

Processo n.º 812/2019

(Autos de recurso em matéria de patente)

Relator: Fong Man Chong

Data : 24 de Outubro de 2019

ASSUNTOS:

- Requisitos para concessão de uma patente e falta de carácter inventivo

SUMÁRIO:

I - São quatro os requisitos que a lei (artigo 65.º do RJPI) estabelece cumulativamente para a concessão de uma patente:

- a) Que se trate de uma invenção;
- b) Que essa invenção seja nova;
- c) Que implique actividade inventiva;
- d) Que seja susceptível de aplicação industrial.

II - Não haverá actividade inventiva quando a invenção não vai além do programa normal da técnica e que mais não é que o resultado óbvio, manifesto e lógico do estado da técnica, ao tempo do pedido.

III – Está em causa um sistema de jogo remoto em rede como o divulgado em D1, o jogo decorre em mesas de jogo com intervenção de operador e este jogo

é transmitido para terminais electrónicos individuais onde os jogadores jogam noutro lugar, o que a invenção a patentear faz é possibilitar jogo electrónico na mesa de jogo físico e possibilitar a participação em jogo físico a partir de terminais de jogo electrónico. Ainda em maior síntese a invenção a patentear juntou jogo físico e electrónico na mesma mesa de jogo físico e no mesmo terminal de jogo electrónico (no terminal o jogo físico joga-se de forma remota e digital e na mesa o jogo físico e o electrónico jogam-se alternadamente), a invenção a patentear não implicou actividade inventiva porque resulta de pouco mais do que mera constatação do estado da técnica. Falta, assim, um dos requisitos de patenteabilidade atrás referidos. É de ver que o hiato entre D1 e a invenção a patentear não resulta de actividade inventiva por tal hiato ser evidente para um profissional do sector.

O Relator,

Fong Man Chong

Processo n.º 812/2019

(Autos de recurso em matéria de patente)

Data : 24 de Outubro de 2019

Recorrente : **A Ltd**

Recorrido : **Direcção dos Serviços de Economia**

*

Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I - RELATÓRIO

A Ltd, Recorrente, devidamente identificado nos autos, discordando da sentença proferida pelo Tribunal de primeira instância, datada de 04/04/2019, dela veio, em 17/06/2019, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 91 a 117, tendo formulado as seguintes conclusões :

1. A presente patente tem por objecto um sistema de máquina para jogos de fortuna e azar, operado por meios electrónicos, sistema esse integrado com dois modos (ou modalidades de jogos), que são alternados por um controlador, que permite jogos automatizados, jogos ao vivo e, ainda, combinações de jogos automatizados e ao vivo, em terminais (computadores), onde os jogadores podem, simultaneamente, participar em cada um dos jogos ao vivo e/ ou nos jogos automatizados.

2. O título da invenção é: "*Sistema electrónico de máquinas de jogos de fortuna*

ou azar".

3. Através da figura que foi apresentada e nesta minuta transcrita, pode observar-se que a presente invenção refere-se a um sistema de máquina de jogo (100 - indica o sistema no seu conjunto), que compreende um "posto para o *dealer* ou *croupier*" (120 - na figura pode verificar-se que tal posto está equipado com elementos físicos para a sua intervenção - 123 e 124) para operar uma versão física de um jogo de azar num primeiro modo e uma pluralidade de vídeos para os jogadores que poderão usar terminais (110 - podem ser vários aparecendo, na imagem apenas quatro para exemplificar). O jogador coloca uma aposta com base no resultado da previsão de jogo no terminal de vídeo do jogador (110), e o "*dealer*", presente no seu posto (120) controla a reprodução e racionalidade do resultado no seu posto (120, 123, 125). A aposta é processada por um ou mais processadores de computador (130). No segundo modo, o sistema eletrónico de máquina de jogos (100) suporta um modo virtual totalmente automatizado no qual um ou mais processadores (130) implementam uma aposta feita por um jogador no terminal de jogador (110) e, neste segundo modo autónomo, nenhuma participação do "*dealer*" é necessária. No segundo modo, algum ou todos os postos do *dealer* (120) podem estar a operar ou não (120).

4. O douto Tribunal *a quo*, baseando-se no relatório do CNIPA que, por sua vez, fundamentou o indeferimento do pedido de registo da Patente acima indicada, considerou que, embora a invenção seja *nova*, e seja *susceptível de aplicação industrial*, não implica actividade inventiva.

5. Do relatório do CNIPA, validado pelo Tribunal recorrido, pode ler-se que, feita a análise sobre os requisitos da *novidade*, *criatividade* e *aplicabilidade industrial*: (i) Novidade: as reivindicações n.ºs 1-9 preenchem os requisitos; (ii) Criatividade: as reivindicações n.ºs 1-9 não preenchem os requisitos; (iii) Aplicabilidade industrial: as reivindicações n.ºs 1-9 preenchem os requisitos.

