

Processo n.º 473/2012

(Recurso cível)

Data : 27/Setembro/2012

ASSUNTOS:

- Patentes
- Requisitos de patenteabilidade
- Novidade e actividade inventiva

SUMÁRIO :

1. Os requisitos da novidade, actividade inventiva e aplicação industrial são cumulativos para que se possa concluir pelo registo da invenção.

2. Para que haja novidade é necessário que a invenção não represente a mesma solução para o mesmo problema técnico.

3. O estado da técnica compreende a descrição, utilização ou qualquer outro meio de divulgação, clara e inequívoca, de uma invenção idêntica, isto é, de uma invenção que represente, substancialmente, a mesma

solução para o mesmo problema técnico.

4. Será criativo o pedido quando se distancie suficientemente do estado da técnica e não esteja ao alcance de um perito médio na matéria.

5. Não basta que a invenção seja nova: é necessário ainda que um perito da especialidade não seja capaz de chegar, de uma maneira evidente, a um mesmo resultado, no momento em que a protecção é solicitada. Neste contexto, *evidente* significa que a invenção não vai além do progresso normal da técnica e que mais não é que o resultado óbvio, manifesto e lógico do estado da técnica, ao tempo do pedido, sem que devam ser atendidos factos supervenientes no eventual avanço tecnológico.

6. Se a invenção a que respeitam os autos, bem como a invenção já patenteada, dada em referência para apurar o estado da técnica, visam encontrar uma solução para o mesmo problema técnico, apresentam a mesma solução técnica e quanto aos elementos modificados, usando a descrição em ambas as invenções, ainda que se observe uma modificação, se a solução alcançada em

ambas as situações é equivalente, a invenção não é patenteável.

O Relator,

João Gil de Oliveira

Processo n.º 473/2012

(Recurso Civil e Laboral)

Data: 27/Setembro/2012

Recorrente: A

Entidade Recorrida: Direcção dos Serviços de Economia da R.A.E.M.

**ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:**

I - RELATÓRIO

A, sociedade de direito Italiano, com sede em XX Centro, XX, XX XX, Località XX Itália, deduziu Recurso Judicial do despacho de 23/02/2011 do Director do Departamento da Propriedade Intelectual da **Direcção dos Serviços da Economia** de Macau de recusa do pedido de Patente de Invenção de Macau nº I/406 publicado no B.O. de Macau nº 11 de 16/03/2011.

Para tanto invocou a recorrente que o pedido da patente em causa foi recusado por se entender que faltavam os requisitos da novidade e actividade inventiva face ao documento da técnica anterior US 5,746,013 (“D1”).

Inconformada como a sentença proferida no TJB que confirmou aquela recusa do registo de patente por si formulado, vem recorrer para este TSI, alegando em síntese conclusiva:

A) *O presente recurso vem interposto da Sentença, proferida pelo Tribunal Judicial de Base, que negou provimento ao Recurso Judicial apresentado, que manteve o despacho recorrido que indeferiu o pedido de **Patente de Macau n.º I/406**.*

B) *A protecção da invenção em questão é de extrema importância para a ora Recorrente, tendo a mesma apresentado em diversos países o competente pedido de patente.*

C) *A invenção que ora se pretende proteger já foi objecto de Patente nos Estados Unidos da América, com o n.º US 8,088,698, bem como, de Patente concedida pela Organização Euroasiática de Patentes, com o n.º 014541.*

D) *Os competentes Institutos, Norte-Americano e Euroasiático, consideraram, assim, que as referidas Patentes, reuniam os requisitos de novidade, actividade inventiva e susceptibilidade de aplicação industrial.*

E) *Tratam-se de Institutos, nomeadamente, o United States Patent and Trademark Office, onde os pedidos de patente são sujeitos a uma análise rigorosa e exigente, no que respeita ao preenchimento dos requisitos de patenteabilidade.*

F) *Deste modo, a manter-se a decisão do Tribunal a quo, Macau poderá tomar-se a única jurisdição onde a invenção em causa não adquirirá a devida protecção.*

G) *A ora Recorrente considera que, antes de mais, está em causa a violação de requisitos formais, que inquinam a Decisão do Tribunal a quo, e que deverão ser corrigidos.*

H) *Em 20 de Março de 2007, foi apresentado pela Recorrente o pedido de patente em Macau a que coube o número I-406, sob o título "**TECIDO, PARTICULARMENTE PARA ARTIGOS DE VESTUÁRIO E CALÇADO**", reivindicando a prioridade da Patente Italiana PD2006A000098, de 21 de Março de 2006.*

I) *Em 6 de Abril de 2010, o pedido de patente sub judice foi objecto de uma Acção Oficial, e onde se concluiu que o pedido não possuía características de novidade nem de actividade inventiva.*

J) Ao qual a Recorrente respondeu, assim como procedeu à alteração das reivindicações.

K) Efectuado novo relatório pelo **SIPO**, considerou este Instituto que as alterações apresentadas ultrapassavam o conteúdo do pedido original, pelo que não seriam tidas em conta.

L) Por despacho do Exmo. Director do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços da Economia de Macau, proferido em 23 de Fevereiro de 2011, foi então recusada a **Patente de Macau n.º I/406**.

M) Na mencionada decisão foi entendido que ao pedido da patente em causa faltavam os necessários requisitos de novidade e actividade inventiva, ao abrigo do disposto no art. 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art. 9.º e o art. 61.º, todos do RJPIM, aprovado pelo D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro.

N) A Recorrente discordou do entendimento acolhido pelo referido despacho, tendo sobre o mesmo apresentado Recurso Judicial junto do Tribunal Judicial de Base, nos termos do artigo 275.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial de Macau (aprovado pelo D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro).

O) A decisão do Tribunal Judicial de Base, incidindo apenas na apreciação dos requisitos de patenteabilidade, decidiu negar provimento ao recurso judicial apresentado, mantendo o despacho recorrido que indeferiu o pedido de Patente de Macau n.º I/406.

P) Ora, com o devido respeito por opinião contrária, não pode a aqui Recorrente concordar com a douta decisão proferida pelo Tribunal a quo.

Q) Antes de mais, face à invalidade da decisão interlocutória proferida pelo **SIPO** (2.º exame) que considerou que as modificações ultrapassavam o conteúdo do pedido original, pelo que não foram tidas em conta.

R) Porquanto, tal relatório foi apenas notificado à Recorrente juntamente com a

decisão final de 23.02.2011, proferida pelo Director dos Serviços de Economia, que indeferiu o pedido de patente.

S) A ora Recorrente teria sempre de ser notificada do novo relatório, antes de qualquer decisão final e respectiva publicação do aviso no Boletim Oficial, de acordo com o artigo 25.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial de Macau e o artigo 68.º, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo de Macau

T) O que não sucedeu no presente caso, na medida em que o novo relatório foi remetido à ora Recorrente apenas com a decisão final, retirando, assim, a esta qualquer possibilidade de resposta ou reclamação sobre o mesmo.

U) A irregularidade da referida notificação torna o referido acto anulável, nos termos do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo de Macau.

V) Bem como - e de acordo com a alínea i) do artigo 122.º do mesmo diploma legal -, fere de nulidade todos os consequentes actos administrativos, incluindo a decisão final, proferida através de despacho de 23.02.2011, do Director dos Serviços de Economia, que indeferiu o pedido de patente em apreço.

W) Devendo, em consequência, o presente processo ser remetido para a autoridade administrativa responsável e a referida notificação efectuada à ora Recorrente antes de proferida qualquer decisão que ponha termo ao processo.

Assim não se entendendo, e por mero dever de patrocínio, sempre se dirá,

X) Na decisão final proferida pela Direcção dos Serviços de Economia a 23.02.2011, foi considerado, ao contrário do que constava nas conclusões do 1.º Relatório de exame, que as reivindicações 2 e 23 conseguiram adquirir a actividade inventiva.

Y) Tendo a Sentença do Tribunal a quo, mantido o despacho recorrido da Direcção dos Serviços de Economia nos seu exactos termos.

Z) Se, após o 1.º exame, nenhuma das reivindicações da patente em crise era, no

entendimento do SIPO, detentora de actividade inventiva, então,

AA) Em que se baseou a Direcção dos Serviços de Economia para alterar as suas conclusões e considerar, contrariamente o que constava do 1.º exame, que as reivindicações 2 e 23 possuíam actividade inventiva?

BB) Trata-se de uma distinta e efectiva contradição entre a decisão interlocutória e a decisão final, que fere de invalidade a referida decisão proferida pelo Director dos Serviços de Economia.

CC) E, conseqüentemente, inquina a Sentença proferida pelo Tribunal a quo, que repetiu a incoerência verificada na decisão de 23.02.2011.

DD) Ora, a falta de fundamentação da decisão final, no presente caso, é geradora de anulação do referido acto administrativo, nos termos do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo de Macau, e de conseqüente invalidade da Sentença do Tribunal a quo, ora recorrida.

EE) Implicando a remessa do processo para a Direcção dos Serviços de Economia, para elaboração de nova decisão final por parte daquele Instituto.

Assim não se entendendo, o que apenas se conjectura por mero dever de patrocínio, sempre se dirá o seguinte:

FF) Ao contrário do entendimento do SIPO, as modificações efectuadas pela Recorrente, não introduziram qualquer alteração substancial às reivindicações originalmente apresentadas.

GG) Tendo apenas servido para fazer uma melhor distinção entre o objecto da patente e o documento da anterior.

HH) Encontrando-se tais alterações nos estritos limites estabelecidos pelo artigo 89.º, n.º 1 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, que faculta à requerente a possibilidade de introduzir modificações às reivindicações, à descrição e aos desenhos,

devendo, deste modo, ter sido aceites.

II) Ora, na Decisão recorrida, em consonância com o despacho da Direcção dos Serviços de Economia, continua a ser sustentado que a reivindicação 1 não possui novidade nem actividade inventiva à luz do documento da técnica anterior US 5,746,013 ("D1").

JJ) A Recorrente entende que tal documento, US 5,746,013 ("D1"), não divulga um "tecido para artigos de vestuário" no qual a "segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412) compreende uma multiplicidade de canais (14, 114, 414) ou uma multiplicidade de aberturas (218, 318) formando passagens preferenciais ao longo das quais a transpiração na fase de vapor é encaminhada a partir da referida primeira camada interior (11, 111, 211, 411) na direcção do exterior".

