol. 25, n.º 4. Intellectual Property & Technology Law Journal. 2013, p.15.

³⁵ KORTUM, Samuel, Josh LERNER. *Stronger protection or technological revolution: what is behind the recent surge in patenting?*. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Volume 48, 1998, p. 253. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0167-2231\(98\)00023-2](https://doi.org/10.1016/S0167-2231(98)00023-2)

³⁶ 28 U.S.C. §§ 1295, 1338.

³⁷ KORTUM, Samuel, Josh LERNER. Op. cit. p. 248.

muito superiores aos anteriores tribunais federais de recurso do circuito, as decisões dos Tribunais federais de distrito de declarar as patentes válidas, bem como revogou, em percentagens muito superiores, as decisões que declaravam uma patente inválida. Como consequência, o CAFC foi logo entendido como um tribunal pró-patente³⁸.

Outra grande consequência imediata da criação do CAFC foi o fim da utilização do mecanismo de *forum shopping*, pelo menos ao nível do recurso³⁹. Neste enquadramento, a partir de 1985, os EUA registaram um aumento no número de pedidos de patentes, superior em termos absolutos e relativos a qualquer outra década do século XX. Esse crescimento foi atribuído, em grande parte, à criação do CAFC, que proporcionou maior segurança jurídica aos titulares de patentes, incentivando-os a investir mais na proteção de suas invenções⁴⁰.

Igualmente o TUP pretende ser um órgão com jurisdição exclusiva sobre todos os litígios da patente europeia e da patente europeia de efeito unitário.

Relativamente à jurisprudência do TUP o ATUP refere que este “deverá ser concebido de forma a assegurar decisões céleres e de elevada qualidade, estabelecendo um justo equilíbrio entre os interesses dos titulares de direitos e outras partes interessadas, e tomando em consideração a necessidade de proporcionalidade e flexibilidade”⁴¹.

Sendo o TUP um tribunal novo, sem um histórico jurisprudencial, coloca-se a questão genérica de saber se existe o perigo de a lei interpretada por um tribunal especializado, isolado das correntes jurisprudenciais, ser subótima do ponto de vista económico ou social? Dreyfuss numa análise comparativa do TUC com o CAFC dos EUA conclui que, possuindo competências e estruturas diferentes, sendo o CAFC um tribunal de recurso único que julga recursos de tribunais de primeira instância de jurisdição geral e o TUP englobar um Tribunal de Primeira Instância (com divisões) e um Tribunal de Recurso, o TUP centra a sua atividade nas questões de patentes e não também de concorrência, como sucede no CAFC⁴².

³⁸ LINN, Richard. *The Future Role of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit Now That It Has Turned 21*. American University Law Review 53, no.4, April 2004., p. 733.

³⁹ LINN, Richard. Op. cit., p. 732; HARNETT, Christopher J., Amanda F. WIEKER. Op. cit., p.18.

⁴⁰ KORTUM, Samuel, Josh LERNER. Op. cit. p. 247-254.

⁴¹ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, p. 1.

⁴² DREYFUSS, Rochelle Cooper. *Launching the Unified Patent Court: Lessons from the United States Court of Appeals for the Federal Circuit*. (February 21, 2023). L. Desautelles & alii, Unitary Patent Package & Unified Patent Court. Problems, Possible Improvements and Alternatives, Ledizioni, 2023, NYU Law and Economics Research Paper No. 23-24, NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 23-36. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4365955>, p. 2.

Outra diferença resulta do facto de as decisões do CAFC serem passíveis de recurso para o Supremo Tribunal dos EUA e poderem, na sua maioria, ser modificadas por ação do Congresso. No caso do TUP, que aplica a lei de patentes proveniente da CPE, regulamentos da UE, do ATUP, de legislação nacional e de acordos internacionais, apenas algumas decisões serão da competência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). Por essa razão igualmente resulta que a maioria das decisões do TUP não podem ser facilmente anuladas por medidas legislativas na UE⁴³.

A atividade do TUP ainda é reduzida, mas já existem decisões muito relevantes indicativas do sentido da sua orientação jurídica. O processo *10x Genomics v NanoString*⁴⁴ foi o primeiro em que o TUP, seis meses depois do início da sua atividade, analisou a violação de uma patente europeia de efeito unitário (EP 4108782), em concreto a interpretação da reivindicação da patente, e consequente avaliação da patenteabilidade.