6. Para se saber o estado da técnica o CNIPA fez referência à divulgação D1 da

Patente CN 102847300A 02.1 - 2013 (02.01.2013), portanto, tendo sido feita a comparação entre a presente invenção e o que foi divulgado em tal patente.

7. O douto Tribunal *a quo* subscreveu, na íntegra o relatório do CNIPA, do qual constam as diferenças entre as reivindicações (1 e 9) e D1, para concluir que todas elas mostram que se trata de uma invenção nova mas que as mesmas reivindicações (1 e 9) contêm matéria que pertence a conhecimentos gerais comuns neste campo, e, por conseguinte, tais reivindicações não contêm criatividade, e, como consequência, também, as reivindicações dependentes 2-8 não contêm criatividade.

8. As reivindicações 1-9 possuem aplicabilidade industrial, portanto, consta do relatório da CNIPA, que o programa técnico deve ser protegido pelas Reivindicações 1-9, porque pode ser usado no campo industrial.

9. Tendo o douto Tribunal *a quo* validado o relatório do CNIPA, considerou que todas as reivindicações (1-9) indicam que se trata de uma invenção nova e que esta é susceptível de aplicação industrial mas tal invenção não implica actividade inventiva; porém, a Recorrente pode demonstrar que, efectivamente, decorre do relatório do CNIPA que não há uma justificação para tal conclusão.

10. Para se concluir que uma invenção não implica *actividade inventiva* tem que se argumentar em que medida é que as reivindicações contêm matéria do conhecimento de um profissional no sector.

11. Afirmar-se que as reivindicações 1 a 9 são *novas*, isto quer dizer que a invenção que tomou o n.º I/1286 não está compreendida no estado da técnica; afirmar-se, depois, que as reivindicações 1 a 9 não contêm matéria que implique actividade inventiva, razão pela qual foi, a final, recusada a Patente I/1286, parece consubstanciar um fundamento pouco claro.

12. Considera-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito da especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica, havendo, pois, uma diferença entre o requisito da novidade e o requisito da actividade

inventiva; é necessário 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.

13. Ao contrário do que se passa na apreciação do requisito da *novidade* - no qual o perito efectua uma comparação individualizada entre a invenção apresentada e a informação anterior -, no caso do requisito da *actividade inventiva*, a apreciação compreende a invenção de todos os elementos isolados ou combinados que formam o estado da técnica incluindo referências técnicas equivalentes.

14. De acordo com os ensinamentos da Doutrina, 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, importando, ainda, determinar se o perito teria chegado em condições normais, àquela solução e não se ele podia ter chegado a essa solução.

15. Decorre da dita sentença recorrida que não há uma pronúncia pessoal por parte de um perito da especialidade, enquanto tal, sobre se estaria ao seu alcance a invenção que foi considerada *nova* pelos examinadores e constante do relatório do CNIPA (no que se refere às reivindicações n.ºs 1-9), sendo que se verifica da fundamentação da decisão aqui em impugnação que basta a comparação individualizada entre a invenção a que se reportam os autos e a patente CN 102847300A para se considerar que tal invenção não *implica actividade inventiva*.

16. Não existe um só facto que demonstre que um profissional do sector poderia ter chegado à invenção apresentada pela ora Recorrente, não se constatando do relatório do CNIPA que serviu de base à dita sentença recorrida, nenhuma afirmação de um especialista deste sector no sentido de que a invenção de que se fala resultou de maneira evidente do estado da técnica.

17. A Recorrente explica detalhadamente, nesta sua minuta de recurso jurisdicional, todas as razões pelas quais não está correcta a interpretação de cada uma das reivindicações, designadamente, das reivindicações 1 e 9 (independentes) e, em especial,

das reivindicações 3 e 8 (dependentes) mas que são importantes por conterem matéria adicional para se compreender na íntegra qual a invenção que está aqui em apreciação.

18. E por essas razões expostas nestas Alegações de recurso, a requerente da patente, ora Recorrente, está convicta de que um especialista na técnica não pode derivar a solução técnica das reivindicações 1 e 9 da D1 de forma óbvia, pelo que a reivindicação 1 e 9 cumprem o requisito da "actividade inventiva" a que alude o art.º 66.º do RJPI e, se as reivindicações independentes 1 e 9 possuem actividade inventiva, as respectivas reivindicações dependentes 2 a 8 possuem obviamente actividade inventiva e, portanto, cumprem o requisito da "actividade inventiva", nos termos do art.º 66.º do RJPI.

