

II

(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

ACORDO EM MATÉRIA DE PATENTES COMUNITÁRIAS

Celebrado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989

(89/695/CEE)

PREÂMBULO

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia,

DESEJANDO dar efeitos unitários e autónomos às patentes europeias concedidas para os seus territórios nos termos da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias, de 5 de Outubro de 1973,

DESEJOSAS de estabelecer um regime comunitário de patentes que contribua para a realização dos objectivos do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia e, nomeadamente, para a eliminação, no interior da Comunidade, das distorções de concorrência que podem resultar da territorialidade dos títulos nacionais de protecção,

CONSIDERANDO que um dos objectivos fundamentais do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia é a abolição dos obstáculos à livre circulação de mercadorias;

CONSIDERANDO que um dos meios mais adequados para assegurar a consecução desse objectivo no que respeita à livre circulação de mercadorias protegidas por patentes é a criação de um regime comunitário de patentes;

CONSIDERANDO que a criação de tal regime comunitário de patentes é, por consequência, indissociável da realização dos objectivos do Tratado e está, portanto, ligada à ordem jurídica comunitária;

CONSIDERANDO que importa, para esses fins, que as Altas Partes Contratantes celebrem um acordo que constitua um acordo especial na acepção do artigo 142º da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias, um tratado de patente regional na acepção do n.º 1 do artigo 45º do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, de 19 de Junho de 1970, e um convénio especial na acepção do artigo 19º da Convenção para a Protecção da Propriedade Industrial, assinada em Paris em 20 de Março de 1883 e revista pela última vez em 14 de Julho de 1967;

CONSIDERANDO que a realização de um mercado comum que ofereça condições análogas às de um mercado nacional implica a criação de instrumentos jurídicos que permitam às empresas adaptar às dimensões europeias as suas actividades de produção e de distribuição;

CONSIDERANDO que o meio mais apropriado para solucionar o problema da resolução eficaz das acções relativas às patentes comunitárias, bem como os problemas resultantes da separação das competências operada pela Convenção sobre a Patente Comunitária, assinada no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975, em matéria de contrafacção e de validade das patentes comunitárias é atribuir competência no domínio das acções por contrafacção de uma patente comunitária a tribunais nacionais de primeira instância, designados como tribunais de patentes comunitárias, que poderão ao mesmo tempo examinar a validade da patente objecto da acção e, se necessário, alterá-la ou anulá-la; que as decisões desses tribunais devem ser susceptíveis de recurso para tribunais nacionais de segunda instância designados como tribunais de patentes comunitárias;

CONSIDERANDO, todavia, que a aplicação uniforme do direito relativo à contrafacção e à validade das patentes comunitárias exige a criação de um tribunal de recurso de patentes comunitárias comum a todos os Estados contratantes (Tribunal Comum de Recurso) para conhecer dos recursos das questões relativas à contrafacção e à validade que lhe sejam submetidas pelos tribunais de patentes comunitárias de segunda instância;

CONSIDERANDO que esta mesma exigência de aplicação uniforme do direito leva a atribuir ao Tribunal Comum de Recurso competência para decidir dos recursos das decisões das Divisões de Anulação e da Divisão de Administração de Patentes do Instituto Europeu de Patentes, substituindo assim as câmaras de anulação instituídas pela Convenção sobre a Patente Comunitária assinada em 15 de Dezembro de 1975;

CONSIDERANDO que é essencial que a aplicação do presente acordo não se oponha à aplicação do disposto no Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, e que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias possa assegurar a uniformidade da ordem jurídica comunitária;

DESJOSAS de promover a realização do Mercado Interno e a criação de uma comunidade europeia da tecnologia graças à patente comunitária;

CONVENCIDAS, portanto, de que a celebração do presente acordo é necessária para facilitar a realização das tarefas da Comunidade Económica Europeia,

ACORDARAM O SEGUINTE:

Artigo 1º

Teor do Acordo

1. A Convenção relativa à Patente Europeia para o Mercado Comum, assinada no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975, a seguir denominada «Convenção sobre a Patente Comunitária», na versão alterada pelo presente acordo, encontra-se em anexo a este último.
2. A Convenção sobre a Patente Comunitária é complementada pelos seguintes protocolos anexos ao presente acordo:
 - Protocolo sobre a Resolução de Litígios em matéria de Contrafacção e de Validade das Patentes Comunitárias, a seguir denominado «Protocolo sobre Litígios»,
 - Protocolo sobre os Privilégios e Imunidades do Tribunal Comum de Recurso,
 - Protocolo sobre o Estatuto do Tribunal Comum de Recurso.
3. Os anexos ao presente acordo fazem dele parte integrante.
4. Ao entrar em vigor, o presente acordo substitui a Convenção sobre a Patente Comunitária na versão assinada no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975.

Artigo 2º

Relações com a ordem jurídica comunitária

1. Nenhuma disposição do presente acordo poderá ser invocada para obstar à aplicação do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia.

2. A fim de garantir a uniformidade da ordem jurídica comunitária, o Tribunal Comum de Recurso instituído pelo Protocolo sobre Litígios deverá solicitar ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias uma decisão a título prejudicial, nos termos do artigo 177º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, sempre que haja o risco de o presente acordo ser interpretado de forma incompatível com o Tratado.

3. Se um Estado-membro ou a Comissão das Comunidades Europeias considerar que uma decisão do Tribunal Comum de Recurso que encerra um processo que tenha corrido nesse tribunal não respeita o princípio enunciado nos números anteriores, pode interpor recurso perante o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça na sequência desse pedido não afecta a decisão do Tribunal Comum de Recurso que deu origem ao referido pedido. O escrivão do Tribunal de Justiça notifica do recurso os Estados-membros, o Conselho e, se qualquer Estado-membro o solicitar, a Comissão das Comunidades Europeias, que têm o direito de depositar memórias ou observações escritas perante o tribunal num prazo de dois meses a contar da referida notificação. O procedimento previsto no presente número não dá lugar à cobrança ou ao reembolso de custas ou despesas.

Artigo 3º

Interpretação das disposições em matéria de competência

1. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias é competente para decidir a título prejudicial sobre a interpretação das disposições em matéria de competência aplicáveis às acções relativas às patentes comunitárias levadas aos tribunais nacionais, incluídas na parte VI, capítulo I, da

Convenção sobre a Patente Comunitária e no Protocolo sobre Litígios.

2. São os seguintes os órgãos jurisdicionais que têm o poder de solicitar ao Tribunal de Justiça que decida a título prejudicial sobre as questões de interpretação a que se refere o nº 1:

- a) — Na Bélgica: La Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'État (de Raad van State),
- Na Dinamarca: Højesteret,
- Na República Federal da Alemanha: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,
- Na Grécia: τα ανώτατα Δικαστήρια,
- Em Espanha: el Tribunal Supremo,
- Em França: la Cour de cassation et le Conseil d'État,
- Na Irlanda: An Chúirt Uachtarach (The Supreme Court),
- Em Itália: la Corte suprema di cassazione,
- No Luxemburgo: la Cour Supérieure de Justice siégeant comme Cour de cassation,
- Nos Países Baixos: de Hoge Raad,
- Em Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça,
- No Reino Unido: The House of Lords;

b) Os órgãos jurisdicionais dos Estados contratantes que decidem em segunda instância.

3. Sempre que num processo pendente seja suscitada uma questão desta natureza perante qualquer órgão jurisdicional indicado no nº 2, alínea a), esse órgão jurisdicional, se julgar necessária uma decisão sobre esse ponto para proferir a sua sentença, deve solicitar ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre essa questão.

4. Sempre que uma questão dessa natureza seja suscitada perante qualquer órgão jurisdicional indicado no nº 2 alínea b), esse órgão jurisdicional pode, nas condições determinadas no nº 1, solicitar ao Tribunal de Justiça que se pronuncie.

Artigo 4º

Regulamento processual do Tribunal de Justiça

1. Aos processos a que se referem os artigos 2º e 3º são aplicáveis o Protocolo sobre o Estatuto do Tribunal de Justiça da Comunidade Económica Europeia e o regulamento processual do Tribunal de Justiça.

2. O regulamento processual será adaptado e completado, se necessário, nos termos do artigo 188º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia.

Artigo 5º

Competência do Tribunal Comum de Recurso

Sob reserva do disposto nos artigos 2º e 3º, o Tribunal Comum de Recurso assegura a uniformidade de interpreta-

ção e de aplicação do presente acordo e das disposições adoptadas em sua execução, desde que não se trate de disposições nacionais.

Artigo 6º

Assinatura — Ratificação

1. O presente acordo fica aberto à assinatura pelos Estados partes no Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia até 21 de Dezembro de 1989.

2. O presente acordo será submetido a ratificação pelos doze Estados signatários. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto do secretário-geral do Conselho das Comunidades Europeias.

Artigo 7º

Adesão

1. O presente acordo está aberto à adesão dos Estados que se tornem membros da Comunidade Económica Europeia.

2. Os instrumentos relativos à adesão ao presente acordo serão depositados junto do secretário-geral do Conselho das Comunidades Europeias. A adesão produz efeitos no primeiro dia do terceiro mês após a entrega do instrumento de adesão, desde que se tenha tornado efectiva a ratificação pelo Estado em causa da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias, a seguir denominada «Convenção sobre a Patente Europeia», ou a sua adesão a esta.

3. Os Estados signatários reconhecem que qualquer Estado que se torne membro da Comunidade Económica Europeia deve aderir ao presente acordo.

4. Poderá ser celebrada uma convenção especial entre os Estados contratantes e o Estado aderente para determinar as regras de aplicação do presente acordo que se tornem necessárias pela adesão desse Estado.

Artigo 8º

Participação de Estados Terceiros

O Conselho das Comunidades Europeias, deliberando por unanimidade, pode convidar qualquer Estado parte na Convenção sobre a Patente Europeia que constitua com a Comunidade Económica Europeia uma união aduaneira ou uma zona de comércio livre a entabular negociações tendentes à sua participação no presente acordo com base numa convenção especial que estabeleça as condições e regras de aplicação do presente acordo ao referido Estado, a celebrar entre esse Estado e os Estados contratantes.

Artigo 9º**Aplicação às zonas marítimas e submarinas**

O presente acordo é aplicável às zonas marítimas e submarinas adjacentes aos territórios a que o acordo é aplicável, sobre as quais os Estados contratantes exerçam direitos soberanos ou tenham jurisdição, de acordo com o direito internacional.

Artigo 10º**Entrada em vigor**

Para entrar em vigor, o presente acordo deverá ser ratificado pelos doze Estados signatários. O presente acordo entra em vigor no primeiro dia do terceiro mês seguinte ao depósito do instrumento de ratificação pelo Estado que proceder em último lugar a essa formalidade. Todavia, se a Convenção sobre a Patente Europeia entrar em vigor relativamente a quaisquer Estados signatários do presente acordo em data posterior, este último entrará em vigor na data posterior que ocorrer em último lugar.