Nesta decisão o Tribunal de Recurso do TUP anulou uma injunção preliminar concedida pelo Tribunal de Primeira Instância (divisão local de Munique) no processo *10x Genomics v. Nanostring*⁴⁵, que tinha considerado que existia um grau suficiente de certeza de que a patente reivindicada era válida e infringida e, por conseguinte, concedeu a injunção.

Em matéria processual o Tribunal de Recurso do TUP entendeu neste processo que o ónus da prova da infração cabe ao requerente, enquanto o ónus da prova da nulidade cabe ao requerido, e ainda rejeitou o argumento do requerido (baseado na jurisprudência nacional alemã) de que a revogação só precisa de ser demonstrada para ser possível negar a concessão de uma injunção preliminar.

Em matéria substantiva o Tribunal de Recurso do TUP não apreciou a infração, uma vez que discordou da conclusão de validade da divisão local de Munique. Concordou com a conclusão da divisão local de Munique sobre a novidade, mas discordou da sua conclusão da existência de atividade inventiva e com esse fundamento anulou a injunção preliminar.

Ficou também claro neste processo para o Tribunal de Recurso do TUP a importância da reivindicação da patente para definir o âmbito da patente, como

⁴³ Idem, p. 3.

⁴⁴ UPC_CoA_335/2023, (26.02.2024) - 10x Genomics v NanoString

⁴⁵ UPC_CFI_2/2023, LD Munich, (19.09.2023) - 10x Genomics v NanoString

explicita Meier-Beck “The Court of Appeal first states that the patent claim is not only the starting point, but also the decisive basis for determining the scope of protection of a European patent”⁴⁶.

O Tribunal de Recurso do TUP adotou uma avaliação mais ampla do que a que teria sido efetuada pelo perito a partir do estado da técnica e não utilizou especificamente a análise de resolução de problemas utilizada pelo IEP para a avaliação da atividade inventiva, nem identificou o estado da arte mais próximo. Reavaliou também vários pontos de interpretação da reivindicação e fez uma declaração geral de princípio quando referiu “the description and drawings of a patent must always be used as explanatory aids for the interpretation of the patent claim and not only to resolve any ambiguities in the patent claim”⁴⁷, declaração está em consonância com os princípios estabelecidos pelo IEP.

Especificamente o Tribunal de Recurso do TUP no processo *10x Genomics v. Nanostring*⁴⁸ fornece uma primeira visão da sua abordagem relativamente à atividade inventiva e entende que um recurso no TUP pode envolver uma reavaliação completa da interpretação da reivindicação e do estado da técnica.

No âmbito da definição da competência do TUP definida no artigo 32º do ATUP, em concreto artigo 32º nº 1 f) e artigo 32º nº1 a), no processo *Fives ECL, SAS v. REEL GmbH*, este esclarece que “the UPC has no jurisdiction to hear actions for damages brought on the basis of patent infringement proceedings which have become final and binding before a national court”⁴⁹. Esta ação visava determinar os danos devidos em relação a uma sentença de violação de patente que a requerente Fives ECL, SAS obteve no Tribunal Regional de Düsseldorf (tribunal nacional e não do TUP).

Assim, o TUP não tem competência se um tribunal nacional já tiver proferido uma decisão definitiva sobre uma parte nacional de uma patente europeia, o que está de acordo com as disposições do ATUP. Será, no entanto, interessante averiguar a razão pela qual a Fives ECL, SAS está interessada em apresentar o seu pedido de indemnização ao TUP e não ao Tribunal Regional de Düsseldorf e qual considera ser a sua vantagem nessa escolha.

Sobre outras questões de natureza processual como, por exemplo, questões

⁴⁶ MEIER-BECK, Peter. *The Assessment of Patent Validity by the Unified Patent. Court GRUR International*, Volume 73, Issue 7, July 2024, p. 670.

⁴⁷ UPC_CoA_335/2023, (26.02.2024) - 10x Genomics v NanoString

⁴⁸ UPC_CoA_335/2023, (26.02.2024) - 10x Genomics v NanoString.

⁴⁹ UPC_CFI_274/2023, LD Hamburg (17.09.2023) - Fives ECL, SAS v. REEL GmbH

relativas a princípios jurídicos, como o equilíbrio de interesses e a proporcionalidade, a divisão local de Düsseldorf aplicou o princípio da ponderação de interesses para concluir que “when deciding an application to grant protection for the allegedly confidential information, the court must weigh the right of a party to have unlimited access to the documents contained in the file, which guarantees its fundamental right to be heard, against the interest of the opposing party to have its confidential information protected”⁵⁰.