KK) Com efeito, o conceito da invenção reside no facto dos canais (14, 114, 414) ou passagens (218, 318) da segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412) formarem passagens preferenciais pelas quais a transpiração na fase de vapor é encaminhada a partir da primeira camada interior (11, 111, 211, 411) na direcção do exterior.

LL) Assim, o movimento da transpiração na fase de vapor é facilitado pela característica da "primeira camada interior (11, 111, 211, 411) ter orifícios na referida multiplicidade de canais (14, 114, 414) ou multiplicidade de aberturas (218, 318)".

MM) Tal como mostrado claramente nas figuras 3 e 4 de D1, os fios mono filamento (19) interpostos entre a camada interior em malha (17) e a camada exterior em malha (16) estão densamente compactados e distribuídos uniforme e ininterruptamente de modo a afectarem substancialmente toda a superfície de ambas as camadas interior e exterior em malha.

NN) Consequentemente, D1 não divulga um "tecido para artigos de vestuário" no qual a "segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412) compreende uma multiplicidade de canais (14, 114, 414) ou uma multiplicidade de aberturas (218, 318) formando passagens preferenciais ao longo das quais a transpiração na fase de vapor é

encaminhada a partir da referida primeira camada interior (II, III, 2II, 4II) na direcção do exterior", tal como definido na porção caracterizadora da nova reivindicação 1.

OO) *Pelo contrário, os fios monofilamento (19) que interligam a camada exterior em malha e a camada interior em malha do tecido de D1 estão densamente compactados e uniformemente distribuídos de modo a definirem uma "camada intermédia contínua" que afecta substancialmente toda a superfície de ambas as camadas interior e exterior em malha.*

PP) *Esta "camada intermédia" está completamente destituída de canais ou aberturas formando passagens preferenciais para o encaminhamento da transpiração na fase de vapor a partir da camada interior em malha na direcção do exterior.*

QQ) ***Por este motivo, o Recorrente afirma, com todo o respeito que a reivindicação 1 possui novidade à luz de "D1"; atendendo a que as reivindicações dependentes 2-31 incluem as características da reivindicação 1, as referidas reivindicações também possuem novidade à luz de D1.***

RR) *No que diz respeito à actividade inventiva, e tendo presente o documento US 5,746, 013 ("D1"), tal como divulgado na página 2 da descrição, linhas 10-30, e na página 3 da descrição, linhas 1-9, do presente pedido tal como apresentado originariamente, a EP 1 266 584 divulga um tecido para artigos de vestuário e calçado que compreende três camadas, em que a segunda, ou seja, a camada intermédia de divisão, é divulgada como sendo "feita de fibras que podem encaminhar água e vapor e/ou vapor sem os absorverem, e são portanto essencialmente hidrofóbicas, está organizada com continuidade, de forma a afectar essencialmente a totalidade da superfície da camada interior".*

SS) *Uma das desvantagens dos tecidos divulgados na EP 1 266 584 e reconhecida no presente pedido tal como originariamente apresentado deve-se à estrutura da camada intermédia de divisão tal como citada acima, esta desvantagem consistindo nomeadamente em que "todo o vapor que passa através da camada interior terá de passar através de uma camada intermédia que possui características hidrofóbicas mas está densamente*

congestionada com fibras que dificultam a sua saída para o exterior, facilitando a condensação indesejada dentro ou por cima desse tecido" (página 3, linhas 6-9 do presente pedido de patente tal como apresentado originariamente).

TT) Em virtude do acima exposto, um dos objectivos da presente invenção é "proporcionar um tecido melhorado [...] que é capaz de uma melhor dissipação do vapor e da transpiração em relação ao tecido supracitado" (ver página 3, linhas 11-13 do presente pedido tal como apresentado originariamente).

UU) Em conformidade com a presente invenção, a segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412), a qual é feita de fibras hidrofóbicas, compreende uma multiplicidade de canais ou aberturas.

VV) As fibras hidrofóbicas da segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412) transportam a transpiração na fase líquida (21) na direcção da terceira camada exterior (13, 113, 213) (ver página 8, linhas 10-11 e 25-30 do pedido tal como apresentado originariamente).

WW) Enquanto que os canais (14, 114, 414) ou as aberturas (218, 318) da segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412) formam passagens preferenciais ao longo das quais a transpiração na fase de vapor é encaminhada a partir da primeira camada interior (11, 111, 211, 411) na direcção do exterior.

XX) Estas passagens preferenciais, as quais são definidas pelos canais (14, 114, 414) ou pelas aberturas (218, 318) formadas na segunda camada intermédia de divisão, permitem que a transpiração na fase de vapor chegue ao exterior do tecido sem encontrar obstáculos, "não sendo portanto provável que" a transpiração na fase de vapor "condense no tecido 10, tal como de facto ocorre nos tecidos conhecidos (ver página 7, linhas 26-30, página 8, linhas 1-2 e 15-18, página 11, linhas 2-4, página 12, linhas 10-14 do pedido tal como apresentado originariamente).

YY) Além disso, verifica-se que a primeira camada interior (11, 111, 211, 411), tal

como melhor especificado na nova reivindicação dependente 2, tem "orifícios nos referidos canais ou nas referidas aberturas", os quais auxiliam o encaminhamento da transpiração na fase de vapor através das passagens preferenciais e reduzem a área da primeira camada interior que está em contacto com o corpo do utilizador, aumentando assim o conforto de um artigo de vestuário feito com o tecido (ver página 10, linhas 18-20, página 11, linhas 5-14 do pedido tal como apresentado originariamente).

ZZ) No que se refere a "D 1", a camada interior em malha (17) e os fios mono filamento (19), sendo ambos hidrofóbicos, transferem a humidade e o calor gerados pelo pé do utilizador para a camada exterior em malha (16), a qual absorve "toda esta humidade" e passa-a através da gáspea (11) para se evaporar na atmosfera circundante (coluna 3, linhas 16-29 de D1).

AAA) Acresce ainda que a "camada intermédia" do tecido divulgado em D1 corresponde exactamente à "camada intermédia de divisão" do tecido divulgado na EP 1 266 584 e enferma das mesmas desvantagens, tal como já reconhecido no presente pedido tal como apresentado originariamente.

BBB) Pelo contrário, o tecido em conformidade com a presente invenção, devido à inclusão na segunda camada intermédia de divisão de uma multiplicidade de canais ou uma multiplicidade de aberturas que formam passagens preferenciais para o encaminhamento da transpiração na fase de vapor a partir da camada interior na direcção do exterior, permite uma melhor dissipação da transpiração na fase de vapor e evita a sua condensação no tecido.

CCC) Além disso, o tecido em conformidade com a presente invenção permite uma utilização fácil e confortável dos artigos de vestuário que o incorporam.

DDD) Face ao exposto, acredita a Recorrente que a reivindicação 1 também possui actividade inventiva, uma vez que DI não contém qualquer ensinamento ou sugestão que levasse um perito na especialidade a executar o tecido para artigos de vestuário tal como definido na nova reivindicação independente 1.

EEE) Razões porque se conclui que a Sentença recorrida acabou por violar o disposto nos artigos 61.º e 98.º a contrario do Regime Jurídico da Propriedade Industrial de Macau (aprovado pelo D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro).

Nestes termos, pede:

- deve a decisão interlocutória do SIPO que desconsiderou as modificações apresentadas ser anulada e, conseqüentemente, serem declarados nulos os conseqüentes actos administrativos, e ordenada a remessa do presente processo para a autoridade administrativa responsável, com as legais conseqüências;

Assim não se considerando,

- deve o despacho de 23.02.2011, da Direcção de Serviços da Economia ser anulado com fundamento na sua falta de fundamentação e ordenada a remessa do processo para a referida Direcção, para elaboração de nova decisão final, com as legais conseqüências;

Assim não se entendendo,

- deve o presente recurso ser julgado procedente e, por conseqüência, ser revogada a Decisão do Tribunal Judicial de Base que negou provimento ao Recurso Judicial e manteve o despacho recorrido do Exmo. Director do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços da Economia de Macau, proferido em 23 de Fevereiro de 2011, que indeferiu o pedido de Patente de Macau n.º I-406, com as legais conseqüências.

A Direcção dos Serviços de Economia da Região

Administrativa Especial de Macau, na pessoa do seu Director, Substituto, Entidade Recorrida, vem **contra-alegar**, dizendo, em conclusão:

1. *Encontrando-se o processo formalmente completo, a DSE enviou o pedido para a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual (SIPO), Entidade Designada, cfr. o n.º 1 do art. 85. a fim de ser efectuado o relatório de exame.*

2. *Após o relatório de exame foi notificado a Recorrente, de que, era necessário que procedesse a algumas alterações nas suas reivindicações, pois encontrava-se já protegida a patente de invenção US 5,746,013.*

3. *Em resposta a notificação efectuada pela DSE, a Recorrente entregou novo pedido com as alterações efectuadas que foi novamente enviado à SIPO, esta entidade realizou um segundo relatório, segundo o qual as modificações ultrapassaram o conteúdo do pedido original. o que não é permitido nos termos do n.º 2 do art. 89 do RJPI, pelo que, as modificações não foram tidas em conta para efeitos da concessão desta patente.*

4. *E, regressados ao 1.º relatório, segundo o qual o pedido de registo da invenção não preenche os requisitos de patenteabilidade porque aplicando a teoria do "triplo teste" segundo a qual se houver identidade do problema técnico, evidência dos meios modificados e semelhança da solução técnica encontrada, há equivalência neste caso com patente de invenção US 5,746,013,*

5. *Foi então proferido o despacho de recusa a 23/2/2011 exarado na Inf. 52/DPI/2011 de 18/02/2011 publicado no BORAEM n.º 11 - II Série de 16 de Março de 2011.*

6. *O despacho teve por fundamento o art. 98 conjugado com o art. 9/l/a e o art. 61*

ou seja a patente foi recusada porque quando se verifica a não patenteabilidade era manifesta, nos termos do relatório de exame.

7. A questão a decidir em sede processual consistia em, saber se aquele despacho objecto de recurso enferma de erro sobre os pressupostos quando conclui que a patente cujo registo está em causa não goza de novidade nem de criatividade em face do estado da técnica.