Artigo 11º**Observadores**

Enquanto o presente acordo não entrar em vigor relativamente a algum Estado-membro da Comunidade Económica Europeia não signatário do mesmo, esse Estado pode tomar parte, como observador, nas reuniões do Comité Restrito do Conselho de Administração da Organização Europeia de Patentes, a seguir designado por «Comité Restrito» e do Comité Administrativo do Tribunal Comum de Recurso, a seguir designado por «Comité Administrativo», podendo, para esse efeito, nomear um representante e um suplente para cada um dos referidos comités.

Artigo 12º**Vigência do Acordo**

O presente acordo é celebrado por tempo ilimitado.

Artigo 13º**Revisão**

Se a maioria dos Estados-membros da Comunidade Económica Europeia solicitar uma revisão do presente acordo, o presidente do Conselho das Comunidades Europeias convocará um conferência de revisão. A conferência será preparada pelo Comité Restrito ou pelo Comité Administrativo, actuando cada um dentro dos limites das suas competências.

Artigo 14º**Diferendos entre Estados contratantes**

1. Todos os diferendos entre Estados contratantes relativos à interpretação ou à aplicação do presente acordo e não solucionados pela via da negociação serão, a pedido de um dos Estados interessados, submetidos ao Comité Restrito ou ao Comité Administrativo, conforme o caso. O órgão a que for submetido o diferendo procurará conseguir que os referidos Estados cheguem a acordo.
2. Se, decorrido um prazo de seis meses a contar da data em que o diferendo tiver sido submetido ao Comité Restrito ou ao Comité Administrativo, as partes não chegarem a acordo, qualquer dos Estados envolvidos pode submeter a questão à apreciação do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.
3. Se o Tribunal de Justiça reconhecer que um Estado contratante não cumpriu alguma das obrigações que lhe incumbem por força do presente acordo, esse Estado fica obrigado a tomar as medidas pertinentes à execução do acórdão do Tribunal de Justiça.

Artigo 15º**Definição**

Para efeitos do presente acordo entende-se pela expressão «Estado contratante» qualquer Estado para o qual o presente acordo esteja em vigor.

Artigo 16º**Original do Acordo**

O presente acordo, redigido num único exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa e portuguesa, fazendo igualmente fé qualquer dos dez textos, será depositado nos arquivos do secretariado-geral do Conselho das Comunidades Europeias. O secretário-geral remeterá uma cópia autenticada a cada um dos Governos dos Estados-membros da Comunidade Económica Europeia.

Artigo 17º**Notificações**

O secretário-geral do Conselho das Comunidades Europeias notificará os Estados-membros da Comunidade Económica Europeia:

- a) Do depósito de cada instrumento de ratificação e de adesão;
- b) Da data de entrada em vigor do presente acordo;
- c) De qualquer reserva e de qualquer levantamento de reserva nos termos do artigo 83º da Convenção sobre a Patente Comunitária;
- d) De qualquer notificação recebida nos termos dos nºs 2 e 3 do artigo 1º do Protocolo sobre Litígios.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Vereinbarung gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφωντες πληρεξούσιοι έθεσαν τη υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gComhaontú seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Akkoord hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

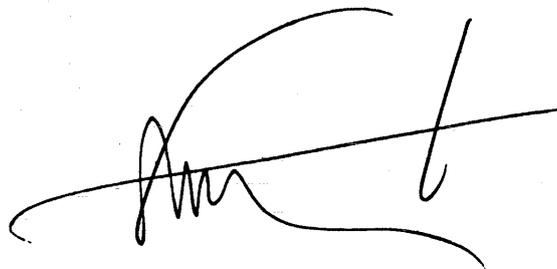
Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag míle naoi gcéad ochtó a naoi.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen



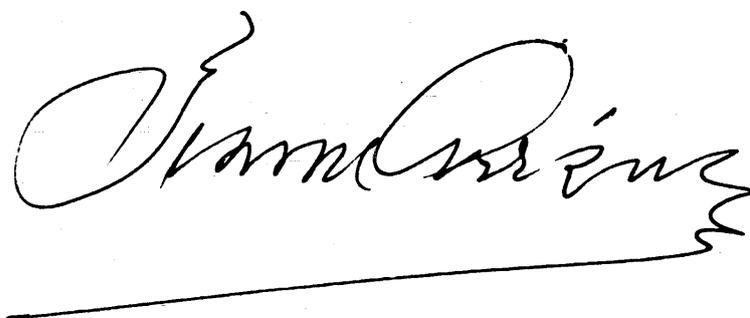
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Οκτ Μηνος Αλβέρτος Κρίστος
Γιόργης Τσίμης

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por Su Majestad el Rey de España



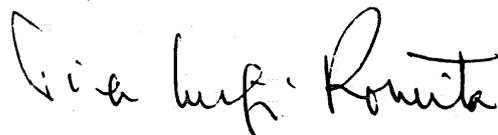
Pour le président de la République française



For the President of Ireland
Uachtarán na hÉireann



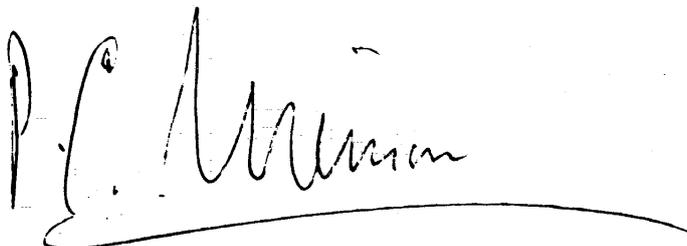
Per il Presidente della Repubblica italiana



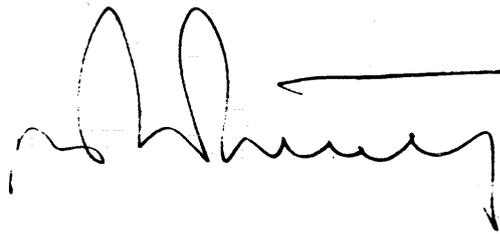
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg



Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden



Pelo Presidente da República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Soares', written in a cursive style.

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, clearly legible as 'John Redwood', written in a cursive style.

CONVENÇÃO

RELATIVA À PATENTE EUROPEIA PARA O MERCADO COMUM

(Convenção sobre a Patente Comunitária)

e

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO

CONVENÇÃO
RELATIVA À PATENTE EUROPEIA PARA O MERCADO COMUM
(Convenção sobre a Patente Comunitária)

PARTE I
DISPOSIÇÕES GERAIS E INSTITUCIONAIS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

Direito comum para patentes

1. É instituído pela presente convenção um direito comum aos Estados contratantes em matéria de patentes de invenção.
2. Este direito comum rege as patentes europeias concedidas, para os Estados contratantes, nos termos da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias, seguidamente denominada «Convenção sobre a Patente Europeia», bem como os pedidos de patente europeia em que esses Estados tenham sido designados.

Artigo 2º

Patente comunitária

1. As patentes europeias concedidas para os Estados contratantes são denominadas patentes comunitárias.
2. A patente comunitária tem um carácter unitário. Produz os mesmos efeitos sobre o conjunto dos territórios aos quais se aplica a presente convenção e só pode ser concedida, transferida, anulada ou tornada extensiva para o conjunto desses territórios. Esta disposição aplica-se, *mutatis mutandis*, ao pedido de patente europeia em que os Estados contratantes tenham sido designados.
3. A patente comunitária tem um carácter autónomo. Apenas está sujeita às disposições da presente convenção e às disposições da Convenção sobre a Patente Europeia que se apliquem obrigatoriamente a qualquer patente europeia e que, por esse facto, são consideradas como disposições da presente convenção.

Artigo 3º

Designação conjunta

A designação dos Estados partes na presente convenção, nos termos do disposto no artigo 79º da Convenção sobre a Patente Europeia, só pode ser feita conjuntamente. A designação de um ou mais destes Estados constitui designação do conjunto.

Artigo 4º

Instituição de instâncias especiais

Os órgãos seguintes, comuns aos Estados contratantes, aplicam os procedimentos estabelecidos na presente convenção:

- a) As instâncias especiais instituídas no Instituto Europeu de Patentes e cuja actividade é controlada por um Comité Restrito do Conselho de Administração da Organização Europeia de Patentes;
- b) O Tribunal Comum de Recurso instituído pelo Protocolo sobre a Resolução de Litígios em matéria de Contrafacção e de Validade das Patentes Comunitárias, adiante designado por «Protocolo sobre Litígios».

Artigo 5º

Patentes nacionais

A presente convenção não prejudica o direito dos Estados contratantes de conceder patentes nacionais.

CAPÍTULO II

INSTÂNCIAS ESPECIAIS DO INSTITUTO EUROPEU DE PATENTES

Artigo 6º

Instâncias especiais

As instâncias especiais são as seguintes:

- a) Uma Divisão de Administração de Patentes;
- b) Uma ou mais Divisões de Anulação.

Artigo 7º

Divisão de Administração de Patentes

1. A Divisão de Administração de Patentes é competente para todos os actos do Instituto Europeu de Patentes que digam respeito a uma patente comunitária, desde que esses actos não sejam da competência de outras instâncias do

instituto. É especialmente competente para qualquer decisão relativa às menções a inscrever no Registo de Patentes Comunitárias.

2. As decisões da Divisão de Administração de Patentes são tomadas por um membro jurista.

3. Os membros da Divisão de Administração de Patentes não podem ser membros das Câmaras de Recurso nem da Câmara Superior de Recursos, instituídas pela Convenção sobre a Patente Europeia.

Artigo 8º

Divisões de Anulação

1. As Divisões de Anulação são competentes para examinar os pedidos de limitação e de anulação de qualquer patente comunitária e para fixar a retribuição nos termos do nº 5 do artigo 43º.

2. Uma Divisão de Anulação compõe-se de um membro jurista, que assegura a presidência, e de dois membros técnicos. A Divisão de Anulação pode confiar a um dos seus membros a instrução dos pedidos. O processo oral é da competência da própria Divisão de Anulação.

Artigo 9º

Impedimentos

1. Os membros das Divisões de Anulação não podem exercer funções em causas em que tenham interesse pessoal, em que tenham intervindo anteriormente como representantes de uma das partes, ou caso tenham intervindo na decisão final dessas causas no âmbito do processo de concessão ou do processo de oposição.

2. Se, por qualquer das razões mencionadas no nº 1 ou por qualquer outro motivo, um membro de uma divisão de anulação considerar não poder intervir numa causa, deve comunicar o facto à divisão.

h. Os membros de uma divisão de anulação podem ser recusados por qualquer das partes por uma das razões mencionadas no nº 1 ou por suspeita de parcialidade. A recusa não é admissível se a parte em causa tiver realizado actos processuais, embora já tivesse conhecimento do motivo da recusa. Nenhuma recusa poderá basear-se na nacionalidade dos membros.

4. As Divisões de Anulação decidem, nos casos referidos no nºs 2 e 3, sem a intervenção do membro interessado. Para tomar essa decisão, o membro recusado é substituído na divisão pelo seu suplente.

Artigo 10º

Línguas dos processos e das publicações

1. As línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes são igualmente as línguas oficiais das instâncias especiais.

2. Ao longo de toda a duração dos processos perante as instâncias especiais pode proceder-se à harmonização da tradução apresentada nos termos do nº 2, segunda frase, do artigo 14º da Convenção sobre a Patente Europeia com o texto original do pedido de patente europeia.

3. Deve ser utilizada a língua oficial do Instituto Europeu de Patentes na qual foi concedida a patente comunitária, salvo se o regulamento de execução dispuser diferentemente, em todos os processos relativos a essa patente comunitária que corram os seus termos nas instâncias especiais.

4. Todavia, as pessoas singulares e colectivas com domicílio ou sede no território de um Estado contratante cuja língua oficial não seja uma das línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes e os nacionais desse Estado com domicílio no estrangeiro podem depositar, numa língua oficial desse Estado, os documentos que têm de ser apresentados num prazo determinado. Todavia, devem apresentar uma tradução na língua do processo no prazo prescrito pelo regulamento de execução; nos casos previstos pelo regulamento de execução podem igualmente depositar uma tradução numa outra língua oficial do Instituto Europeu de Patentes.

5. Se um documento não for apresentado na língua prescrita pela presente Convenção ou se uma tradução exigida em aplicação da presente convenção não for apresentada dentro do prazo, considera-se que esse documento não foi recebido.

6. No final do processo de limitação ou do processo de anulação, o novo fascículo da patente comunitária é publicado na língua do processo; esse fascículo deve compreender uma tradução das reivindicações alteradas numa das línguas oficiais de cada um dos Estados contratantes que não tenha como língua oficial a língua do processo.

7. O Boletim de Patentes Comunitárias é publicado nas três línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes.

8. As inscrições no Registo de Patentes Comunitárias são efectuadas nas três línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes. Em caso de dúvida, faz fé a inscrição na língua do processo.

9. As faculdades concedidas pelo artigo 65º, pelo nº 3 do artigo 67º e pelo nº 3 do artigo 70º da Convenção sobre a Patente Europeia não podem ser invocadas por qualquer dos Estados partes na presente convenção.

CAPÍTULO III

COMITÉ RESTRITO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 11º

Composição

1. O Comité Restrito do Conselho de Administração é composto pelos representantes dos Estados contratantes e pelo representante da Comissão das Comunidades Euro-

peias, bem como pelos seus suplentes. Cada Estado contratante e a Comissão têm o direito de designar um representante para o Comité Restrito e um suplente. A representação dos Estados contratantes no seio do Conselho de Administração e do Comité Restrito é assegurada pelos mesmos membros.

2. Os membros do Comité Restrito podem fazer-se assistir por conselheiros ou peritos, dentro dos limites previstos pelo seu Regulamento Interno.

Artigo 12º

Presidência

1. O Comité Restrito do Conselho de Administração elege, de entre os representantes dos Estados contratantes e seus suplentes, um presidente e um vice-presidente. O vice-presidente substitui, de pleno direito, o presidente em caso de impedimento.

2. A duração do mandato do presidente e do vice-presidente é de três anos. O mandato é renovável.

Artigo 13º

Secretariado

1. O Comité Restrito do Conselho de Administração pode criar um secretariado composto por cinco dos seus membros.

2. O presidente e o vice-presidente do Comité Restrito são, por direito, membros do secretariado; os três outros membros são eleitos pelo Comité Restrito.

3. A duração do mandato dos membros eleitos pelo Comité Restrito é de três anos. O mandato não é renovável.

4. O secretariado assume a execução das tarefas que o Comité Restrito lhe confia no âmbito do seu Regulamento Interno.

Artigo 14º

Sessões

1. O Comité Restrito do Conselho de Administração reúne-se por convocatória do seu presidente.

2. O presidente do Instituto Europeu de Patentes toma parte nas deliberações.

3. O Comité Restrito realiza uma sessão ordinária uma vez por ano; além disso, reúne por iniciativa do seu presidente ou a pedido de um terço dos Estados contratantes.

4. O Comité Restrito delibera com base numa ordem do dia determinada e nos termos do seu Regulamento Interno.

5. Qualquer questão cuja inscrição seja solicitada por um Estado contratante nas condições previstas pelo Regulamento Interno é inscrita na ordem do dia provisória.

Artigo 15º

Línguas do Comité Restrito

1. As línguas utilizadas nas deliberações do Comité Restrito do Conselho de Administração são o alemão, o francês e o inglês.

2. Os documentos submetidos ao Comité Restrito e as actas das suas deliberações são produzidos nas três línguas referidas no número anterior.

Artigo 16º

Competências do Comité Restrito em certos casos

1. O Comité Restrito do Conselho de Administração tem competência para alterar as disposições da presente convenção a seguir enumeradas:

- a) Os artigos da presente convenção, na medida em que fixem a duração de um prazo a observar em relação ao Instituto Europeu de Patentes;
- b) As disposições do regulamento de execução.

2. O Comité Restrito tem competência para, nos termos da presente Convenção, adoptar e alterar:

- a) O regulamento financeiro;
- b) O regulamento relativo às taxas;
- c) O seu Regulamento Interno.

Artigo 17º

Direito de voto

1. Só os Estados contratantes têm o direito de voto no Comité Restrito do Conselho de Administração.

2. Cada Estado contratante dispõe de um voto, sob reserva de aplicação do disposto no artigo 19º.

Artigo 18º

Votos

1. Sob reserva do disposto no nº 2, o Comité Restrito do Conselho de Administração delibera por maioria simples dos Estados contratantes representados e que exerçam o seu direito de voto.

2. As decisões que o Comité Restrito é competente para tomar nos termos do artigo 16º e da alínea a) do artigo 21º devem ser tomadas por maioria de três quartos dos Estados contratantes representados e que exerçam o seu direito de voto.

3. A abstenção não é considerada voto.

*Artigo 19º***Ponderação dos votos**

Para a adopção e a alteração do regulamento relativo às taxas, bem como, se a carga financeira dos Estados contratantes for conseqüentemente aumentada, para a aprovação referida na alínea a) do artigo 21º, a votação efectua-se nos termos do disposto no artigo 36º da Convenção sobre a Patente Europeia. Os termos «Estados contratantes» utilizados nesse artigo entendem-se como referindo-se aos Estados partes na presente convenção.

CAPÍTULO IV**DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS***Artigo 20º***Obrigações financeiras e receitas**

1. O montante a pagar pelos Estados que são partes na presente convenção por força do artigo 146º da Convenção sobre a Patente Europeia será coberto pelas contribuições financeiras fixadas para cada Estado-membro de acordo com a chave de repartição estipulada no nº 3.

2. As receitas provenientes das taxas pagas por força do regulamento relativo às taxas, após a dedução dos montantes pagos à Organização Europeia de Patentes por força dos artigos 39º e 147º da Convenção sobre a Patente Europeia, bem como quaisquer outras receitas realizadas pela Organização Europeia de Patentes por força da presente convenção, deverão ser repartidas pelos Estados que são partes nesta convenção, de acordo com a chave fixada no nº 3.

3. A chave referida nos nºs 1 e 2 é a seguinte:

| | |
|------------------|---------|
| — Bélgica: | 5,25 % |
| — Dinamarca: | 5,20 % |
| — Alemanha: | 20,40 % |
| — Grécia: | 4,40 % |
| — Espanha: | 6,30 % |
| — França: | 12,80 % |
| — Irlanda: | 3,45 % |
| — Itália: | 7,00 % |
| — Luxemburgo: | 3,00 % |
| — Países Baixos: | 11,80 % |
| — Portugal: | 3,50 % |
| — Reino Unido: | 16,90 % |

4. A chave fixada no nº 3 poderá ser alterada por decisão do Conselho das Comunidades Europeias, deliberando sob proposta da Comissão das Comunidades Europeias, ou a pedido de pelo menos três Estados contratantes, após análise efectuada pelo Comité Restrito do Conselho de Administração da Organização Europeia de Patentes cinco anos após a

entrada em vigor do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias.

5. A decisão referida no nº 4 será adoptada:

- Por unanimidade, do sexto ao décimo ano, inclusive, a partir da entrada em vigor do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias;
- Depois de expirado esse prazo, por maioria qualificada, sendo essa maioria a prevista no nº 2, segundo parágrafo, primeiro travessão, do artigo 148º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia.

6. Cinco anos após a entrada em vigor do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias, serão encetados os trabalhos necessários para analisar em que condições e em que data o regime de financiamento previsto nos nºs 1 a 5 poderá ser substituído por outro regime baseado num financiamento comunitário, tendo em conta a evolução registada nas Comunidades Europeias. Este regime poderá englobar os montantes devidos pelos Estados que são partes na presente convenção por força da Convenção sobre a Patente Europeia, bem como os montantes devidos a esses Estados por força desta última convenção. Concluídos esses trabalhos, o presente artigo e, se necessário, o artigo 19º poderão ser alterados por decisão do Conselho das Comunidades Europeias, que deliberará por unanimidade sob proposta da Comissão.

*Artigo 21º***Competências do Comité Restrito do Conselho de Administração em matéria orçamental**

Compete ao Comité Restrito do Conselho de Administração:

- Aprovar anualmente as previsões de despesas e receitas relativas à execução da presente convenção e as alterações ou aditamentos eventuais a essas previsões, que são submetidos à sua apreciação pelo presidente do Instituto Europeu de Patentes, e controlar a respectiva execução;
- Conceder a autorização prevista no nº 2 do artigo 47º da Convenção sobre a Patente Europeia, desde que se trate de despesas relativas à execução da presente convenção;
- Aprovar as contas anuais da Organização Europeia de Patentes relativas à execução da presente convenção, bem como a parte do relatório dos revisores de contas nomeados nos termos do nº 1 do artigo 49º da Convenção sobre a Patente Europeia relativa a essas contas, e dar quitação ao presidente do Instituto Europeu de Patentes.

*Artigo 22º***Regulamento relativo às taxas**

O regulamento relativo às taxas fixa em especial o montante das taxas e o seu modo de cobrança.

PARTE II

DIREITO DE PATENTES

CAPÍTULO I

DIREITO À PATENTE COMUNITÁRIA

Artigo 23º

Reivindicação do direito à patente comunitária

1. Se a patente comunitária tiver sido concedida a uma pessoa não habilitada nos termos do nº 1 do artigo 60º da Convenção sobre a Patente Europeia, a pessoa habilitada nos termos desse artigo pode, sem prejuízo de todos os outros direitos ou acções, reivindicar a transferência da patente na qualidade de titular.
2. Sempre que uma pessoa tenha apenas direito a uma parte da patente comunitária, pode reivindicar, nos termos do disposto no número anterior, a transferência da patente na qualidade de co-titular.
3. Os direitos referidos nos nºs 1 e 2 só podem ser exercidos judicialmente dentro de um prazo de dois anos a contar da data em que a menção relativa à concessão da patente europeia for publicada no Boletim Europeu de Patentes. Esta disposição não se aplica se no momento da concessão ou da aquisição da patente o titular da patente já sabia que não tinha direito à mesma.
4. A interposição de um processo judicial é objecto de inscrição no Registo de Patentes Comunitárias. São igualmente inscritas a decisão transitada em julgado respeitante ao processo judicial ou qualquer outra conclusão deste.

Artigo 24º

Efeitos da mudança de titular da patente comunitária

1. Quando uma mudança integral de propriedade de uma patente comunitária intervier no seguimento de um processo judicial referido no artigo 23º, as licenças e outros direitos extinguem-se pela inscrição da pessoa habilitada no Registo de Patentes Comunitárias.
2. Se, antes da inscrição da interposição do processo judicial:
 - a) O titular da patente explorou a invenção no território de um dos Estados contratantes ou realizou preparativos efectivos e sérios para esse fim, ou se
 - b) O titular de uma licença obteve e explorou a invenção no território de um dos Estados contratantes ou realizou preparativos efectivos e sérios para esse fim,

pode prosseguir essa exploração, na condição de pedir uma licença não exclusiva ao novo titular inscrito no Registo de

Patentes Comunitárias. Dispõe, para esse efeito, do prazo prescrito pelo regulamento de execução. A licença deve ser concedida por um período e em condições razoáveis.

3. O nº 2 não é aplicável se o titular da patente ou da licença estiver de má fé no momento do início da exploração ou dos preparativos efectuados para esse fim.

CAPÍTULO II

EFEITOS DA PATENTE COMUNITÁRIA E DO PEDIDO DE PATENTE EUROPEIA

Artigo 25º

Interdição da exploração directa da invenção

A patente comunitária confere o direito de interditar a qualquer terceiro, na falta do consentimento do titular da patente:

- a) A fabricação, a oferta, a colocação no mercado, a utilização ou a importação, ou a detenção em depósito para os fins já referidos, do produto objecto da patente;
- b) A utilização de um processo objecto de patente ou, se o terceiro souber ou as circunstâncias tornarem evidente que a utilização do processo é proibida sem o consentimento do titular da patente, a oferta da sua utilização no território dos Estados contratantes;
- c) A oferta, a colocação no mercado, a utilização, a importação ou a detenção em depósito para os fins já referidos, do produto obtido directamente pelo processo objecto da patente.

Artigo 26º

Interdição da exploração indirecta da invenção

1. A patente comunitária confere igualmente o direito de interditar a qualquer terceiro, na falta do consentimento do titular da patente, a entrega ou a oferta de entrega, no território dos Estados contratantes, a outra pessoa que não seja a que está habilitada a explorar a invenção patenteada, dos meios para executar, nesse território, a referida invenção no que se refere a um seu elemento essencial, se o terceiro souber ou as circunstâncias tornarem evidente que tais meios são adequados e destinados a essa execução.

2. O disposto no nº 1 não é aplicável se os meios de execução são produtos que se encontram correntemente no

comércio, salvo se o terceiro incitar a pessoa a quem faz a entrega a cometer actos proibidos pelo artigo 25º.

3. Não são consideradas pessoas habilitadas a explorar a invenção na acepção do nº 1 as que efectuem os actos referidos nas alíneas a) a c) do artigo 27º.

Artigo 27º

Limitação dos efeitos da patente comunitária

Os direitos conferidos pela patente comunitária não são extensivos:

- a) Aos actos realizados em âmbito privado e com fins não comerciais;
- b) Aos actos realizados a título experimental que incidam sobre o objecto da invenção patenteada;
- c) À preparação de medicamentos feita extemporaneamente e em casos individuais nos laboratórios de farmácia, com receita médica, nem aos actos relativos aos medicamentos assim preparados;
- d) À utilização, a bordo dos navios dos países da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial que não sejam Estados contratantes, do objecto da invenção patenteada, no corpo do navio, nas máquinas, aparelhos de mastreação, apresto e outros acessórios, se esses navios penetrarem temporária ou acidentalmente nas águas dos Estados contratantes, sob reserva de que o referido objecto aí seja utilizado exclusivamente para as necessidades do navio;
- e) À utilização do objecto da invenção patenteada na construção ou no funcionamento de motores de locomoção aérea ou terrestre nos países da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial que não sejam Estados contratantes, ou de acessórios desses motores, se estes penetrarem temporária ou acidentalmente no território dos Estados contratantes;
- f) Aos actos previstos no artigo 27º da Convenção, de 7 de Dezembro de 1944, relativa à aviação civil internacional, se esses actos disserem respeito a aeronaves de um Estado que não seja Estado contratante que beneficie do disposto nesse artigo.

Artigo 28º

Esgotamento dos direitos conferidos pela patente comunitária

Os direitos conferidos pela patente comunitária não são extensivos aos actos que digam respeito ao produto coberto por essa patente realizados no território dos Estados contratantes, depois de esse produto ter sido colocado no comércio num desses Estados pelo titular da patente ou com o seu consentimento expresso, a menos que existam motivos que justifiquem, segundo as regras de direito da Comunidade, que os direitos conferidos pela patente comunitária sejam extensivos a tais actos.

Artigo 29º

Tradução das reivindicações em processos de exame e de opposição

1. O requerente deve apresentar junto do Instituto Europeu de Patentes, no prazo prescrito pelo regulamento de execução, uma tradução do texto das reivindicações sobre as quais se deve basear a concessão da patente europeia, numa das línguas oficiais de cada um dos Estados contratantes que não tenham como língua oficial o alemão, o francês ou o inglês.
2. O disposto no número anterior é aplicável, *mutatis mutandis*, às reivindicações alteradas no decurso do processo de opposição.
3. As traduções das reivindicações serão publicadas pelo Instituto Europeu de Patentes.
4. O requerente ou titular da patente deve pagar a taxa de publicação da tradução das reivindicações nos prazos prescritos pelo regulamento de execução.
5. Se as traduções previstas nos nº 1 não forem apresentadas dentro do prazo ou se a taxa de publicação das traduções das reivindicações não for paga atempadamente, o pedido de patente europeia será considerado retirado para os Estados contratantes designados. Se as traduções previstas no nº 2 não forem apresentadas dentro do prazo ou se a taxa de publicação das traduções das reivindicações não for paga atempadamente, a patente comunitária será revogada.
6. Sempre que uma tradução das reivindicações prevista nos nºs 1 ou 2, ou uma tradução das reivindicações nas duas línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes que não sejam a língua do processo for deficiente, o requerente ou o proprietário da patente podem apresentar uma tradução revista ao Instituto Europeu de Patentes. A tradução revista não terá efeitos legais enquanto não se encontrarem satisfeitas as condições previstas pelo regulamento de execução.
7. Sempre que a tradução das reivindicações numa das línguas oficiais de um Estado contratante for deficiente, qualquer pessoa que utilize ou tenha feito preparativos efectivos e sérios para utilizar a invenção nesse Estado, contanto que essa utilização não constitua uma contrafacção da patente na tradução deficiente das reivindicações, poderá continuar a sua utilização sem pagamento, depois de a tradução revista ter entrado em vigor. Esta disposição não se aplica se se provar que a pessoa em causa não agiu de boa fé.

Artigo 30º

Tradução do fascículo da patente comunitária

1. Em complemento das traduções previstas no nº 1 do artigo 29º, o requerente deve apresentar ao Instituto Europeu de Patentes, antes de expirar o prazo prescrito no regulamento de execução, uma tradução do texto do pedido

em que se fundamenta a concessão da patente comunitária, numa das línguas oficiais de cada um dos Estados contratantes que não tenha como língua oficial a língua do processo.

2. O disposto no nº 1 é aplicável, *mutatis mutandis*, ao texto da patente comunitária em que se fundamenta a sua manutenção na versão alterada no decurso do processo de oposição.

3. O Instituto Europeu de Patentes transmitirá, a pedido, a cada um dos serviços centrais da propriedade industrial dos Estados contratantes, dentro do prazo prescrito no regulamento de execução, uma cópia das traduções referidas nos nºs 1 ou 2 na língua ou línguas em causa. Para o efeito, o requerente deverá apresentar as traduções num número de exemplares suficiente.

4. As traduções previstas nos nºs 1 e 2 serão postas à disposição do público pelo Instituto Europeu de Patentes, que as enviará em tempo útil e gratuitamente aos Institutos Centrais da Propriedade Industrial dos Estados contratantes interessados, de forma conveniente para permitir uma divulgação adequada e pouco dispendiosa.

5. Se as traduções previstas no nº 1 forem apresentadas dentro do prazo, o titular da patente pode prevalecer-se dos direitos conferidos pela mesma a contar da data de publicação da menção da concessão da patente.

6. Se as traduções previstas nos nºs 1 ou 2 não forem apresentadas dentro do prazo, a patente comunitária é considerada sem efeito desde o início. No entanto, o titular pode, nesse caso, em vez da patente comunitária, obter uma patente europeia para os Estados contratantes para os quais tenha apresentados traduções dentro do prazo. Para esse efeito, deverá comunicar por escrito a sua intenção ao Instituto Europeu de Patentes no prazo de dois meses a contar do termo do prazo aplicável, e pagar as taxas referidas no nº 1 do artigo 81º dentro do mesmo prazo.

7. Os nºs 6 e 7 do artigo 29º são aplicáveis, *mutatis mutandis*, às traduções previstas nos nºs 1 e 2.

Artigo 31º

Autenticidade das traduções

As traduções previstas nos artigos 29º e 30º que tenham sido elaboradas por pessoas habilitadas para o efeito pela legislação nacional de um Estado contratante serão consideradas nesse Estado, e até prova em contrário, como estando em conformidade com o original.

Artigo 32º

Direitos conferidos pelo pedido de patente europeia após a sua publicação

1. Pode ser exigida uma indemnização razoável em função das circunstâncias a qualquer terceiro que, entre a

data de publicação de um pedido de patente europeia em que sejam designados os Estados contratantes e a data de publicação da menção da concessão dessa patente, tenha dado ao invento uma utilização que, após esse período, venha a ser proibida nos termos da patente comunitária.

2. Qualquer Estado contratante que não tenha como língua oficial a língua do processo de pedido de patente europeia em que sejam designados os Estados contratantes pode estipular que esse pedido não confira o direito referido no nº 1 no que diz respeito à exploração do invento no seu território, até ao momento em que o requerente, à sua escolha:

a) Apresente junto da instância competente desse Estado uma tradução das reivindicações numa das línguas oficiais do Estado em causa e que essa tradução seja publicada nos termos da legislação nacional desse Estado;

ou

b) Envie essa tradução à pessoa que nesse Estado utiliza o invento.

3. Qualquer dos Estados contratantes a que se refere o nº 2 poderá estipular que, sempre que um requerente exerça o direito de opção previsto na alínea b) do mesmo nº 2, o direito facultado pelo pedido no que se refere à utilização do invento no território do estado interessado apenas possa ser invocado caso o requerente apresente um exemplar da respectiva tradução à autoridade competente do mesmo Estado no prazo de quinze dias a contar da sua transmissão à pessoa que nele utiliza o invento. O Estado contratante poderá estipular que a referida autoridade publique essa tradução nos termos da legislação nacional desse Estado.

4. Qualquer Estado contratante que adopte uma disposição ao abrigo do nº 2 pode prever que, quando a tradução das reivindicações for deficiente, qualquer pessoa que tenha utilizado ou feito preparativos efectivos e sérios para utilizar o invento nesse Estado, contando que essa utilização não constitua uma contrafacção do pedido na tradução original das reivindicações, apenas fique sujeita ao pagamento de uma compensação razoável, nos termos do nº 1, a partir do momento em que tenha sido publicada ou em que tenha recebido a tradução revista das reivindicações, a menos que se prove que não agiu de boa fé, caso em que ficará sujeita ao pagamento de uma compensação razoável, fixada nos termos do nº 1, a partir do momento em que estiverem cumpridas as exigências do nº 2.

Artigo 33º

Efeitos da revogação e da anulação da patente comunitária

1. O pedido de patente europeia em que sejam designados os Estados contratantes bem como a patente comunitária dele resultante são considerados como não tendo, desde o

início, os efeitos previstos no presente capítulo, na medida em que a patente tenha sido anulada no todo ou em parte.

2. Sob reserva das disposições nacionais relativas quer aos recursos para reparação de danos causados por culpa ou má fé do titular da patente, quer ao enriquecimento sem causa, o efeito retroactivo da revogação ou da anulação da patente não afecta:

- a) As decisões de contrafacção que tenham transitado em julgado e sido executadas anteriormente à decisão de revogação ou de anulação;
- b) Os contratos celebrados anteriormente à decisão de revogação ou de anulação, na medida em que tenham sido executados anteriormente a essa decisão; no entanto, a restituição das somas entregues nos termos do contrato pode ser reclamada por razões de equidade, na medida em que as circunstâncias o justifiquem.

Artigo 34º

Aplicação complementar do direito nacional em matéria de contrafacção

1. Os efeitos da patente comunitária são exclusivamente determinados pelas disposições da presente convenção. Além disso, a contrafacção de patentes comunitárias rege-se pelo direito nacional aplicável à contrafacção de patentes nacionais, em conformidade com o disposto no Protocolo sobre Litígios.

2. O nº 1 é aplicável *mutatis mutandis* aos pedidos de patente europeia susceptíveis de levar à concessão de patentes comunitárias.

Artigo 35º

Ónus da prova

1. Se o objecto de uma patente comunitária é um processo que permite obter um produto novo, qualquer produto idêntico fabricado por uma pessoa que não seja o titular da patente é, até prova em contrário, considerado obtido por esse processo.

2. Na produção de prova em contrário são tomados em consideração os interesses legítimos do requerido para a protecção dos seus segredos de fabrico ou de negócios.

CAPÍTULO III

DIREITOS NACIONAIS

Artigo 36º

Direitos nacionais anteriores

1. Relativamente a uma patente comunitária que tenha uma data de depósito ou, se tiver sido reivindicada priori-

dade, uma data de prioridade posterior à de um pedido de patente nacional ou de uma patente nacional tornada pública num Estado contratante nessa data ou em data posterior, o pedido de patente nacional ou a patente nacional tem, para esse Estado contratante, os mesmos efeitos, sob o ponto de vista dos direitos anteriores, que um pedido de patente europeia publicado e em que tenha sido designado esse Estado contratante.

2. Se, num Estado contratante, um pedido de patente nacional ou uma patente nacional que não tenha sido publicada nos termos da legislação nacional desse Estado relativa ao segredo das invenções tiver, relativamente a uma patente nacional nesse Estado, cuja data de depósito ou, se tiver sido reivindicada prioridade, cuja data de prioridade seja posterior, efeitos do ponto de vista dos direitos anteriores, o mesmo se verifica nesse Estado no respeitante à patente comunitária.

Artigo 37º

Direito baseado na utilização anterior e direito de posse pessoal

1. Qualquer pessoa que, no caso de ter sido concedida uma patente nacional para uma dada invenção, tenha adquirido, num dos Estados contratantes, um direito baseado na utilização anterior dessa invenção ou um direito de posse pessoal sobre essa invenção, goza nesse Estado do mesmo direito relativamente à patente comunitária dessa mesma invenção.

2. Os direitos conferidos por uma patente comunitária não são extensivos aos actos respeitantes a um produto coberto por essa patente realizados no território do Estado contratante em causa, depois de esse produto ter sido colocado no mercado nesse Estado pela pessoa que goza do direito referido no número anterior, na medida em que o direito nacional desse Estado preveja esse efeito em relação às patentes nacionais.

CAPÍTULO IV

DA PATENTE COMUNITÁRIA COMO OBJECTO DE PROPRIEDADE

Artigo 38º

Assimilação da patente comunitária a uma patente nacional

1. Salvo disposição em contrário contida na presente convenção, a patente comunitária enquanto objecto de propriedade é considerada, na sua totalidade e para o conjunto dos territórios nos quais produz efeitos, como uma patente nacional do Estado contratante no território do qual, de acordo com o Registo Europeu de Patentes previsto pela Convenção sobre a Patente Europeia:

- a) O requerente da patente tinha o seu domicílio ou a sua sede à data de depósito do pedido de patente europeia;
- b) Ou, na sua falta, o requerente tinha um estabelecimento nessa data;

c) Ou, na sua falta, o primeiro mandatário do requerente inscrito no Registo Europeu de Patentes tinha o seu domicílio profissional à data dessa inscrição.

2. Nos casos não abrangidos pelas alíneas a), b) ou c) do número anterior, o Estado contratante referido no número anterior é a República Federal da Alemanha.

3. Se várias pessoas estiverem inscritas no Registo Europeu de Patentes como co-requerentes, o nº 1 aplica-se ao primeiro inscrito; se não for aplicável a este, aplica-se, segundo a ordem da respectiva inscrição, aos co-requerentes seguintes. Sempre que o nº 1 não se aplique a nenhum dos co-requerentes, aplica-se o nº 2.

4. Se, num Estado contratante determinado nos termos dos números anteriores, um direito relacionado com uma patente nacional só produzia efeitos após a inscrição desse direito no Registo Nacional de Patentes, um direito relacionado com uma patente comunitária só produzirá efeitos quando esse direito estiver inscrito no Registo de Patentes Comunitárias.

Artigo 39º

Transmissão

1. A cessão da patente comunitária deve ser feita por escrito e requer a assinatura das partes no contrato, salvo se resultar de sentença.

2. Sob reserva do nº 1 do artigo 24º, a transmissão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros antes da data da transmissão.

3. A transmissão só é oponível a terceiros após a sua inscrição no Registo de Patentes Comunitárias e dentro dos limites que resultem dos documentos referidos no regulamento de execução. No entanto, antes da sua inscrição, a transmissão é oponível aos terceiros que tenham adquirido direitos após a data da transmissão mas que tinham conhecimento desta no momento da aquisição desses direitos.

Artigo 40º

Processo de execução

Em matéria de processo de execução de uma patente comunitária, a competência exclusiva pertence aos tribunais e às autoridades do Estado contratante determinado em aplicação do artigo 38º.

Artigo 41º

Processo de falência ou processos análogos

1. Até à entrada em vigor entre os Estados contratantes de disposições comuns na matéria, uma patente comunitária só pode ser incluída num processo de falência ou num processo

análogo no Estado contratante onde esse processo tenha sido iniciado em primeiro lugar.

2. Em caso de co-propriedade de uma patente comunitária, o nº 1 é aplicável, *mutatis mutandis*, à parte do co-proprietário.

Artigo 42º

Licenças contratuais

1. A patente comunitária pode ser, na sua totalidade ou em parte, objecto de licenças para o conjunto ou parte dos territórios nos quais produza efeitos. As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas.

2. Os direitos conferidos pela patente comunitária podem ser invocados contra um licenciado que infrinja um dos limites da sua licença impostos nos termos do nº 1.

3. Os nºs 2 e 3 do artigo 39º são aplicáveis, *mutatis mutandis*, a concessão ou transmissão de licenças sobre patentes comunitárias.

Artigo 43º

Licenças de direito

1. Se o titular de uma patente comunitária apresentar uma declaração escrita no Instituto Europeu de Patentes afirmando que está disposto a autorizar qualquer interessado a utilizar a invenção, na qualidade de licenciado, contra o pagamento de uma retribuição adequada, são reduzidas as taxas anuais para a manutenção da patente comunitária devidas após a recepção da declaração; o montante da redução é fixado no regulamento relativo às taxas. Quando um alteração integral de propriedade se efectua na sequência de um processo judicial referido no artigo 23º, a declaração é considerada como tendo sido retirada na data de inscrição do nome da pessoa habilitada no Registo de Patentes Comunitárias.

2. A declaração pode ser retirada em qualquer momento, por escrito, no Instituto Europeu de Patentes, desde que o titular da patente não tenha ainda sido informado da intenção de utilizar a invenção. A retirada da declaração produz efeitos a contar da data da sua comunicação. O montante da redução das taxas anuais deve ser entregue no prazo de um mês a contar da data da retirada da declaração; é aplicável o nº 2 do artigo 48º, entendendo-se que o prazo de seis meses começa a correr no termo do prazo acima indicado.

3. A declaração não pode ser apresentada se estiver inscrita uma licença exclusiva no Registo de Patentes Comunitárias ou se tiver sido depositado um pedido de inscrição de uma licença dessa natureza junto do Instituto Europeu de Patentes.

4. Com fundamento nessa declaração, qualquer pessoa fica habilitada a utilizar a invenção na qualidade de licenciado, nas condições previstas pelo regulamento de execução. Na aceção da presente convenção, uma licença obtida nas condições do presente artigo é assimilada a uma licença contratual.

5. Por requerimento escrito de uma das partes, a Divisão de Anulação fixa o montante adequado da retribuição ou altera-o, se se produzirem ou se tornarem conhecidos factos de natureza a fazer surgir o montante manifestamente inadequado. Aplicam-se, *mutatis mutandis*, as disposições que regem o processo de anulação, a menos que sejam inaplicáveis devido às particularidades desse processo. O requerimento só se considera depositado quando for paga a taxa administrativa.

6. Um requerimento de inscrição no Registo de Patentes Comunitárias de uma licença exclusiva é inadmissível sempre que seja feita a declaração referida no nº 1, a menos que esta seja retirada ou considerada retirada.

Artigo 44º

Do pedido de patente europeia como objecto de propriedade

1. Os artigos 38º a 42º são aplicáveis, *mutatis mutandis*, aos pedidos de patente europeia em que os Estados contratantes sejam designados, sendo o Registo de Patentes Comunitárias substituído pelo Registo Europeu de Patentes previsto pela Convenção sobre a Patente Europeia.

2. Os direitos adquiridos por terceiros sobre um pedido de patente europeia referido no nº 1 conservam os seus efeitos em relação à patente comunitária concedida na sequência desse pedido.

CAPÍTULO V

LICENÇAS OBRIGATÓRIAS SOBRE A PATENTE COMUNITÁRIA

Artigo 45º

Licenças obrigatórias

1. É aplicável às patentes comunitárias a legislação de cada um dos Estados contratantes que preveja a concessão de

licenças obrigatórias sobre as patentes nacionais. O alcance e o efeito das licenças obrigatórias concedidas para as patentes comunitárias são limitados ao território do Estado considerado. O artigo 28º não é aplicável.

2. Os Estados contratantes devem prever um recurso jurisdicional final pelo menos no caso de indemnização ao abrigo de uma licença obrigatória.

3. Na medida do possível, as autoridades nacionais notificarão o Instituto Europeu de Patentes da concessão de qualquer licença obrigatória de exploração de uma patente comunitária.

4. Para os fins da presente convenção, a expressão «licença obrigatória» entende-se como abrangendo igualmente as licenças oficiais e qualquer direito de utilização, no interesse público, de uma invenção patenteada.

Artigo 46º

Licenças obrigatórias por falta ou insuficiência de exploração

Não podem ser concedidas licenças obrigatórias por falta ou insuficiência de exploração de patentes comunitárias se os produtos abrangidos por essas patentes, fabricados num Estado contratante, forem colocados no comércio no território de um outro Estado contratante para o qual tais licenças tenham sido solicitadas em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades no território desse Estado. Esta disposição não é aplicável às licenças obrigatórias concedidas no interesse público.

Artigo 47º

Licenças obrigatórias de exploração de patentes dependentes

A legislação de cada um dos Estados contratantes que preveja a concessão de licenças obrigatórias de exploração de patentes anteriores para exploração de patentes dependentes posteriores é aplicável às relações entre as patentes comunitárias e as patentes nacionais, bem como às relações entre as patentes comunitárias.

PARTE III

MANUTENÇÃO EM VIGOR, CADUCIDADE, LIMITAÇÃO E ANULAÇÃO DA PATENTE COMUNITÁRIA

CAPÍTULO I

MANUTENÇÃO EM VIGOR E CADUCIDADE

Artigo 48º

Taxas anuais

1. Nos termos das disposições do regulamento de execução, devem ser pagas taxas anuais pelas patentes comunitárias

ao Instituto Europeu de Patentes. Essas taxas são devidas para os anos seguintes ao ano referido no nº 4 do artigo 86º da Convenção sobre a Patente Europeia; todavia, não é devida nenhuma taxa para os dois primeiros anos calculados a partir da data de depósito do pedido.

2. Se o pagamento de uma taxa anual não for efectuado no prazo devido, essa taxa pode ainda ser liquidada validamente num prazo de seis meses a contar do termo do prazo, sob reserva do pagamento simultâneo de uma sobretaxa.

3. Se uma taxa anual relativa a uma patente comunitária se vencer nos dois meses a contar da data em que tiver sido publicada a menção da concessão da patente europeia, essa taxa anual é considerada como tendo sido validamente liquidada, sob reserva do seu pagamento nos prazos mencionados. Não é devida qualquer sobretaxa.

Artigo 49º

Renúncia

1. A patente comunitária só pode ser objecto de renúncia na sua totalidade.
2. A renúncia deve ser declarada por escrito ao Instituto Europeu de Patentes pelo titular da patente e só tem efeito depois de inscrita no Registo de Patentes Comunitárias.
3. A renúncia só é inscrita no Registo de Patentes Comunitárias com o acordo da pessoa que beneficia de um direito real inscrito no registo ou em nome da qual foi feita uma inscrição nos termos do nº 4, primeira frase, do artigo 23º. Se uma licença estiver inscrita no registo, a renúncia só é inscrita se o titular da patente justificar que informou previamente o licenciado da sua intenção de renunciar; a inscrição é efectuada no termo do prazo prescrito pelo regulamento de execução.

Artigo 50º

Caducidade

1. A patente comunitária caduca:
 - a) No termo do prazo previsto no artigo 63º da Convenção sobre a Patente Europeia;
 - b) Se o titular da patente a ela renunciar nas condições previstas no artigo 49º;
 - c) Se a taxa anual e, se for caso disso, a sobretaxa não for liquidada em tempo útil.
2. A patente comunitária caduca na data prevista no nº 4 do artigo 53º, desde que não se tenha mantido.
3. A caducidade da patente comunitária por falta de pagamento em tempo útil da taxa anual e, se for caso disso, da sobretaxa é considerada como ocorrida na data do vencimento da taxa anual.
4. Estão habilitadas a decidir, se for caso disso, da caducidade da patente comunitária a Divisão de Administração de Patentes ou, havendo um processo relativo à patente comunitária pendente perante elas, as Divisões de Anulação.

CAPÍTULO II

PROCESSO DE LIMITAÇÃO

Artigo 51º

Pedido de limitação

1. A pedido do titular da patente, a patente comunitária pode ser objecto de uma limitação sob a forma de uma alteração das reivindicações, da memória descritiva ou dos desenhos. A limitação só pode ser solicitada, no tocante a um ou vários Estados contratantes, no caso previsto no nº 1 do artigo 36º.
2. O pedido não pode ser apresentado enquanto puder ainda ser formulada uma oposição ou enquanto estiver pendente um processo de oposição ou de anulação.
3. O pedido deve ser apresentado por escrito junto do Instituto Europeu de Patentes e só se considera apresentado depois do pagamento da taxa de limitação.
4. O nº 3 do artigo 49º é aplicável, *mutatis mutandis*, à apresentação do pedido de limitação.
5. Se no decurso de um processo de limitação for apresentado um pedido de anulação da patente comunitária, a Divisão de Anulação suspende o processo de limitação até que o pedido de anulação tenha originado uma decisão transitada em julgado.

Artigo 52º

Exame do pedido

1. A Divisão de Anulação examina se os motivos de nulidade previstos no nº 1, alíneas a) a d), do artigo 56º se opõem à manutenção da patente comunitária tal como alterada.
2. No decurso da análise do pedido, que deve processar-se nos termos do disposto no regulamento de execução, a Divisão de Anulação convida o titular da patente, sempre que necessário, a apresentar, num prazo que lhe fixa, as suas observações sobre as notificações que lhe tiver dirigido.
3. Se, no prazo fixado, o titular da patente não se pronunciar sobre as notificações que lhe tenham sido dirigidas nos termos do número anterior, o pedido é considerado retirado.

Artigo 53º

Rejeição do pedido ou limitação da patente comunitária

1. A Divisão de Anulação rejeita o pedido se entender, na sequência do exame previsto no artigo 52º, que as alterações não são admissíveis.

2. Se a Divisão de Anulação entender que, tendo em consideração as alterações introduzidas pelo titular da patente no decurso do processo de limitação, os motivos de nulidade previstos no artigo 56º não se opõem à manutenção da patente comunitária, decide limitar a patente comunitária em conformidade, desde que:

- a) Nos termos do disposto no regulamento de execução, se verifique que o titular da patente está de acordo com o texto em que a Divisão de Anulação pretende limitar a patente;
- b) Tenha sido apresentada, no prazo previsto pelo regulamento de execução, uma tradução de qualquer alteração introduzida no fascículo da patente numa das línguas oficiais de cada um dos Estados contratantes que não tenham como língua oficial a língua do processo; e
- c) Tenha sido liquidada, no prazo prescrito pelo regulamento de execução, a taxa de impressão de um novo fascículo da patente.

3. Se não for apresentada uma tradução no prazo prescrito ou se a taxa de impressão do novo fascículo da patente comunitária não for liquidada dentro dos prazos, o pedido é considerado retirado, a menos que essas formalidades sejam cumpridas e a sobretaxa liquidada no prazo suplementar previsto no regulamento de execução.

4. A decisão relativa à limitação da patente comunitária só produz efeitos no dia da publicação, no *Boletim de Patentes Comunitárias*, da menção dessa limitação.

Artigo 54º

Publicação de um novo fascículo da patente no final do processo de limitação

Se a patente comunitária for limitada nos termos do nº 2 do artigo 53º, o Instituto Europeu de Patentes publicará simultaneamente a menção da decisão de limitação e um novo fascículo da patente comunitária contendo a versão alterada da memória descritiva, das reivindicações e, se for caso disso, dos desenhos. Os nºs 3 e 4 do artigo 30º aplicam-se *mutatis mutandis*.

CAPÍTULO III

PROCESSO DE ANULAÇÃO

Artigo 55º

Pedido de anulação

1. Qualquer pessoa pode apresentar um pedido de anulação junto do Instituto Europeu de Patentes; no entanto, no caso previsto no nº 1, alínea e), do artigo 56º, o pedido só

pode ser apresentado pela pessoa habilitada a ser inscrita no Registo de Patentes Comunitárias na qualidade de titular da patente ou conjuntamente pelas pessoas habilitadas a serem inscritas na qualidade de co-titulares dessa patente, nos termos do artigo 23º

2. O pedido não pode ser apresentado nos casos previstos no nº 1, alíneas a) a d), do artigo 56º, enquanto puder ainda ser formulada oposição ou enquanto estiver pendente um processo de oposição.

3. O pedido pode ser apresentado mesmo que a patente comunitária tenha caducado.

4. O pedido deve ser apresentado por escrito e fundamentadamente. Só se considera apresentado depois do pagamento da taxa de anulação.

5. O requerente é parte, com o titular da patente, no processo de anulação.

6. Se o requerente não tiver nem domicílio, nem sede, no território de um dos Estados contratantes, deve prestar, a pedido do titular da patente, uma caução para as custas do processo. A Divisão de Anulação fixa de forma adequada o montante da caução e o prazo no qual deve ser depositada. Se a caução não for depositada no prazo fixado, o pedido é considerado retirado.

Artigo 56º

Causas de nulidade

1. O pedido de anulação da patente comunitária só pode ser fundamentado nos motivos seguintes:

- a) O objecto da patente não é patenteável nos termos dos artigos 52º a 57º da Convenção sobre a Patente Europeia;
- b) A patente não expõe a invenção do modo suficientemente claro e completo para que um entendido na matéria a possa executar;
- c) O objecto da patente é mais extenso do que o conteúdo do pedido de patente europeia tal como foi depositado ou, se a patente for concedida com base num pedido divisionário de patente europeia ou num novo pedido de patente europeia depositado nos termos do disposto no artigo 61º da Convenção sobre a Patente Europeia, o objecto da patente é mais extenso do que o conteúdo do pedido inicial, tal como foi depositado;
- d) A protecção conferida pela patente foi alargada;
- e) O titular da patente, tendo em conta uma decisão que deve ser reconhecida em todos os Estados contratantes, não tinha o direito de a obter nos termos do nº 1 do artigo 60º da Convenção sobre a Patente Europeia;
- f) O objecto da patente não é patenteável nos termos do nº 1 do artigo 36º

2. Se os motivos de nulidade só afectarem parcialmente a patente, a anulação é declarada sob a forma de uma limitação correspondente da patente. A limitação pode ser efectuada sob a forma de uma alteração das reivindicações, da memória descritiva ou dos desenhos.

3. No caso previsto no nº 1, alínea f), a anulação só é declarada no que diz respeito ao Estado contratante em que foi publicado o pedido de patente nacional ou a patente nacional.

Artigo 57º

Exame do pedido

1. Se o pedido de anulação da patente comunitária for admissível, a Divisão de Anulação examina se os motivos de nulidade previstos no artigo 56º se opõem à manutenção da patente.

2. No decurso do exame do pedido, que deve processar-se nos termos das disposições do regulamento de execução, a Divisão de Anulação convida as partes, tantas vezes quantas as necessárias, a apresentarem, num prazo que lhes fixa, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes.

Artigo 58º

Anulação ou manutenção da patente

1. Se a Divisão de Anulação entender que os motivos de nulidade previstos no artigo 56º se opõem à manutenção da patente comunitária, anula a patente.

2. Se a Divisão de Anulação entender que os motivos de nulidade referidos no artigo 56º não se opõem à manutenção da patente comunitária sem alteração, rejeita o pedido de anulação.

3. Se a Divisão de Anulação entender que, tendo em conta as alterações introduzidas pelo titular da patente no decurso do processo de anulação, os motivos de nulidade previstos no artigo 56º não se opõem à manutenção da patente comunitária, decide manter a patente alterada, desde que:

- a) Nos termos do disposto no regulamento de execução, se verifique que o titular da patente está de acordo com o texto em que a Divisão de Anulação pretende manter a patente;
- b) Tenha sido apresentada, no prazo prescrito pelo regulamento de execução, uma tradução de qualquer alteração

introduzida no fascículo da patente numa das línguas oficiais de cada um dos Estados contratantes que não tenham como língua oficial a língua do processo; e

- c) Tenha sido liquidada, no prazo previsto pelo regulamento de execução, a taxa de impressão de um novo fascículo da patente.

4. Se não for apresentada uma tradução no prazo previsto ou se a taxa de impressão do novo fascículo da patente comunitária não for liquidada dentro do prazo, a patente é anulada, a menos que essas formalidades sejam cumpridas e a sobretaxa liquidada no prazo suplementar previsto no regulamento de execução.

Artigo 59º

Publicação de um novo fascículo da patente no final do processo de anulação

Se a patente comunitária for alterada nos termos do nº 3 do artigo 58º, o Instituto Europeu de Patentes publicará simultaneamente a menção da decisão sobre o pedido de anulação e um novo fascículo da patente comunitária contendo a versão alterada da memória descritiva, das reivindicações e, se for caso disso, dos desenhos. Os nºs 3 e 4 do artigo 30º aplicam-se *mutatis mutandis*.

Artigo 60º

Custas

1. Cada uma das partes do processo de anulação suporta as custas dele decorrentes, salvo decisão da Divisão de Anulação, tomada nos termos do regulamento de execução, ou do Tribunal Comum de Recurso, tomada em conformidade com o seu regulamento processual, determinando, na medida em que a equidade o exigir, uma repartição diferente das custas ocasionadas por um processo oral ou por uma medida de instrução. A pedido, pode igualmente ser tomada uma decisão relativa à repartição das custas quando o pedido de anulação tiver sido retirado ou quando a patente comunitária tiver caducado.

2. A pedido, o escrivão da Divisão de Anulação fixa o montante das custas a reembolsar nos termos de uma decisão de repartição. O montante das custas tal como forem fixadas pelo escrivão, na sequência de pedido apresentado no prazo previsto pelo regulamento de execução, pode ser reformado por uma decisão da Divisão de Anulação.

3. É aplicável, *mutatis mutandis*, o nº 3 do artigo 104º da Convenção sobre a Patente Europeia.

PARTE IV
PROCESSO DE RECURSO

Artigo 61º

Recurso

1. As decisões da Divisão de Anulação e da divisão de Administração de Patentes são susceptíveis de recurso.
2. Os artigos 106º a 109º da Convenção sobre a Patente Europeia são aplicáveis, *mutatis mutandis*, ao processo de recurso, salvo disposição em contrário contida no regulamento processual do Tribunal Comum de Recurso ou no regulamento relativo às taxas.

PARTE V
DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 62º

Disposições gerais relativas ao processo e à representação

1. As disposições dos capítulos I e III da parte VII da Convenção sobre a Patente Europeia, com excepção do artigo 124º, são aplicáveis, *mutatis mutandis*, no que diz respeito à presente convenção, sob as reservas seguintes:

- a) O nº 1 do artigo 114º só é aplicável às Divisões de Anulação;
- b) Os nºs 2 e 3 do artigo 116º só são aplicáveis à Divisão de Administração de Patentes e o nº 4 às Divisões de Anulação;
- c) O artigo 122º é igualmente aplicável a quaisquer outras partes nos processos perante as instâncias especiais;
- d) O nº 3 do artigo 123º é aplicável aos processos de limitação e de anulação perante as Divisões de Anulação;
- e) Por «Estados contratantes» entendem-se os Estados partes na presente convenção.

2. Não obstante o disposto no nº 1, alínea e), uma pessoa inscrita na lista dos mandatários autorizados, na posse do Instituto Europeu de Patentes, que não tenha a nacionalidade de um dos Estados partes na presente convenção ou que não tenha o seu domicílio profissional ou o seu local de emprego no território de um desses Estados, está habilitada a agir na qualidade de mandatário autorizado por conta de uma parte num processo relativo a uma patente comunitária perante as instâncias especiais, na condição de:

- a) Ter sido, segundo o Registo Europeu de Patentes, a pessoa mandatada em último lugar para agir na qualidade de mandatário autorizado por conta dessa parte ou do seu antecessor de direito num processo instituído pela Convenção sobre a Patente Europeia respeitante a essa

patente comunitária ou ao pedido de patente europeia que originou a sua concessão; e de

- b) O Estado cuja nacionalidade possui ou em cujo território tem o seu domicílio profissional ou o seu local de emprego aplicar, no que diz respeito à representação perante o seu serviço central da propriedade industrial, regras que satisfaçam as condições de reciprocidade que podem ser exigidas pelo Comité Restrito do Conselho de Administração.

Artigo 63º

Registo de patentes comunitárias

O Instituto Europeu de Patentes possui um registo, denominado Registo de Patentes Comunitárias, onde são inscritas as indicações cujo registo está previsto na presente convenção. O registo fica aberto à inspecção pública.

Artigo 64º

Boletim de patentes comunitárias

O Instituto Europeu de Patentes publicará periodicamente um Boletim de Patentes Comunitárias contendo as inscrições introduzidas no Registo de Patentes Comunitárias, bem como quaisquer outras indicações cuja publicação esteja prevista pela presente convenção.

Artigo 65º

Informação do público e das instâncias oficiais

São aplicáveis, *mutatis mutandis*, o nº 4 do artigo 128º e os artigos 130º a 132º da Convenção sobre a Patente Europeia; entende-se por «Estados contratantes» os Estados partes na presente convenção.

PARTE VI

**COMPETÊNCIA E PROCEDIMENTO NO QUE RESPEITA ÀS ACÇÕES RELATIVAS A
PATENTES COMUNITÁRIAS À EXCEÇÃO DAS QUE SE REGEM PELO PROTOCOLO
SOBRE LITÍGIOS**

CAPÍTULO I

COMPETÊNCIA JUDICIÁRIA E EXECUÇÃO

Artigo 66º

Disposições gerais

Salvo disposição em contrário na presente convenção, as disposições da convenção relativa à competência judiciária e à execução das decisões em matéria civil e comercial, assinada em Bruxelas em 27 de Setembro de 1968, com as alterações nela introduzidas pelas convenções relativas à adesão a essa convenção dos Estados aderentes às Comunidades Europeias, convenções essas a seguir conjuntamente designadas por «convenção de execução» são aplicáveis às acções relativas a patentes comunitárias que não aquelas a que é aplicável o Protocolo sobre Litígios, bem como às decisões proferidas na sequência dessas acções.

Artigo 67º

**Competência dos tribunais nacionais no que diz respeito às
acções relativas às patentes comunitárias**

Têm competência exclusiva:

- a) Em matéria de licenças obrigatórias sobre patentes comunitárias, os tribunais do Estado contratante cuja lei nacional seja aplicável a essas licenças;
- b) Em acções relativas ao direito à patente que oponham a entidade empregadora e o empregado, os tribunais do Estado contratante segundo cujo direito é definido o direito à patente europeia, nos termos do nº 1, segunda frase, do artigo 60º da Convenção sobre a Patente Europeia. Um pacto atributivo de jurisdição só é válido se for autorizado pelo direito nacional que regula o contrato de trabalho.

Artigo 68º

Disposições complementares respeitantes a competência

1. No Estado contratante cujos tribunais são competentes nos termos dos artigos 66º e 67º, as acções são intentadas perante os tribunais que teriam competência territorial e *ratione materiae* se se tratasse de acções relativas a patentes nacionais concedidas no Estado em causa.
2. Os artigos 66º e 67º são aplicáveis às acções relativas aos pedidos de patente europeia nos quais os Estados contratantes são designados, excepto na medida em que seja reivindicado o direito à obtenção de uma patente europeia.

3. Quando, nos termos dos artigos 66º e 67º e dos nºs 1 e 2 do presente artigo, nenhum tribunal seja competente para conhecer de uma acção relativa a uma patente comunitária, essa acção pode ser intentada perante os tribunais da República Federal da Alemanha.

Artigo 69º

**Disposições complementares respeitantes ao reconhecimento
e execução**

1. Os pontos 3 e 4 do artigo 27º da Convenção de Execução não são aplicáveis às decisões respeitantes ao direito à patente comunitária.
2. Em caso de decisões inconciliáveis respeitantes ao direito à patente comunitária proferidas em processos entre as mesmas partes, só é reconhecida a decisão do tribunal a que se recorreu em primeiro lugar. Nenhuma das partes se pode prevalecer de uma outra decisão, mesmo no Estado contratante do tribunal que a proferiu.

Artigo 70º

Autoridades nacionais

No que diz respeito às acções relativas ao direito à patente comunitária ou às relativas às licenças obrigatórias sobre essa patente, pelo termo «tribunais» entende-se, na acepção da presente convenção e da Convenção de Execução, as autoridades competentes que, nos termos da legislação de um Estado contratante, têm competência para julgar acções idênticas relativas às patentes nacionais concedidas no Estado em causa. Os Estados contratantes darão conhecimento ao Instituto Europeu de Patentes de qualquer autoridade a que tal competência seja atribuída; o Instituto Europeu de Patentes informará os outros Estados contratantes.

CAPÍTULO II

PROCESSO

Artigo 71º

Processo aplicável

Salvo disposição em contrário na presente convenção, as acções previstas nos artigos 66º a 68º estão sujeitas às regras processuais do direito nacional aplicáveis às mesmas acções relativas a patentes nacionais.

*Artigo 72º***Obrigaço do tribunal nacional**

O tribunal nacional perante o qual corre uma aco relativa a uma patente comunitria que no as que se regem pelo Protocolo sobre Litgios deve considerar vlida essa patente.

*Artigo 73º***Suspenso do processo**

1. Se a deciso sobre uma aco perante um tribunal nacional que no as que se regem pelo Protocolo sobre Litgios e que seja relativa a um pedido de patente europeia susceptvel de conduzir  concesso de uma patente comunitria depender da patenteabilidade da inveno, tal deciso so pode ser proferida depois de o Instituto Europeu de Patentes conceder a patente comunitria ou rejeitar o pedido. Se a patente comunitria for concedida,  aplicvel o no 2.

2. O tribunal nacional pode, a pedido de uma das partes e depois de ouvidas as outras partes, adiar o julgamento de uma aco relativa a uma patente comunitria, quando tenha sido formulada uma oposio ou apresentado um pedido de limitao ou de anulao da patente comunitria, na medida em que a deciso do tribunal nacional dependa da validade dessa patente. A pedido de uma das partes, o tribunal deve dar instrues para que lhe sejam comunicadas as peas do processo de oposio, de limitao ou de anulao, tendo em vista a deciso sobre o pedido de suspenso.

*Artigo 74º***Sanes penais da contrafaco**

As disposies penais nacionais em matria de contrafaco so aplicveis no caso de contrafaco de uma patente comunitria desde que esses mesmos actos de contrafaco sejam punveis no caso de prejudicarem uma patente nacional.

PARTE VII**INCIDNCIAS NO DIREITO NACIONAL***Artigo 75º***Proibio de proteces acumuladas**

1. Nos casos em que uma patente nacional concedida num Estado contratante tenha por objecto uma inveno para a qual tenha sido concedida uma patente comunitria ao mesmo inventor ou ao seu sucessor, com a mesma data de depsito ou, se for reivindicada prioridade, com a mesma data de prioridade, essa patente nacional, desde que cubra a mesma inveno que a patente comunitria, deixa de produzir efeitos na data em que:

- a) Expirar o prazo previsto para a formulao da oposio contra a patente comunitria sem que tenha sido formulada qualquer oposio;
- b) For encerrado o processo de oposio, tendo a patente comunitria sido mantida; ou
- c) For concedida a patente comunitria, se essa data for posterior  referida nas alneas a) ou b), conforme o caso.

2. A caducidade ou a anulao posterior da patente comunitria no afecta o disposto no nmero anterior.

3. Cada Estado contratante pode determinar o processo para estabelecer que a patente nacional deixa de produzir efeitos no todo ou, eventualmente, em parte. Pode, alm disso, estipular que a patente nacional no produziu efeitos desde o incio.

4. Salvo disposio em contrrio na legislao nacional de um Estado contratante, a proteco acumulada de uma patente comunitria ou de um pedido de patente europeia e de uma patente nacional ou de um pedido de patente nacional  assegurada at  data prevista no no 1.

*Artigo 76º***Esgotamento dos direitos conferidos pelas patentes nacionais**

1. Os direitos conferidos por uma patente nacional num Estado contratante no so extensivos aos actos respeitantes ao produto coberto por essa patente realizados no territrio desse Estado, depois de o produto ter sido colocado no comrcio num dos Estados contratantes pelo titular da patente ou com o seu consentimento expresse, a menos que existam motivos que justifiquem, segundo as regras de direito da Comunidade, que os direitos conferidos pela patente sejam extensivos a tais actos.

2. O no 1  igualmente aplicvel em relao ao produto colocado no comrcio pelo titular de uma patente nacional, concedida num outro Estado contratante para a mesma inveno, que tenha conexo econmica com o titular da patente referida no no 1. Na acepo do presente nmero, duas pessoas so consideradas com conexo econmica quando uma puder exercer sobre a outra, directa ou indirectamente, no que diz respeito  explorao de uma patente, uma influncia determinante, ou quando um terceiro puder exercer uma influncia dessa natureza sobre uma e outra dessas pessoas.

3. Os nºs 1 e 2 não são aplicáveis quando o produto tiver sido colocado no mercado ao abrigo de uma licença obrigatória.

Artigo 77º

Licenças obrigatórias de exploração de patentes nacionais

O artigo 46º é aplicável, *mutatis mutandis*, à concessão de licenças obrigatórias por falta ou insuficiência de exploração de uma patente nacional.

Artigo 78º

Efeitos dos pedidos de patentes ou das patentes nacionais não publicadas

1. Sempre que seja aplicável o nº 2 do artigo 36º, a patente comunitária não tem efeito no Estado contratante em questão desde que cubra a mesma invenção que o pedido de patente nacional ou a patente nacional.

2. A verificação de que, nos termos do disposto no número anterior, uma patente comunitária não tem efeito num Estado contratante efectua-se nesse Estado nos termos das disposições do processo segundo o qual, se a patente comunitária fosse uma patente nacional, teria sido declarada nula e sem efeito.

Artigo 79º

Modelos de utilidade e certificados de utilidade nacionais

1. Os artigos 36º, 75º e 76º são aplicáveis aos modelos de utilidade ou aos certificados de utilidade, bem como aos pedidos correspondentes nos Estados contratantes cuja legislação preveja tais títulos de protecção.

2. Se a legislação de um Estado contratante dispuser que não é possível exercer os direitos conferidos por uma patente desde que exista um modelo de utilidade cuja data de depósito ou, se for reivindicada uma prioridade, cuja data de prioridade seja anterior, essa disposição é igualmente válida nesse Estado, não obstante as disposições do número anterior para a patente comunitária.

PARTE VIII

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 80º

Aplicação da Convenção de Execução

As disposições da Convenção de Execução, aplicáveis nos termos dos artigos precedentes, só produzem efeitos, no que diz respeito a um Estado contratante em relação ao qual a presente convenção não esteja ainda em vigor, a partir dessa entrada em vigor.

Artigo 81º

Opção entre a patente comunitária e a patente europeia

1. Sob reserva do nº 3, a presente convenção não se aplica aos pedidos de patente europeia depositados durante um período transitório nem às patentes europeias deles resultantes, na condição de que, no prazo estipulado no regulamento de execução, o requerente deposite no Instituto Europeu de Patentes uma declaração de que não deseja obter uma patente comunitária e nela identifique os Estados contratantes cuja designação deseja manter. O depósito da declaração só será válido após o pagamento das taxas estipuladas. A declaração não poderá ser retirada.

2. Os nºs 3 e 4 do artigo 54º da Convenção sobre a Patente Europeia são aplicáveis quando um pedido de patente europeia que designe os Estados contratantes ou uma patente comunitária possuírem data de depósito ou, se for

caso disso, se for reivindicada prioridade, possuírem uma data de prioridade posterior à de um pedido de patente europeia em que sejam designados um ou mais dos Estados contratantes. Em caso de limitação ou de anulação de uma patente comunitária por esse motivo, a limitação ou a anulação só é pronunciada para os Estados contratantes designados no pedido de patente europeia anterior já publicado.

3. Os artigos 75º a 77º e 79º são aplicáveis às patentes europeias previstas no nº 1, entendendo-se que a expressão «patente europeia» substitui a expressão «patentes comunitárias» nos artigos 75º e 79º e a expressão «patente nacional», nos artigos 76º e 77º.

4. O Conselho das Comunidades Europeias pode, sob proposta da Comissão das Comunidades Europeias ou de um Estado contratante, decidir pôr termo ao período transitório previsto no nº 1.

5. A decisão a que se refere o nº 4 deve ser tomada por unanimidade.

Artigo 82º

Escolha *a posteriori* da patente comunitária

As disposições da presente convenção aplicam-se às patentes europeias que resultem de pedidos de patente europeia em

que sejam designados todos os Estados contratantes e que tenham sido depositados antes da data da entrada em vigor da presente convenção na condição de, antes do termo do prazo previsto no nº 2, alínea b), do artigo 97º da Convenção sobre a Patente Europeia, os requerentes fornecerem ao Instituto Europeu de Patentes uma declaração escrita de que desejam obter uma patente comunitária.

Artigo 83º

Reserva respeitante às licenças obrigatórias

1. Qualquer Estado signatário pode, aquando da assinatura ou do depósito do instrumento de ratificação, declarar que se reserva a faculdade de prever que os artigos 46º e 77º não são aplicáveis no seu território, nem às patentes comunitárias, nem às patentes europeias concedidas para esse Estado, nem às patentes nacionais por ele concedidas.

2. Qualquer reserva feita por um Estado signatário nos termos do nº 1 produz efeitos, no máximo, até ao final do décimo ano após a entrada em vigor do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias. Todavia, o Conselho das Comunidades Europeias, deliberando por maioria qualificada sob proposta de um Estado signatário, pode prolongar esse período por um máximo de cinco anos para qualquer Estado signatário que tenha feito essa reserva. Esta maioria é a prevista no nº 2, segundo parágrafo, segundo travessão, do artigo 148º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia.

3. Qualquer reserva feita nos termos do nº 1 deixa de produzir efeitos sempre que seja aplicável a regulamentação

comum de concessão de licenças obrigatórias de exploração de patentes comunitárias.

4. Qualquer Estado signatário que tenha feito uma reserva nos termos do nº 1 pode, em qualquer momento, retirar essa reserva. A retirada da reserva é efectuada através de uma notificação dirigida ao secretário-geral do Conselho das Comunidades Europeias e produz efeitos um mês após a data da respectiva recepção.

5. A cessação de produção de efeitos da reserva não é aplicável às licenças obrigatórias concedidas antes da data em que a reserva deixar de produzir efeitos.

Artigo 84º

Outras disposições transitórias

1. São aplicáveis, *mutatis mutandis*, os artigos 159º, 161º e 163º da Convenção sobre a Patente Europeia sob as seguintes reservas:

- a) A primeira reunião do Conselho Restrito do Conselho de Administração é convocada pelo secretário-geral do Conselho das Comunidades Europeias;
- b) Pela expressão «Estados Contratantes» entende-se os Estados partes na presente convenção.

2. Não obstante a alínea b) do nº 1, é aplicável o nº 2 do artigo 62º

PARTE IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 85º

Regulamento de execução

1. O regulamento de execução faz parte integrante da presente convenção.
2. Em caso de divergência entre o texto da presente convenção e o do regulamento de execução, faz fé o primeiro destes textos.