No sistema judicial na patente europeia, o *forum shopping* era, e ainda é, uma questão delicada. A preferência dos litigantes por determinados foros revela a importância real ou pelo menos percebida dos foros favoráveis. Por exemplo, em 2017, 40% de todos os casos de patentes europeias foram julgados num único país, na Alemanha, apesar de apenas 11% das patentes europeias terem origem na Alemanha⁵¹.

Consciente desta realidade é o próprio ATUP que pretende limitar o *forum shopping* e, nesse sentido, refere expressamente “que um mercado de patentes fragmentado e as variações significativas entre os sistemas jurisdicionais nacionais prejudicam a inovação” e pretende “aumentar a segurança jurídica” e “assegurar a uniformidade da ordem jurídica da União e a primazia do direito da União Europeia”⁵².

No entanto o TUP mantém a visão tradicionalmente permissiva de jurisdição que permite aos requerentes apresentar o processo na divisão local ou regional de qualquer Estado-Membro onde a infração ocorreu ou poderá vir a ocorrer⁵³. Noutra vertente continua a verificar-se a existência de *forum shopping* no TUP, por exemplo, na situação de preservação de elementos de prova e a inspeção de instalações. Apesar de, como referimos acima, as divisões locais alemãs do TUP serem as mais requeridas, nenhuma das cinco ordens de preservação de provas acima analisadas foi concedida por uma divisão alemã, mas sim pelas divisões locais de Bruxelas, Paris e Milão, situadas em países com uma longa tradição de procedimentos nacionais desta natureza e foram medidas concedidas numa base *ex parte*⁵⁴.

A questão do *forum shopping* não foi assim totalmente resolvida com a criação

⁵⁰ UPC_ CFI_ 355/2023, LD Düsseldorf, (27/03/2024) – Fujifilm v. Kodak

⁵¹ CREMERS, Katrin et al. *Patent Litigation in Europe*. Eur J Law Econ. 44, 2017. p. 26 DOI: <https://doi.org/10.1007/s10657-016-9529-0>

⁵² Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, p. 1.

⁵³ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 33.º n.º 1 a).

⁵⁴ COURT, Valentin de le, Camille de MUNTER, Robyn TRIGG. Op. cit., p. 3.

do TUP. Desde logo porque, no período transitório de sete anos após a data de entrada em vigor do ATUP, “as ações por violação ou extinção de uma patente europeia ou as ações por violação ou com vista à declaração de nulidade de um certificado complementar de proteção emitido para um produto protegido por uma patente europeia podem continuar a ser intentadas perante os órgãos jurisdicionais nacionais ou outras autoridades nacionais competentes”⁵⁵. Acresce que a possibilidade de escolha entre a divisão central, as divisões regionais e locais permite escolher o foro em função das características de cada foro.

No entanto, em comparação com o atual sistema europeu, a estrutura do TUP com uma hierarquia de tribunais unificada, um único Tribunal de Recurso e a eliminação de decisões declaratórias de “torpedo” pode contribuir para reduzir o incentivo à procura de foros mais favoráveis e elimina explicitamente a possibilidade de um “torpedo italiano”⁵⁶.

Especificamente duas normas irão abolir o *forum shopping* em ações declarativas. Em primeiro lugar as ações de verificação de não-violação de patentes e certificados de proteção suplementar e as ações de extinção de patentes e de declaração de nulidade dos certificados complementares de proteção devem ser intentadas perante a divisão central do TUP⁵⁷. Em segundo lugar uma ação de verificação de não-violação, pendente na divisão central é suspensa quando, dentro de um prazo de três meses a contar da data em que a ação foi intentada perante a divisão central, for intentada perante uma divisão local ou regional uma ação por violação sobre a mesma patente entre as mesmas partes ou entre o titular de uma licença exclusiva e a parte requerente da verificação de não-violação relativamente à mesma patente⁵⁸. Com esta solução os requeridos já não conseguem encerrar processos simplesmente apresentando primeiro uma ação declarativa.

É necessário realçar, no entanto, que o TUP não detém a competência exclusiva na apreciação e julgamento de litígios relativos a patentes europeias, pois

⁵⁵ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 83.º.