19. Se essa Alta Instância assim não o entender dada a natureza técnica da questão, deve anular a sentença recorrida e, conseqüentemente, o despacho da DSE, para que conste do relatório do CNIPA - que tem servido de base às decisões tomadas na fase administrativa e na fase judicial - uma declaração de um profissional da área no sentido de que a invenção aqui em apreciação não implica actividade inventiva, uma vez que a mera comparação individualizada entre as reivindicações e a patente D1, apenas serve para concluir que se trata de uma invenção nova - e assim foi considerada - mas não é suficiente para concluir que a mesma invenção não tem criatividade.

*

Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * *

II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.

O processo é o próprio e não há nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são dotadas de legitimidade “*ad causam*”.

Não há exceções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

* * *

III – FACTOS ASSENTES:

Do processo instrutor resulta assente a seguinte factualidade com interesse para a decisão da causa:

1. B LIMITED於2014年5月9日委託李敬達律師(Dr. Luís Reigadas)作為受託律師，向本局提交第I/1286號發明專利註冊申請，標題為：電子賭博機系統。

2. 經形式審查後，本註冊申請符合向公眾公開的條件。根據《工業產權法律制度》第10條，結合第83條的規定，本註冊申請於2016年1月6日第1期第二組《澳門特別行政區公報》內公佈。

3. 2017年3月13日，C女士(以下簡稱為第一聲明異議人)向本局提交第I/1286號發明專利註冊申請的聲明異議，認為本申請欠缺新穎性及創造性。該聲明異議於2017年4月5日第14期第二組《澳門特別行政區公報》內公佈。

4. 2017年3月31日，D先生(以下簡稱為第二聲明異議人)向本局提交第I/1286號發明專利註冊申請的聲明異議，認為本申請欠缺新穎性及創造性。該聲明異議於2017年5月4日第18期第二組《澳門特別行政區公報》內公佈。

5. 根據《工業產權法律制度》第84條第2款，申請人可在收到聲明異議書後作出答覆。因此本局分別於2017年3月14日透過第60415/DPI號公函及於2017年4月3日透過第60506/DPI號公函，將有聲明異議書轉寄予申請人，並通知其在接獲通知日起計四個月內，可向本局提交答辯。

6. B LIMITED並未於上述期限對上述兩聲明異議作出答辯。

7. 2017年6月22日，B LIMITED向本局提出實質審查申請。

8. 2017年7月14日，本局收到本申請的更改認別資料附註申請，先更改名稱至E LTD，再更改至A Ltd(以下簡稱為申請人)。上述附註的批准批示於2017年8月16日第33期第二組《澳門特別行政區公報》內公佈。

9. 本局透過第61396/DPI號公函將本註冊申請的有關文件及聲明異議書轉送國家知識產權局，

以作為該局製作國際式檢索報告及審查意見通知書的必須參考文件。¹

10. 2018年1月8日，本局收到由國家知識產權局發回關於本註冊申請的國際式檢索報告及審查意見通知書。根據審查意見通知書的內容，本註冊申請不具備可獲授予專利的條件。而第一聲明異議人在聲明異議書中提及的TW200900121A和US2007060267A1，以及第二聲明異議人在聲明異議書中提及的CN102847300A在國際式檢索報告中均被列作X類引用文件(即特別相關的文件，僅僅考慮該文件，權利要求所記載的發明就不能認為是新穎的或不能認為是有創造性)。

11. 根據《工業產權法律制度》第89條第1款b)項，申請人可在收到審查意見通知書後，對權利要求書、說明書及附圖作出獨一次變更的規定。因此本局於2018年1月8日透過第60064/DPI號公函，將有關的國際式檢索報告、審查意見通知書和相關對比文件轉寄予申請人，並通知其在接獲通知日起計三個月內，向本局提交意見陳述或修改。

12. 2018年3月20日，本局收到申請人提交的回覆審查意見通知書的意見陳述及修改，上述回覆於指定期限提交。

13. 本局透過第60674/DPI號公函，將上述意見陳述及修改轉送給國家知識產權局，以作為製作再次審查意見通知書的參考文件。

14. 2018年8月23日，本局收到由國家知識產權局發回關於本註冊申請的再次審查意見通知書，與此同時，上述意見通知書亦作為本註冊申請的結論性審查意見。

15. 根據國家知識產權局的審查意見，本註冊申請的權利要求1-9具備新穎性和工業實用性，惟不具備創造性，對應《工業產權法律制度》的規定，上述權利要求不具備第66條“發明活動”的規定。

16. 由於本註冊申請的權利要求1-9不符合第66條有關發明活動的規定，導致本註冊申請不具備第61條規定的授予專利權的實質性條件，因而符合第98條及第9條第1款a)項所指的拒絕授予工業產權的理由。

17. 基於此，根據經12月13日第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第98條連同第9條第1款a)項和第61條的規定，拒絕第I/1286號發明專利註冊申請。