8. Decidiu o Mmo Juiz que (...) acabamos por concluir que no caso em apreço a solução alcançada com os produtos em causa é equivalente usando a mesma forma de execução, sendo os elementos eventualmente modificados do conhecimento técnico de um perito na matéria (...) bem andou a DSE ao considerar que a reivindicação 1 não tinha novidade nem carácter inventivo, indeferindo o pedido de registo da patente.

9. Não é pois verdadeira a afirmação da ora Recorrente segundo a qual a Sentença Recorrida acabou por violar o art. 61 e 98 do RJPI, a contrario

10. Compulsado o proc. adm. verifica-se que a Entidade Recorrida cumpriu com as formalidades exigíveis no âmbito do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

11. Não tendo a Recorrente acrescentado facto novo ou fundamento legal que altere a dita sentença recorrida para a qual se remete na íntegra, deve ser negado provimento ao recurso e mantido o despacho recorrido de recusa.

Foram colhidos os vistos legais.

II - FACTOS

Com pertinência, têm-se por assentes os factos seguintes, que, aliás, não vêm postos em crise pela recorrente:

a) Em 20.03.2007 A pediu o registo de Patente de Invenção com o nº I/406, título “Tecido, particularmente para artigos de vestuário e calçado” – cf. fls. 1 do p.a. apenso -;

b) No pedido referido na alínea anterior a Requerente reivindicou a prioridade com base no pedido feito em Itália em 21.03.2007 pedido nº PD2006A000098 – cf. fls. 2 e 67 a 71 do p.a. apenso -;

c) Do pedido de registo consta:

«RESUMO: “TECIDO, PARTICULARMENTE PARA ARTIGOS DE VESTUÁRIO E CALÇADO”

Um tecido (10), particularmente para artigos de vestuário e calçado, o qual compreende:

- uma primeira camada interior (11) que se destina a ser direccionada para o corpo do utilizador, a qual é essencialmente hidrofóbica e respirável, sendo apropriada para dirigir a transpiração na fase líquida e na fase de vapor, afastando-a do utilizador de um artigo de vestuário ou similar produzido com o tecido (10);

- uma segunda camada intermédia de divisão (12), a qual é essencialmente hidrofóbica e transfere a transpiração na fase líquida da primeira camada interior (11) para uma terceira camada exterior (13) e define passagens preferenciais para a transpiração na fase de vapor a partir da primeira camada (11) para o exterior;

- uma terceira camada exterior (13) que é essencialmente hidrofílica e é apropriada para a permeação da transpiração na fase de vapor, para a absorção da transpiração na fase líquida vinda da primeira camada (11), e para a distribuição da transpiração na fase líquida sobre uma grande superfície da mesma, para que ela possa evaporar-se na direcção do exterior.

As camadas (11, 12, 13) encontram-se unidas de modo a formarem um único

elemento.

REIVINDICAÇÕES

1. Um tecido particularmente para artigos de vestuário e calçado, caracterizado por compreender:

- uma primeira camada interior (11) que se destina a ser direccionada para o corpo do utilizador, a qual é essencialmente hidrofóbica e respirável, sendo apropriada para dirigir a transpiração na fase líquida e na fase de vapor afastando-a do utilizador de um artigo de vestuário ou similar produzido com o tecido (10),

- uma segunda camada intermédia de divisão (12), a qual é essencialmente hidrofóbica e transfere a transpiração na fase líquida da referida primeira camada interior (11) para uma terceira camada exterior (13) e define passagens preferenciais para a transpiração na fase de vapor a partir da referida primeira camada (11) para o exterior,

- uma terceira camada exterior (13) que é essencialmente hidrofílica e é apropriada para a permeação da transpiração na fase de vapor, para a absorção da transpiração na fase líquida vinda da primeira camada (11), e para a distribuição da transpiração na fase líquida sobre uma grande superfície da mesma, para que ela possa evaporar-se na direcção do exterior.

- as camadas (11, 12, 13) encontrando-se unidas de modo a formarem um único elemento.

2. O tecido de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelas referidas passagens preferenciais formadas na referida segunda camada intermédia (12) serem proporcionadas por uma multiplicidade de canais (14), os quais são formados por uma multiplicidade de nervuras paralelas (15), estando os referidos canais (14), particularmente dispostos predominantemente na vertical, adaptados para facilitarem a subida da transpiração na fase de vapor da zona mais baixa do artigo de vestuário no sentido ascendente

3. O tecido de acordo com as reivindicações precedentes, caracterizado pela referida primeira camada interior (11) ser formada por faixas de tecido hidrofílico (16), cada uma das quais está disposta de modo a afectar uma nervura correspondente das referidas nervuras (15).

4. O tecido de acordo com uma ou mais das reivindicações precedentes, caracterizado pela referida primeira camada (11) ser feita de fibras hidrofóbicas de poliéster ou polipropileno, ou outras fibras hidrofóbicas equivalentes.

5. O tecido de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pela referida primeira camada (11) ser um tecido de monofilamentos de poliéster com uma espessura de fibra de aproximadamente 150 denier.

6. O tecido de acordo com uma ou mais das reivindicações precedentes, caracterizado pela referida segunda camada intermédia (12) ser feita de fibras hidrofóbicas de poliéster ou polipropileno, ou outras fibras hidrofóbicas equivalentes.

7. O tecido de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pela referida segunda camada hidrofóbica (12) ser um tecido feito de monofilamentos de poliéster com uma espessura de fibra de aproximadamente 30 denier.

8. O tecido de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelos referidos monofilamentos da referida segunda camada (12) serem entretecidos com a primeira camada (11) e com a terceira camada (13), de modo a formarem as referidas nervuras (15).

9. O tecido de acordo com uma ou mais das reivindicações precedentes, caracterizado pelas referidas nervuras (15) da segunda camada (12), unidas às correspondentes faixas (16) da primeira camada (11), terem uma espessura não inferior a 2 milímetros, e preferencialmente dentro dos parâmetros de 3 a 4 milímetros.

10. O tecido de acordo com uma ou mais das reivindicações precedentes, caracterizado pelas referidas faixas de tecido (16) da primeira camada (11) terem uma largura não inferior a 2 milímetros e não superior a 6 milímetros, e preferencialmente uma largura de aproximadamente 4 milímetros

11. O tecido de acordo com uma ou mais das reivindicações precedentes, caracterizado pelos referidos canais (14) terem uma largura média, entre duas nervuras sucessivas (15), de 3 a 8 milímetros.

12. O tecido de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelos referidos canais

(14) terem uma largura média preferencial de 4 milímetros.

13. O tecido de acordo com uma ou mais das reivindicações precedentes, caracterizado pela referida terceira camada respirável e essencialmente hidrofílica (13) conter fibras de pelo menos um material hidrofílico seleccionado de entre algodão, linho, celulose, plástico ou outras fibras equivalentes.

14. O tecido de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pela referida terceira camada hidrofílica (13) conter fibras de poliamida modificada, como por exemplo nylon 6 ou nylon 66.

15. O tecido de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pela referida terceira camada hidrofílica (13) conter fibras compostas mistas de poliamida modificada e poliéster.

16. O tecido de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pela referida terceira camada (13) compreender uma combinação de uns primeiros monofilamentos de fibras mistas com uns segundos monofilamentos de poliéster.

17. O tecido de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelos referidos primeiros monofilamentos feitos de fibras mistas serem feitos de poliamida modificada e poliéster e os referidos segundos monofilamentos serem feitos de poliéster.

18. O tecido de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelos referidos primeiros monofilamentos de fibras mistas terem uma espessura de fibra de aproximadamente 90 denier, enquanto que os referidos segundos monofilamentos feitos de poliéster têm preferencialmente uma espessura de fibra de aproximadamente 150 denier.

19. O tecido de acordo com as reivindicações 1, 2, 4 a 7 e 13 a 18, caracterizado pela referida primeira camada interior respirável (111) ser constituída por um tecido contínuo finamente perfurado.

20. O tecido de acordo com as reivindicações 1, 4 a 7 e 13 a 18, caracterizado pela referida primeira camada interior respirável (211) ser constituída por um tecido difusamente macrop perfurado.

21. O tecido de acordo com a reivindicação 20, caracterizado pela referida segunda

camada (212) se encontrar entre a primeira camada (211) e a terceira camada (213) de modo a não afectar os orifícios (217, 317) do tecido macroporoso que forma a referida primeira camada (211) .

22. O tecido de acordo com as reivindicações 20 e 21, caracterizado pelos referidos orifícios (217, 317) e as correspondentes aberturas (218, 318) na segunda camada (212) formarem as referidas passagens preferenciais para o vapor a partir da referida primeira camada (211) para o exterior.

23. O tecido de acordo com as reivindicações 1, 2, 4 a 7 e 13 a 18, caracterizado pelas nervuras (415) da referida segunda camada (412) estarem rodeadas pelas porções correspondentes da referida primeira camada (411) de modo a definirem elementos paralelos essencialmente tubulares (419), entre os quais são formados os referidos canais (414), que são apropriados para proporcionarem as referidas passagens preferenciais para a transpiração na fase de vapor a partir da referida primeira camada (411) na direcção do exterior e facilitarem a subida da transpiração na fase de vapor a partir da região inferior do artigo de vestuário no sentido ascendente.

24. O tecido de acordo com as reivindicações 1 a 3, 13 a 18 e 23, caracterizado pelas referidas nervuras (15, 415) com as faixas (16) ou com as porções (416) da primeira camada que lhes são correspondentes, formarem uma superfície total da referida primeira camada (11, 411) que é concebida para o contacto entre o referido tecido (10, 410) e o corpo de um utilizador que pode ser igual a, ou menor do que, 50% da área total do tecido melhorado (10, 410) que está dirigida para o utilizador.

25. O tecido de acordo com uma ou mais das reivindicações precedentes, caracterizado por compreender uma percentagem em peso de fibras hidrofílicas que está compreendida entre um parâmetro mínimo de 8% a 15% e um parâmetro máximo de 60% a 75%.

26. O tecido de acordo com uma ou mais das reivindicações precedentes, caracterizado por ser constituído por 11% de nylon hidrofílico e 89% de poliéster, para um peso de $340 \pm 5 \text{ g/m}^2$.