⁵⁶ Estratégia para protelar a litigação aproveitando a morosidade dos tribunais italianos. O torpedo italiano foi uma defesa popular em litígios de patentes europeias, através do qual uma empresa, sob ameaça de um processo de infração, intenta uma ação torpedo em Itália solicitando uma declaração de não violação em relação às patentes correspondentes italianas e/ou estrangeiras (ou partes italianas e estrangeiras do patente europeu do concorrente), o que não permite intentar a ação por violação de patentes noutros países enquanto não for resolvido o processo na Itália. Os artigos 21º, 22º e 26º da Convenção de Bruxelas permitem a utilização desta estratégia dilatória.

⁵⁷ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 33.º n.º 4.

⁵⁸ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 33.º n.º 6.

tem de partilhar essa competência com os tribunais nacionais dos Estados subscritores da CPE, que não são Estados-Membros da UE; com os Estados-Membros da UE que não são participantes no mecanismo de cooperação reforçada, ou que não ratificaram o ATUP; com os Estados-Membros do ATUP durante o período transitório de sete anos (a que podem acrescer mais sete anos); e com os Estados-Membros cujos titulares de patentes tenham optado pelo mecanismo de *opt-out*⁵⁹.

No que respeita à preservação de elementos de prova e à inspeção de instalações⁶⁰ o TUP, na sua atividade inicial, tem demonstrado uma abordagem flexível e concede regularmente medidas *ex parte* (adotadas sem ouvir a outra parte), antes de iniciar ou durante uma ação de violação de patentes, para preservar provas de suspeita de violação de patente. Este tipo de medidas de preservação da prova fazem há muito parte do cenário de litígios de patentes em jurisdições como a Bélgica, a França e a Itália, modelo que o TUP adotou⁶¹.

O requerente deve apresentar elementos de prova razoavelmente acessíveis e suficientes para fundamentar a sua alegação de que o seu direito de patente foi violado ou está na iminência de o ser⁶², sendo a prova obtida depois avaliada na apreciação do mérito da causa. Algumas divisões locais já concederam estas medidas *ex parte* considerando o alto nível do risco de as provas já não estarem acessíveis, serem removidas, ou apagadas devido à sua natureza digital, se o requerido fosse notificado para a diligência judicial.

Até abril de 2024 já havia cinco decisões das divisões locais de Bruxelas, Paris e Milão, todas em países com tradição jurídica neste tipo medidas e em todos esses casos os interesses do titular da patente foram sistematicamente favorecidos com base no princípio da proporcionalidade, considerado que o simples facto de as provas poderem ser facilmente apagadas ou destruídas era suficiente para fazer prevalecer os interesses do requerente⁶³.

Em resultado da sua atividade verifica-se que já existe um número significativo de decisões processuais relevantes para assegurar um bom funcionamento do TUP.

⁵⁹ Para análise detalhada desta questão v. MARQUES, J.P. Remédio. *O (Novo) Tribunal Unificado de Patentes*. Coimbra: Almedina, 2024, pp. 49-54.

⁶⁰ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 60.^o.

⁶¹ COURT, Valentin de le, Camille de MUNTER, Robyn TRIGG. *Orders to Preserve Evidence Under the Unified Patent Court: Seven Trends from the Emerging Case Law*. April 2024. pp. 1-5. In <https://www.osborneclarke.com/insights/orders-preserve-evidence-under-unified-patent-court-seven-trends-emerging-case-law>

⁶² Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 60.^o n.^o 1.

⁶³ COURT, Valentin de le, Camille de MUNTER, Robyn TRIGG. Op. cit., p. 2.

Constata-se assim uma elevada taxa de obtenção de injunções preliminares, bem como é relativamente fácil de obter autorização para inspecionar instalações e recolher elementos de prova. Sobre o pedido de extensão dos prazos este normalmente não é concedido. Verifica-se também que a maioria das decisões e despachos iniciais do TUP estão relacionadas com questões processuais, sendo que relativamente às injunções preliminares o TUP tem resolvido essas questões rapidamente⁶⁴.

A jurisprudência já produzida pelo Tribunal de Recurso do TUP confirma a sua capacidade de harmonização de jurisprudência, que influenciará os Tribunais de Primeira Instância.

Considerações finais

Para enfrentar os desafios de uma economia global altamente competitiva, os sistemas de controlo judicial das patentes têm vindo a sofrer significativas reformas, de que são exemplo a criação do CAFC nos EUA, do “Intellectual Property High Court” (IPHC) no Japão e igualmente do TUP.

A criação do TUP é uma realização notável. É o primeiro tribunal supranacional, com juízes de diferentes Estados-Membros da UE, com o objetivo de resolução de litígios de patentes. A quantidade de casos já apresentados, de requerentes europeus e não europeus, e de decisões proferidas comprova a sua importância.

