

## REGULAMENTO DE EXECUÇÃO DA CONVENÇÃO RELATIVA À PATENTE EUROPEIA PARA O MERCADO COMUM

### PARTE I

#### DISPOSIÇÕES DE APLICAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA CONVENÇÃO

##### CAPÍTULO I

##### ORGANIZAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ESPECIAIS

###### *Regra 1*

###### Repartição de atribuições entre as instâncias de primeiro grau

1. O presidente do Instituto Europeu de Patentes fixa o número de Divisões de Anulação. Reparte as atribuições entre essas divisões com referência à classificação internacional.
2. O presidente do Instituto Europeu de Patentes determina, com o acordo do Comité Restrito do Conselho de Administração, as atribuições que são da responsabilidade da Divisão de Administração de Patentes nos termos do artigo 7º.
3. Para além das competências que lhes são atribuídas pela convenção, o presidente do Instituto Europeu de Patentes pode confiar outras atribuições à Divisão de Administração de Patentes e às Divisões de Anulação.
4. O presidente do Instituto Europeu de Patentes pode confiar determinadas tarefas que incumbem normalmente à Divisão de Administração de Patentes ou às Divisões de Anulação e que não apresentem qualquer dificuldade técnica ou jurídica especial a agentes que não sejam membros técnicos ou juristas.

###### *Regra 2*

###### Estrutura administrativa das instâncias especiais

1. As Divisões de Anulação podem ser agrupadas, no plano administrativo, em Direcções, com as Divisões de

Exame e as Divisões de Oposição, ou constituir uma Direcção com a Divisão de Administração de Patentes.

2. As instâncias especiais podem ser agrupadas, no plano administrativo, em direcções-gerais com as outras instâncias do Instituto Europeu de Patentes, ou constituir elas mesmas uma direcção-geral; neste último caso é aplicável o nº 3 da regra 12 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia, entendendo-se que a nomeação do vice-presidente à frente da direcção-geral é decidida pelo Comité Restrito do Conselho de Administração.

##### CAPÍTULO II

##### LÍNGUAS DAS INSTÂNCIAS ESPECIAIS

###### *Regra 3*

###### Língua do processo

1. Aos processos perante as instâncias especiais são aplicáveis, *mutatis mutandis*, as regras 1 a 3 e 5, o nº 2 da regra 6 e a regra 7 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia.
2. É concedida uma redução do montante das taxas de limitação, de anulação ou de recurso, conforme o caso, ao titular da patente ou ao requerente da anulação que usar as faculdades concedidas pelo disposto no nº 4 do artigo 10º. Essa redução é fixada como percentagem do montante dessas taxas no regulamento relativo às taxas.

### PARTE II

#### DISPOSIÇÕES DE APLICAÇÃO DA PARTE II DA CONVENÇÃO

###### *Regra 4*

###### Suspensão do processo

A regra 13 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia é aplicável, *mutatis mutandis*, ao processo de limitação e ao processo de anulação.

###### *Regra 5*

###### Inscrições relativas à reivindicação do direito à patente comunitária

As inscrições previstas no nº 4 do artigo 23º verificam-se:

- a) A pedido do escrivão do órgão jurisdicional escolhido;
- b) A pedido do requerente ou de qualquer interessado.

#### Regra 6

##### Apresentação das traduções e pagamento das taxas nos processos de exame e de oposição

1. Ao enviar o convite referido no nº 6 da regra 51 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia, o Instituto Europeu de Patentes convidará ainda o requerente da patente a apresentar, no prazo estabelecido pelo instituto, as traduções previstas no nº 1 do artigo 29º e a pagar, no mesmo prazo, a taxa de publicação das traduções das reivindicações.
2. Ao enviar o convite referido no nº 5 da regra 58 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia, o Instituto Europeu de Patentes convidará igualmente o titular da patente a apresentar, no prazo referido no mesmo número, as traduções previstas no nº 2 do artigo 29º e a pagar a taxa de publicação das traduções das reivindicações.
3. O prazo para a apresentação das traduções previstas nos nºs 1 e 2 do artigo 30º é de três meses a contar da data de publicação, no *Boletim de Patentes Comunitárias*, da menção da concessão da patente comunitária ou, se for caso disso, da decisão sobre a manutenção da patente comunitária numa versão alterada.
4. Se as formalidades estipuladas no nº 2 não forem cumpridas em tempo útil, poderão ainda sê-lo dentro de um prazo de dois meses a contar da data de notificação da comunicação que constata a inobservância do prazo, desde que, no mesmo prazo, seja paga uma sobretaxa, em conformidade com o regulamento relativo às taxas.