27. O tecido de acordo com uma ou mais das reivindicações precedentes, caracterizado por uma quarta camada com funções técnicas ou ostentando marcas distintivas, decorativas ou ornamentais, ser laminado sobre a referida terceira camada (13, 113, 213) e do lado de fora da mesma.

28. O tecido de acordo com a reivindicação 27, caracterizado pela referida quarta camada estar unida à terceira camada subjacente (13, 113, 213) por meio de pontos de cola ou outros meios equivalentes.

29. O tecido de acordo com as reivindicações 27 e 28, caracterizado pela referida quarta camada compreender uma membrana respirável impermeável.»

d) O pedido de registo de patente foi publicado na II Série do BO nº 1 de 07.01.2009;

e) A pedido da Direcção dos Serviços de Economia pela Direcção Nacional da Propriedade Intelectual (SIPO) foi efectuado o relatório de exame cujo original consta de folhas 86 a 94 do p.a. apenso.

f) Notificada a Requerente de que o pedido de registo não reunia o requisito de patenteabilidade veio esta a apresentar a descrição, reivindicação e resumo do produto conforme consta de folhas 102 a 126 do p.a.

g) A pedido da Direcção dos Serviços de Economia pela Direcção Nacional da Propriedade Intelectual (SIPO) foi efectuado novo relatório de exame cujo original consta de folhas 128 a 139 do p.a. apenso e que considerou que as modificações ultrapassaram o conteúdo do pedido original pelo que não foram tidas em conta;

h) Por despacho de 23.02.2011 pelo Director dos Serviços de Economia foi indeferido o pedido de registo de patente de invenção com base na fundamentação constante do relatório de folhas 142 a 160 do p.a. apenso, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e de onde em síntese consta que:

«Da novidade

- As reivindicações n.ºs 2, 3, 8-26 e 28 são novas [anexo 3: A. da novidade do ponto 2 “Citação e explicação” da coluna V da notificação de parecer sobre o novo exame].
- Quanto ao Regime Jurídico da Propriedade Industrial: não está preenchido o requisito de “novidade” previsto no seu art. 65.º, n.º 1.
- As reivindicações n.ºs 1, 4-7, 27 e 29 não são novas [anexo 3: A. da novidade do ponto 2 “Citação e explicação” da coluna V da notificação de parecer sobre o novo exame].
- Quanto ao Regime Jurídico da Propriedade Industrial: não está preenchido o requisito de “novidade” previsto no seu art. 65.º, n.º 1.

Da criatividade

- As reivindicações n.ºs 2 e 23 reúnem o requisito de criatividade [anexo 3: B. da criatividade do ponto 2 “Citação e explicação” da coluna V da notificação de parecer sobre o novo exame].
- Quanto ao Regime Jurídico da Propriedade Industrial: está preenchido o requisito de “actividade inventiva” previsto no seu art. 66.º.
- As reivindicações n.ºs 1, 3-22, 24-29 não reúnem o requisito de criatividade [anexo 3: B. da criatividade do ponto 2 “Citação e explicação” da coluna V da notificação de parecer sobre o novo exame].
- Quanto ao Regime Jurídico da Propriedade Industrial: não está preenchido o requisito da “actividade inventiva” previsto no seu art. 66.º.

Da aplicação industrial

- As reivindicações n.ºs 1 - 29 reúnem o requisito da aplicação industrial [anexo 3: C. da aplicação do ponto 2 “Citação e explicação” da coluna V da notificação de parecer sobre o novo exame].
- Quanto ao Regime Jurídico da Propriedade Industrial: está preenchido o requisito da “aplicação industrial” previsto no seu art. 67.º.

I - Conclusão

1. O projecto técnico objecto da protecção requerida pelas reivindicações n.ºs 1, 4-7, 27 e 29 do pedido de registo em causa não reúne o requisito de novidade previsto no art. 65.º, n.º 1, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial. E as reivindicações n.ºs 1, 3-22, 24-29 também não reúnem o requisito de actividade inventiva previsto no art. 66.º do mesmo regime, fazendo com que o pedido de registo em causa não preencha os requisitos substanciais de patenteabilidade previstos no art. 61.º do mesmo regime, o que, deste modo, constitui o fundamento de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial nos termos do art. 98.º em conjugação com o art. 9.º, n.º 1, alínea a), ambos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

2. Face ao exposto, sugere-se que seja recusado o pedido de registo do patente de invenção n.º I/406 nos termos do art. 98.º em conjugação com o art. 9.º, n.º 1, alínea a), ambos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo D.L. n.º 97/99/M de 13 de Dezembro.»

i) Do relatório de exame elaborado pela Direcção Nacional da Propriedade Intelectual (SIPO) consta que:

NOTIFICAÇÃO DO PARECER SOBRE O EXAME

		Pedido n.º I/000406 (026)
V. Parecer dedutivo sobre novidade, criatividade e aplicação industrial; citação e explicação que fundamentam o parecer		
1. Parecer		
Novidade(N)	Reivindicações n.ºs <u>2, 3, 8-26, 28</u>	Sim
	Reivindicações n.ºs <u>1, 4-7, 27, 29</u>	Não
Criatividade(IS)	Reivindicações n.ºs <u>2, 23</u>	Sim
	Reivindicações n.ºs <u>1, 3-22,24-29</u>	Não

Aplicação	Reivindicações n.ºs <u>1-29</u>	Sim
industrial(IA)	Reivindicações <u>não</u>	Não

2. Citação e explicação

São citados os seguintes documentos:

Documento de referência para comparação n.º 1 (D1): US5746013A de 05 de Maio de 1998 (05.05.1998)

A. Da Novidade:

O D1 é considerado como estado da técnica mais aproximado à reivindicação n.º 1. O documento de referência para comparação n.º 1 tornou público um tipo de forro de sapatos 14 bem como as seguintes características técnicas (vide a 53.ª linha do 1.º campo - 37.ª linha do 3.º campo da descrição, plantas 1 - 4 em anexo): o forro de calçado 14 consiste em: a camada interior 17 de poliéster, que é hidrofóbica (correspondente à 1.ª camada interior referida no pedido), a camada exterior 16 de nylon, que é hidrofílica (correspondente à 3.ª camada exterior referida no pedido, o que implica a antecipação explícita das suas funções de permeação da transpiração na fase de ar), e a camada hidrofóbica intermédia entre estas duas camadas. A camada interior 17 entra em contacto com a superfície do pé do utilizador de calçado e a camada exterior 16 tem forte afinidade para humidade e a camada hidrofóbica intermédia é uma estrutura composta por cavidade de ar 18 (correspondente às passagens preferenciais referidas no pedido) formada pelos vários "monofilamento yarn" 19 ou entre os "monofilamento yarn" 19. O "monofilamento yarn" 19, feito de poliéster, não absorve o suor dos pés, mas permite a transferência de humidade para a camada exterior hidrofílica 16 através de cavidade de ar (e através da camada hidrofóbica intermédia, são transferidos o suor e a humidade para a camada exterior, o que implica a antecipação explícita de que a camada interior 17 pode transferir a transpiração na fase de ar e na fase líquida para fora do utilizador de calçado). A camada exterior 16 absorve a humidade (proveniente da camada interior 17) (com o sentido explícito de absorção de suor) e transfere-a para a superfície da parte do calçado acima da sola 11 (ou seja, distribuindo sobre uma grande superfície da camada exterior), para que a mesma (incluindo a transpiração na fase de ar e na fase líquida) possa evaporar-se na direcção do exterior. As ditas camadas estão interligadas para formar um conjunto individual. Daí resulta que o D1 tornou públicas todas

as características técnicas da dita reivindicação, pelo que a reivindicação independente 1 não reúne o requisito de novidade nos termos do art. 33.º (2) do regulamento do PCT.

Para mais, também foram divulgadas pelo D1 as adicionais características técnicas limitadas pelas reivindicações dependentes n.ºs 4-7, 27, 29 (vide a 45.ª linha do 2.º campo - 15.ª linha do 3.º campo da descrição do documento de referência para comparação n.º1, plantas 1 - 4). No D1 divulgou-se que a hidrofóbica camada interior 17 é composta de poliéster, e que a camada hidrofóbica intermédia é uma estrutura composta por cavidade de ar 18 formada pelos vários "monofilamento yarn" 19 ou entre os "monofilamento yarn" 19, que são de poliéster. A dita hidrofóbica camada interior 17 é composta de poliéster com finura de fio de 40 - 150 denier, e de "monofilamento yarn" 19 com finura de fio de 30 denier; A camada exterior 16 absorve a humidade e transfere-a para a superfície da parte do calçado acima da sola 11 (correspondente à 4.ª camada referida no pedido), para que a mesma possa evaporar-se na direcção do exterior. A superfície da parte do calçado acima da sola 11 é uma película de couro de imitação (impermeável) que é respirável, pelo que o projecto técnico objecto da protecção requerida pelas reivindicações dependentes n.ºs 4-7, 27, 29 não reúne o requisito de novidade previsto pelo art. 33.º (2) do regulamento do PCT.

Nem todas as adicionais características técnicas limitadas pelas reivindicações dependentes n.ºs 2, 3, 8-26, 28 foram divulgadas pelo D1, pelo que estas reivindicações reúnem o requisito de novidade nos termos do art. 33.º (2) do regulamento do PCT.

B. Da criatividade:

As adicionais características técnicas limitadas pelas reivindicações dependentes n.ºs 2, 3, 8-26, 28 constituem a prática regular dos técnicos desta área, pelo que estas reivindicações não reúnem o requisito de novidade nos termos do art. 33.º (3) do regulamento do PCT.

(vide o campo para detalhes suplementares)

NOTIFICAÇÃO DO PARECER SOBRE O NOVO EXAME

Pedido n.º I/000406 (026)

Campo para detalhes suplementares (Em caso de não haver espaço suficiente em algum campo anterior, utilize este campo)

Continuação:

1. A classificação de patente internacional ou a classificação nacional e a classificação "IPC".

A classificação de patente internacional:

A41D13/002 (2006.01) i

A41D31/02 (2006.01) i

2. Continuação do item 4 do campo I:

As modificações do item 26 da reivindicação apresentada pelo requerente em 03 de Agosto de 2010 não foram efectuadas nos termos do art. 34.º (2) (b) do regulamento do PCT, e fora do âmbito de publicação requerida, com o seguinte fundamento:

Na reivindicação n.º 26, "凸紋(veio saliente)" alterou-se para "羅紋鑲邊(veio de torno com bordas)" e "織物條(tira de tecido)" alterou-se para "條紋(riscado)" (vide a reivindicação primitiva n.º 24). No entanto, foram mencionados sim no documento do pedido primitivo apenas os veios salientes 15 e 415 e tiras de tecido 16 ou veio saliente 16 (fls. 4 e 7 da descrição) mas não os veios de torno com bordas 15 e 415 e o riscado 16. Além disso, entre o veio saliente e o veio de torno com bordas, e a tira de tecido e o riscado há diferença de sentido para a respectiva área, pelo que as modificações foram efectuadas fora do âmbito de publicação da invenção requerida.

3. Continuação do item 2 do campo V: citação e explicação:

B. Da criatividade (continuação):

(2) Não foram divulgadas pelo estado de técnica nem do mesmo podem inequivocamente derivar

as adicionais características técnicas limitadas pelas reivindicações dependentes n.ºs 2 e 23, pelo que seu assunto reúne o requisito de criatividade previsto no art. 33.º (3) do regulamento do PCT.

C. Da aplicação:

O tecido objecto da protecção requerida pelas reivindicações n.ºs 1-29 pode ser fabricado ou utilizado em actividade industrial, pelo que o projecto técnico objecto da protecção requerida pelas reivindicações n.ºs 1-29 reúne o requisito de aplicação previsto pelo art. 33.º (4) do regulamento do PCT.

j) A folhas 95 do p.a consta a descrição da patente dos Estados Unidos da América nº 5,746,013 de 05.05.1998 a qual aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.

III - FUNDAMENTOS

1. Questão prévia

A recorrente começa por colocar uma questão que apelida de prévia e que se traduz no facto de a patente *sub judicio* ter sido admitida noutros ordenamentos supostamente do primeiro Mundo em termos de rigor, certeza e confiança no tratamento das questões como a presente, donde tal prática dever ser um exemplo para a RAEM.

Como está bem de ver este argumento, pretensamente de autoridade, não pode ser aceite nem valorado, pondo até em causa o rigor, a independência e o acatamento pelas regras que regulam um Estado de Direito e que devem ser apanágio das instituições em Macau.

Não merece, pois, tal argumento, enquanto tal, e se pretensamente decisivo, um maior desenvolvimento.

2. Invoca, de seguida, a factualidade que não se afasta, aliás, daquela que foi considerada na sentença acima transcrita:

3. Da irregularidade da notificação do 2.º relatório de exame

Começa a recorrente por arguir uma irregularidade na notificação subsequente ao seu pedido de patente inicialmente apresentado que, por não reunir os requisitos de patenteabilidade, a levou a apresentar nova descrição, reivindicação e resumo do produto, (como consta de fls. 102 a 126 do p.a.)

Tendo sido então efectuado pelo **SIPO** novo relatório (2.º exame), considerou este que as modificações ultrapassavam o conteúdo do pedido original, pelo que não foram tidas em conta.

Tal relatório foi apenas notificado à recorrente juntamente com a decisão final de 23.02.2011, proferida pelo Senhor Director dos Serviços de Economia, que indeferiu o pedido de patente, em violação do disposto no artigo 25.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial de Macau (aprovado pelo D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro) - *"Sempre que, antes da publicação do aviso no Boletim Oficial, se verificar a existência de qualquer irregularidade ou insuficiência, o requerente é notificado do facto para que, no prazo de 1 mês, efectue as regularizações*

necessárias." -, o que conjugado com o disposto no artigo 68.º, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo de Macau (aprovado pelo D.L. n.º 57/99/M, de 11 de Outubro), que estabelece o dever da notificação de actos administrativos aos interessados, que decidam sobre qualquer pretensão sobre eles formulada, gera a anulabilidade do acto praticado, nos termos do artigo 124.º do CPA.

E, continua a sua argumentação, de acordo com a alínea i) do artigo 122.º do mesmo diploma legal -, que fere de nulidade todos os consequentes actos administrativos, incluindo a decisão final, proferida através de despacho de 23.02.2011, do Senhor Director dos Serviços de Economia, que indeferiu o pedido de patente em apreço, deve em consequência, o presente processo ser remetido para a autoridade administrativa responsável - Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços da Economia de Macau - e a referida notificação efectuada à ora recorrente antes de proferida qualquer decisão que ponha termo ao processo.

Bom, sobre esta questão importa dizer que, independentemente da violação ou não das regras relativas à notificação dos actos, o certo é que a recorrente só agora acordou e devia, já há muito, ter suscitado a questão. O objecto do recurso é a decisão recorrida.¹ Não se vislumbra que tenha colocado a questão em sede do recurso judicial, deixando passar a oportunidade de reagir sobre essa irregularidade e não pode, agora, em segundo recurso para este TSI

¹ - Viriato Lima, Manual. de DPC, CFJJ, 2005, 662

vir suscitar uma questão que não suscitou no primeiro recurso judicial, que não foi objecto de pronúncia, porque não suscitada e não se mostra que seja de conhecimento officioso.

Quanto basta para nos ficarmos por aqui – não sem que se observe que há regras próprias e específicas para o procedimento administrativo no âmbito da Propriedade Industrial - já que o recurso em segunda instância deve ter por objecto a decisão recorrida, tratando-se basicamente o nosso sistema de um sistema de revisão ou reponderação, tendo por objecto a decisão proferida e não se confinando a questão que vem colocada no grupo daquelas que escapam a uma mera reponderação do decidido² - cfr. art. 589, n. °2, 598° e 630°, n.°2, *a contrario*, todos do CPC.

4. Da alegada falta de fundamentação do despacho de 23.02.2011, do Director dos Serviços de Economia

A recorrente, porventura bem, em termos legiferandos, estrutura o seu recurso com base no contencioso administrativo, invocando os vícios que entende estarem subjacentes ao acto praticado, mas, como já acima se disse, nesta sede, o que está em causa é a sentença proferida e, assim, só na medida em que a falta de fundamentação do acto tenha sido objecto da decisão proferida é que pode agora ser escrutinada.

² - Cfr. Amâncio Ferreira, manual dos Recursos do processo Civil, 5ª ed., 141 e segs

Vamos analisá-la já que a recorrente afirma que na medida em que a douta sentença proferida pelo Tribunal *a quo* repetiu a incoerência verificada na decisão de 23.02.2011.

Estabelecendo o artigo 115.º, n.º 2 do Código do Procedimento Administrativo de Macau que "*Equivale a falta de fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do acto*", diz a recorrente que a decisão final que indeferiu o pedido de patente peca por falta de fundamentação, na medida em que se encontra em total contradição com a decisão interlocutória que considerou que as modificações apresentadas ultrapassavam o conteúdo do pedido original pelo que não seriam tidas em conta.

Na decisão final proferida pela Direcção dos Serviços de Economia a 23.02.2011, mantida na sentença, foi considerado, ao contrário do que constava nas conclusões do 1.º Relatório de exame, que as reivindicações 2 e 23 conseguiram adquirir a actividade inventiva.

Ora, o pedido de patente *sub judice* foi objecto de uma Acção Oficial, consubstanciada no relatório (de exame) do **SIPO** (Direcção Nacional da Propriedade industrial da RPC), onde se concluiu que o pedido não possuía características de novidade nem de actividade inventiva.

O Senhor Director dos Serviços de Economia, ao considerar que as reivindicações 2 e 23 conseguiram adquirir a actividade inventiva e alterado o seu entendimento com a decisão final de 23.02.2011, não tendo sido levadas em

linha de conta as modificações apresentadas pela recorrente após o 1.º exame, supostamente, ultrapassarem o conteúdo do pedido original, não se alcança em que base se louvou a entidade recorrida para alterar as suas conclusões e considerar, contrariamente ao que constava do 1.º exame, que as reivindicações 2 e 23 possuíam actividade inventiva.

Afigura-se-nos que não assiste razão à recorrente.

Atentemos no processo de registo da patente de invenção

O processo de registo da patente de invenção vem regulado na parte especial do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, nomeadamente nos artigos 77º a 100º.

Para além da questão já focada relativa a uma pretensa falta de notificação, observa-se que se procedeu de acordo com a lei no que tange à elaboração do relatório de exame da patente requerida.

Determina o art. 90º, n.º 2, a) e b) e n. 3, 4 e 5) do RJPI, que a DSE comunica ao requerente a impossibilidade de realização do relatório de exame quando a entidade designada considerar que:

A descrição, as reivindicações ou os desenhos não preenchem os requisitos

estabelecidos, de tal modo que não possa ser efectuada uma pesquisa substancial;

O pedido de patente tem um objecto que não se enquadra na noção de invenção ou de matéria patenteável, ou que ela não é obrigada, por outras razões, a proceder à pesquisa.

No caso referido, o requerente dispõe de um prazo de 4 meses a contar da notificação para corrigir as deficiências do pedido de patente, nos termos do artigo 89.º, e renovar o pedido de relatório de exame.

Se, na sequência da renovação do pedido de relatório de exame, a entidade designada considerar que não está em condições de modificar as suas conclusões face ao pedido de patente que foi objecto da correcção, o requerente pode contestar, fundamentadamente.

A contestação referida no número anterior não é admitida se for manifesta a não patenteabilidade da invenção ou não for apresentada no prazo fixado para o efeito pela DSE ou, na falta de fixação, até ao termo do prazo referido no n.º 1 do artigo 86.º

E, nos termos do art. 98.º a patente é recusada quando se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial, mas a recusa com base na alínea a) do n.º 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.

Perante estas disposições observa-se que foi enviado o of. n.º 60416/DPI de 6 de Abril de 2010 (fls. 101 do PA) segundo o qual era necessário que a recorrente procedesse a algumas alterações nas suas reivindicações, (fls. 91 do PA - cfr. o relatório da busca da entidade designada, SIPO (fls. 85 a 99 do PA), *pois encontrava-se já protegida a patente de invenção US 5,746,013 ("D1")*).

Em resposta àquele ofício entregou a então requerente a rectificação ao seu pedido, (fls. 102 a 126 do PA).

Pelo ofício n.º 60973/DPI de 19/06/2010, foi remetido novamente à SIPO a rectificação entregue e aquela entidade realizou um segundo relatório segundo o qual se entendeu que as alterações introduzidas constituíam um novo pedido.

Face ao exposto, a DSE, considerou o primeiro relatório elaborado e concluiu pela não patenteabilidade do *"tecido, particularmente para artigos de vestuário e calçado"* (cfr. despacho da Exm^a Sra. Chefe do DPI de 23 de Fevereiro de 2011, de recusa da patente I/406).

Despacho esse, de recusa, que foi publicado no BO da RAEM n.º 11/2011 - II Série de 16 de Março de 2011, determinando o art. 10^a, n.º 2 do RJPI que a publicação no Boletim Oficial produz os efeitos da notificação directa às partes e, salvo disposição em contrário, marca o início dos prazos para recurso e outros fins.

Pretendia, a recorrente, que a DSE repetisse os procedimentos, como se **o relatório da SIPO**, não fosse suficientemente conclusivo, ao considerar que as modificações ultrapassavam o conteúdo do pedido original, pelo que não foram tidas em conta.

Assim se voltou ao pedido inicial, **e de acordo com o 1.º relatório, este não cumpria os requisitos de patenteabilidade legalmente exigíveis.** Este Relatório é expresso quanto às reivindicações n.ºs 2 e 23 no sentido de que reuniam o requisito de criatividade, donde não se atingir o que pretende a recorrente com uma decisão sem substrato ou com falta ou contradição de fundamento para essa afirmação - cfr. fls 63 a 72 e, concretamente, tradução de fls 84, reportada ao ponto 2 “Citação e explicação” do coluna V e notificação de parecer sobre novo exame.

As formalidades legais previstas no art. 90.º foram cumpridas e não se observa que tenha havido falta de fundamentação ou insuficiência ou contradição de bases na fundamentação expendida.

5. Do preenchimento dos requisitos de patenteabilidade pela Patente de Macau n.º I/406

Assim se entra na questão principal e respeitante à **existência ou não dos pressupostos requeridos para o registo da patente** em causa, n.º I/406.

Ao contrário do entendimento do SIPO, defende a recorrente, as modificações efectuadas pela recorrente, não introduziram qualquer alteração

substancial às reivindicações originalmente apresentadas.

Se é certo que de acordo com o artigo 89.º, n.º 1 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, é facultada à requerente a possibilidade de introduzir modificações às reivindicações, à descrição e aos desenhos, não se nos afigura que a recorrente se tenha limitado a modificação não estruturais.

Na verdade a recorrente limita-se a enunciar a possibilidade de introduzir modificações, mas não demonstra que não se tratasse de um pedido novo, como devidamente citado e explicado no Parecer sobre o novo exame por parte da SIPO (cfr. nomeadamente último parágrafo de fls 103 dos autos).

Na decisão recorrida, como se alcança da matéria acima transcrita, em consonância com o despacho da Direcção dos Serviços de Economia, continua a ser sustentado que a reivindicação 1 não possui **novidade nem actividade inventiva** à luz do documento da técnica anterior US 5,746,013 (“D1”).

A recorrente entende que tal documento, US 5,746,013 ("D1"), não divulga um *"tecido para artigos de vestuário" no qual a "segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412) compreende uma multiplicidade de canais (14, 114, 414) ou uma multiplicidade de aberturas (218, 318) formando passagens preferenciais ao longo das quais a transpiração na fase de vapor é encaminhada a partir da referida primeira camada interior (11, 111, 211, 411) na direcção do exterior"*.

Para tentar demonstrar as diferenças a recorrente prende-se num

emaranhado de detalhe e numa teia de justificações, complexamente urdida que, de todo não se acolhe, face à teoria da equivalência dos resultados, não importando assim atender a pequena diferença físicas que se possam verificar no objecto a patentear.

Atentemos no que diz a recorrente:

“Com efeito, o conceito da invenção reside no facto dos canais (14, 114, 414) ou passagens (218, 318) da segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412) formarem passagens preferenciais pelas quais a transpiração na fase de vapor é encaminhada a partir da primeira camada interior (11, 111, 211, 411) na direcção do exterior.

Assim, o movimento da transpiração na fase de vapor é facilitado pela característica da "primeira camada interior (11, 111, 211, 411) ter orifícios na referida multiplicidade de canais 04. 114, 414) ou multiplicidade de aberturas (218, 318)".

Acresce que a reivindicação 1 refere (nosso ênfase):

"1. Um tecido para artigos de vestuário compreendendo:

- uma primeira camada interior (11, 111, 211, 411) que se destina a ser direccionada para o corpo do utilizador, a qual é essencialmente hidrofóbica e respirável, sendo apropriada para dirigir a transpiração na fase líquida e na fase de vapor afastando-a do utilizador de um artigo de vestuário ou similar produzido com o tecido (10),

- uma segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412), a qual é essencialmente hidrofóbica e transfere a transpiração na fase líquida da referida primeira camada interior (11, 111, 211, 411) para uma terceira camada exterior (13, 113, 213),

- uma terceira camada exterior (13, 113, 213) que é essencialmente hidrofílica e é apropriada para a permeação da transpiração na fase de vapor, para a absorção da transpiração na fase líquida vinda da primeira camada interior (11, 111, 211, 411), e para a distribuição da referida transpiração na fase líquida sobre uma grande superfície da mesma, para que ela possa evaporar-se na direcção do exterior,

as referidas camadas (11, 12, 13) encontrando-se unidas de modo a formarem um único elemento,

caracterizado por

- a referida segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412) compreender uma multiplicidade de canais (14, 114, 414) ou uma multiplicidade de aberturas (218, 318) formando passagens preferenciais ao longo das quais a transpiração na fase de vapor é encaminhada a partir da referida primeira camada interior (11, 111, 211, 411) na direcção do exterior.

Com referência particular às figuras 1, 3 e 4 de D1, este documento divulga um forro para **calçado** (14) compreendendo:

- uma camada exterior em malha (16) que está directamente em contacto com a superfície interior da gáspea (11) e é feita de material hidrofílico (coluna 1, linhas 55-61 de D1);

- uma camada interior em malha (17) feita de material hidrofóbico (coluna 2, linhas 65-67, coluna 3, linhas 1-4 de D1);

- uma multiplicidade de fios monofilamento (19), os quais são feitos de material hidrofóbico e estão tricotados de forma entrelaçada com ambas as camadas interior em malha (17) e exterior em malha (16); os referidos fios (19) mantêm a camada interior em malha (17) separada da camada exterior em malha (16) a uma distância predeterminada, para formar uma câmara de ar (18) (coluna 3, linhas 5-15

de D1).

Tal como mostrado claramente nas figuras 3 e 4 de D1, os fios monofilamento (19) interpostos entre a camada interior em malha (17) e a camada exterior em malha (16) estão densamente compactados e distribuídos uniforme e ininterruptamente de modo a afectarem substancialmente toda a superfície de ambas as camadas interior e exterior em malha.

(...)

Pelo contrário, os fios monofilamento (19) que interligam a camada exterior em malha e a camada interior em malha do tecido de D1 estão densamente compactados e uniformemente distribuídos de modo a definirem uma "camada intermédia contínua" que afecta substancialmente toda a superfície de ambas as camadas interior e exterior em malha.

*Esta "camada intermédia" está completamente **destituída** de canais ou aberturas formando passagens preferenciais para o encaminhamento da transpiração na fase de vapor a partir da camada interior em malha na direcção do exterior.*

Por este motivo, o Recorrente afirma, com todo o respeito, que a reivindicação 1 possui novidade à luz de "D1"; atendendo a que as reivindicações dependentes 2-31 incluem as características da reivindicação 1, as referidas reivindicações também possuem novidade à luz de D1."

E no que diz respeito à **actividade inventiva**,

"(...) tendo presente o documento US 5,746,013 ("D1"), tal como divulgado na página 2 da descrição, linhas 10-30, e na página 3 da descrição, linhas 1-9, do presente pedido tal como apresentado originariamente, a EP 1 266 584 divulga um

tecido para artigos de vestuário e calçado que compreende:

- *uma camada interior, a qual funciona como forro e compreende material capaz de distribuir qualquer transpiração condensada por uma extensa superfície,*
- *uma camada intermédia de divisão, a qual contém material capaz de transferir para o exterior a transpiração que condensou dentro do artigo de vestuário,*
- *uma camada exterior, a qual compreende material capaz de distribuir a transpiração condensada por uma extensa superfície, de forma a provocar a sua evaporação imediata e conseqüentemente regenerar todo o sistema.*

*Três camadas, em que a segunda, ou seja, a camada intermédia de divisão, é divulgada como sendo "feita de fibras que podem encaminhar água e vapor e/ou vapor sem os absorverem, e são portanto essencialmente **hidrofóbicas, está organizada com continuidade, de forma a afectar essencialmente a totalidade da superfície da camada interior"**.*

*Uma das desvantagens dos tecidos divulgados na EP 1 266 584 e reconhecida no presente pedido tal como originariamente apresentado deve-se à estrutura da camada intermédia de divisão tal como citada acima, esta desvantagem consistindo nomeadamente em que **"todo o vapor que passa através da camada interior terá de passar através de uma camada intermédia que possui características hidrofóbicas mas está densamente congestionada com fibras que dificultam a sua saída para o exterior, facilitando a condensação indesejada dentro ou por cima desse tecido"** (página 3, linhas 6-9 do presente pedido de patente tal como apresentado originariamente).*

Em virtude do acima exposto, um dos objectivos da presente invenção é "proporcionar um tecido melhorado [...] que é capaz de uma melhor dissipação do vapor e da transpiração em relação ao tecido supracitado" (ver página 3, linhas 11-13 do presente pedido tal como apresentado originariamente).

Em conformidade com a presente invenção, a segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412), a qual é feita de fibras hidrofóbicas, compreende uma multiplicidade de canais ou aberturas.

As fibras hidrofóbicas da segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412) transportam a transpiração na fase líquida (21) na direcção da terceira camada exterior (13, 113, 213) (ver página 8, linhas 10-11 e 25-30 do pedido tal como apresentado originariamente).

Enquanto que os canais (14, 114, 414) ou as aberturas (218, 318) da segunda camada intermédia de divisão (12, 112, 212, 412) formam passagens preferenciais ao longo das quais a transpiração na fase de vapor é encaminhada a partir da primeira camada interior (11, 111, 211, 411) na direcção do exterior.