Quando os direitos de propriedade industrial são incorporados em produtos que são vendidos e utilizados num mercado interno como a UE, um sistema de controlo jurisdicional centralizado da patente é vantajoso devido ao facto de a defesa da propriedade industrial em cada Estado ser dispendiosa e de não haver uniformidade na jurisprudência de origem nacional.

Em pouco mais de um ano de atividade os indicadores existentes confirmam que o TUP veio acabar com os litígios de patentes fragmentados pelos vários países, está a promover uma jurisprudência uniforme em matéria de patentes, garantindo a segurança jurídica das patentes, bem como está a assegurar a sua legitimidade enquanto novo ator institucional especializado no panorama judicial europeu e

⁶⁴ BRAMBRINK, Antje et al. *Standard Essential Patents in the Unified Patent Court*. IPLitigator. May/June 2024, p. 2. In <https://www.finnegan.com/print/v2/content/411277/Standard-Essential-Patents-in-the-Unified-Patent-Court.pdf?q=>

internacional.

Nas questões que podem suscitar dificuldades no funcionamento do TUP referimos que o problema resultante da possibilidade de *forum shopping*, que foi resolvido nos EUA com a criação do CAFC, vai continuar a existir com o TUP. A estrutura do TUP e do CAFC são diferentes. O CAFC é um tribunal de recurso único que aprecia recursos de tribunais de primeira instância de jurisdição geral, o TUP abarca Tribunais de Primeira Instância e um Tribunal de Recurso. Assim, no TUP é possível que os Tribunais de Primeira Instância divirjam entre si. Entre a divisão central, as divisões regionais e locais, existe a possibilidade de resultarem diferentes jurisprudências e isso condicionar a escolha do foro pelos litigantes de acordo com os seus interesses.

Como analisamos a criação de um sistema judicial único com um tribunal de recurso único e a eliminação do “torpedo italiano” irá provavelmente diminuir enormemente o incentivo à procura de fóruns dentro do TUP, mas permitir que as divisões locais decidam se devem separar as ações de invalidade e de infração, provavelmente criará um incentivo ao *forum shopping*. Uma possível solução seria obrigar as divisões locais a ouvir em conjunto as questões de infração e invalidade ou transferir todas as questões de invalidade para a divisão central.

Ao abrigo do ATUP, o TUP continuará a recorrer a uma série de fontes de direito substantivo em matéria de patentes, incluindo os regulamentos da UE, o ATUP, a CPE e o direito nacional e direito internacional⁶⁵, o que dificulta um acesso ao TUP e a uniformização da jurisprudência.

Também as disposições transitórias do ATUP podem ter consequências preocupantes no funcionamento do TUP. Neste período inicial, de construção da jurisprudência do TUP, os titulares das patentes poderão optar por várias soluções: podem optar por patentes nacionais, ou patente europeia, em detrimento da patente europeia de efeito unitário, casos em que podem intentar ações de execução nos tribunais nacionais. Podem também, no período transitório, os titulares de patentes europeias optar por sair totalmente do sistema TUP (*opt-out*), mas com a possibilidade de voltar a aderir (*opt-in*) se/quando entenderem que o TUP responderá aos seus interesses. Por outro lado, os infratores das patentes não têm a possibilidade de efetuar as mesmas escolhas, o que pode conduzir a uma tendência pró-patente à

⁶⁵ Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 20.º.

medida que os juízes da TUP se esforçam por atrair inventores, expandir os negócios judiciais, aumentar o seu prestígio e para contribuir para um clima criativo e inovador no seio da UE⁶⁶.

Outra dificuldade resulta do facto de poder suceder que certos titulares da patente europeia de efeito unitário não estejam atualmente concentrados na proteção dos seus ativos de patentes e possam não ser diligentes na análise do interesse na estratégia de *opt-out*. Esta situação permite a que quem quiser contestar a validade dessa patente o possa fazer no TUP, com a consequência de essa patente poder ser extinta em todos os Estados-Membros do ATUP.

Na realidade, os números revelam que muitos dos titulares de patentes desejam manter as suas opções em aberto para processar ou requerer injunções preliminares no maior número possível de jurisdições, sem correrem o risco de uma decisão desfavorável do TUP afetar todos os seus direitos nos 18 Estados que já ratificaram o ATUP.

Além disso, embora exista um incentivo económico óbvio para os titulares de patentes em utilizarem o TUP para pouparem nos custos de litígio, em vez de replicarem o mesmo processo em muitos países, muitas vezes as grandes empresas preferem uma estratégia oposta, a de forçar a outra parte a gastar o máximo dinheiro possível.