#### Regra 7

##### Envio de traduções

O Instituto Europeu de Patentes inscreverá no Registo de Patentes Comunitárias a data de recepção das traduções previstas no artigo 30º. Dessas traduções serão enviadas cópias por via postal aos serviços centrais da propriedade industrial dos Estados contratantes interessados, o mais tardar nos três dias seguintes ao termo do prazo previsto no nº 3 da regra 6.

#### Regra 8

##### Revisão da tradução

A tradução revista prevista no nº 6 do artigo 29º só terá efeitos legais depois de ter sido paga a taxa de publicação.

#### Regra 9

##### Inscrição no Registo das transmissões, licenças e outros direitos

1. As regras 20 a 22 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia são aplicáveis, *mutatis mutandis*, às inscrições no Registo de Patentes Comunitárias.
2. O pedido previsto no nº 2 do artigo 24º deve ser apresentado, no caso previsto na alínea a), num prazo de dois meses e, no caso previsto na alínea b), num prazo de quatro meses a contar da recepção da notificação do Instituto Europeu de Patentes, nos termos da qual um novo titular foi inscrito no Registo de Patentes Comunitárias.
3. Sempre que uma patente comunitária esteja compreendida num processo de falência ou num processo análogo, esse facto será inscrito no Registo de Patentes Comunitárias a pedido das instâncias nacionais competentes. Essa inscrição é efectuada sem pagamento de taxa.
4. A inscrição prevista no nº 3 é eliminada a pedido das instâncias nacionais competentes. O pedido não origina qualquer pagamento de taxa.
5. Sempre que um pedido de patente europeia em que sejam designados os Estados contratantes esteja compreendido num processo de falência ou num processo análogo, são aplicáveis, *mutatis mutandis*, os nºs 3 e 4, sendo o Registo de Patentes Comunitárias substituído pelo Registo Europeu de Patentes previsto pela Convenção sobre a Patente Europeia.

#### Regra 10

##### Licenças de direito

1. Quem quer que deseje utilizar a invenção depois da declaração prevista no nº 1 do artigo 43º deve informar o titular por carta registada. Essa comunicação produz efeitos uma semana após a colocação da carta registada no correio. Deve ser enviada uma cópia da comunicação ao Instituto Europeu de Patentes, com a menção da data da colocação da referida carta no correio. Na sua falta, caso a declaração seja retirada, o Instituto Europeu de Patentes considera que a comunicação não foi feita.
2. A comunicação deve indicar a utilização que será feita da invenção. Logo que essa comunicação produza efeitos, o seu autor está habilitado a utilizar a invenção nos termos das indicações que deu.
3. O licenciado deve informar o titular da patente, no final de cada trimestre civil, da utilização da invenção e pagar a retribuição correspondente. Se não cumprir essas obrigações, o titular da patente pode intimá-lo a dar-lhes cumprimento num prazo suplementar razoável. Se o licenciado não satisfizer essa intimação até ao termo do prazo, a licença caduca.
4. Só no termo do prazo de um ano a contar da data da última fixação do montante da retribuição estabelecido pela Divisão de Anulação é possível requerer a alteração desse montante.

## PARTE III

## DISPOSIÇÕES DE APLICAÇÃO DA PARTE III DA CONVENÇÃO

## CAPÍTULO I

## TAXAS ANUAIS

## Regra 11

## Pagamento das taxas anuais

1. Os nºs 1 e 2 da regra 37 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia são aplicáveis ao pagamento das taxas anuais para a patente comunitária.
2. Para efeitos do nº 2 do artigo 48º, a sobretaxa é considerada como tendo sido objecto de pagamento simultâneo quando for paga no prazo previsto por aquela disposição.

## Regra 12

## Prazo de inscrição da renúncia

O prazo referido no nº 3 do artigo 49º é de três meses a contar da data em que o titular da patente prove ao Instituto Europeu de Patentes que informou o licenciado da sua intenção de renunciar. Se, antes do termo desse prazo, o titular da patente declarar junto do Instituto Europeu de Patentes o acordo do licenciado, a renúncia pode ser inscrita imediatamente.

## CAPÍTULO II

## PROCESSO DE LIMITAÇÃO

## Regra 13

## Prazo de apresentação do pedido de limitação

A regra 12 é aplicável, *mutatis mutandis*, à apresentação do pedido de limitação da patente comunitária.

## Regra 14

## Conteúdo do pedido de limitação

O pedido de limitação da patente comunitária deve conter:

- a) O número da patente comunitária cuja limitação é pedida, bem como a designação do titular e o título da invenção;
- b) As alterações desejadas;
- c) A indicação do nome e do endereço profissional do mandatário do titular da patente, se tiver sido constituído um mandatário nas condições previstas no nº 2, alínea c), do artigo 26º do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia.

## Regra 15

## Rejeição do pedido de limitação por inadmissibilidade

Se a Divisão de Anulação verificar que o pedido de limitação da patente comunitária não está em conformidade com as disposições dos nºs 1 e 3 do artigo 51º e da regra 14, notifica o titular da patente e convida-o a corrigir as irregularidades verificadas, num prazo que lhe fixa. Se o pedido de limitação não for regularizado dentro do prazo, a Divisão de Anulação rejeita-o por inadmissível.

## Regra 16

## Exame do pedido de limitação

1. Se o pedido de limitação da patente comunitária for admissível, qualquer notificação feita em aplicação do nº 2 do artigo 52º deve convidar o titular da patente, se for caso disso, a depositar uma memória descritiva, reivindicações e desenhos alterados.
2. Qualquer notificação feita em aplicação do nº 2 do artigo 52º deve ser fundamentada. Se for caso disso, a notificação indicará o conjunto dos motivos que se opõem à limitação da patente comunitária.
3. Antes de tomar a decisão de limitar a patente comunitária, a Divisão de Anulação notificará o titular da patente da medida em que tenciona limitar a patente e convidá-lo a pagar, num prazo de três meses, a taxa de impressão de um novo fascículo da patente e a apresentar as traduções previstas no nº 2, alínea b), do artigo 53º. Se, no referido prazo, o titular comunicar o seu desacordo sobre a limitação da patente nesse texto, a notificação da Divisão de Anulação é considerada como não feita e o processo de limitação prossegue.
4. O prazo suplementar previsto no nº 3 do artigo 53º é de dois meses.
5. A decisão de limitação da patente comunitária indicará o texto da patente tal como limitada.

## Regra 17

## Reatamento do processo de limitação

Se o processo de limitação foi suspenso por motivo de um processo de anulação que tenha originado uma decisão prevista nos nºs 2 ou 3 do artigo 58º, a Divisão de Anulação notificará o titular da patente, após publicação da menção relativa a essa decisão, de que o processo prossegue a contar

do aviso dessa notificação. É aplicável, *mutatis mutandis*, o nº 5 da regra 13 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia.

#### Regra 18

#### Reivindicações, memória descritiva e desenhos diferentes em caso de limitação

Quando se decida limitar uma patente comunitária para um ou mais Estados contratantes, essa patente comunitária pode, se for caso disso, conter reivindicações diferentes, para esse Estado ou Estados, acompanhadas, se a Divisão de Anulação o entender necessário, de uma memória descritiva e de desenhos também diferentes dos utilizados para os outros Estados contratantes.

#### Regra 19

#### Forma do novo fascículo da patente no final do processo de limitação

O presidente do Instituto Europeu de Patentes determina a forma de publicação do novo fascículo da patente comunitária, bem como as indicações que nele devem constar.

### CAPÍTULO III

#### PROCESSO DE ANULAÇÃO

#### Regra 20

#### Conteúdo do pedido de anulação

O pedido de anulação da patente comunitária deve conter:

- A indicação do nome, da morada e do Estado do domicílio ou da sede do requerente, nas condições previstas no nº 2, alínea c), da regra 26 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia;
- O número da patente cuja anulação é pedida, bem como a designação do seu titular e o título da invenção;
- Uma declaração que precise em que medida se pede a anulação da patente e os motivos de nulidade em que esse pedido se fundamenta, bem como os factos e justificações alegados em apoio desses motivos;
- A indicação do nome e do endereço profissional do mandatário do requerente, se algum foi constituído, nas condições previstas no nº 2, alínea c), da regra 26 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia.

#### Regra 21

#### Caução para custas de processo

A caução para custas de processo deve ser depositada numa moeda em que possam ser pagas as taxas. A caução deve ser depositada junto de um estabelecimento financeiro ou

bancário que conste de uma lista emitida pelo presidente do Instituto Europeu de Patentes. A caução fica sujeita às disposições da legislação do Estado contratante em cujo território esteja situado esse estabelecimento.

#### Regra 22

#### Rejeição do pedido de anulação por inadmissibilidade

- A Divisão de Anulação notifica o titular da patente do pedido de anulação, podendo este formular observações sobre a sua admissibilidade no prazo de um mês.
- Se a Divisão de Anulação verificar que o pedido de anulação não está em conformidade com as disposições dos nºs 1 e 4 do artigo 55º, da regra 20, ou ainda da regra 3 do presente regulamento de execução em conjugação com o nº 1 da regra 1 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia, notifica o titular da patente e o requerente e convida este a corrigir as irregularidades verificadas num prazo que lhe fixa. Se o pedido de anulação não for regularizado dentro do prazo, a Divisão de Anulação rejeita-o por inadmissível.
- Qualquer decisão que rejeite como inadmissível um pedido de anulação é notificada ao titular da patente.

#### Regra 23

#### Medidas preparatórias do exame do pedido de anulação

- Se o pedido de anulação for admissível, a Divisão de Anulação convida o titular da patente a apresentar observações e a propor, se for caso disso, a introdução de alterações na memória descritiva, nas reivindicações e nos desenhos, num prazo que fixa.
- As observações do titular da patente, bem como quaisquer alterações que tenha proposto, são notificadas ao requerente pela Divisão de Anulação, que o convida, se o considerar oportuno, a replicar num prazo que lhe fixa.

#### Regra 24

#### Exame do pedido de anulação

- Tanto as notificações feitas nos termos do nº 2 do artigo 57º, como as respostas correspondentes, são notificadas a todas as partes.
- Em qualquer notificação feita ao titular da patente comunitária em aplicação do nº 2 do artigo 57º, este é convidado, se for caso disso, a depositar uma memória descritiva, reivindicações e desenhos alterados.
- Qualquer notificação feita ao titular da patente comunitária em aplicação do nº 2 do artigo 57º será fundamen-

tada, se necessário. Se for caso disso, a notificação indicará o conjunto dos motivos que se opõem à manutenção da patente comunitária.

4. Antes de tomar a decisão de manter a patente comunitária na sua versão alterada, a Divisão de Anulação notifica as partes de que tem em vista manter a patente assim alterada e convida-as a apresentar as suas observações no prazo de um mês se não estiverem de acordo com o texto com base no qual tenciona manter a patente.

5. Em caso de desacordo sobre o texto comunicado pela Divisão de Anulação, o processo de anulação pode prosseguir; caso contrário, a Divisão de Anulação, no final do prazo previsto no nº 4, convida o titular da patente a pagar, num prazo de três meses, a taxa de impressão de um novo fascículo da patente e a apresentar as traduções previstas no nº 3, alínea b), do artigo 58º.

6. O prazo suplementar previsto no nº 4 do artigo 58º é de dois meses.

7. A decisão de manter a patente comunitária na sua versão alterada indica qual o texto da patente em que se baseia a sua manutenção.

#### Regra 25

##### Reunião de vários pedidos de anulação

1. A Divisão de Anulação pode reunir, tendo em vista uma instrução e uma decisão conjuntas, vários pedidos de

anulação que respeitem a uma mesma patente comunitária.

2. A Divisão de Anulação pode revogar uma medida que tenha sido tomada em aplicação do nº 1.

#### Regra 26

##### Reivindicações, memória descritiva e desenhos diferentes em caso de anulação

Quando a anulação da patente comunitária for pronunciada para um ou vários dos Estados contratantes, é aplicável a regra 18.

#### Regra 27

##### Forma do novo fascículo da patente na sequência do processo de anulação

A regra 19 aplica-se ao novo fascículo da patente comunitária previsto no artigo 59º.

#### Regra 28

##### Outras disposições aplicáveis ao processo de anulação

As regras 59, 60 e 63 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia são aplicáveis, *mutatis mutandis*, respectivamente, ao pedido de documentos, à instauração oficiosa do processo e às custas do processo de anulação.

## PARTE IV

### DISPOSIÇÕES DE APLICAÇÃO DA PARTE V DA CONVENÇÃO

#### Regra 29

##### Inscrições no Registo de Patentes Comunitárias

1. As alíneas a) a l), o), q) a u) e w) do nº 1 e os nºs 2 e 3 da regra 92 do regulamento de execução da Convenção sobre a Patente Europeia são aplicáveis, *mutatis mutandis*, ao registo de patentes comunitárias.

2. No registo de patentes comunitárias são, além disso, inscritas as seguintes menções:

- Data de caducidade da patente comunitária nos casos previstos nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 50º;
- Data de depósito da declaração prevista no artigo 43º;
- Data de apresentação de qualquer pedido de limitação da patente comunitária;

- Data e sentido da decisão sobre o pedido de limitação da patente comunitária;
- Data de apresentação de qualquer pedido de anulação da patente comunitária;
- Data e sentido da decisão sobre o pedido de anulação da patente comunitária;
- As indicações previstas no nº 4 do artigo 23º;
- Indicação das informações fornecidas ao Instituto Europeu de Patentes relativamente aos processos referidos no Protocolo sobre Litígios.

#### Regra 30

##### Outras publicações do Instituto Europeu de Patentes

O presidente do Instituto Europeu de Patentes estabelece a forma sob a qual são publicadas as traduções apresentadas

em conformidade com a presente convenção pelo requerente ou pelo titular da patente e, se for caso disso, as traduções revistas; decide ainda se devem ser publicadas menções referentes a certos pontos específicos dessas traduções e revisões no *Boletim de Patentes Comunitárias*.

#### Regra 31

#### Outras disposições comuns

As disposições das regras 36 e 106, bem como as da parte VII do regulamento de execução da convenção sobre a Patente

Europeia, com a excepção do nº 3 da regra 85 e das regras 86, 87, 92 e 96, são aplicáveis, *mutatis mutandis*, sob as seguintes reservas:

- a) A regra 69 não é aplicável às decisões relativas aos pedidos de limitação ou de anulação da patente comunitária;
- b) O Comité Restrito do Conselho de Administração determina as regras de aplicação dos nºs 2 e 3 da regra 74;
- c) Pela expressão «Estados contratantes» entendem-se os Estados partes na presente convenção.

### PARTE V

### DISPOSIÇÕES DE APLICAÇÃO DA PARTE VIII DA CONVENÇÃO

#### Regra 32

#### Opção entre a patente comunitária e a patente europeia

1. A declaração referida no nº 1 do artigo 81º deverá ser apresentada e as taxas deverão ser pagas o mais tardar quando o requerente aprovar, em conformidade com o nº 4 da regra 51 do regulamento de execução da convenção sobre a Patente Europeia, a redacção do texto em que a patente europeia deverá ser concedida.
2. As taxas a que se refere o nº 1 do artigo 81º consistirão:
  - a) Numa taxa adicional, nos termos do regulamento relativo às taxas,  
e
  - b) Caso se mantenha a designação de mais de três Estados contratantes, na taxa de designação em vigor para cada Estado contratante, além dos três primeiros.