

**Processo n.º 52/2017.**

**Recurso jurisdicional em matéria cível.**

Recorrente: A.

Recorrida: Direcção de Serviços da Economia.

**Assunto: Direitos de propriedade industrial. Patente. Eliminação de reivindicações. Concessão parcial de patente. Artigo 97.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 119.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.**

Data do Acórdão: 15 de Novembro de 2017.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator), Song Man Lei e Sam Hou Fai.

## SUMÁRIO

A lei não permite que a entidade administrativa elimine reivindicações ilegais [artigo 97.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 119.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)].

O Relator,

Viriato Manuel Pinheiro de Lima

**ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA REGIÃO  
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:**

**I – Relatório**

A recorreu do despacho do **Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção de Serviços da Economia**, que lhe recusou o registo do pedido de concessão de patente n.º I/630, com fundamento em falta de actividade inventiva em relação às reivindicações 28 a 34.

**Sentença** de 2 de Junho de 2016, concedeu parcial provimento ao recurso, determinando a concessão do registo da patente em relação às reivindicações 1 a 27, 35 e 36.

Recorreu a **Direcção de Serviços da Economia** para o **Tribunal de Segunda Instância (TSI)** que, por Acórdão de 11 de Maio de 2017, concedeu provimento ao recurso, assim recusando o pedido de concessão de patente n.º I/630, na sua totalidade.

Recorreu, ainda, para o **TSI, A**, na parte em que a sentença julgou improcedente o seu 1.º pedido subsidiário. O mesmo acórdão de Acórdão de 11 de Maio de 2017 negou provimento ao recurso.

Recorre, para este **Tribunal de Última Instância** (TUI), A, pedindo a concessão integral da patente n.º I/630 e, caso assim se não entenda, que se conceda parcialmente a mesma patente, com alcance limitado às reivindicações 1 a 27, 35 e 36, alegando de útil que:

- A recusa com base na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI, só é oponível ao requerente se a não patenteabilidade for manifesta, de acordo com o relatório de exame, sendo certo que nunca foi fundamento de recusa de uma patente o facto de algumas reivindicações não cumprirem com os requisitos legais;

- Da conjugação das alterações constantes dos artigos 97.º e 98.º do RJPI em relação ao regime legal anteriormente vigente, entende a ora Recorrente que foi intenção do legislador retirar à entidade administrativa o poder de opor ao requerente (mediante eliminação) objecções (menores) relacionadas com as reivindicações da patente, sempre que da globalidade da Invenção não resultasse uma manifesta não patenteabilidade, de acordo com o relatório de exame;

- Se a interpretação do Tribunal recorrido correspondesse à intenção legislativa, então seria incompreensível a manutenção da norma prevista actualmente no artigo 119.º do RJPI, pois configuraria um contra-senso que a lei, por conta de reivindicações que, no entender do DNPI, carecem de algum dos requisitos legais, viesse a impor a recusa da patente na sua totalidade, sem permitir a sua vigência apenas em parte, e ao mesmo tempo determinasse que uma patente que tivesse sido erradamente concedida na totalidade, ainda pudesse ser aproveitada em parte;

- Mas ainda que assim não fosse de entender, sempre se teria de concluir pela possibilidade de concessão parcial da patente, não obstante a alteração da letra do artigo 97.º, uma vez que, levando em conta a "unidade do sistema jurídico" e a lógica imposta pelos artigos 98.º e 119.º do RJPI, sempre se imporia uma interpretação enunciativa a

*maiori ad minus*, já que se é possível a manutenção da validade parcial de uma patente já concedida, o mesmo deverá valer para um pedido de patente em que apenas algumas das suas reivindicações não preenchem todos os requisitos legalmente previstos.

## **II – Factos**

Estão provados os seguintes factos:

Em 8 de Novembro de 2007, a sociedade recorrente apresentou à DSE o pedido de registo de patente que tomou o nº I/630, sob o título “Método e dispositivo destinados a um equipamento para tratamento automático de cartas de jogar, incluindo uma rede de comunicações para esse método e dispositivo”.

Através do ofício nº XXXXXX/XXX, datado de 9 de Março de 2015, foi a recorrente notificada do relatório de exame e, na sequência disso, no dia 9 de Junho de 2015, apresentou modificações às reivindicações constantes do pedido de patente.

Nos termos do referido relatório entendeu-se que a reivindicação independente nº 28, e as respectivas reivindicações dependentes nº 29 a 34, carecem de carácter inventivo.

As demais reivindicações (nº 1 a 27, 35 e 36) foram consideradas pelo aludido relatório como preenchendo os requisitos da novidade, carácter inventivo e aplicabilidade industrial.

Por despacho de 16 de Novembro de 2015, publicado no BO nº 50, II série, de 16 de Dezembro, a DSE recusou a concessão da patente pedida, justificando tal com base nos artigos 9º, nº 1, al. a) e 62º do RJPI, tudo conforme decisão junta no processo

administrativo e cujo teor aqui se reproduz para os legais e devidos efeitos.

### **III – O Direito**

#### **1. As questões a resolver**

São duas as questões a decidir:

Em primeiro lugar, trata-se de saber se a Administração está impedida de recusar uma patente quando apenas algumas reivindicações não cumprirem com os requisitos legais.

Em segundo lugar, ainda que se conclua que a Administração pode recusar patente quando apenas algumas reivindicações não cumprirem com os requisitos legais, se tal recusa tem de ser parcial, por meio de eliminação das reivindicações ilegais ou, perante estas, se a recusa tem de ser de toda a patente.

Não se conhece da alegada violação do princípio da proporcionalidade por parte da Administração, por não ter sido fundamento do recurso da decisão administrativa.

#### **2. Patentes de invenção**

Ensina J. P. REMÉDIO MARQUES que “... o direito de patente é um *direito*

*subjectivo privado*, com um conteúdo essencialmente *patrimonial*<sup>1</sup>, que se destina a proteger as *invenções*, quais *ideias inventivas industriais* ou criações do espírito humano plasmadas em *soluções técnicas destinadas a resolver problemas técnicos através de meios técnicos*”.<sup>2</sup>

Sublinha LUÍS M. COUTO GONÇALVES<sup>3</sup> que “A técnica é entendida, tradicionalmente, na doutrina e na jurisprudência industrialistas, como um ensinamento (regra, instrução ou solução) para uma acção planeada, com a utilização das forças da natureza susceptíveis de serem dominadas, para obtenção de um resultado causal previsível”.

As invenções podem ser objecto de protecção mediante a concessão de um título de patente (artigo 60.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, doravante RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro).

“Invenção é a operação intelectual de que resulta algo que aparece pela primeira vez; é uma obra de espírito que realiza uma novidade. Contrapõe-se, pois, à descoberta, que se reporta a realidades pré-existentes, ainda que desconhecidas”<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Suprimiu-se a nota de rodapé.

<sup>2</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, *Medicamentos versus Patentes, Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra Editora, 2008, p. 377.

<sup>3</sup> LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *A patente de invenção e a noção de técnica*, em Estudos Comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Almedina, Coimbra, 2008, Volume II, p. 292.

<sup>4</sup> CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 2.ª edição, Volume I, p. 18.

Para que uma invenção possa ser patenteada é necessário que:

a) Seja nova;

b) Implique actividade inventiva; e

c) Seja susceptível de aplicação industrial (artigo 61.º do RJPI).

Uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica.

O estado da técnica é constituído por tudo o que, dentro ou fora da Região, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio (artigo 65.º, n.ºs 1 e 2 do RJPI).

Como explica CARLOS OLAVO<sup>5</sup>, exige-se “para que a invenção seja patenteável, a novidade absoluta da mesma, isto é, que se trate de realidade até então desconhecida. A criação que a invenção representa deve ser objectiva, e não apenas subjectiva.

Não é, porém, necessário que a novidade se reporte a todos os elementos da invenção; se apenas alguns dos elementos da invenção estiverem no estado da técnica, ela deve ser considerada nova”.

---

<sup>5</sup> CARLOS OLAVO, *Propriedade...*, p. 19.

Por outro lado, considera-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um profissional do sector, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica (artigo 66.º do RJPI).

E considera-se que uma invenção é susceptível de aplicação industrial se o seu objecto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer género de actividade empresarial (artigo 67.º do RJPI).

Quando se formula pedido de patente é obrigatório que o requerimento seja acompanhado de:

- a) O título ou epígrafe que sintetize o objecto da invenção;
- b) Descrição do objecto da invenção;
- c) Reivindicações do que é considerado novo e que caracteriza a invenção (artigo 77.º do RJPI).

A descrição deve indicar, de maneira breve e clara, sem reservas nem omissões, tudo o que constitui o objecto da invenção, contendo uma explicação pormenorizada de, pelo menos, um modo de realização da invenção, de maneira que um profissional do sector a possa executar (artigo 77.º, n.º 2, do RJPI).

As reivindicações definem o objecto da protecção requerida, devendo ser claras, concisas, correctamente redigidas, basear-se na descrição e conter, quando apropriado:

*a)* Um preâmbulo mencionando o objecto da invenção e as características técnicas necessárias à definição dos elementos reivindicados, mas que, combinados entre si, fazem parte do estado da técnica;

*b)* Uma parte caracterizante, precedida da expressão «caracterizado por» e expondo as características técnicas que, em ligação com as características indicadas na alínea anterior, definem a extensão da protecção solicitada (artigo 77.º, n.º 3, do RJPI).

O âmbito da protecção conferida pela patente é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar (artigo 101.º, n.º 1, do RJPI), sendo que os direitos conferidos pela patente não podem exceder o âmbito definido pelas reivindicações (artigo 104.º, n.º 2, do RJPI).

Recorda J. P. REMÉDIO MARQUES<sup>6</sup> que “as *reivindicações* efectuadas nos pedidos de patentes ... são, talvez, os elementos escritos mais importantes: elas permitem não só *aferir a susceptibilidade de protecção de uma invenção*, mas também *determinar o âmbito (tecnológico) de protecção do direito de patente* adrede concedido, demarcando a linha divisória para aquém da qual o titular pode impedir que terceiros desenvolvam certas actividades com finalidades merceológicas (v.g., venda, importação, transporte, fabrico,

---

<sup>6</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, *Medicamentos...*, p. 270.



1 do artigo 9.º só é oponível ao requerente se a não patenteabilidade for manifesta, nos termos do relatório de exame, ou se não foi possível chegar a qualquer conclusão sobre a patenteabilidade pelo facto de os elementos juntos ao pedido não o permitirem, devido, nomeadamente, à sua insuficiência, irregularidade, contradição ou confusão”.

A mencionada alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º estatui que é fundamento de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial o objecto não ser susceptível de protecção.

Por outro lado, como se viu, a patenteabilidade está dependente de a invenção:

a) Ser nova;

b) Implicar actividade inventiva; e

c) Ser susceptível de aplicação industrial (artigo 61.º do RJPI).

Examinemos, agora, em que circunstâncias pode haver concessão parcial da patente e, portanto, recusa parcial da mesma.

O artigo 65.º do diploma anterior relativos aos direitos de propriedade industrial, substituído pelo actual RJPI, que data de Dezembro de 1999, o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, dispunha:

#### Artigo 65.º

##### Concessão parcial

1 - Tratando-se apenas de delimitar a matéria protegida, eliminar reivindicações,

desenhos, frases do resumo ou da descrição ou alterar o título ou epígrafe do invento de harmonia com a notificação, e se o requerente não proceder voluntariamente a essas modificações, o examinador poderá fazê-las e propor, assim, a concessão da respectiva patente.

2 - Quando o examinador propuser a concessão da patente, os avisos respectivos, a publicar no *Boletim da Propriedade Industrial*, deverão conter a indicação de eventuais alterações da epígrafe, das reivindicações, da descrição ou do resumo.

3 - A concessão parcial deverá ser proferida de forma que a parte recusada não exceda os limites das observações constantes do relatório do exame.

O artigo correspondente do RJPI vigente, o artigo 97.º, dispõe o seguinte:

#### Artigo 97.º

##### **(Concessão parcial)**

1. Tratando-se apenas de eliminar desenhos, frases do resumo ou da descrição ou alterar o título ou epígrafe da invenção, de harmonia com a notificação, a DSE pode proceder a tais modificações e promover a publicação do correspondente aviso se o requerente não se opuser expressamente, no prazo de 1 mês a contar da referida notificação.

2. A publicação do aviso mencionado no número anterior no Boletim Oficial, com a transcrição do resumo, deve conter a indicação das alterações efectuadas.

Como se vê, o actual diploma limitou a actividade da Administração na concessão parcial de patente, dado que anteriormente esta podia *delimitar a matéria protegida e eliminar reivindicações*, com vista a conceder a patente e deixou de o poder fazer.

A tese da Administração é a de que quando estejam em causa algumas reivindicações não admitidas porque ilegais (mas não todas), tem de se limitar a recusar a patente, porque a lei deixou de admitir a concessão parcial nestes casos.

Já a tese da recorrente é a oposta. Para esta, a supressão do segmento do artigo 65.º do

Código de 1995 significa que foi intenção do legislador retirar à entidade administrativa o poder de opor ao requerente (mediante eliminação) objecções (menores) relacionadas com as reivindicações da patente, sempre que da globalidade da invenção não resultasse uma manifesta não patenteabilidade, de acordo com o relatório de exame.

A tese principal da recorrente (porque, seguidamente, há uma tese subsidiária) concorda com a da Administração, na parte em que esta entende não ter poder para eliminar reivindicações. Simplesmente, considera que quando as reivindicações ilegais sejam menores, não essenciais, a Administração deixou de ter o poder de as eliminar, já que, de acordo com o artigo 98.º do RJPI a recusa com base na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º só pode ter lugar quando a não patenteabilidade for manifesta. E que, assim, tem de conceder a patente.

Afigura-se-nos que a tese da recorrente não é a melhor. Antes de mais, baseia-se numa distinção que não tem apoio legal, entre pretensas reivindicações menores (não essenciais) e reivindicações maiores (essenciais). Aliás, não esclarece a recorrente como se distinguem as reivindicações menores (não essenciais) das reivindicações maiores (essenciais). E também não esclarece por que é que as reivindicações consideradas ilegais na patente dos autos são menores ou não essenciais.

Logo, como não demonstra que as reivindicações 28 a 34 sejam menores, nunca poderia proceder a sua tese de que, no caso dos autos, a entidade administrativa teria de

conceder a patente na totalidade.

Acresce que quando as reivindicações não impliquem actividade inventiva e que isso seja manifesto, que foi a conclusão a que se chegou quanto às reivindicações 28 a 34, ou que faltasse a novidade ou a insusceptibilidade de aplicação industrial, a impossibilidade de a Administração recusar a invenção, contrariaria o disposto nos artigos 98.º e 61.º do RJPI.

#### **4. A concessão parcial da patente e a recusa da patente (cont.)**

Relativamente à tese subsidiária da recorrente e que foi acolhida na sentença de 1.ª instância de que, embora a nova lei tenha eliminado expressamente o segmento que permitia a concessão parcial, podendo a entidade administrativa *delimitar a matéria protegida e eliminar reivindicações*, esta faculdade se mantém, devendo operar-se uma interpretação extensiva, tem contra ela a circunstância de parecer evidente que foi intenção do legislador suprimir aqueles poderes da Administração. Até porque o novo diploma português, que substituiu o Código de 1995, o novo Código de 2003, mantém exactamente a mesma redacção do anterior, enquanto o diploma de Macau inovou ao eliminar o mencionado segmento.

Na verdade, ao eliminar-se a possibilidade de a Administração conceder parcialmente a patente, podendo *delimitar a matéria protegida e eliminar reivindicações*, mas mantendo

os poderes da entidade administrativa *eliminar desenhos, frases do resumo ou da descrição ou alterar o título ou epígrafe da invenção*, denota uma intenção de manter poderes de eliminação formais, mas não de eliminação materiais, como são as de *delimitar a matéria protegida e eliminar reivindicações*.

Por outro lado, o facto de a lei prever a possibilidade de declaração de nulidade ou de anulação de uma ou mais reivindicações (n.º 1 do artigo 119.º) não redundava em nenhum contra-senso sistemático com a impossibilidade de concessão parcial de patentes, por meio de eliminação de reivindicações. Aquela possibilidade é apenas uma manifestação do princípio geral de aproveitamento de actos jurídicos, afluído entre outras disposições, nos artigos 285.º do Código Civil e 147.º, n.º 2, do Código de Processo Civil.

Só poderia haver alguma dessintonia – sem prejuízo de o legislador ter inteira liberdade de estabelecer regimes com soluções diversas – se a Administração tivesse o poder declarar a nulidade ou de anular uma ou mais reivindicações. Só que a Administração não tem tais poderes, que a lei reservou exclusivamente aos tribunais (n.º 1 do artigo 49.º do RJPI: “A declaração de nulidade ou a anulabilidade só podem resultar de decisão judicial”).

Assim, não se vislumbra qualquer contradição entre as disposições que impedem a Administração de eliminar reivindicações ilegais quando concede patente, com a possibilidade de os tribunais poderem declarar a nulidade ou anular uma ou mais reivindicações.

Improcede, portanto, o presente recurso.

#### **IV – Decisão**

Face ao expendido, nega-se provimento ao recurso.

Custas pela recorrente em todas as instâncias.

Macau, 15 de Novembro de 2017.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator) – Song Man Lei – Sam Hou Fai