* * *

IV – FUNDAMENTAÇÃO

Como o recurso tem por objecto a sentença proferida pelo Tribunal

¹ 根據公佈於2004/03/22第12期第一組《澳門特別行政區公報》內的第59/2004號行政長官批示第1條的規定，國家知識產權局作為具資格的指定實體，為於澳門特別行政區的專利註冊申請製作發明的審查報告書。

de 1ª instância, importa ver o que o Tribunal *a quo* decidiu. Este afirmou na sua douta decisão:

I – INTRODUÇÃO/RELATÓRIO

O direito de exclusividade de exploração comercial de uma invenção adquire-se através da concessão dos títulos de patente de invenção e de patente utilidade (arts. 60º, 104º, 120º e 124º do RJPI²).

Só são patenteáveis as invenções de tecnologia (art. 61º).

O objecto das invenções de tecnologia patenteáveis sob o título de patente de invenção são:

- Os produtos tecnológicos;
- Os processos de obtenção dos produtos tecnológicos, ainda que estes sejam meras substâncias simples ou compostas.

São requisitos de patenteabilidade de tais invenções (art. 61º):

- Que sejam novas;
- Que resultem de actividade inventiva e
- Que sejam susceptíveis de aplicação industrial.

No caso em apreço, considerando o fundamento da decisão recorrida para recusa de concessão da patente e considerando as razões de discordância que motivam o recurso, está apenas em dúvida que a invenção a patentear a título de patente de invenção resulte de actividade inventiva, uma vez que não se encontram outras questões que reclamem conhecimento oficioso e, tratando-se o presente recurso de recurso de plena jurisdição (art. 279º, nº 3), as questões de forma como falta de fundamentação da decisão recorrida que a recorrente alegou não interferem com os poderes de cognição do tribunal relativamente às questões de substância.

*

² Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, diploma a que pertencem todos os artigos indicados sem menção expressa de origem.

II – SANEAMENTO

Nada ocorre relativo ao tribunal, ao processo e às partes que obste ao conhecimento do mérito do presente recurso. Designadamente não se apresenta necessário citar a parte contrária, em face da decisão que segue e tendo em conta que já foram apresentadas as reclamações no “processo administrativo “ apenso.

*

III – FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO E DE DIREITO

É nas reivindicações de novidade apresentadas com o pedido de concessão do título de patente que se investiga se a invenção é nova e se a sua novidade é resultado de actividade inventiva (art. 85º).

Para merecer a protecção do registo, a invenção nova tem também de ter um carácter inovador³. Isto é, não basta que a invenção não fosse conhecida antes do pedido de registo, é também necessário que ela se distancie do que era conhecido em grau relevante. E qual é o grau de distância que a invenção nova tem de ter em relação ao anteriormente inventado para ser patenteável? E como se mede essa distância? A invenção nova não pode ser um resultado óbvio de invenções anteriores. Pode ser um resultado de invenções anteriores, mas não um resultado que fosse perceptível com facilidade para um profissional do sector (art. 66º). A actividade inventiva é, pois, uma não evidência de que a invenção a patentear seja um resultado de invenções anteriores. Quando um profissional considera o estado da técnica no sector da sua especialidade, tudo o que, de novo, possa concluir de modo evidente não é por ele alcançado através de actividade inventiva, mas através de mera constatação. Para que haja actividade inventiva ou criadora é necessário que haja um hiato entre o estado da técnica e a invenção, um salto ainda que pequeno, e não apenas mera decorrência. Por isso o critério normativo tem duas balizas: a evidência e o profissional do sector.

A recorrente pretende que lhe seja atribuído um título de patente relativamente a

³ Pupo Correia, Direito Comercial – Direito da Empresa, 10ª edição, p. 327, fala em “efeito inovador”

uma invenção que consiste num sistema electrónico de jogar jogos de fortuna e azar.

Segundo as reivindicações de novidade e o título e resumo da invenção, tal sistema consiste no seguinte:

- Ligação em rede informática de mesas de jogo, umas de jogar os jogos de fortuna e azar fisicamente com intervenção de um operador, designadamente no manuseamento de cartas de jogar e outras de jogar electronicamente tais jogos, consistindo num terminal electrónico onde os jogadores jogam jogos virtuais de fortuna e azar sem intervenção de qualquer operador.

- As mesas de jogar fisicamente podem também ser comutadas para executar jogo automático ou virtual e nelas o operador tem acesso aos jogos que decorrem nas mesas de jogo electrónico ou terminais de jogo da rede.