Relativamente à relação do TUP com a UE entendemos que o TJUE pode influenciar a jurisprudência do TUP quer através do efeito vinculativo da sua jurisprudência, quer através do processo de reenvio prejudicial nos termos do artigo 267.º do TFUE, que exige que o TUP submeta decisões prejudiciais ao TJUE em casos de incerteza quanto à interpretação ou validade do direito da UE, a fim de garantir a sua correta aplicação e interpretação uniforme. Mas com que frequência serão solicitadas decisões prejudiciais ao TJUE, em última análise, permanece uma decisão do TUP.

Neste enquadramento o TUP deverá estabelecer uma parceria cooperativa com o TJUE, uma vez que a sua interpretação e aplicação do ATUP deve ser consistente com a legislação da UE. As divisões do Tribunal de Primeira Instância devem ser encorajadas a utilizar o processo de reenvio prejudicial para o TJUE quando existir uma questão de interpretação do direito da UE que exija

⁶⁶ Para maior desenvolvimento desta questão v. DREYFUSS, Rochelle Cooper. Op. cit. p. 8.

esclarecimento. Esperar que seja o Tribunal de Recurso a reenviar esse processo para o TJUE irá tornar o processo mais lento e irá abrandar o processo de alinhamento da prática com o direito da UE e de garantia da coerência entre as diferentes divisões do TUP.

Questão ainda não resolvida é a de saber se o TUP será compatível com o direito da UE e com o artigo 118.^o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), quando se refere a estabelecer “medidas relativas à criação de títulos europeus, a fim de assegurar uma proteção uniforme dos direitos de propriedade intelectual na União, e à instituição de regimes de autorização, de coordenação e de controlo centralizados ao nível da União”.

As principais críticas são dirigidas ao facto de o novo sistema resultante do ATUP não estar integrado na arquitetura judicial da UE e de o papel do TJUE como guardião do acervo comunitário ser limitado⁶⁷. O TJUE ainda não se pronunciou sobre esta questão, mas a prazo pode vir a ser apreciada esta questão. A dificuldade e a demora na entrada em funcionamento do TUP estiveram também relacionadas com o enquadramento do TUP no sistema judicial da UE.

É necessário o TUP, na sua atividade, respeitar a jurisprudência sobre direitos fundamentais e os princípios gerais do direito da UE, de modo a contribuir para a uniformização do mercado interno da UE. Questões como proporcionalidade (ex. em matéria de injunções preliminares) ou concorrência (ex. práticas anticoncorrenciais de aplicação de patentes) além do disposto no ATUP, o TUP deve também atender às disposições do Tratado de Lisboa e à jurisprudência do TJUE.

A terminar reiteramos que existe uma grande disparidade na utilização das diferentes divisões locais, constatando-se um predomínio de utilização das divisões alemãs e que ainda não há decisões suficiente para analisar se os resultados das diferentes divisões serão diferentes ou aproximados, sendo que a consistência e a qualidade das decisões serão fundamentais para o sucesso do TUP.

Como analisámos, ao nível da primeira instância, o TUP funcionará através das suas divisões locais, regionais e centrais, espalhadas pelos diferentes países europeus e representadas por painéis de juízes multinacionais, e devido a isso, pelo

⁶⁷ DESAUNETTES-BARBERO, L., A. STROWEL. *How to Straighten Up the Shaky Foundations of the Unitary Patent System: Piercing the Non-EU Law Bubble and Reintegrating the UPC within the EU Judiciari?*. In DESAUNETTES-BARBERO, L., F. de VISSCHER, A. STROWEL, V. CASSIERS (eds), *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court. Problems, Possible Improvements and Alternatives*. Ledizioni, 2023, pp. 527, 538. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7875960>

menos na fase inicial de funcionamento do TUP, manter a uniformidade será um desafio. No entanto, como salientou o Presidente do Tribunal de Recurso do TUP, Klaus Grabinski, a propósito da interpretação do âmbito da patente, o TUP não começará do zero e beneficiará enormemente da jurisprudência existente dos tribunais nacionais e da CPE, especificamente o seu artigo 69.º, n.º 1 e do Protocolo 1⁶⁸.

