

Processo nº 817/2009

Acordam em conferência na Secção Cível e Administrativa no Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I

No âmbito dos autos do recurso jurisdicional na matéria de propriedade industrial, registado sob o nº CV1-08-0015-CRJ, do 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentença:

1. A, sociedade com sede em Hong Kong, vem recorrer do despacho da Senhora Chefe de Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia de Macau, que concedeu a patente de invenção I/420 à sociedade B, entendendo a recorrente que o pedido de patente requerido por esta não se reporta a uma invenção nova nem implica qualquer actividade inventiva, pedindo que se revogue a decisão proferida por aquela Direcção de Serviços, e consequentemente recusando-se o respectivo pedido de patente de invenção.

*

Citado o Director dos Serviços de Economia, e a parte contrária, a final, editalmente, nos termos do artº 275º do D.L. nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, concluindo a primeira pela negação de provimento do recurso, cujos termos constam da resposta dada de fls. 80 a 84 dos autos e que se dá por integralmente reproduzida.

2. O Tribunal é o competente e o processo o próprio.

As partes são dotadas de personalidade e capacidade judiciárias, têm interesse processual, são legítimas e estão devidamente representadas.

Não existem quaisquer outras excepções, nulidades e questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

3 Face à prova documental constante dos autos, encontra-se assente a seguinte matéria de facto relevante para a boa decisão da causa:

A 19 de Abril de 2007, a sociedade B requereu, em Macau, junto da Direcção dos Serviços da Economia, a patente de invenção I/420 (v. fls. 1 e seguintes do processo administrativo).

O referido pedido foi publicado na II Série do Boletim Oficial n° 36, de 5 de Setembro de 2007 (v. fls. 29 do processo administrativo)

O objecto cuja patente se requereu é um selo de segurança para caixa, e que se traduz nos seguintes termos: 本產品是一個以單個或纏結形式的單一塑膠模製的保安封印，以防止未經許可的拆除、損害或打開收納在一特別設計的盒子內的物件。該封印設計有一印刷面(1)以載有標識、序號及電腦條碼之印刷。該印刷面(1)被設計成當封印處於一個鎖著的位置，印刷面將垂直地面向外以讓有關印刷能被易於察見。該印刷面(1)亦以一個設計好的具有楔形溝(5)的斷裂點連接(3)著鎖鉤(2)以便當使用折彎力時易於斷裂，並在鎖住時把印刷面(1)牢固地扣在一個垂直的位置上。鎖鉤(2)被設計成立體的V形，兩V形鉤(2)延展並平行於印刷面(1)且其立體效果體現在其中一個V形的向前彎曲處(6)。該V形的向前彎曲處(6)讓鉤抓牢盒子的鎖位，從而防止他人在封印斷裂之情況以外作出拆除。在指定的位置附加一個額外的楔形脆弱點(4)予鎖鉤(2)。該脆弱點被設計成當任何人企圖拉出那垂直的封印或倘連接點(3)因損毀而未能斷裂時便斷開。(v.fls. 6 do processo administrativo)

A 2 de Abril de 2008 foi publicado, no Boletim Oficial da RAEM, n° 14, II Série, de 2 de Abril de 2008, o aviso de concessão da patente de invenção I/420 (v. fls. 82 do processo administrativo) .

Em Julho de 2005, a Venetian Macau S.A. encomendou à B, esta vendeu-lhe, dois milhões de selos de segurança conforme doc. n° 2 junto com o requerimento inicial.

Em Julho de 2006, a Venetian voltou a encomendar à B, e esta vendeu-lhe, mais oito mil selos de segurança conforme doc. n° 3 junto com o requerimento inicial.

A sociedade B tem o seu sítio electrónico no XXX, onde se faz propaganda dos seus produtos, nomeadamente selos de seguranças.

4. Em sede do enquadramento jurídico, cumpre analisar os factos e aplicar o direito.

A questão que se coloca é saber se o objecto do pedido de patente de invenção I/420 está compreendido no estado da técnica, isto é, se foi tornado acessível ao público antes do pedido de patente.