- Nos terminais ou mesas de jogo electrónico, automático ou virtual sem intervenção de operador, os jogadores podem jogar apenas este tipo de jogos originados num processador informático ou participar também nos que decorrem nas mesas de jogo físico da rede que são transmitidos para as mesas de jogo electrónico ou terminais por sistema de vídeo composto de câmaras colocadas nas mesas físicas de jogo e visualizadores colocados nas mesas de jogo electrónico ou terminais de jogo.

É facto notório que as redes informáticas de comunicação recíproca de dados entre terminais com processamento dos dados comunicados já haviam sido inventadas muito antes da apresentação do pedido de concessão de patente feito pelo recorrente.

É igualmente notória a invenção anterior das câmaras de vídeo, ecrãs de visualização e comutadores de dados e de direcção de dados.

Nem a recorrente reivindica estas invenções de produtos e processos de tecnologia.

O que reivindica realmente a recorrente é uma “conjugação de anterioridades” tecnológicas. A novidade consiste na junção do que já existia de uma forma que ainda não existia.

Como é também notório, já existiam inúmeras conjugações de tecnologia

utilizando redes de comunicação informática com inúmeros terminais de input e output e inúmeras formas de colheita, processamento e apresentação dos dados comunicados ou transferidos.

A forma como a recorrente conjuga as invenções tecnológicas já conhecidas não se apresentará como evidente para um profissional do sector quando este atentar nas formas de conjugação anteriores das mesmas tecnologias?

A resposta a esta pergunta é a solução quanto à origem da nova conjugação a patentear: se provém de actividade inventiva ou se provém de mera actividade de constatação.

Actividade inventiva ou criatividade consiste em criar algo de novo e não apenas adaptar o antigo. Consiste em acrescentar algo ao mundo da tecnologia. Só o criador e a criação merecem protecção do Direito. Aqueles que desenvolvem a criatura podem merecer a atenção do Direito se a “educarem” de forma excepcional. Aqueles que apenas copiam ou imitam a criatura estão no campo oposto. Aqueles que “educam” a criatura quase como ela cresceria espontaneamente são neutros.

O exame pericial feito na fase administrativa do processo recorreu ao documento de comparação D1 (CN102847300A) que divulgou um sistema de jogo electrónico em que os jogadores jogam a partir de terminais remotos jogos que decorrem em mesas de jogo físico, sendo tal sistema proporcionado por mesas de jogo físico com operador e transmissão via processamento informático através de processador de computação, câmaras de vídeo e visualizadores. Perante isto, concluiu o exame pericial que uma pessoa comum da área da tecnologia em causa poderia surpreender a “ideia” a patentear. Nem era necessário um especialista do sector. Aceitando como boa a conclusão pericial, haverá que concluir que se um não especialista chega à “conjugação” a patentear a partir das anteriores “conjugações”, então um especialista do sector aí chega por evidência e sem esforço criativo.

O sistema de jogo a patentear é um sistema de jogo remoto em rede como o divulgado em D1. O jogo decorre em mesas de jogo com intervenção de operador e este

jogo é transmitido para terminais electrónicos individuais onde os jogadores jogam nouro lugar, admite-se que até possam estar no seu quarto de hotel e não na sala de jogo do casino onde está a mesa de jogo físico. A diferença ou novidade da invenção a patentear é que nesta, a própria mesa de jogo físico pode passar a jogo electrónico e no terminal de jogo remoto o jogador pode jogar em jogo electrónico autónomo ou pode participar, à distância, nos jogos que decorrem nas mesas de jogo físico pertencentes à mesma rede de comunicação de dados. No final de contas, o que a invenção a patentear faz é possibilitar jogo electrónico na mesa de jogo físico e possibilitar a participação em jogo físico a partir de terminais de jogo electrónico. Ainda em maior síntese a invenção a patentear juntou jogo físico e electrónico na mesma mesa de jogo físico e no mesmo terminal de jogo electrónico (no terminal o jogo físico joga-se de forma remota e digital e na mesa o jogo físico e o electrónico jogam-se alternadamente). Esta ideia de juntar não estaria acessível a um especialista do sector de modo evidente? Não se vê como negar. Não há actividade inventiva na invenção da novidade a patentear. Há actividade de mera constatação do anterior e é daí que decorre a novidade sem relevante esforço criativo de acrescento ao já divulgado anteriormente. Não há acrescento suficiente para ser merecedor de protecção através de exclusivo de exploração comercial temporário. A invenção a patentear não implicou actividade inventiva porque resulta de pouco mais do que mera constatação do estado da técnica. Falta, pois um dos requisitos de patenteabilidade atrás referidos. Crê-se que o hiato entre D1 e a invenção a patentear não resulta de actividade inventiva por tal hiato ser evidente para um profissional do sector.

Conclui-se, pois, que a invenção nova reivindicada não se distancia do estado da técnica o suficiente para que se possa considerar que provém de actividade inventiva e não de mera decorrência de técnicas anteriores acessíveis a um técnico do sector.