No mesmo sentido é referido por Brinkhof e Ohly que a jurisprudência do TUP não se desenvolverá *ex nihilo*⁶⁹. Nesta fase inicial do TUP as influências nacionais serão mais fortes (vg. estamos a assistir a escolha de divisões locais em função da natureza das decisões que proferem, que são influências pela jurisprudência desse país), mas a prazo deverão diminuir e, com o tempo, desaparecer.

Para garantir o seu sucesso o TUP terá de estabelecer uma reputação de eficiência, oferecendo um fórum de litígios atrativo, jurisprudência uniforme, com decisões atempadas e uma redução dos custos de litígio para os titulares de patentes que procuram a aplicação de patentes em vários Estados-Membros da UE. Num curto espaço de tempo, o TUP terá de convencer os utilizadores do sistema da patente europeia e da patente europeia de efeito unitário, de que a qualidade das suas decisões corresponderá, ou superará, a qualidade das decisões produzidas nos sistemas nacionais. Os indicadores já existentes indicam que estes objetivos estão a ser alcançados.

Referências Bibliográficas

AL-KHALILI, David. *The unitary patent and opt-out statistics: one year in*. D Young & Co Intellectual Property. June, 2024. In: <https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/upc-1year-unitarypatent-opt-out-stats>

BALDAN, F., E. van ZIMMEREN. *Exploring Different Concepts of Judicial Coherence in the Patent Context: The Future Role of the (New) Unified Patent Court and its Interaction with other (Old) Actors of the European Patent System*. Review of European Administrative Law, 8(2), 2015, pp. 377-408.

BRAMBRINK, Antje et al. *Standard Essential Patents in the Unified Patent Court*. IPLitigator. May/June 2024. pp. 1-5. In <https://www.finnegan.com/print/v2/content/411277/Standard-Essential-Patents-in-the-Unified-Patent-Court.pdf?q=>

⁶⁸ KHUCHUA, Tamar. The future perspectives of the European Unified Patent Court in the light of the existing intellectual property courts in the United States and Japan. The Journal of World Intellectual Property. 2024, p.16.

⁶⁹ BRINKHOF, Jan; ANSGAR OHLY. *Towards a Unified Patent Court in Europe*. In PILA, Justine Pila (ed.), ANSGAR OHLY (ed.). The Europeanization of Intellectual Property Law: Towards a European Legal Methodology. Oxford Academic Books-3, 2013, p. 213.

- BRINKHOF, Jan; Ansgar OHLY. *Towards a Unified Patent Court in Europe*. In PILA, Justine Pila (ed.), Ansgar OHLY (ed.). *The Europeanization of Intellectual Property Law: Towards a European Legal Methodology*. Oxford Academic Books-3, 2013, pp. 199-216.
- BRINKHOF, Jan. *Patent Litigation in Europe: Two Sides of the Picture*. 9(4) Federal Circuit Bar Journal. 2000, pp. 467-471.
- CLARIVATE. *One year later in the UPC: First insights from Darts-ip*. 2024. In: [https://clarivate.com/lp/insights-from-the-unified-patent-courts-inaugural-year/?campaignname=UPC Review Whitepaper LeadGen IP Global 2024&campaignid=701KY000000DHuBYAW&utm_campaign=UPC Review Whitepaper LeadGen IP Global 2024&utm_source=Press Release&utm_medium=Earned Press](https://clarivate.com/lp/insights-from-the-unified-patent-courts-inaugural-year/?campaignname=UPC%20Review%20Whitepaper%20LeadGen%20IP%20Global%202024&campaignid=701KY000000DHuBYAW&utm_campaign=UPC%20Review%20Whitepaper%20LeadGen%20IP%20Global%202024&utm_source=Press%20Release&utm_medium=Earned%20Press)
- CLAY, Andrew. *A Unified European Patent Process and a Unified Way of Enforcing It*. Intellectual Property & Technology Law Journal, 2012, 24(6), pp. 15–19.
- COMISSÃO EUROPEIA. *Livro Verde sobre a patente comunitária e o sistema de patentes na Europa*. COM (97) 314 final, 24.06.1997.
- COURT, Valentin de le, Camille de MUNTER, Robyn TRIGG. *Orders to Preserve Evidence Under the Unified Patent Court: Seven Trends from the Emerging Case Law*. April 2024. pp. 1-5. In <https://www.osborneclarke.com/insights/orders-preserve-evidence-under-unified-patent-court-seven-trends-emerging-case-law>
- CREMERS, Katrin et al. *Patent Litigation in Europe*. Eur J Law Econ. 44, 2017, pp. 1–44 DOI: <https://doi.org/10.1007/s10657-016-9529-0>
- DESAUNETTES-BARBERO, L., A. STROWEL. *How to Straighten Up the Shaky Foundations of the Unitary Patent System: Piercing the Non-EU Law Bubble and Reintegrating the UPC within the EU Judiciari?*. In DESAUNETTES-BARBERO, L., F. de VISSCHER, A. STROWEL, V. CASSIERS (eds), *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court. Problems, Possible Improvements and Alternatives*. Ledizioni, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7875960>
- DREYFUSS, Rochelle Cooper. *Launching the Unified Patent Court: Lessons from the United States Court of Appeals for the Federal Circuit*. (February 21, 2023). L. Desauettes & alii, *Unitary Patent Package & Unified Patent Court. Problems, Possible Improvements and Alternatives*, Ledizioni, 2023, NYU Law and Economics Research Paper No. 23-24, NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 23-36. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4365955>
- GÓMEZ SEGADÉ, José António. *El renacer de la Patente Comunitaria y el sistema de Patentes Europeo*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Universidad de Santiago de Compostela, Tomo XIX, 1998, pp. 1159-1171.
- HARNETT, Christopher J., Amanda F. WIEKER. *The EU Unitary Patent and Unified Patent Court: Simplicity and Standardization, Challenge, and Opportunity*. Vol. 25, n.º 4. Intellectual Property & Technology Law Journal. 2013, pp. 15-18.
- KHUCHUA, Tamar. *The future perspectives of the European Unified Patent Court in the light of the existing intellectual property courts in the United States and Japan*. The Journal of World Intellectual Property. 2024, pp. 1-27.
- KORTUM, Samuel, Josh LERNER. *Stronger protection or technological revolution: what is behind the recent surge in patenting?*. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Volume 48, 1998, pp. 247-304. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0167-2231\(98\)00023-2](https://doi.org/10.1016/S0167-2231(98)00023-2)
- LINN, Richard. *The Future Role of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit Now That It Has Turned 21*. American University Law Review 53, no.4, April 2004, pp. 731-737.
- LUCAS, Eugénio. *The need for a Unified Patent Court*. LEXONOMICA. Vol. 12, No. 1, June 2020, pp. 1-26.
- MARQUES, J.P. Remédio. *O (Novo) Tribunal Unificado de Patentes*. Coimbra: Almedina, 2024.
- MEIER-BECK, Peter. *The Assessment of Patent Validity by the Unified Patent Court*. GRUR International, Volume 73, Issue 7, July 2024, pp 666–676.
- PANEL, François. *La Protection des Inventions en Droit Européen des Brevets*. Paris: Litec, 1977.
- PEPE, Steven Pepe; Matthew SHAPIRO. *Unified Patent Court. Opt-Out Strategic*

Considerations. Ropes & Gray LLP. 2024. In: https://www.ropesgray.com/-/media/files/publications/2023/05/20230508_ip_alert.pdf?rev=fa827680c3454908a575e4b9bf3d2b3a&hash=BCF3427481D5903F8EEA1DAE00AD4360

PETERSEN, Clement Salung; Thomas RIIIS; Jens SCHOVSBØ. *The Unified Patent Court (UPC) in Action - How Will the Design of the UPC Affect Patent Law?*. Kluwer in “Transitions in European Patent Law – Influences of the Unitary Patent Package”, June, 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2450945>

PLOMER, Aurora. *The Unified Patent Court and the Transformation of the European Patent System*. IIC 51, 2020, pp. 791–796. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40319-020-00963-6>

VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. *Os Sistemas de Concessão do Direito de Patentes e o Valor Económico das Patentes*. Scientia Iuridica - Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro, Tomo XLVII, nº 274/276, Julho/Dezembro, 1998, pp. 315-345.

Van BENTHEM, J.B. *The European Patent System and European Integration*. IIC: International review of intellectual property and competition law. Berlin: Springer. Vol. 24, 1993, 4, pp. 435-445.

WADLOW, C. *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*. London: Sweet & Maxwell, 1998.

ZIPF, Marius, et al. *The Judicial Geography of Patent Litigation in Germany: Implications for the Institutionalization of the European Unified Patent Court*. Social Sciences 12(5): 311. 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/socsci12050311>

Data de submissão do artigo: 30/01/2025

Data de aprovação do artigo: 10/03/2025

Edição e propriedade:

Universidade Portucalense Cooperativa de Ensino Superior, CRL

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541 - 4200-072 Porto

Email: upt@upt.pt