Consagra-se no art^o 61° do Regime Jurídico de Propriedade Industrial (doravante designado por RJPI), "*são patenteáveis quaisquer invenções, em todos os domínios da tecnologia, que 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 sejam novas, impliquem actividade inventiva e sejam susceptíveis de aplicação industrial"

Começamos por ver se o objecto do pedido de patente é uma invenção nova

Ao abrigo do art^o 65º do RJPI, consagra-se que para que uma invenção seja considerada como nova, é necessário que ela não esteja compreendida no estado da técnica. Por sua vez, entende-se por estado da técnica quando o objecto pedido de patente ainda não foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, quer por descrição ou utilização, quer por outro meio qualquer.

Segundo disse o Professor Luís M. Couto Gonçalves, na sua obra "Manual de Direito Industrial", Editora Almedina, 2005, pág. 70, *"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. A quebra de novidade pode verificar-se por uma descrição da invenção feita por qualquer forma, escrita, oral (desde que posteriormente documentada ou comprovada), sonora, áudio visual, digital, ou outra, ou pelo seu uso não privado"*.

Ora o que acontece nos autos é que não temos prova segura de que a invenção reportada nos autos já se tornou acessível ao público antes da data do pedido de patente formulado pela sociedade B.

Não obstante estar provado que esta sociedade ora parte contrária comercializava selos de segurança, mas a verdade é que não se sabe com certeza se esses selos têm características e funções exactamente iguais aos que se referem os presentes autos objecto do pedido de patente.

No fundo, falta-nos elementos seguros e fortes para comprovar tal similitude, que permita afirmar peremptoriamente que os selos de segurança comercializados pela sociedade B ou os divulgados no internet ou por outro meio qualquer tenham as mesmas características e funções daqueles que foram objecto do pedido de patente.

Assim sendo, por preenchido não estar o requisito da novidade da invenção, escusando-se de indagar da verificação ou não dos restantes requisitos legais.

Uma vez cumpridas as formalidades formais legalmente previstas, não merece de censura o despacho da Senhora Chefe do Departamento da Propriedade intelectual da Direcção dos Serviços de Economia de Macau, que concedeu a patente de invenção I/420 à sociedade B.

5. Face ao expendido, decido negar provimento ao recurso interposto pela recorrente A, mantendo-se a decisão recorrida, nos termos dos art's 61º e 65º do RJPI.

Custas pela recorrente, e para os devidos efeitos, fixo o valor da causa em 500 U.C., nos termos do artº 6º, nº 1, alíneas a) e r) do R.C.T..

Registe

Notifique a recorrente, parte contrária e Direcção dos Serviços de Economia da presente sentença.

Transitada, cumpra o disposto no artº 283º do RJPI.

Não se conformando com o decidido, veio a Recorrente A recorrer da mesma concluindo e pedindo que:

Dos factos e sua relevante qualificação jurídica devem-se retirar as seguintes conclusões:

- a) A sentença ora recorrida interpreta erradamente a lei por considerar que os requisitos de patenteabilidade previstos no artigo 61º RJPI são alternativos, quando na realidade a lei exige o preenchimento de todos eles.
- b) A sentença ora recorrida é nula por omitir pronúncia sobre o preenchimento do requisito de actividade inventiva por parte do pedido de registo de patente;
- c) O produto patenteado pela Recorrida em 2007 é o mesmo produto que o comercializado por esta desde pelo menos 2005 - tal como atestado pela pessoa que consta como inventor no registo de patente;
- d) Tal comercialização implica a inexistência de novidade, o que deverá ditar a recusa da patente;
- e) Mais ainda, a identidade entre o produto comercializado desde 2005 pela Recorrida, produtos comercializados e patenteados por terceiros desde longa data e o produto objecto da patente ora em apreço - tal como atestado pela pessoa que consta como inventor no registo de patente - implica a inexistência de actividade inventiva, o que deverá ditar a recusa da patente; e
- f) Mal andou a sentença recorrida, que, face à factualidade dada como provada, e aos demais factos carreados aos autos e demonstrados pela Recorrente, valorou de forma incorrecta os mesmos, negando-lhes uma consequência jurídica que sempre produziriam.

Face ao exposto, e nos melhores termos de Direito, deverá a

sentença ora recorrida ser declarada nula por omissão de pronúncia quanto à existência de actividade inventiva, que consubstancia requisito imperativo de patenteabilidade previsto na alínea b) do artigo 61º RJPI e cuja falta constitui motivo de recusa da patente.

Quando assim não se entenda, deverá, não obstante, o presente aresto ser revogado e ser a patente no. 1/420 recusada por manifesta falta de verificação dos requisitos legais de patenteabilidade previstos nas alíneas a) e b) do artigo 61º RJPI.

Notificados o Director Substituto dos Serviços de Economia e a Recorrida B das alegações do recurso, apenas aquele veio a responder, pugnando pela improcedência do recurso.

II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Conforme resulta do disposto nos artºs 563º/2, 567º e 589º/3 do CPC, *ex vi* do disposto no artº 282º do RJPI, são as conclusões do recurso que delimitam o seu objecto, salvas as questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras e as que sejam de conhecimento officioso por um lado, e, por outro, lembrando a doutrina do saudoso PROFESSOR JOSÉ ALBERTO DOS REIS de que “*Quando as partes põem ao tribunal determinada questão, socorrem-se, a cada passo, de várias razões ou fundamentos para fazer valer o seu ponto de vista; o que importa é que o tribunal decida a questão posta; não lhe incumbe apreciar todos os fundamentos ou razões em que elas se apoiam para sustentar a sua pretensão*” (in *CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO*, Volume V – Artigos 658.º a 720.º (Reimpressão), Coimbra Editora, 1984, pág. 143), é, pois, de conhecer apenas das seguintes questões postas na presente lide recursória:

- 1. da nulidade de sentença;**
- 2. da junção de documento superveniente; e**
- 3. da falta da patenteabilidade do produto.**

1. da nulidade de sentença

Diz a recorrente que no recurso por ela apresentado, alegou no artº 10º do petitório que o pedido de patente de invenção concedido à Recorrida “*não se reporta a uma invenção nova nem implica qualquer actividade inventiva*”, e que assim, arguiu e fundamentou a falta de preenchimento não de um, mas de dois dos requisitos cumulativos de patenteabilidade previstos no artº 61º do RJPI, a saber: a novidade da invenção e a actividade inventiva.

Na esteira desse raciocínio, a recorrente entende que a sentença recorrida padece da nulidade por não ter pronunciado sobre a invocada falta de verificação da inventividade.

Ora, reza o artº 61º do RJPI:

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.

É verdade que as alíneas a), b) e c) são de verificação cumulativa.

É igualmente verdade que a sentença recorrida se limitou a apreciar a invocada que *“Assim sendo, por preenchido não estar o requisito da novidade da invenção, escusando-se de indagar da verificação ou não dos restantes requisitos legais.”* – vide a pág. 6 da sentença recorrida.

Para a recorrente, ao considerar-se escusado de apreciar a invocada falta da verificação da inventividade, sob o pretexto de que, não tendo sido a novidade da invenção suficientemente ilidida pela recorrente, estaria a novidade verificada, não sendo assim necessário conhecer do preenchimento dos demais requisitos cumulativos.

Ora, a omissão de pronúncia, a que se refere o artº 571º/1-d) do CPC, apenas incide sobre questões postas ao Tribunal, e não sobre os fundamentos ou razões em que as partes se apoiam para sustentar a sua pretensão.

In casu, pretendendo a recorrente, com a interposição do recurso para o TJB, que este revogue a decisão da DSE e se substitua à DSE a recusar o pedido de patente com fundamento na falta da patenteabilidade do produto em causa.

Portanto a questão posta ao Tribunal *a quo* é a invocada falta da patenteabilidade.

Assim sendo, em face da escusa, por parte do Tribunal *a quo*, de apreciar a invocada falta de inventividade, o que pode haver é apenas a omissão de pronúncia quanto aos fundamentos, e eventualmente erro de julgamento de direito, em caso algum

omissão de pronúncia quanto a qualquer questão colocada pela Recorrente.

Improcede assim a arguição nulidade da sentença recorrida por falta de pronúncia.

2. da junção de documento superveniente

Com as alegações de recurso, a recorrente juntou aos autos uma declaração, alegadamente da autoria do inventor, com vista a provar que o produto patenteado já foi comercializado desde 2005 pela Recorrida B.

Põe-se a questão da admissibilidade da junção tardia de documentos.

Como se sabe, a apresentação da prova por documentos rege-se pelas regras gerais consagradas no artº 450º do CPC, que reza:

Artigo 450.º

(Momento da apresentação)

1. Os documentos destinados a fazer prova dos fundamentos da acção ou da defesa devem ser apresentados com o articulado em que se aleguem os factos correspondentes.

2. Se não forem apresentados com o articulado respectivo, os documentos podem ser apresentados até ao encerramento da discussão em primeira instância, mas a parte é condenada em multa, excepto se provar que os não pôde oferecer com o articulado.

Em situações excepcionais, as partes são autorizadas a juntar

documentos após os articulados ou mesmo após o encerramento da discussão em primeira instância.

São as situações previstas no artº 451º do CPC que preceitua:

Artigo 451.º

(Apresentação em momento posterior)

1. Depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento.

2. Os documentos destinados a provar factos posteriores aos articulados, ou cuja apresentação se tenha tornado necessária por virtude de ocorrência posterior, podem ser oferecidos em qualquer estado do processo.

Paralelamente às situações excepcionais previstas no artº 451º, a lei autoriza especificamente que se juntem às alegações de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até ao encerramento da discussão, os documentos destinados a provar factos posteriores aos articulados ou os documentos cuja apresentação se tenha tornado necessária por virtude de ocorrência posterior ou em virtude do julgamento proferido na primeira instância – artº 616º do CPC.

Por força da remissão expressa do artº 282º do RJPI, as tais normas aplicam-se *mutatis mutandis* ao recurso da decisão judicial na matéria de propriedade industrial regulada no RJPI.

In casu, tendo em conta o alegado pela Recorrente na minuta do presente recurso e o teor do documento que se juntou com a mesma minuta, o documento foi apresentado pela Recorrente com o objectivo de provar os factos já alegados no petítório de recurso

judicial para o TJB.

Assim, não se tratam de documentos cuja apresentação se tenha tornado necessária por virtude de ocorrência posterior ou em virtude do julgamento proferido na primeira instância, uma vez que os factos que visam provar são factos que a recorrente já alegou na primeira instância.

Trata-se sim de documentos *grosso modu* aos destinados a fazer prova dos fundamentos da acção e defesa.

Para que seja lícita a junção tardia deste tipo de documentos, quer na primeira instância quer no recurso, a parte tem de convencer o tribunal da superveniência do documento respectivo, ou porque o documento se formou depois do encerramento da discussão, ou porque só depois deste momento ela teve conhecimento da existência do documento, ou porque não pôde obtê-lo até àquela altura – *cf. Alberto dos Reis, in Código de Processo Civil Anotado, IV, pág. 15.*

Para justificar a licitude da apresentação tardia com fundamento na impossibilidade da apresentação no momento-regra, a Recorrente alegou que após a interposição do primeiro recurso, contactou com a pessoa cujo nome consta no registo de patente, o C, e através dessa pessoa apurou factos com relevância material para a boa decisão da causa vertente.

Isto é, o carácter superveniente da declaração é demonstrado pelo contacto superveniente com aquele C alegadamente inventor do *design* do produto patenteando..

Todavia, mesmo que, por mera hipótese, o alegado contacto com o Sr, C só tivesse lugar após a interposição do recurso judicial para o TJB, esta circunstância *de per si* não permite concluir pela

impossibilidade da apresentação da tal declaração no momento-regra do petitório do recurso judicial para o TJB.

Pois uma coisa é *“não poderia obter o documento até a este momento, mesmo que tivesse agido diligentemente”*.

Outra coisa é *“poderia obter um documento até a este momento, se tivesse agido com diligência razoavelmente exigível ao apresentante, mas não obteve pura e simplesmente por não ter ido obtê-lo”*.

Limitando-se a Recorrente a alegar que contactou o C após o recurso judicial para o TJB, sem que todavia tenha logrado demonstrar a impossibilidade do contactoto ou da apresentação da sua declaração no momento-regra, e na falta de outros elementos existentes nos autos que demonstram a alegada impossibilidade, o Tribunal não pode aceitar este documento como superveniente.

De facto, tendo em conta o teor desse documento, verifica-se que se trata das declarações do alegado inventor do produto, cujo nome já consta de um documento (descrição do objecto da invenção) que instruiu o pedido de patente, a recorrente não alegou nem provou porque é que a obtenção da sua declaração não foi possível no momento-regra do petitório, pois a Recorrente poderia perfeitamente obtê-la com diligência razoavelmente exigível.

Portanto, a impossibilidade da apresentação da tal declaração não pode ser tida como demonstrada.

E não pode deixar de fracassar a sua pretensão de ver a junção julgada lícita, pois como vimos *supra* no douto ensinamento do Saudoso Prof. Alberto dos Reis, é preciso que o apresentante convença o Tribunal da superveniência do documento.

Para convencer, não bastar alegar, mas tem de provar o alegado.

O que não foi feito.

Pelo que ficou dito, a declaração que se juntou às alegações do presente recurso não poderá ser valorada por lhe faltar o carácter superveniente e conseqüentemente ser extemporânea.

É de portanto desentranhar e entregar à recorrente.

3. da falta da patenteabilidade do produto

Face ao decidido no número anterior, a pretendida recusa da concessão de patente só pode apoiar-se no facto, aliás provado na primeira instância, de que pelo menos em JUL2005, a Recorrida já comercializava em Macau selos de segurança, mediante o contrato pelo qual vendeu a Venetian Macau Ltd. dois milhões de unidades dos selos de segurança.

Ora, de acordo com processado no processo administrativo, foram cumpridas todas as formalidades formais legalmente previstas, nomeadamente a elaboração de um relatório de exame da invenção pela Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da RPC.

A propósito do exame da invenção, reza o artº 85º do RJPI que:

1. O relatório de exame da invenção, a efectuar por uma das entidades designadas, tem por objecto as reivindicações, na sua última formulação, e, quando for o caso, os desenhos a elas anexados, e tem por objectivo especificar os elementos do estado da técnica que devem ser levados em consideração para

apreciar a novidade da invenção, bem como para apreciar a actividade inventiva.

2. As entidades designadas são o Instituto Europeu de Patentes e as demais que forem especificadas através de despacho do Governador, a publicar no Boletim Oficial.

3. O despacho referido no número anterior pode incluir ou determinar a publicação de normas processuais com vista à adequada execução dos acordos de cooperação celebrados com as entidades designadas, designadamente no que se refere às línguas a utilizar nos documentos e ou às traduções que devam ser entregues pelos requerentes.

Por despacho do Chefe do Executivo nº 59/2004 de 22MAR2004, a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da RPC é designada, nos termos do artº 85º/2 do RJPI, como entidade habilitada a elaborar os relatórios de exame de invenção para efeitos de pedido de registo de patentes na RAEM.

Isto significa que face ao disposto no artº 85º/1, o exame do produto cuja patente se requer fica por lei confiado à entidade a que se refere o artº 85º/2 do RJPI.

Antes do estabelecimento da RAEM, era o Instituto Europeu de Patentes ou outras entidades que forem designadas através do despacho do Governador, e após é a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da RPC, conforme o ordenado no despacho do Chefe do Executivo nº 59/2004 de 22MAR2004.

In casu, temos, por um lado, o relatório de exame que vai no sentido de concluir pela verificação de todos os requisitos de patenteabilidade a que se refere o artº 61º do RJPI.

E por um lado, e tal como referiu a sentença recorrida, não foi

demonstrado nos autos que os selos de segurança já comercializados desde 2005 em Macau têm características e funções exactamente iguais aos que se referem os presentes autos objecto do pedido de patente.

Desta maneira, não nos resta outra solução que não seja a de confiar no relatório de exame.

Pois à luz do artº 98º do RJPI, cuja epígrafe é fundamentos de recusa da patente, 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.

Obviamente não se esta em face da impatenteabilidade manifesta, antes pelo contrário se concluiu pela patenteabilidade no relatório de exame, o presente recurso nesta parte não pode deixar de improceder.

Tudo visto, resta decidir.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam julgar improcedente o recurso interposto pela A, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente.

Notifique.

RAEM 19JUL2012

Lai Kin Hong

Choi Mou Pan

João A. G. Gil de Oliveira