Parece-nos que o avanço técnico da recorrente está ao alcance de um profissional do sector sem ter de despende energia criadora.

Conclui-se, pois, que decidiu bem o despacho recorrido ao concluir pela falta de actividade inventiva e ao recusar o requerido registo, pelo que deve ser mantido.

*

IV - DECISÃO.

Pelo exposto, julga-se improcedente o recurso, mantendo-se a decisão recorrida.

Custas a cargo da recorrente.

Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283º do RJPI.

04/04/2019

Quid Juris?

Ora, neste recurso a Recorrente veio a rebater a sua argumentação já tecida na primeira instância, relativamente à qual o Tribunal *a quo* já deu a sua resposta e bem fundamentada, com ela basicamente concordamos.

Além disso, importa realçar-se ainda o seguinte:

Ora, a protecção da propriedade industrial “*pressupõe o registo dos respectivos objectos, sendo delimitada pelo conteúdo e eficácia desse registo*”.⁴

A prova dos direitos de propriedade industrial (artigo 6.º, nº 1 do RJPI) faz-se por meio de títulos, correspondentes às suas diversas modalidades -concessão, no caso das patentes de invenção e modelos de utilidade; registo, no caso de modelos e desenhos industriais, marcas, nomes e insígnias de estabelecimento, recompensas, logótipos e denominações de origem.

É nos actos de concessão ou registo propriamente ditos que reside a eficácia constitutiva dos direitos de propriedade industrial⁵ -os direitos da propriedade industrial estão sujeitos a um sistema de registo constitutivo.⁶

Regra geral do direito à patente é a de este pertencer ao seu inventor

⁴ Pupo Correia, *Direito Comercial, Direito da Empresa*, 10ª edição revista e actualizada, 2007, p. 316.

⁵ Pupo Correia, obra citada, p. 318.

⁶ Carlos Olavo, *Propriedade Industrial*, Vol. I, 2ª edição actualizada, revista e aumentada, pp. 40 e 41.

ou seus sucessores, por qualquer título, nos termos do art. 69º, nº 1 do RJPI.

Todavia, o direito “sobre a invenção reveste um duplo conteúdo: pessoal e patrimonial, significando o primeiro aspecto que o inventor tem o direito de ser considerado o autor da invenção, referindo-se o segundo, essencialmente, ao direito de exploração”.⁷

Assim, nada impede que a “invenção”, na sua vertente patrimonial, esteja na titularidade de entidade diversa do seu inventor, podendo essa entidade requerer a respectiva concessão, integrando os inerentes direitos na sua esfera jurídica (e nestes casos, em que a patente não é requerida em seu nome, o direito do inventor a ser como tal mencionado no requerimento e no título da patente).

A patente constitui um título que confere ao seu titular um direito exclusivo, tendo por objecto uma invenção, como operação intelectual de que resulta algo que aparece pela primeira vez.

À luz do nº 3 do artigo 104.º do RJPI, o acto de concessão da patente traduz uma *mera presunção jurídica* dos requisitos jurídicos da sua concessão.

Todavia, trata-se, como é evidente, de uma presunção *juris tantum*, e, portanto, ilidível mediante a demonstração de que se não verifica algum ou alguns dos requisitos da concessão, designadamente através de acção de declaração de nulidade ou anulação.⁸

Como refere Carlos Olavo⁹, são quatro os requisitos que a lei estabelece cumulativamente para a concessão de uma patente:

⁷ Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal, 2ª edição revista e aumentada, p. 90.

⁸ Cfr. Pupo Correia obra citada pág. 318.

⁹ Propriedade Industrial, Volume I, pág. 18.

- a) que se trate de uma invenção;
- b) que essa invenção seja nova;
- c) que implique actividade inventiva;
- d) que seja susceptível de aplicação industrial (artigo 65.º do RJPI).

Nos termos do artigo 65.º, n.º 1 do RJPI “Uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica” (artigo 65.º, n.º 1 do RJPI), sendo que, “O estado da técnica este constituído por tudo o que, dentro ou fora de Macau, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio” (art. 65.º, n.º 2 do RJPI), da mesma forma que “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” (n.º 2 da mesma disposição legal).