Estas passagens preferenciais, as quais são definidas pelos canais (14, 114, 414) ou pelas aberturas (218, 318) formadas na segunda camada intermédia de divisão, permitem que a transpiração na fase de vapor chegue ao exterior do tecido sem encontrar obstáculos, "não sendo portanto provável que" a transpiração na fase de vapor "condense no tecido 10, tal como de facto ocorre nos tecidos conhecidos (ver página 7, linhas 26-30, página 8, linhas 1-2 e 1518, página 11, linhas 2-4, página 12, linhas 10-14 do pedido tal como apresentado originariamente).

Além disso, verifica-se que a primeira camada interior (11, 111, 211, 411), tal como melhor especificado na nova reivindicação dependente 2, tem "orifícios nos referidos canais ou nas referidas aberturas", os quais auxiliam o encaminhamento da transpiração na fase de vapor através das passagens preferenciais e reduzem a área da primeira camada interior que está em contacto com o corpo do utilizador, aumentando assim o conforto de um artigo de vestuário feito com o tecido (ver página 10, linhas 18-20, página 11, linhas 5-14 do pedido tal como apresentado originariamente).

No que se refere a "D1", a camada interior em malha (17) e os fios monofilamento (19), sendo ambos hidrofóbicos, transferem a humidade e o calor gerados pelo pé do utilizador para a camada exterior em malha (16), a qual absorve "toda esta humidade" e passa-a através da gáspea (11) para se evaporar na atmosfera circundante (coluna 3, linhas 16-29 de D1).

Acresce ainda que a "camada intermédia" do tecido divulgado em D1 corresponde exactamente à "camada intermédia de divisão" do tecido divulgado na EP 1 266 584 e enferma das mesmas desvantagens, como já reconhecido no presente pedido, como apresentado originariamente.

Pelo contrário, o tecido em conformidade com a presente invenção, devido à inclusão na segunda camada intermédia de divisão de uma multiplicidade de canais ou uma multiplicidade de aberturas que formam passagens preferenciais para o encaminhamento da transpiração na fase de vapor a partir da camada interior na direcção do exterior, permite uma melhor dissipação da transpiração na fase de vapor e evita a sua condensação no tecido. Faz-se notar que estas passagens preferenciais, as quais são definidas pelos canais (14, 114, 414) ou pelas aberturas (218, 318), as aberturas (218, 318) estando organizadas ao longo de linhas paralelas (ver página 10, linhas 11-15 e 22-27, e as figuras 3 e 4 do pedido tal como apresentado originariamente), estão convenientemente "dispostas predominantemente na vertical no que se refere a uma configuração para uso do artigo de vestuário ao qual o tecido" da presente invenção pertence, facilitando deste modo a subida da transpiração na fase de vapor da zona mais baixa do artigo de vestuário no sentido ascendente (ver nova reivindicação 3 e página 5, linha 30, página 6, linhas 1-3, página 7, linhas 2630, página 8, linhas 1-2 e 15-18, página 11, linhas 2-4, página 12, linhas 10-14 do pedido tal como apresentado originariamente).

Além disso, o tecido em conformidade com a presente invenção permite uma utilização fácil e confortável dos artigos de vestuário que o incorporam. “

Cumpra apreciar esta questão.

Atentemos nas normas pertinentes do RJPI relativamente aos requisitos de patenteabilidade:

Artigo 61.º

(Requisitos de patenteabilidade)

São patenteáveis quaisquer invenções, em todos os domínios da tecnologia, quer se trate de produtos ou de processos de obtenção de produtos, substâncias ou composições, mesmo quando incidam sobre um produto composto de matéria biológica ou que contenha matéria biológica ou sobre um processo que permita produzir, tratar ou utilizar matéria biológica, desde que tais invenções:

- a) Sejam novas;*
- b) Impliquem actividade inventiva; e*
- c) Sejam susceptíveis de aplicação industrial.*

Artigo 65.º

(Estado da técnica)

- 1. Uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica.*
- 2. O estado da técnica é constituído por tudo o que, dentro ou fora do Território, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio.*
- 3. É igualmente considerado como compreendido no estado da técnica o conteúdo dos pedidos de patentes requeridos, em data anterior à do pedido de patente, para produzir efeitos no Território e ainda não publicados.*

Artigo 66.º

(Actividade inventiva)

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 67.º

Aplicação industrial)

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.

A argumentação expendida pela recorrente mostra-se analisada na douta sentença proferida, acolhendo-se aqui toda a fundamentação abaixo transcrita:

«(...)

Os requisitos da novidade, actividade inventiva e aplicação industrial são cumulativos para que se possa concluir pelo registo da invenção, sendo certo que no caso em apreço apenas os dois primeiros são colocados em crise, nomeadamente:

- As reivindicações 1, 4 a 7, 27 e 29 por não possuírem novidade;*
- As reivindicações 1, 3 a 22, 24 a 29 por não revelarem actividade inventiva.*

As indicadas conclusões são retiradas pelo documento de referência para comparação, designado no relatório de exame por D1 e que corresponde à invenção

patenteada nos Estados Unidos da América em 05.05.1998 com o nº 5,746,013, cujo teor consiste em:

«Sapato convencional que compreende uma gáspea de material contínuo e ininterrupto ligado a uma sola exterior que tem a sua gáspea forrada com um revestimento de ar refrigerado e respirável que compreende uma camada exterior de malha de material hidrófilo, uma camada interior de malha de material hidrofóbico e fios de monofilamento de material hidrofóbico que se estende entre e interligando as camadas exteriores e interiores para a manutenção de uma câmara de ar entre as mesmas, permitindo que a humidade a partir do pé do utilizador seja transmitida pela camada interior e os fios de monofilamentos através da câmara de ar e seja absorvida pela camada exterior passando para a parte superior do sapato e secando ao contacto com o ar exterior³».

O que está em causa é o carácter novo e criativo do produto cuja invenção se requer, uma vez que a sua aplicação industrial é unanimemente aceite.

Sustenta a Recorrente que as características do produto cujo registo de patente se pede são inovadoras e criativos face a D1.

Vejamos então.

Para que haja novidade é necessário que a invenção não represente a mesma solução para o mesmo problema técnico.

³ Tradução do texto a fls. 95 do p.a. apenso e para o qual remete a alínea j) dos factos assentes, da nossa responsabilidade.

Veja-se a propósito Luis M. Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, pág. 69/70:

«3.1. Novidade

Uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica (art. 55.º n.º 1).

O estado da técnica é constituído por tudo o que, dentro ou fora do País, foi tomado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio (art. 56.º n.º 1).

É igualmente considerado como compreendido no estado da técnica o conteúdo dos pedidos de patentes e de modelos de utilidade requeridos, em data anterior à do pedido de patente, para produzir efeitos em Portugal e ainda não publicados (art. 56.º n.º 2).

A novidade reveste, pois, carácter absoluto devendo ser apreciada de um modo objectivo à escala global. Isto significa que não é preenchido o requisito se o pedido couber no âmbito de conhecimentos actuais, mas, ainda, de acordo com o n.º 2 do art. 56.º, se fizer parte de conhecimentos incluídos em pedidos não publicados. Por último, a apreciação não deve ser condicionada por restrições temporais não podendo invocar-se, por exemplo, que a divulgação é distante no tempo.

A apreciação deste requisito exige por parte das autoridades uma complexa e vasta tarefa de consulta e busca de informação só possível com o recurso às novas e sofisticadas tecnologias de informação e à consulta de bases de dados digitalizados.

O estado da técnica compreende a descrição, utilização ou qualquer outro meio de divulgação, clara e inequívoca, de uma invenção idêntica, isto é, de uma invenção que represente, substancialmente, a mesma solução para o mesmo problema técnico.»

Será criativo o pedido quando se distancie suficientemente do estado da técnica e não esteja ao alcance de um perito médio na matéria.

Ou seja, exige-se que a solução proposta não seja uma mera dedução intuitiva com base nos conhecimentos já existentes ao alcance de qualquer profissional na área em questão.

Como refere o Autor citado supra na obra indicada a pág. 72/74:

«3.2. Actividade Inventiva

Considera-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito da especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica (art. 55.º n.º 2).

Não basta que a invenção seja nova: é necessário ainda que um perito da especialidade não seja capaz de chegar, de uma maneira evidente, a um mesmo resultado, no momento em que a protecção é solicitada. Neste contexto, evidente significa que a invenção não vai além do progresso normal da técnica e que mais não é que o resultado óbvio, manifesto e lógico do estado da técnica, ao tempo do pedido, sem que devam ser atendidos factos supervenientes no eventual avanço tecnológico.

O perito da especialidade pode ser um especialista ou, em certa tipologia de invenções mais complicadas, uma equipa de especialistas. O enorme desenvolvimento da

investigação tecnológica e o alargamento da actividade inventiva a novos domínios como a biotecnologia tem contribuído para uma redefinição da figura do perito. Perito não significa um especialista acima da média, brilhante ou excepcionalmente talentoso, mas um técnico médio, normalmente informado, competente e experimentado. Esta evolução faz com que a apreciação do requisito da capacidade inventiva seja menos exigente tornando mais fácil a verificação do requisito da capacidade inventiva.

Por outro lado, por confronto com a apreciação do requisito da novidade, no qual o perito deve efectuar uma comparação individualizada entre a invenção apresentada e a informação anterior, no caso do requisito da originalidade (ou actividade inventiva) a apreciação compreende a invenção e todos os elementos isolados ou combinados que formam o estado da técnica incluindo referências técnicas equivalentes.

Na prática do IEP, relativamente consolidada, foi desenvolvida a doutrina problem-solution approach no exame do requisito da capacidade inventiva, segundo a qual devem ser tidas em consideração as anterioridades que resolvem o mesmo problema referido na descrição do pedido.

O requerente deve apresentar com toda a clareza e objectividade o problema, o estado da técnica e a solução técnica proposta. A operação intelectual mais importante dos examinadores substanciais do pedido será a de determinar até que ponto a solução proposta se distancia suficientemente do estado da técnica e não estaria ao alcance de um perito na especialidade. O campo técnico do perito também deve ser determinado, por regra, pelo critério do problema resolvido (problem solving approach). O que mais importa determinar é se o perito teria chegado (would), em condições normais, àquela solução e não se ele podia

ter chegado a essa solução (could).»

Suscitando a apreciação do carácter novo e criativo dificuldades técnicas, tem vindo a Doutrina e Jurisprudência a definir teorias, através das quais seja possível construir critérios de aferição que de modo objectivo possam facilitar o trabalho do julgador.

A Doutrina dos equivalentes tem vindo assim, a tentar definir esses critérios.

« A aplicação concreta da doutrina de equivalência, na ausência de uma definição (que, reconheça-se, teria sempre um valor relativo e seria insusceptível de eliminar, totalmente, a complexidade da tarefa), suscita sérias dificuldades. Há duas orientações principais: a alemã e a norte-americana

Na Alemanha, desde o “leading case” Formstein, parte-se do problema técnico objectivamente resolvido pela invenção e confronta-se a solução patenteada com o contributo dado pela invenção requerida. Se esta resolver o mesmo problema por meios diferentes mas acessíveis ao perito na especialidade haverá equivalência. O juízo de equivalência prende-se com a evidência dos meios modificados e a solução do mesmo problema técnico. O critério de apreciação privilegia a perspectiva sintética e qualitativa e visa qualificar o grau de evidência ou de originalidade da invenção. É o chamado critério da obviedade

(...)

As três questões são as seguintes: (1.^a “a forma de execução em causa resolve o

mesmo problema subjacente à invenção com meios modificados, mas com efeitos idênticos em termos objectivos?” 2.ª “Em caso afirmativo: com base nos conhecimentos especializados o perito na matéria está em condições de encontrar o mesmo efeito com os meios modificados?” 3.ª “Em caso afirmativo: as considerações que o perito faz dirigidas ao sentido da orientação técnica protegida pela patente são no sentido de considerar a execução modificada através dos meios alterados uma solução que é equivalente ao sentido literal dessa doutrina?”). As respostas afirmativas a estas questões implicam a equivalência das invenções.

*Em suma, há equivalência se houver identidade do problema técnico, evidência dos meios modificados e semelhança da solução técnica encontrada. No caso *Schneidmesser I* (que se reporta a um recurso proposto contra uma decisão da 1.ª instância que considerou procedente uma acção de contrafacção proposta pela titular de uma licença exclusiva de uma invenção que consiste numa lâmina para máquinas rotativas de corte de papel) o recurso foi julgado improcedente, porquanto a máquina da recorrente foi considerada equivalente à da recorrida.*

*Nos EUA, a forma de determinar a equivalência assenta, essencialmente, mas não exclusivamente, no chamado critério *function-way-result test* (triplo teste), de acordo com a decisão do Supremo Tribunal no caso *Graver Tank v. Linde Air* (1950), que envolvia patentes de processo de soldadura eléctrica. O Supremo Tribunal (re) afirmou a validade da doutrina dos equivalentes e estabeleceu os dois momentos para avaliar a violação do direito de patente: o significado literal das reivindicações (*peripheral claiming*) e o teste de equivalências.*

(...)

A doutrina dos equivalentes pressupõe que as reivindicações delimitem, com

clareza e rigor, o objecto de protecção, ou seja, só faz sentido se for adoptada a peripheral claiming theory.

A aplicação da doutrina sofre limitações em algumas situações, no case law americano: o elemento atingido ser divulgado mas não reivindicado; o elemento equivalente não poder ser patenteado por fazer parte do estado da técnica; o conteúdo das reivindicações delimitar funcionalmente a invenção; a equivalência resultar da análise da reivindicação, uma a uma, mas não do conjunto reivindicado por ter ocorrido um avanço tecnológico superveniente imputável ao suposto infractor; no caso de ter lugar a chamada prosecution history estoppel (PHE), isto é, se tiver ocorrido um comportamento, expresso ou tácito, do titular da patente de limitação correctiva do âmbito do seu direito durante as diferentes fases do processo de registo.

Por contraposição à posição alemã, de índole mais sintética e qualitativa, a orientação americana reveste uma natureza mais analítica e quantitativa, visando apurar semelhanças e diferenças entre os elementos reivindicados e realçando mais o comportamento anterior do titular da patente.

Os tribunais ingleses adoptam o chamado Catnic test para saber se uma determinada característica ou variação cabe no âmbito de uma reivindicação e se, conseqüentemente, há ou não violação. O modelo britânico, por comparação com o alemão, privilegia uma interpretação mais estrita, literal e subjectivista das reivindicações o que reduz a possibilidade de aplicação dos equivalentes.

O Catnic test apoia-se nas considerações suscitadas, ainda ao abrigo do anterior Patent Act de 1949, por Lord Diplock no caso Catnic V. Hill & Smith no qual o tribunal

construiu a chamada purposive construction, por contraposição à purely literal construction, própria da doutrina pith and marrow ou da essência da invenção, que era dominante até então.

Para a doutrina da essencialidade - pelo menos do modo restritivo como passou a ser aplicada pelos tribunais, a partir de meados do século XX (de que é exemplo paradigmático o caso Vander Lely V. Bamfords, nos anos sessenta) até ao caso Catnic – o âmbito de protecção da invenção era muito reduzido, porquanto, por um lado, todas as características reivindicadas eram essenciais e, conseqüentemente, não haveria infracção no caso de substituição da invenção patenteada por meios equivalentes.

No caso Catnic, o tribunal considerou que, ao contrário da doutrina pith and marrow, nem todas as características constantes das reivindicações devem ser consideradas essenciais, sendo necessário determinar a essencialidade de cada uma delas através de uma interpretação finalística (purposive construction). Um elemento só será essencial se for necessário ao funcionamento da invenção através do teste function-on-way-result ou se, não o sendo, o respectivo titular lhe atribui essa importância.» - Obra e Autor citados supra a pág. 104/108 -.

Salvo melhor opinião entendemos que a solução alemã será aquela que de modo mais objectivo nos permite apurar se há infracção do direito de patente e das delimitações positivas e negativas do respectivo direito.

A ser assim há que adoptar o critério da obviedade, respondendo às três questões por este colocadas, a saber:

- A forma de execução em causa resolve o mesmo problema subjacente à invenção com meios modificados, mas com efeitos idênticos em termos objectivos?

- Em caso afirmativo, com base nos conhecimentos especializados o perito na matéria está em condições de encontrar o mesmo efeito com os meios modificados?

- Em caso afirmativo, as considerações que o perito faz dirigidas ao sentido da orientação técnica protegida pela patente são no sentido de considerar a execução modificada através dos meios alterados uma solução que é equivalente ao sentido literal dessa doutrina?

Usando a teoria das equivalências segundo o método alemão no caso em apreço acabamos por concluir que:

- Quer a invenção a que respeitam estes autos quer a invenção referida em j) e que serviu de elemento comparativo para apurar o estado da técnica visam encontrar uma solução para o mesmo problema técnico: produzir um tecido que seja capaz de conduzir a transpiração do ser humano seja no estado gasoso ou líquido da parte do tecido em contacto com o corpo para o exterior ai se dissipando ou secando em contacto com o ar exterior. Objectivamente ambas as invenções têm efeitos idênticos.

- No caso dos autos quer a invenção patenteada quer a invenção questionada apresentam a mesma solução técnica, isto é, um tecido que resumidamente é constituído por três camadas em que a interior é de malha

hidrofóbica, a exterior de malha hidrofílica, interligadas por uma camada interior ou intermédia feita de fios de monofilamento de material de hidrofóbico que cria uma multiplicidade de canais ou aberturas que visam transportar a transpiração no estado gasoso ou líquido da camada interior para a camada exterior. Admitindo-se como a Recorrente alega que os elementos modificados se situam ao nível da densidade da camada intermédia, verifica-se que os elementos modificados fazem parte dos conhecimentos especializados do perito na matéria sendo acessível a este encontrar o mesmo efeito.

- Quanto aos elementos modificados, usando a descrição de ambas as invenções, verifica-se que ainda que exista modificação a solução alcançada em ambas as situações é equivalente.

Admitindo que a Recorrente tem razão quando alega que em D1 os fios de monofilamento estão densamente compactados de modo a afectarem substancialmente toda a superfície de ambas as camadas interior e exterior o certo é que, a densidade destes não se revela um problema que qualquer técnico na área não possa resolver – aumentando ou diminuindo – em face da descrição da invenção já patenteada.

Destarte, através da Teoria da equivalência e do critério da obviedade acabamos por concluir que no caso em apreço a solução alcançada com os produtos em causa é equivalente usando a mesma forma de execução, sendo os elementos eventualmente modificados do conhecimento técnico de um perito na matéria.

Aqui chegados, impõe-se concluir que bem andou a DSE ao considerar

que a reivindicação 1 não tinha novidade nem carácter inventivo, indeferindo o pedido de registo de patente.”

Só os dois primeiros requisitos de novidade, actividade inventiva são postos em causa porque as reivindicações 1, 4-7, 27 e 29, continuavam a carecer de novidade e as reivindicações 1, 3-22 e 24 a 29, não revelam actividade inventiva, mas no que respeita a aplicação industrial encontra-se integralmente preenchido.

A sentença recorrida faz uma correcta análise sobre o que se entende por carácter novo e criativo, aplicando a teoria das equivalências e o critério da obviedade, explica que, quer a invenção a que respeitam estes autos, quer a invenção já patenteada US 5,746,013 e dada em referência para apurar o estado da técnica visam encontrar uma solução para o mesmo problema técnico, apresentam a mesma solução técnica e quanto aos elementos modificados, usando a discricção em ambas as invenções, verifica-se que, ainda que exista modificação, a solução alcançada em ambas as situações é equivalente.

Razões por que se conclui pela ausência dos mencionados requisitos de patenteabilidade e que a dita sentença recorrida não violou o disposto nos artigos 61.º e 98 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial de Macau (aprovado pelo D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro).

Tudo visto e ponderado, resta decidir no sentido da improcedência do recurso.

IV - DECISÃO

Pelas apontadas razões, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, 27 de Setembro de 2012,

João Augusto Gonçalves Gil de Oliveira
(Relator)

Ho Wai Neng
(Primeiro Juiz-Adjunto)

José Cândido de Pinho
(Segundo Juiz-Adjunto)