Novo Sistema Europeu de Patentes com Efeito Unitário (UP)

28.12.2022 3 minutos de leitura

Autores

Gustavo Haas Vieiralves

Áreas relacionadas

Propriedade Intelectual

Assuntos

Propriedade Intelectual Patentes Gustavo Vieiralves

Um novo sistema unitário de patentes ("*European Patent with Unitary Effect*", "UP-system" ou, simplesmente, "UP") entrará em vigor na União Europeia (UE) em junho de 2023. De acordo com o novo sistema, as patentes concedidas na Europa e que estiverem incluídas no UP-system terão validade na grande maioria dos países pertencentes à União Europeia, sem a necessidade do procedimento atual de validação, em separado, para cada país de interesse.

Tal sistema é um dos pilares do novo programa de proteção via patentes na Europa que será implementado em conjunto com o acordo denominado "*European Unified Patent Court (UPC)*", ou Tribunal Unificado Europeu de Patentes, em tradução livre. O referido Tribunal será incumbido de assegurar e consumar todo o trâmite relacionado às ações de infração e nulidade de patentes do novo sistema, bem como das patentes já concedidas no sistema ainda em vigor.

De acordo com o UP-system, os depositantes de pedidos de patente deverão requerer participação em tal programa em até um mês após a publicação da notificação de intenção de concessão da patente Europeia. Para esse prazo não há extensão. Também é possível que o depositante opte por não ter a sua patente incluída no UP-system ("*opt-out*"). Nesse caso, a patente seguirá o procedimento usual de validação (e eventual tradução) individualmente em cada país de interesse.

Além disso, os custos associados ao depósito e processamento de pedidos de patentes permanecerão os mesmos, visto que o UP-system não alterará os procedimentos já amplamente praticados até o momento de sua concessão. Por outro lado, é possível que haja uma redução significativa nos custos relacionados à validação, dependendo da seleção dos países onde a proteção patentária seja de interesse.

Por exemplo, a validação de uma patente Europeia pelo método tradicional, em 17 países separadamente, custaria em torno de 20.000 a 40.000 euros. Porém, ao utilizar o UP-system em todos os mesmos 17 países, os custos envolvidos seriam em torno de 2.000 a 4.000 euros[1].

É importante salientar que as patentes que já tenham sido concedidas pelo trâmite padrão[2] não podem ser convertidas em patentes unitárias. Também é importante frisar que mesmo que o UP-system já tenha sido iniciado, ainda assim será possível utilizar o procedimento tradicional de validação de uma patente concedida na Europa individualmente em países de interesse, ou seja, via "*opt-out*" do UP-system. A decisão sobre qual rota patentária será seguida fica a critério do depositante. Os principais aspectos a serem considerados nessa tomada de decisão são:

- análise de custos;

• aspectos estratégicos;

• quantidade de países de interesse;

• análise do portfólio;

• força das patentes de modo individualizado e unificado, dentre outros.

Dado que o novo sistema será estabelecido pela UE, todos os países do continente Europeu que não fazem parte da mesma não adotarão o novo sistema, a exemplo da Suíça, Noruega e Reino Unido. Cabe ainda mencionar que alguns países, embora sejam membros da UE, como a Espanha e a Croácia, não adotarão o UP-system em seu âmbito patentário.

Não restam dúvidas de que a implementação do Sistema Unitário de Patentes – UP representará a maior mudança da área de patentes na Europa dos últimos anos. No entanto, as consequências oriundas de tal sistemática só poderão ser averiguadas a partir de sua implementação.

NOTAS:

[1] Os custos estimados incluem taxas de agências de propriedade intelectual locais, taxas oficiais e custos de tradução, que podem variar consideravelmente dependendo do tamanho do texto da patente.

[2] Trâmite padrão significa o procedimento atualmente adotado para patentes deferidas na Europa, em que há a necessidade de validação individualizada nos países de interesse após a concessão das mesmas.

>>> Este artigo foi escrito por nossos associados da área de Propriedade Intelectual: Gustavo Felipe Haas Vieiralves e Letícia dos Santos Viana.

› PROFISSIONAIS

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado

Gustavo Haas Vieiralves