Significa, portanto, como refere Luís M. Couto Gonçalves¹⁰, “que a novidade deve, pois, ser considerada à escala global, revestindo carácter absoluto, o que significa que ela não se verifica quando o pedido couber no âmbito de conhecimentos actuais ou quando fizer parte de conhecimentos incluídos em pedidos não publicados—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 invenção terá de ser uma criação do inventor, não podendo constituir a repetição de uma criação alheia, pois pode “ser o resultado de um

¹⁰ Manual de Direito Industrial, Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal, 2ª edição revista e aumentada, pág. 83.

processo inventivo, mas não ser nova, porque alguém, sem o inventor o saber, já a concebera antes, estando assim compreendida no estado da técnica”.¹¹

Como refere Carlos Olavo¹², o estado da técnica é “o acervo de conhecimento sobre determinada matéria de que dispõe o profissional do sector em causa”, não sendo necessário, para que a invenção seja patenteável, que “a novidade se reporte a todos os elementos da invenção; se apenas alguns dos elementos da invenção estiverem no estado da técnica, ela deve ser considerada nova”.

E, como defende Américo da Silva Carvalho¹³ “para destruir a novidade da invenção é necessário que lhe seja oposta uma anterioridade de todos os elementos que a constituem, não bastando destruir um ponto particular da mesma”, pelo que, tratando-se de “uma invenção de combinação, a novidade não é afectada se lhe forem opostas várias anterioridades fragmentadas visando cada um dos seus elementos, desde que não afectem a combinação, pois esse tipo de invenção consiste precisamente no conjunto ou agrupamento de elementos”.¹⁴

Por outro lado, nos termos estatuídos no artigo 66.º do RJPI, “Considera-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica”.

Ou seja, além do requisito da novidade, exige a lei que a invenção produza “um efeito inovador tal que mesmo um perito na matéria a tenha como inovadora face ao estado da técnica”, pois que, mesmo que o invento seja novo, poderá ele “comportar ou não uma actividade inventiva”, não existindo neste caso a inovação quando “seja obviamente decorrente do estado da técnica, isto é, se um

¹¹ Pupo Correia, obra citada, p. 326.

¹² Obra citada pág. 19.

¹³ In O objecto da invenção, Coimbra Editora, 1970, p. 18.

¹⁴ Cfr. também neste sentido, o Ac. desta Relação de 29/09/2009 in www.dgsi.pt/jtrp.

perito na especialidade deduzir logicamente o efeito inovador da tecnologia conhecida”, efeito inovador só existiram, “se um perito da especialidade, na posse de toda a informação constitutiva do estado actual da técnica respectiva, não deduzir obviamente dele a inovação que se pretende ver reconhecida com a invenção”.¹⁵

A actividade inventiva estará presente “quando a criação não possa ser obtida como consequência normal e lógica dos conhecimentos ou do estado da técnica no momento a considerar, o que significa que a invenção deve ultrapassar a técnica industrial corrente ou a capacidade ou faculdades de um perito na matéria, isto é, que um perito não seja capaz de chegar, de uma maneira evidente, a um mesmo resultado, no momento da solicitação da concessão (significando-se assim que não haverá actividade inventiva quando a invenção não vai além do programa normal da técnica e que mais não é que o resultado óbvio, manifesto e lógico do estado da técnica, ao tempo do pedido)”.¹⁶

Destarte, “o ponto essencial, é determinar se o perito, em condições normais, teria chegado àquela solução e não já apreciar se ele podia chegar a essa solução (o chamado critério would/could approach)—apresentado o problema, considerado o estado da técnica e analisada a solução técnica proposta, apreciar-se-á até que ponto a solução apresentada se distancia suficientemente do estado da técnica e não estaria ao alcance de um perito na especialidade (de acordo com o referido critério)”.¹⁷

Por fim, a invenção será susceptível de aplicação industrial se o seu objecto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer género de indústria ou na

¹⁵ Pupo Correia, obra citada, p. 327.

¹⁶ Luís M. Couto Gonçalves, obra citada, pp. 85 e 86.

¹⁷ Luís M. Couto Gonçalves, obra citada, p. 87.

基于上述区别技术特征，权利要求1和9实际解决的问题为如何为玩家进行游戏结果的结算显示；以及提供人工和自动两种游戏模式以及如何在它们之间进行切换。

然而，在游戏结束后结算玩家赌注并显示结果，以及通过所指定的切换按钮在人工和自动两种游戏模式间实现切换都属于本领域的公知常识。因此权利要求1和9不具备PCT条约第33条(3)规定的创造性。

从属权利要求2-8的附加技术特征或者被D1所公开或者属于本领域的公知常识，因此也不具备PCT条约第33条(3)规定的创造性。

(3) 权利要求1-9要求保护的技术方案可以在工业上制造或使用，具备工业实用性，符合PCT条约第33条(4)的规定。

A Recorrente criticou o Tribunal *a quo* por este ter formado a sua convicção essencialmente com base no teor do relatório acima citado, ora, é verdadeiro este argumento, mas também é uma postura correcta e juridicamente sustentável, visto que está em causa matéria de carácter muito técnico, a Recorrente pode apresentar um relatório para contrariar as conclusões do relatório elaborado a pedido da DSE. Não o tendo feito, subsiste este último nos autos, e na falta de elementos que permitam sustentar o contrário, há-de ser com base nele se forma a respectiva convicção e toma a decisão adequada. Entre outras, cite-se a seguinte passagem da decisão recorrida:

O sistema de jogo a patentear é um sistema de jogo remoto em rede como o divulgado em D1. O jogo decorre em mesas de jogo com intervenção de operador e este jogo é transmitido para terminais electrónicos individuais onde os jogadores jogam noutra lugar, admite-se que até possam estar no seu quarto de hotel e não na sala de jogo do casino onde está a mesa de jogo físico. A diferença ou novidade da invenção a patentear é que nesta, a própria mesa de jogo físico pode passar a jogo electrónico e no terminal de jogo remoto o jogador pode jogar em jogo electrónico autónomo ou pode participar, à distância, nos jogos que

decorrem nas mesas de jogo físico pertencentes à mesma rede de comunicação de dados. No final de contas, o que a invenção a patentear faz é possibilitar jogo electrónico na mesa de jogo físico e possibilitar a participação em jogo físico a partir de terminais de jogo electrónico. Ainda em maior síntese a invenção a patentear juntou jogo físico e electrónico na mesma mesa de jogo físico e no mesmo terminal de jogo electrónico (no terminal o jogo físico joga-se de forma remota e digital e na mesa o jogo físico e o electrónico jogam-se alternadamente). Esta ideia de juntar não estaria acessível a um especialista do sector de modo evidente? Não se vê como negar. Não há actividade inventiva na invenção da novidade a patentear. Há actividade de mera constatação do anterior e é daí que decorre a novidade sem relevante esforço criativo de acrescento ao já divulgado anteriormente. Não há acrescento suficiente para ser merecedor de protecção através de exclusivo de exploração comercial temporário. A invenção a patentear não implicou actividade inventiva porque resulta de pouco mais do que mera constatação do estado da técnica. Falta, pois um dos requisitos de patenteabilidade atrás referidos. Crê-se que o hiato entre D1 e a invenção a patentear não resulta de actividade inventiva por tal hiato ser evidente para um profissional do sector.

Conclui-se, pois, que a invenção nova reivindicada não se distancia do estado da técnica o suficiente para que se possa considerar que provém de actividade inventiva e não de mera decorrência de técnicas anteriores acessíveis a um técnico do sector.

Parece-nos que o avanço técnico da recorrente está ao alcance de um profissional do sector sem ter de despender energia criadora.

Pelo expendido, é de verificar que, em face das considerações e impugnações da ora Recorrente, a argumentação produzida pelo MM. Juíz do Tribunal *a quo* continua a ser válida, a qual não foi contrariada mediante elementos probatórios concretos, trazidos por quem tem o ónus de prova.

Nestes termos, é da nossa conclusão que o Tribunal *a quo* fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas aplicáveis, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, é de manter a decisão recorrida.

*

Síntese conclusiva:

I - São quatro os requisitos que a lei (artigo 65.º do RJPI) estabelece cumulativamente para a concessão de uma patente:

- a) Que se trate de uma invenção;
- b) Que essa invenção seja nova;
- c) Que implique actividade inventiva;
- d) Que seja susceptível de aplicação industrial.

II - Não haverá actividade inventiva quando a invenção não vai além do programa normal da técnica e que mais não é que o resultado óbvio, manifesto e lógico do estado da técnica, ao tempo do pedido.

III – Está em causa um sistema de jogo remoto em rede como o divulgado em D1, o jogo decorre em mesas de jogo com intervenção de operador e este jogo é transmitido para terminais electrónicos individuais onde os jogadores jogam noutra lugar, o que a invenção a patentear faz é possibilitar

jogo electrónico na mesa de jogo físico e possibilitar a participação em jogo físico a partir de terminais de jogo electrónico. Ainda em maior síntese a invenção a patentear juntou jogo físico e electrónico na mesma mesa de jogo físico e no mesmo terminal de jogo electrónico (no terminal o jogo físico jogase de forma remota e digital e na mesa o jogo físico e o electrónico jogam-se alternadamente), a invenção a patentear não implicou actividade inventiva porque resulta de pouco mais do que mera constatação do estado da técnica. Falta, assim, um dos requisitos de patenteabilidade atrás referidos. É de ver que o hiato entre D1 e a invenção a patentear não resulta de actividade inventiva por tal hiato ser evidente para um profissional do sector.

*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

* * *

V – DECISÃO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância **acordam em negar provimento ao presente recurso,** mantendo-se a decisão recorrida.

*

Custas pela Recorrente.

*

Registe e Notifique.

*

RAEM, 24 de Outubro de 2019.

Fong Man Chong

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho