

Processo n.º 597/2020

(Autos de recurso em matéria cível)

Relator: Fong Man Chong

Data: 24 Setembro de 2020

ASSUNTOS:

- Requisitos para a patenteabilidade

SUMÁRIO:

Nos termos do disposto no artigo 61º do RJPI, a patenteabilidade está dependente de a invenção: a) ser nova; b) implicar actividade inventiva; e c) ser susceptível de aplicação industrial, e o relatório da CNIPA concluiu pela falta de novidade, conclusão esta que não foi contrariada nesta sede de recurso mediante novo relatório, nem se verifica erro na apreciação dos elementos submetido à apreciação por parte do Tribunal recorrido, é de manter a decisão recorrida.

O Relator,

Fong Man Chong

Processo n.º 597/2020

(Autos de recurso em matéria cível)

Data : 24 de Setembro de 2020

Recorrente : A

Entidade Recorrida : **Direcção dos Serviços de Economia**

*

Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I - RELATÓRIO

A, Recorrente, devidamente identificado nos autos, discordando da sentença proferida pelo Tribunal de primeira instância, datada de 25/02/2020, que julgou improcedente o recurso judicial contra a decisão da DSE (que negou a concessão do registo do patente), dela veio, em 12/05/2020, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 542 a 584, tendo formulado as seguintes conclusões :

1) Vem o presente recurso interposto da sentença de 25 de Fevereiro de 2020 que indeferiu, Integralmente, o recurso judicial apresentado contra o despacho da DSE que recusou a concessão do pedido de patente que tomou o n.º I/1123, sendo que a referida sentença está viciada por erros de facto e de direito, não tendo apreciado devidamente as questões colocadas pela ora Recorrente com o seu recurso judicial, designadamente no que concerne à suposta falta de criatividade da invenção em causa e de fundamentos jurídicos para recusar a concessão do referido pedido;

2) A sentença recorrida sob a capa do princípio da territorialidade desconsiderou as conclusões das autoridades da Austrália e de Taiwan quanto às mesmas reivindicações que foram consideradas como não criativas pelo examinador da CNIPA;

3) Importa, por isso, recordar que o relatório de exame proferido pela CNIPA concluiu que a reivindicação independente n.º 36, e as respectivas reivindicações dependentes n.ºs 37 a 53, bem como a reivindicação independente n.º 55, e as respectivas reivindicações dependentes n.ºs 56 a 59, e finalmente a reivindicação independente n.º 61 e as reivindicações daquela dependentes com os n.ºs 62 a 67 careciam de carácter inventivo;

4) Com efeito, para o examinador as referidas reivindicações são de “本領域公知常識”, ou seja, de "common general knowledge" para um profissional do sector, o que nos termos do RJPI resulta de maneira evidente do estado da técnica para um profissional do sector;

5) No fundo, as reivindicações independentes e as reivindicações que delas dependem que foram consideradas pelo examinador do CNIPA como sendo de “對本領域技術人員而言是顯而易見的做法” ou de “本領域公知常識” são, por sua vez, as mesmas reivindicações que os examinadores na Austrália e em Taiwan consideraram ter actividade inventiva;

6) Ainda de acordo com aquele relatório de exame que incidiu sobre o pedido de patente n.º I/1123, as demais reivindicações preenchem os requisitos legais da novidade, carácter inventivo e aplicabilidade industrial (i.e., as reivindicações n.ºs 1 a 35, 54, 60, 68 e 69);

7) Sendo também certo que a reivindicação n.º 54 é dependente da reivindicação independente n.º 48 (que não tem actividade inventiva para o examinador), a reivindicação n.º 60 é dependente da reivindicação n.º 59 que, por sua vez, depende da reivindicação independente n.º 55 (e estas duas últimas não têm actividade inventiva segundo o examinador) e as reivindicações n.ºs 68 e 69 dependem da reivindicação independente n.º 55 (que segundo o examinador não tem actividade inventiva);

8) Criando-se assim uma situação inexplicável, em que há reivindicações dependentes que foram consideradas criativas apesar de dependerem de reivindicações que, segundo o mesmo examinador, carecem de carácter inventivo;

9) Ora, o Tribunal recorrido socorreu-se do princípio da territorialidade para obviar ao "*elefante no meio da sala*", passe a expressão, que é o facto das mesmas reivindicações terem sido consideradas criativas na Austrália e em Taiwan, duas jurisdições distintas que exigem os mesmos requisitos e preenchimento de critérios para justificar a atribuição de carácter inventivo;

10) Seguindo o entendimento do Tribunal *a quo*, então nunca seria possível impugnar um despacho de recusa de concessão de uma patente, visto que o relatório de exame seria inimpugnável e inatacável, de nada servindo o recurso a elementos que infirmam as conclusões daquele relatório, nomeadamente outros relatórios de exame elaborados em jurisdições que adoptam os mesmos critérios de exame;

11) Como se afirmou em sede de recurso judicial, não colhe o argumento de que os sistemas e jurisdições são distintas porque o exame substancial de patentes, tanto na Austrália, como em Taiwan, na União Europeia ou na República Popular da China, tem em consideração o estado da técnica na sua totalidade, isto é, tudo o que foi divulgado tanto dentro como fora das respectivas jurisdições;

12) O problema coloca-se nos presentes autos quanto ao exame a título de "*criatividade*" efectuado pela CNIPA;

13) A metodologia seguida pela CNIPA no âmbito do relatório de exame não é, à partida, substancialmente distinta da metodologia seguida pelo Instituto Europeu de Patentes, no entanto, há uma diferença relevante na execução prática deste exame padrão pela CNIPA e que foi alvo de várias críticas, especialmente no que concerne à identificação do(s) problema(s) técnico(s) e ao "*conhecimento geral comum*";

14) Com efeito, na identificação do problema técnico ou dos problemas técnicos, o examinador da CNIPA tipicamente limitava-se a focar o seu exame na característica técnica *per se*, de forma isolada, ignorando como é que essa característica técnica interage com outras características do sistema na sua totalidade;

15) E quanto ao "conhecimento geral comum", os examinadores da CNIPA simplesmente se limitavam a constatar que uma característica particular é "*do conhecimento geral comum*" sem providenciar qualquer prova dessa alegação;

16) No dia 25 de Setembro de 2019, a CNIPA anunciou alterações às

"Guidelines" para a realização do exame substancial de patentes - alterações essas que entraram em vigor no dia 1 de Novembro de 2019 -, sendo que entre essas alterações constam regras destinadas a resolver os problemas identificados *supra* no que respeita ao relatório de exame;

17) Por um lado, essas "Guidelines" procuram resolver o primeiro problema por requererem aos examinadores que considerem a característica técnica e que entendam como a mesma actua na totalidade da invenção em vez de apenas a considerarem enquanto parte isolada;

18) Por outro lado, "(...) *as novas "Guidelines" restringem os examinadores de arbitrariamente alegarem que uma característica é do conhecimento geral comum porque requerem aos examinadores que providenciem provas quando uma característica responsável pela solução de um problema técnico é vista como sendo de conhecimento geral comum. Adicionalmente, se o Requerente da Patente suscitar uma objecção contra o conhecimento geral comum alegado pelo examinador, os examinadores precisam de apresentar provas do conhecimento geral comum ou explicar as razões para a objecção levantada.*";

19) Tudo isto é extremamente relevante para a discussão dos erros incorridos no exame substancial do pedido de patente n.º I/1223, já que o exame foi feito e incorreu nos problemas identificados *supra*;

20) Não se podendo esquecer que as reivindicações independentes (e as reivindicações que daquelas dependem) que, segundo o relatório de exame, carecem de actividade inventiva foram as mesmas reivindicações que os examinadores na Austrália e em Taiwan consideraram ter actividade inventiva, pelo que as patentes foram aí concedidas;

21) Não sendo de aceitar o argumento de que os sistemas e jurisdições são distintas porque o exame substancial de patentes, tanto na Austrália, como na União Europeia ou na República Popular da China, tem em consideração o estado da técnica na sua totalidade, isto é, tudo o que foi divulgado tanto dentro como fora das respectivas jurisdições;

22) Mais, tanto a Austrália, a União Europeia ou a República Popular da China têm em consideração os mesmos indicadores secundários para apurar a existência de

actividade inventiva;

23) Somente na República Popular da China é que era possível a um examinador alegar arbitrariamente que determinadas características técnicas careciam de actividade inventiva, isto é sem cuidar de provar ou justificar essa alegação, situação que foi permitida até à entrada em vigor das alterações às "*Guidelines*" para o exame substancial de Patentes no dia 1 de Novembro de 2019;

24) E só na República Popular da China é que era possível a um examinador apreciar a característica técnica reivindicada de forma isolada, isto é separada do resto da invenção e sem considerar o seu funcionamento e sinergia com as restantes características técnicas;

25) O que explica que certas reivindicações dependentes foram tidas como criativas (por exemplo, as reivindicações n.ºs 54, 68 e 69) apesar das reivindicações das quais dependem não implicarem actividade inventiva segundo o mesmo relatório de exame;

26) Apesar do relatório de exame ser efectuado pela CNIPA, não pode tal entidade deixar de seguir as normas previstas no RJPI e cumprir com o dever de fundamentação de todos os actos administrativos, pelo que impunha explicitar a razão pela qual defende que as reivindicações são "*evidentes*" para um profissional do sector ou são "*do conhecimento geral comum*", o que mais não é do que um mero juízo conclusivo sem sustentação;

27) Por tudo isto, não se pode recorrer ao princípio da territorialidade para defender uma decisão infundada que contraria relatórios de exame elaborados em jurisdições que adoptam os mesmos critérios de exame e que têm de justificar as respectivas conclusões, diferentemente do que se passava na República Popular da China até à entrada em vigor das novas *Guidelines* e razão pela qual o sistema era alvo de críticas pela sua arbitrariedade e metodologia de exame (considerando a característica técnica isoladamente ao invés do seu funcionamento e sinergia com as restantes características técnicas);

28) Acresce que os Documentos de Comparação D1 e D2, quando considerados isolada ou conjuntamente (nu em combinação), não descrevem, ensinam ou sugerem um dispositivo tipo "sapato para cartas" ("shoe device") que compreende uma "*característica de*

carregamento de cartas para carregar cartas na área de armazenamento de cartas através de uma abertura na base do dispositivo tipo "sapato", tal como indicado na reivindicação independente n.º 36;

29) Conforme, de resto, é admitido no próprio Segundo Relatório de Exame, o Documento de Comparação D1 não divulga **uma abertura na base do dispositivo tipo "sapato" onde o sistema de carregamento de cartas pode carregar cartas na área de armazenamento do "sapato" através dessa mesma abertura na base do dispositivo tipo "sapato";**

30) Não se podendo aceitar a asserção infundada do relatório de exame de que tal consubstancia uma alternativa evidente para um profissional do sector, porque o posicionamento da abertura para carregamento de cartas no dispositivo tipo "sapato" não o é e envolve efeitos técnicos inesperados ou imprevistos;

31) Desde logo, um modo de realização e aplicação instantânea definidos nas reivindicações providenciam um dispositivo tipo "sapato" que pode ser posicionado directamente na superfície de um dispositivo de jogo que utilize cartas (e.g., uma mesa de jogo), sendo certo que a abertura na base do dispositivo tipo "sapato" permite que o mecanismo para baralhar cartas associado (tal como detalhado na reivindicação n.º 14) possa ser posicionado no exterior da superfície da mesa (por exemplo, por baixo da superfície da mesa de jogo) ao mesmo tempo que continua a permitir a entrega de cartas no dispositivo tipo "sapato";

32) Uma configuração desse tipo providencia um dispositivo relativamente mais pequena e uma área muito mais pequena na mesa de jogo que é ocupada pelo dispositivo tipo "sapato";

33) Acresce que tal configuração (tal como é detalhado nalgumas das reivindicações dependentes) pode permitir que o dispositivo tipo "sapato" possa ser separado do dispositivo para baralhar cartas de modo a que possa ser movido pela mesa de jogo conforme desejado;

34) Acresce ainda que a abertura na base permite que as cartas sejam entregues ao dispositivo tipo "sapato" de forma substancialmente não detectada enquanto protege a "identidade" das cartas dos jogadores;

35) Pelo que as reivindicações n.ºs 36 a 47 não são evidentes em face do estado da técnica;

36) Por razões substancialmente idênticas e que aqui se dão por integralmente reproduzidas, note-se que os Documentos de Comparação D1 e D2, quando considerados isolada ou conjuntamente (ou em combinação), não descrevem, ensinam ou sugerem um **sistema de gestão de cartas** incluindo um dispositivo tipo "sapato" que compreende um *"sistema de carregamento de cartas para carregar cartas transferidas de um dispositivo para baralhar cartas para uma área de armazenamento de cartas através de uma abertura na base do dispositivo tipo "sapato"*, tal como indicado na reivindicação independente n.º 48;

37) Pelo exposto, em consideração do que já se deixou explicitado, deve entender-se que a reivindicação independente n.º 48 e as reivindicações n.ºs 49 a 53, daquela dependentes, não são evidentes em face do disposto no Documento de Comparação D1 e D2;

38) Tanto assim que o próprio examinador afirmou que a reivindicação dependente n.º 54, que é um desenvolvimento da reivindicação independente n.º 48, implica actividade inventiva;

39) Por razões substancialmente idênticas e que aqui se dão por integralmente reproduzidas, note-se que os Documentos de Comparação D1 e D2, quando considerados isolada ou conjuntamente (ou em combinação), não descrevem, ensinam ou sugerem um método para providenciar cartas durante um jogo, compreendendo *"o transporte de cartas de um dispositivo para baralhar cartas para um dispositivo tipo "sapato" separável do sistema de gestão de cartas através de uma abertura na base do dispositivo tipo "sapato" com uma parte do sistema de gestão de cartas"*, tal como indicado na reivindicação independente n.º 55;

40) Acresce que, em relação ao dispositivo tipo "sapato" separável, como é aparentemente admitido no Segundo Relatório de Exame, tanto o Documento de Comparação D1 como o Documento de Comparação D2 não divulgam tal dispositivo tipo "sapato" separável;

41) Como já se deixou dito supra, os efeitos técnicos imprevistos desta solução, que também não é uma alternativa evidente, estão detalhadas no pedido de patente tal

como citado anteriormente no presente articulado.

42) Pelo exposto, deveria ter sido considerado que tanto a reivindicação independente n.º 55, como as reivindicações dependentes n.ºs 56 a 59, 61 a 67, dependentes daquela reivindicação independente, implicavam actividade inventiva, aliás, em absoluta contradição, o examinador veio afirmar que a reivindicação n.º 60 implica actividade inventiva quando a mesma é dependente da reivindicação n.º 59, a qual por sua vez é dependente da reivindicação independente n.º 55, sendo que estas duas últimas foram consideradas como evidentes em face do estado da técnica;

43) Assim, forçoso é concluir que o Relatório de Exame encontra-se viciado por erros de facto, sendo apenas alegado arbitrariamente que determinadas características técnicas carecem de actividade inventiva sem que tenha sido feita qualquer prova ou justificação dessa alegação, situação que recorde-se só foi possível até à entrada em vigor das alterações às "Guidelines" para o exame substancial de Patentes no dia 1 de Novembro de 2019;

44) Acresce ainda que o Relatório de Exame está viciado na forma em que são (ou melhor, eram) apreciadas as características técnicas da invenção, isto é, cada característica técnica reivindicada foi apreciada de forma isolada, separada da invenção no seu conjunto e sem considerar o seu funcionamento e sinergia com as restantes características técnicas;

45) O que fez com que tenha sido considerado que algumas características técnicas que estão compreendidas em reivindicações dependentes impliquem actividade inventiva (**por exemplo, as reivindicações dependentes n.ºs 54, 60, 68 e 69**) ao passo que as reivindicações independentes (ou mesmo dependentes) de que aquelas dependiam foram tidas como evidentes em face do estado da técnica (as reivindicações n.ºs 48 (54), 59 (60), 55 (68 e 69));

46) Estando, conseqüentemente, a decisão da DSE ora impugnada viciada por erros de facto provocados pelas conclusões incorrectas e arbitrárias constantes do relatório de exame, onde o examinador se limitou a considerar que as reivindicações n.ºs 36 a 53, 55 a 59 e 61 a 67 resultavam do "**conhecimento geral comum**" sem qualquer comprovação desse suposto "**conhecimento geral comum**";

47) Ainda que assim não se entenda, sempre se dirá que o despacho proferido pela DSE está viciado por erros de direito e de falta de fundamentação ao recusar a concessão da patente sem observar que o artigo 98.º do RJPI apenas permite que o fundamento de recusa previsto no artigo 9.º, alínea a), do RJPI possa ser oposto ao Requerente da Patente se a "*não patenteabilidade for manifesta nos termos do relatório de exame*";

48) É o elemento literal da norma do artigo 98.º do RJPI que está em causa, **pois se a não patenteabilidade não for manifesta nos termos do relatório de exame**, então esse fundamento de recusa não é oponível ao requerente;

49) Se fosse intenção do legislador que uma patente seria recusada quando estivesse em causa o não cumprimento de um requisito legal por parte de uma simples reivindicação ou que a patente devia ser recusada **SEMPRE** que se verificasse o fundamento geral de recusa previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI, então a norma determinaria simplesmente que "*A patente é recusada quando se verifique qualquer das fundamentos gerais de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial*";

50) Nada no despacho de recusa posto em crise indica que a não patenteabilidade é manifesta, sendo certo que tão-pouco nada no relatório de exame indica que a não patenteabilidade do pedido é manifesta, muito antes pelo contrário;

51) Pelo que ainda que fosse de considerar que, efectivamente, algumas (mas não todas) reivindicações em causa não têm carácter inventivo, ainda assim a DSE teria de conceder a patente em causa por falta de fundamento legal para a sua recusa (não é manifesta a sua não patenteabilidade nos termos do relatório de exame);

52) O Tribunal *a quo* ignorou, simplesmente, o elemento literal da norma, designadamente a exigência de "*manifesta não patenteabilidade nos termos do relatório de exame*" para não dar por verificada a ilegalidade da aplicação do artigo 98.º do RJPI ao pedido de patente da ora Recorrente;

53) A menos que se entenda, com o devido respeito, que o artigo 98.º do RJPI é letra morta na medida em que exige a "*manifesta não patenteabilidade nos termos do relatório de exame*" para que o fundamento de recusa do artigo 9.º, alínea a), do RJPI possa ser oposto ao Requerente da Patente;

54) O entendimento descrito é ainda reforçado pelo espírito da lei, que foi, evidentemente, no sentido de facilitar a concessão de pedidos de patente;

55) Segundo o Código da Propriedade Industrial Português, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, o qual fora publicado no Boletim Oficial n.º 36, I Série, de 4 de Setembro de 1995, após um processo de exame substancial em termos semelhantes aos constantes do actual RJPI, a patente poderia ainda a vir a ser concedida parcialmente, podendo a DSE eliminar, por sua iniciativa, as reivindicações que entendesse que não cumpriam com os requisitos legais ou que não assentavam na Descrição da Invenção;

56) Além disso, a lei previa uma "*cláusula de salvaguarda*" para o caso de uma patente ter sido concedida com reivindicações que, posteriormente, viessem a ser declaradas nulas ou anuladas pelos Tribunais, sendo certo que em tal caso a patente manter-se-ia em vigor na parte remanescente (artigo 120.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 16/95).

57) Em Portugal, o enquadramento legal descrito *supra* manteve-se, praticamente, inalterado com a entrada em vigor do novo Código da Propriedade Industrial em 2003 (cfr. artigos 69.º, 73.º e 114.º);

58) Sucede que em Macau, o legislador, conhecedor das soluções anteriormente vigentes, optou por restringir os fundamentos de recusa de uma patente e, em conformidade, alterar os fundamentos de uma concessão parcial;

59) A diferença relevante em relação ao anterior Decreto-Lei n.º 16/95 prende-se com o facto de não se fazer menção ao trecho que dispunha "*Tratando-se apenas de delimitar a matéria protegida, eliminar reivindicações (...)*";

60) Aqui chegados, uma leitura pouco cuidada poderia levar a concluir que foi intenção do legislador passar a responsabilizar o interessado pela eventual incorrecta delimitação da matéria protegida mediante as reivindicações, não permitindo que a patente viesse a ser concedida nesses casos;

61) No entanto, não se pode esquecer que, como se disse, não só nunca foi fundamento de recusa o facto de se determinar que algumas reivindicações não cumprem todos os requisitos legais (facto que, no máximo, provocava a sua eliminação pelo examinador);

62) Como a própria lei veio ainda a restringir os casos em que a recusa pode ter

lugar, conforme o disposto no já citado artigo 98.º do RJPI, exigindo que a não patenteabilidade seja manifesta para que possa ser oposta ao requerente;

63) Destarte, não basta que o objecto da patente não seja susceptível de protecção, sendo ainda essencial que tal "não patenteabilidade" seja manifesta!;

64) Assim, o que se conclui da conjugação das alterações constantes dos artigos 97.º e 98.º do RJPI em relação ao regime legal anteriormente vigente, é que foi intenção legislador retirar à entidade administrativa o poder de opor ao requerente (mediante eliminação) objecções (menores, no sentido de que têm pouca relevância no todo da invenção) relacionadas com as reivindicações da patente, sempre que da globalidade da Invenção não resultar uma manifesta não patenteabilidade!;

65) Seria um contra-senso que a lei, por conta de uma minoria de reivindicações que, no entender da CNIPA, carecessem de algum dos requisitos legais, viesse a impor a recusa da patente na sua totalidade, sem permitir a sua vigência apenas em parte, ao mesmo tempo que determinava que uma patente que tivesse sido, pelos vistos erradamente, concedida na totalidade, pudesse ainda vir a ser aproveitada na parte que não estivesse afectada de qualquer vício!;

66) Como é óbvio, e salvo melhor opinião, um tal entendimento suscita uma contradição sistemática insolúvel, levando o intérprete a concluir que o legislador não consagrou as soluções mais acertadas e não soube exprimir o seu pensamento em termos adequados, ao contrário do que impõe o artigo 8.º, n.º 3, do Código Civil;

67) Além de implicar uma violação do princípio geral da proporcionalidade, previsto no artigo 5.º do Código de Procedimento Administrativo, princípio aplicável a toda a actividade da Administração Pública, nos termos do artigo 2.º, n.º 4, do mesmo Código;

68) Pois o Requerente de uma patente poderia ver a sua Invenção - que segundo o examinador goza, em termos globais, de novidade, inventividade e aplicabilidade industrial - cair no domínio público e, por conseguinte, ficar ao dispor dos respectivos concorrentes comerciais, por força de um reduzido número de reivindicações;

69) O que é ostensivamente injusto e contrário ao que se extrai da letra e do espírito da lei, porquanto ali se diz que a recusa com fundamento no facto do objecto não ser susceptível de protecção (o que não é o mesmo que uma reivindicação não cumprir com

todos os requisitos legais) só poderá ser invocado em prejuízo do requerente quando essa não patenteabilidade for manifesta;

70) O sistema de patentes seria perfeitamente absurdo e comportaria riscos inaceitáveis para os inventores e respectivos investidores, já que uma simples reivindicação poderia deitar por terra um árduo trabalho de inovação;

71) Assim, pelas razões invocadas, resulta do RJPI, de forma evidente, que o legislador pretendeu impedir a DSE de opor ao requerente quaisquer objecções relacionadas com o objecto de um pedido de patente que não impliquem a manifesta não patenteabilidade da invenção em causa;

72) Por conseguinte, a decisão proferida pela DSE está eivada de um manifesto erro de direito ao recusar a patente em causa com fundamento nos artigos 9.º, n.º 1, alínea a), 61.º e 98.º do RJPI, porquanto não resulta nem do despacho impugnado nem do relatório de exame que a não patenteabilidade é manifesta!;

73) Logo, não poderia ter sido aplicado ao caso o artigo 98.º do RJPI e o fundamento de recusa previsto no artigo 9.º, alínea a), por falta do preenchimento de um requisito legal previsto no referido artigo 98.º;

74) Acresce que, ainda que assim não fosse entender, então sempre se teria de concluir que o despacho impugnado da DSE está viciado por falta de fundamentação, em violação do disposto nos artigos 114.º e seguintes do CPA, já que carece em absoluto da razão de ser da "*manifesta não patenteabilidade*", que é um requisito exigido pelo artigo 98.º do RJPI para que o fundamento de recusa possa ser oposto ao Requerente da patente;

75) Sendo certo que nem o relatório de exame para o qual aquele despacho remete indica e fundamenta qualquer manifesta não patenteabilidade;

76) Nestes termos, o Tribunal recorrido incorreu em erro de direito na apreciação da aplicabilidade do fundamento de recusa previsto no artigo 98.º do RJPI em conjugação com a alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do mesmo diploma legal, e também por considerar fundamentado e legal o despacho de recusa proferido pela DSE em clara violação dos requisitos legais.

*

DSE, Entidade Recorrida, com os sinais identificativos nos autos, ofereceu a resposta constante de fls. 588 a 594, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. O Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto Lei n.º 93/97/M, de 13 de Dezembro, no seu artigo 4º consagra o princípio da territorialidade, ou seja, a lei que se aplica é a lei em vigor na RAEM, por essa razão, o parecer da CNIPA é conclusivo. Com efeito, os critérios utilizados no exame de patentes noutros ordenamentos jurídicos não produzem efeitos na nossa ordem jurídica interna."

B. A RAEM como outras regiões, não tem a possibilidade técnica de fazer o relatório de exame da patente de invenção, por força do Acordo celebrado entre a RAEM/DSE e CNIPA da RPC foi esta a entidade designada para proceder ao exame substancial da patente de invenção cuja protecção seja pedida para Macau.

C. O relatório de exame não se encontra viciado por erro de facto ou de forma. A entidade designada, CNIPA, tem como análise padrão, no que respeita à apreciação da actividade inventiva "*o método dos três passos*", que permite a um examinador determinar se a invenção é ou não evidente tendo em conta o estado da técnica.

D. De acordo com o n.º 2 do artigo 80, do RJPI, uma pluralidade de invenções ligadas entre si de tal forma que constituem um único conceito de inventivo geral, é considerada apenas uma invenção. Devido à unidade das reivindicações neste pedido de registo, que constitui o único conceito inventivo geral, deve ser considerado como apenas uma invenção.

E. Na sequência do relatório de exame, as reivindicações 36-53, 55-59 e 61-57 não foram consideradas criativas, isto quer dizer que uma das invenções reivindicadas não preenche os requisitos de actividade inventiva do artigo 66º do RJPI, então o pedido não satisfaz os requisitos cumulativos exigidos no artigo 61º do RJPI.

F. O artigo 98º do RJPI estatui que a patente é recusada, "*quando se verique os fundamentos gerais de recusa da concessão dos direitos de propriedade Industrial, mas a recusa com base na a al. a) do nº 1 do artigo 9º, só é oponível ao requerente se a não patenteabilidade for manifesta, no termos do relatório de exame, ou (...)*".

G. A decisão da DSE, ao recusar a patente, não padece de nenhum o erro de direito, a invenção não satisfaz as condições para ser patenteada nos termos previstos no artigo 61º e, 80º, n.º 2, o que constituiu o fundamento de recusa da patente nos termos da al. a) do n.º 1 do artigo 9º ex vi o artigo 98º, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

H. A lei não permite que a entidade administrativa elimine reivindicações - artigo 97.º, e alínea a) do n.º 1 do artigo 119.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

I. Atentando o artigo 115º do CPA, o Mmo Juiz considera *que a entidade recorrida foi breve, mas suficiente e suficiente para explicar a base da sua decisão, logo não existe erro de direito esta perfeita a aplicação do fundamento legal consagrado no artigo 98º conjugado com a alínea a) do n.º1 do artigo 9º, ambos do RJPI, para que o fundamento de recusa possa ser oposto ao Requerente da patente.*

*

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:

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

A) 2011年10月13日, 上訴人向經濟局遞交第 I/001123 號發明專利註冊申請書

及相關文件，該發明專利之名稱/標題為“牌处理系统、用于牌处理系统的装置及相关方法”。(見行政卷宗第 1 至 37 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

B) 2018 年 8 月 24 日，上訴人向經濟局請求實質審查的同時，對已提交的“權利要求書”作出了修改。(見行政卷宗第 44 至 65 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

C) 經濟局透過第 62157/DPI 號公函將涉案註冊申請的有關文件轉送國家知識產權局。(見行政卷宗第 66 頁)

D) 國家知識產權局的初步審查意見通知書認為：(見行政卷宗第 67 至 76 頁)

- “權利要求書”第 1 至 69 項具新穎性；
- “權利要求書”第 1 至 69 項具工業實用性；
- “權利要求書”第 1 至 12 項、第 14 至 15 項，以及第 36 至 68 項不具備創造性；至於“權利要求書”第 13 項、第 16 至 35 項，以及第 69 項具備創造性。

E) 2019 年 3 月 5 日，經濟局透過第 60469/DPI 號公函將國家知識產權局的國際式檢索報告、審查意見通知書及相關文件通知上訴人，並通知其在接獲通知日起計三個月內，向該局提交意見陳述或修改。(見行政卷宗第 77 頁)

F) 2019 年 5 月 24 日，上訴人就上述審查意見通知書作出回覆。(見行政卷宗第 78 至 100 頁)

G) 2019 年 6 月 6 日，經濟局透過第 61397/DPI 號公函將上訴人的回覆轉送國家知識產權局，以作為製作再次審查意見通知書的參考文件。(見行政卷宗第 101 頁)

H) 國家知識產權局的再次審查意見通知書認為涉案註冊申請不具備創造性。(見行政卷宗第 102 至 105 頁)

- “權利要求書”第 1 至 69 項具新穎性；
- “權利要求書”第 1 至 69 項具工業實用性；
- “權利要求書”第 36 至 53 項、第 55 至 59 項，以及第 61 至 67 項不具備創造性；至於“權利要求書”第 1 至 35 項、第 54 項、第 60 項，以及第 68 至 69 項具備創造性。

I) 2019 年 9 月 6 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 505/DPI/2019 號報告書的內容，並在報告書上作出拒絕第 I/1123 號發明專利註冊申請的批示。(見行政卷宗第 106 至 108 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

J) 上述拒絕註冊的批示公佈於 2019 年 10 月 3 日第 40 期《澳門特別行政區公報》第二組內。

K) 2019 年 11 月 5 日，上訴人向本院提起本上訴。

* * *

IV – FUNDAMENTAÇÃO

Como o recurso tem por objecto a sentença proferida pelo Tribunal de 1ª instância, importa ver o que o Tribunal *a quo* decidiu. Este afirmou na sua douta decisão:

1) 案件敘述：

A(下稱“上訴人”), 詳細身份資料載於卷宗, 地址位於XXX, 就經濟局知識產權廳廳長(下稱“被上訴人”)於2019年10月3日作出的拒絕第I/1123號發明專利註冊申請的批示, 向本院提起上訴。

*

經濟局根據《工業產權法律制度》第278條第2款之規定提交了行政卷宗, 並提交了回覆。(見卷宗第512至520頁)

2) 訴訟前提：

本院對此案有管轄權。

本案訴訟形式恰當及有效。

訴訟雙方具有當事人能力及正當性。

不存在待解決之無效、抗辯或其他先決問題以妨礙審理本案之實體問題。

3) 事實部份：

本院認定以下對案件審判屬重要的事實：

(.....)

4) 理由說明：

上訴人向經濟局申請發明專利的保護。

經濟局拒絕上訴人的發明專利註冊申請, 理由是上訴人部份要求保護的權利要求不具備創造性。

綜觀起訴狀內容, 本院要探討的核心問題有兩項：

1. 上訴人經修改的“權利要求書”第 36 至 53 項、第 55 至 59 項, 以及第 61 至 67

項是否一如經濟局所認定般，不具備創造性。就此，上訴人提出了以下理據：

- 1.1. 事實錯誤(詳見上訴人書狀第 53 至 94 條)
- 1.2. 法律適用錯誤及欠缺理由說明(詳見上訴人書狀第 95 至 141 條)

2. 即使上述各項權利的全部或部份確實不具備創造性，經濟局應否一如上訴人所提出般，部份批准“權利要求書”除不具備創造性的部份以外的其他權利要求的登記。

而在開始進行分析前，有必要指出的是，儘管不否定其有一定的參考價值，惟上訴人就相同或相似的技术在不同的法區成功註冊專利，不等同於該技術必然在澳門也獲批准註冊，亦不等同該等法區的專利審查機構的意見必須約束澳門的審查機構。

*

經仔細閱讀上訴人在行政階段所提交的所有說明書以及權利要求書，¹其牌處理系統可以概括為兩個核心部份：1. 是“鞋狀物裝置”、2. 是“自動地將牌從洗牌裝置傳遞到鞋狀物裝置的牌傳遞系統”。

為了達致洗牌部份及發牌機部份的連接，上訴人以開孔方法達成。就此，以行政卷宗第33頁說明，當中的牌通路17、推牌器71、牌供給器72、輸出開口74、進入鞋狀物開口84為達致上述兩個組件的牌傳遞工作。

另外，上訴人的發明除了可使到上述兩個組件合併使用外，兩個組件尚可以分離。

在合併使用的情況下，上訴人表示其設計的優勢在於，在無須將賭枱開孔或改變其形狀的情況下，可以將“鞋狀物裝置14”和“洗牌裝置12”組合。另外，在兩者合併使用時，上訴人的設計有機制確保並核查鞋狀物裝置以及洗牌裝置緊密組裝。簡要而言，此一機制是行政卷宗第33頁所顯示的兩個對準鎖18。如果對準鎖沒有正確連接，對準鎖上的一個或多個傳感器15(見行政卷宗第37頁)會告知處理系列10，處理系統可以防止將紙牌從洗牌裝置傳送給鞋狀物裝置。

另外，上訴人的設計另一特別在於分別在洗牌裝置以及鞋狀物裝置的牌感應系統58及98。有關裝置可驗證紙牌有否被篡改等。

*

綜觀上訴人的經修改的權利要求書(見行政卷宗第83至100頁)，上訴人提出了以下六項的獨立權利要求：1. 一種牌處理系統(見第1至10條)；2. 一種卡西諾桌牌遊戲過程中提供牌的方法(見第11至15條)；3. 一種洗牌裝置(見第16至26條)；4. 一種洗牌裝置(見第27至32條)；5. 一種洗牌方法(見第33至35條)；6. 一種鞋狀物裝置(見第36條至47條)；7. 一種牌處理系統(見第48至54條)；8. 一種在遊戲期間提供牌的方法(見第55至69條)。²

¹ 必須強調的是，本院在此描述的僅為本院認為上訴人的申請中最突出的特徵。就沒有提及的其他特徵，不等如本院沒有留意或將之忽略。

² 上訴人的權利要求書中被認為不存在創造性者，出現在粗體部份。

從被訴決定內容可見，其採納了國家知識產權權的意見，認為經修改的“權利要求書”第36至53項、第55至59項，以及第61至67項不具備創造性。相關的理由如下：

“2.2 權利要求36-53、55-59、61至67不具備創造性

(1) 權利要求36、48與D1的區別如上所述，然而，根據實際情況靈活設置鞋狀物相對於洗牌裝置的位置是本領域技術人員容易想到的技術手段，當鞋狀物位於洗牌裝置上方時，在鞋狀物底部設置開口，使牌經由該開口被裝載進入牌儲存區域，對本領域技術人員而言是顯而易見的做法。

(2) 權利要求55與D1的區別如上所述，其區別僅為本領域技術人員根據鞋狀物位置以及為了實現鞋狀物互換使用而容易想到的技術手段。

(3) 權利要求37的附加技術特征被D1公開（參見圖2）。

(4) 權利要求47引用權利要求36，權利要求58-59引用權利要求55。D2公開了一種用於處理遊戲紙牌的系統，其在洗牌過程中，通過傳感器210檢測每張紙牌的點數和花色，且傳感器210可放置在紙牌處理裝置10中的沿著紙牌行進路線的適當的位置（參見說明書第21頁第5段至第22頁第1段、圖4B）。在D2公開的上述內容的啟示下，本領域技術人員容易想到在D1的牌處理系統的適當位置設置傳感器以獲得牌中的至少一張牌的至少一個標記的牌信息，而將該傳感器設置在洗牌裝置或鞋狀物裝置中或鞋狀物裝置的出口端僅是對傳感器位置的常規選擇。

(5) 權利要求49引用了權利要求48，對本領域技術人員而言，為了實現鞋狀物的互換使用而使鞋狀物能夠與洗牌裝置分離是容易想到的技術手段。

(6) 權利要求38-46、50-53、56-57、61-67的附加技術特征僅涉及本領域公知常識。因此，上述權利要求不具備創造性。”

綜觀上述理由，考慮《行政程序法典》第115條的規定，本院相信被訴決定已簡要但充份及足夠地說明其決定的依據。至於其採納的理由是否在事實層面上正確，又或是否一如上訴人所指般，違反《工業產權法律制度》第98條以及第9條第1款a項的規定，本院將在下方作出分析。

*

就權利要求書中的一種鞋狀物裝置（見第36條至47條，當中全數均被認為不具創造性），該權利要求尤其包括以下內容及特徵：

- 鞋狀物裝置的基底中的開口，接受來自洗牌裝置的牌；
- 至少一組傳送輥；
- 將牌裝載到牌儲存區域；
- 由處理器控制的阻擋裝置及阻擋特徵；
- 提供牌給用戶。

*

就權利要求書中的一種牌處理系統(見第48至54條，當中的第48至53條被認為是不具**創造性**)，被認作不具創造性的權利要求尤其包括以下內容及特徵：

- 洗牌裝置；
- 牌裝載系統，其用於經由鞋狀物裝置底部中的開口將從洗牌裝置的牌裝載到鞋狀物的牌儲存區域中。
- 鞋狀物與洗牌裝置能夠分離；
- 鞋狀物當中的儲存區域以及封閉儲存區域；
- 鞋狀物與洗牌裝置的對齊裝置。

*

就權利要求書中的一種在遊戲期間提供牌的方法(見第55至69條，當中第55至59條，以及第61至67條被認為不具**創造性**)，被認作不具創造性的權利要求尤其包括以下內容及特徵：

- 洗牌裝置；
- 經由鞋狀物裝置底部中的開口將從洗牌裝置的牌裝載到鞋狀物；
- 洗牌裝置至少部份地定位在遊戲桌表面下；
- 鞋狀物定為在遊戲桌之上；
- 鞋狀物可定為於洗牌裝置的上方亦可移除，所以洗牌裝置可互換不同的鞋狀物使用；
- 洗牌裝置中的第一牌及第二牌感應裝置；
- 鞋狀物與洗牌裝置的對齊裝置；
- 當鞋狀物從洗牌裝置紙牌後，可將鞋狀物從洗牌裝置分離，並從已分離的鞋狀物發牌。

*

除應有尊重及更佳見解外，本院認同被訴決定的見解，經修改的“權利要求書”第36至53項、第55至59項，以及第61至67項，確實不具有創造性。

讓本院先回顧《工業產權法律制度》在何種情況下方會承認發明專利。

《工業產權法律制度》第61條規定：任何科技領域內有關產品或有關產品、物質或結構成分之產生方法之發明，即使屬涉及由生物組成或含有生物之某產品之發明，又或屬涉及可生產、處理或使用生物之某種方法之發明，只要具備下列特性，均可獲授予專利a) 新穎性；b) 包含發明活動；c) 工業實用性。

透過分析被訴決定的內容可以得知，被訴決定指上訴人主張的權利中上指部份不屬於“發明活動”(即不具創造性)。

根據上述法規第66條規定：對有關領域之專業人士而言，非以明顯方式從現有技術所得之發明，視為包含發明活動之發明。另一方面，根據第65條第2款規定：現有技術係指在

專利申請日前，在本地區或本地區以外，透過說明、使用或其他途徑為公眾所知之一切技術。

關於何謂“發明活動”，Luís Couto Gonçalves這樣提到：

“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. 55º, n.º2).

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 de 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 uma 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 capacidade inventiva seja menos exigente tornando mais fácil a verificação do requisito capacidade inventiva.”³

此外，在“發明活動”的界定上，歐盟的法院判例及學說發展出“problem-solution approach”的學理。António Campinos及Luís Couto Gonçalves提到：

“O IEP desenvolveu uma prática que desembocou na doutrina da abordagem problema-solução (*problem-solution approach*), a qual, não sendo a única possível para aferir a actividade inventiva, (cfr. decisão T465/92) é aquela que se apresenta mais clara, objectiva e minimizadora da chamada análise *ex post facto*.

A abordagem problema-solução distingue três etapas:

1ª A primeira etapa consiste numa pesquisa visando determinar o estado da técnica mais próximo da invenção. Aqui, deve ter-se o cuidado de evitar um fenómeno denominado “poreconceito” que leva a desvalorizar as invenções depois de se ter tomado conhecimento delas (também conhecido como *hindsight*) (*Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C – Chapter IV, 11*).

2ª Na segunda etapa, estabelece-se o problema objectivo. O problema formula-se a partir das características da invenção não divulgadas no estado da técnica. De novo, deve exercer-se um especial cuidado na formulação do problema porque o conhecimento da invenção pode levar à sua desconsideração pelo avaliador.

³ «Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal», Luís Couto Gonçalves, 2013, 4ª Edição Revista e Actualizada, ALMEDINA, pág. 65 e 66.

3ª A terceira etapa inclui a investigação do estado da técnica para avaliar em que medida este fornece indicações para resolver o problema. A invenção carece de actividade inventiva se o perito na especialidade, partindo do problema e do estado da técnica mais próximo, chegar de forma óbvia à invenção.

Importa definir o que é que se considera ser o estado da técnica mais próximo da invenção (*closest prior art*). De acordo com a Decisão T 432/92, o estado da técnica mais próximo é a combinação de características revelada num único elemento do estado da técnica, que constitui o ponto de partida mais promissor para um desenvolvimento óbvio na direcção da invenção. A consideração de base para a selecção do estado da técnica mais próximo é de que deve ser um elemento com o mesmo propósito da invenção ou que proporcione o mesmo efeito, ou pelo menos que pertença ao mesmo domínio técnico. Na prática, a escolha orienta-se para um elemento que proporcione o mesmo uso e que tenha o maior número de características em comum com a invenção reivindicada.

No que respeita à determinação do problema, ele resulta do efeito proporcionado pelas características distintivas da invenção que se determinaram por comparação entre o estado da técnica mais próximo e a invenção. Este é o denominado problema técnico objectivo, em contraste com o problema técnico subjectivo que é aquele que o requerente refere no pedido. O problema técnico objectivo é aquilo que o perito na especialidade precisa de alcançar para conseguir obter o efeito técnico que a invenção fornece, superando o estado da técnica.”⁴

J. P. Remédio Marques也指出：

“Podemos hipotizar três níveis de acesso e compreensão do conhecimento e das informações científico-tecnológicas subjacente às criações industriais susceptíveis de protecção através de direito de patente: (1) o que está compreendido no estado da técnica, tendo sido tornado acessível aos peritos na especialidade; (2) os conhecimentos técnicos novos que, apesar disso, estão ao alcance da criação e da utilização por parte de qualquer perito na especialidade; e, por fim, (3) os conhecimentos científico-tecnológicos que não estão ao alcance dos peritos na especialidade.”⁵

綜合以上見解，要探討“發明活動”是否存在，離不開探討以下三個問題：1) 行業內現有的技術水平是甚麼以及行業內的專業人士現時掌握甚麼的技術2) 擬獲得專利保護的發明方案旨在解決甚麼問題；3) 行業內具中度技能及經驗的專業人士依現有條件及行業內的技術，會否同樣解決得到有關問題。

在此基礎下，本信相信，就涉案的發明，在行業內具中度技能及經驗的專業人士依現有條件及行業內的技術，同樣能夠解決到相同問題。

⁴ «Código da Propriedade Industrial Anotado», António Campinos (Coord. Geral) e Luís Couto Gonçalves (Coord. Científica), 2015, 2ª Edição Revista e Actualizada, ALMEDINA, pág. 189 e 190.

⁵ «Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual», J. P. Remédio Marques, ALMEDINA, vol. I, pág. 647 e 648.

國家知識產權局在作出比對時，參考了D1及D2作為現有技術(尤見行政卷宗第68及104頁)。

在涉及牌類的遊戲(尤其當博彩活動)，在向玩家發牌前一般先會有洗牌的過程，以確保所發的牌的隨機性。

要達致洗牌及發牌的結果，在已有機械化的洗牌裝置及發牌裝置的概念及先前方案的情況下，對於該領域的技術人員而言，方案離不開以下三種：

一、維持獨立的兩部裝置，一部用於洗牌(可優化為多功能的混洗、加入牌掃瞄功能)，另一部用於發牌(可優化並加入多項其他功能例如是牌掃瞄功能)。這方案有一大缺點，該缺點是當工作人員從洗牌裝置從洗牌機取出後，在將牌轉移至發牌機的過程當中，增加了牌曝露的機會。故此，在該領域的技術人員顯然有將洗牌裝置與發牌裝置相結合的動機。

而在這種動機的驅使下，方案離不開以下兩種。

二、以一體機的方式包含洗牌及發牌功能。

三、將原本可以獨立的洗牌裝置及發牌裝置以一定的形式結合。這方案的好處在於兩組裝置可以裝拆、裝配另一裝置，以及單獨運作。

在上述第三點方案中，正如被訴決定所言，“當鞋狀物位於洗牌裝置上方時，在鞋狀物底部設置開口，使牌經由該開口被裝載進入牌存儲區域，對本領域技術人員而言是顯而易見的做法。”事實上，在鞋狀物裝置的合適位置進行開孔確是顯而易見的其中方案之一。

另外，在用於博彩的桌子上安置洗牌裝置及發牌裝置，而無須改變桌子的形狀或在上方開孔，一如被訴決定所言，“根據實際情況靈活設置鞋狀物相對於洗牌裝置的位置是本領域技術人員⁶容易想到的技術手段”。

換而言之，在已有鞋狀物裝置以及洗牌裝置(儘管不妨礙兩者本身有一定的技術改進)的情況下，以開孔方式連接兩者以及調整機器在賭枱上的擺放位置對該領域的技術人員而言不具有創造性。

另一方面，在選擇了以開孔方式合併鞋狀物裝置以及洗牌裝置的方案後，在技術上要確保的，是鞋狀物裝置與洗牌裝置的緊密連接，其好處在於確保紙牌能順利傳送到鞋狀物裝置，而且，兩個裝置良好閉合可以防止有人在中途加入紙牌以及在途中偷看紙牌。在技術上，以對準鎖確保兩機器的接合，並在對準鎖加上傳感器，在接合良好(或不良好)時通知中央的電子系列以便容許(或不容許)某些零件或裝置的運作，屬於跨行業的通用技術。

籠統而言，上訴人不過是將已公開的現有鞋狀物裝置技術及原理、洗牌裝置技術及原理、兩者結合而用到的牌傳遞裝置、對準鎖、傳感裝置、開孔方案、牌感應系統，附加上開

⁶ 本院甚至相信，即使是其他領域的中等水平的技術人員，在設計上能容易地根據實際情況靈活設置器械的位置，以增強其可安裝性。更何況，涉案專利的發牌裝置與鞋狀物裝置的安裝位置及方式未見任何對該領域技術人員有任何突破性的創造。

孔位置及機器在賭枱上的位置調配，從而達致註腳2所指的獨立權利。然而，上述的技術，正如被訴決定所主張般，不外乎是該領域人員而言顯而易見、容易想到的做法或屬已公開的技術。雖然這種方法有其創新性(就此，被訴決定也沒有否認)，惟將現有技術作單純結合(或即使不是單純結合，但當中僅有作用不大的附加技術)而得出的技術，並不一定能夠被視為具創造性。為此，本院認為王迂教授的以下論點值得參考：

“對於申請獲得發明專利的技術而言，《專利法》要求其具有突出的實質性特點和顯著的進步。為了判斷發明創造是否具有突出的實質性特點，《專利法》假設在本技術領域中存在這樣一個人：他知曉申請日之前本技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，包括閱讀過在申請日之前已公佈的所有專利文獻和國內外的技術雜誌。在此基礎上，他還具有應用申請日之前常規實驗的手段和能力，同時能夠在掌握這些技術的基礎上發揮普通創造能力，但他不具有較高程度的創造能力。如果所要解決的技術問題促使此人在其他技術領域尋找技術手段，他也只具有從該其他技術領域中獲知該申請日之前的相關現有技術、普通技術知識和常規實驗手段的能力。如果發明是這個假設的人在現有技術的基礎上通過邏輯分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點。發明有顯著的進步，則是指發明與最接近的現有技術相比能夠產生有益的技术效果。如改善品質、提高產量、節約能源、防治環境污染。或者為解決某一技術問題提供了一種不同構思的技術方案，或者代表某種新的技術發展趨勢。

在進行創造性的判斷時，先要確定最接近的現有技術。再確定發明或實用新型的區別特徵和其實際解決的技術問題，最後從最接近的技術和發明或實用新型實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明或實用新型對本領域的技術人員而言是否顯而易見。這就需要將申請專利的技術和與之最接近的現有技術進行對比，但對比的原則與判斷新穎性的原則不同。...

將多項現有技術以通常方式加以組合，如果其產生的效果僅僅是原各自技術效果可預期的疊加，則很有可能是普通技術人員輕而易舉想到的技術方案。因此，在判斷創造性時，不能將用於對比的現有技術局限於一份對比檔記載的一項現有技術。例如，在一起專利訴訟中，現有技術是用鋪路機一段一段地鋪設瀝青路面，用輻射加熱器加熱、軟化路面邊緣後，用打夯機整合路面邊緣的形狀；一項技術方案的特徵則是在鋪路機上安裝輻射加熱器。這種組合兩種機器的方法產生的效果，與先後單獨使用各機器的效果並無不同。因此，雖然該組合帶來了一些使用上的便利，但其對本領域的普通技術人員而言是顯而易見的。”⁷

*

基於以上的分析及論述，本院相信，在技術層面上，經修改的“權利要求書”第36至53項、第55至59項，以及第61至67項沒有任何技術上的突破，是從現有技術整合所得，根據《工業產權法律制度》第65條第2款及第66條的規定，上述部份不能被視為“發明活動”，在此情

⁷ 知識產權法教程，中國人民大學出版社，第六版，北京，2018年，第324頁。

況下，由於不存在“發明活動”，根據《工業產權法律制度》上述條文，結合第98條，以及第9條第1款，有關部份不批准被登記為專利，實屬正確。

*

最後，作為補充理據，上訴人當指出，即使上述各項權利的全部或部份確實不具備創造性，經濟局應部份批准“權利要求書”除不具備創造性的部份以外的其他權利要求的登記。

就此問題，正如被訴實體在答辯中所援引的終審法院裁決⁸所指出的：

“3. A concessão parcial da patente e a recusa da patente

Feitas estas considerações preliminares, entremos na questão da recusa da patente.

Sob a epígrafe “Fundamentos de recusa da patente”, dispõe o artigo 98.º do RJPI que “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”.

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

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

- a) Ser nova;
- b) Implicar actividade inventiva; e
- c) Ser susceptível de aplicação industrial (artigo 61.º do RJPI).

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

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

Artigo 65.º

Concessão parcial

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

⁸ 2017年11月15日第52/2017號卷宗的合議庭裁判。

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

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

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

Artigo 97.º

(Concessão parcial)

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

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

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

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

Já a tese da recorrente é a oposta. Para esta, a supressão do segmento do artigo 65.º do Código de 1995 significa que foi intenção do legislador retirar à entidade administrativa o poder de opor ao requerente (mediante eliminação) objecções (menores) relacionadas com as reivindicações da patente, sempre que da globalidade da invenção não resultasse uma manifesta não patenteabilidade, de acordo com o relatório de exame.

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

Afigura-se-nos que a tese da recorrente não é a melhor. Antes de mais, baseia-se numa distinção que não tem apoio legal, entre pretensas reivindicações menores (não essenciais) e

reivindicações maiores (essenciais). Aliás, não esclarece a recorrente como se distinguem as reivindicações menores (não essenciais) das reivindicações maiores (essenciais). E também não esclarece por que é que as reivindicações consideradas ilegais na patente dos autos são menores ou não essenciais.

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

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

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

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

Na verdade, ao eliminar-se a possibilidade de a Administração conceder parcialmente a patente, podendo delimitar a matéria protegida e eliminar reivindicações, mas mantendo os poderes da entidade administrativa eliminar desenhos, frases do resumo ou da descrição ou alterar o título ou epígrafe da invenção, denota uma intenção de manter poderes de eliminação formais, mas não de eliminação materiais, como são as de delimitar a matéria protegida e eliminar reivindicações.

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

Só poderia haver alguma dessintonia – sem prejuízo de o legislador ter inteira liberdade de

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

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

本院認為上述見解實屬正確，值得我們追隨並在此採納為本判決的理據。從上所見，由於法律(《工業產權法律制度》第97條和第119條第1款a項)不允許行政當局刪除不合法的權利要求，上訴人的補充理據，也不能成立。

5) 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，維持被訴實體拒絕第I/1123號發明專利註冊申請的決定。

訴訟費用由上訴人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。

*

Quid Juris?

Neste recurso a Autora veio a imputar à sentença recorrida o vício de erro na apreciação de factos e erro na aplicação do direito, nomeadamente do artigo 98º do RJPI vigente, invocou também a falta de fundamentação da decisão posta em crise.

Ao nível de facto, a Recorrente censura o Tribunal recorrido por este não ter ponderadas as observações e conclusões feitas pela autoridade competente nesta matéria da Austrália e de Taiwan, que julgaram procedentes as reivindicações, apenas seguir as conclusões da CNIPA.

Entre outros argumentos, a Recorrente invocou os seguintes:

11) Como se afirmou em sede de recurso judicial, não colhe o argumento de que os sistemas e jurisdições são distintas porque o exame substancial de patentes, tanto na

Austrália, como em Taiwan, na União Europeia ou na República Popular da China, tem em consideração o estado da técnica na sua totalidade, isto é, tudo o que foi divulgado tanto dentro como fora das respectivas jurisdições;

12) O problema coloca-se nos presentes autos quanto ao exame a título de "*criatividade*" efectuado pela CNIPA;

13) A metodologia seguida pela CNIPA no âmbito do relatório de exame não é, à partida, substancialmente distinta da metodologia seguida pelo Instituto Europeu de Patentes, no entanto, há uma diferença relevante na execução prática deste exame padrão pela CNIPA e que foi alvo de várias críticas, especialmente no que concerne à identificação do(s) problema(s) técnico(s) e ao "*conhecimento geral comum*";

14) Com efeito, na identificação do problema técnico ou dos problemas técnicos, o examinador da CNIPA tipicamente limitava-se a focar o seu exame na característica técnica *per se*, de forma isolada, ignorando como é que essa característica técnica interage com outras características do sistema na sua totalidade;

15) E quanto ao "conhecimento geral comum", os examinadores da CNIPA simplesmente se limitavam a constatar que uma característica particular é "*do conhecimento geral comum*" sem providenciar qualquer prova dessa alegação;

(...)"

Só que estes 3 problemas acima identificados já foram devidamente tratados pela douta decisão recorrida, e neste recurso, a Recorrente limitou-se a repetir a sua argumentação anterior, não tendo apresentado novos elementos para convencer o Tribunal *ad quem* que foi cometido algum erro na apreciação dos elementos factuais, na aplicação de Direito.

Para além de tudo o que fica consignado na sentença ora posta em crise, acrescentamos ainda o seguinte:

- O que está em causa é um pedido da concessão de patente e como tal para deferir ou indeferir o pedido, a entidade competente tem de fazer juízo

valorativo sobre os elementos apresentados, situação diferente será a de extensão da protecção do patente ao ordenamento jurídico de Macau (artigo 129º e seguintes do RJPIM). Nesta última hipótese, sim, porventura seja dispensável um juízo valorativo para ponderar o pedido. Mas não é este caso dos autos.

- Na sequência disto, o que se concedeu noutro ordenamento jurídico não vincula o ordenamento jurídico de Macau, porque são jurisdições diferentes e regras aplicáveis diferentes.

- Se se entendesse que o relatório da CNIPA contivesse conclusões incorrectas ou insuficientes, devia juntar, nesta sede de recurso, novo relatório para replicar todas as observações ou críticas feitas naquele relatório, mas nada isto foi feito.

Pelo que, é de verificar que, em face das considerações e impugnações da Recorrente, a argumentação produzida pelo MMo. 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 do RJPI, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º/5 do CPC, é de manter a decisão recorrida.

*

Síntese conclusiva:

Nos termos do disposto no artigo 61º do RJPI, a patenteabilidade está dependente de a invenção: a) ser nova; b) implicar actividade inventiva; e c)

ser susceptível de aplicação industrial, e o relatório da CNIPA concluiu: “2.2 权利要求36-53、55-59、61至67不具备创造性

(1) 权利要求36、48与D1的区别如上所述，然而，根据实际情况灵活设置鞋状物相对于洗牌装置的位置是本领域技术人员容易想到的技术手段，当鞋状物位于洗牌装置上方时，在鞋状物底部设置开口，使牌经由该开口被装载进入牌存储区域，对本领域技术人员而言是显而易见的做法。

(2) 权利要求55与D1的区别如上所述，其区别仅为本领域技术人员根据鞋状物位置以及为了实现鞋状物互换使用而容易想到的技术手段。

(3) 权利要求37的附加技术特征被D1公开（参见图2）。

(4) 权利要求47引用权利要求36，权利要求58-59引用权利要求55。D2公开了一种用于处理游戏纸牌的系统，其在洗牌过程中，通过传感器210检测每张纸牌的点数和花色，且传感器210可放置在纸牌处理装置10中的沿着纸牌行进路线的适当的位置（参见说明书第21页第5段至第22页第1段、图4B）。在D2公开的上述内容的启示下，本领域技术人员容易想到在D1的牌处理系统的适当位置设置传感器以获得牌中的至少一张牌的至少一个标记的牌信息，而将该传感器设置在洗牌装置或鞋状物装置中或鞋状物装置的出口端仅是对传感器位置的常规选择。

(5) 权利要求49引用了权利要求48，对本领域技术人员而言，为了实现鞋状物的互换使用而使鞋状物能够与洗牌装置分离是容易想到的技术手段。

(6) 权利要求38-46、50-53、56-57、61-67的附加技术特征仅涉及本领域公知常识。因此，上述权利要求不具备创造性。”

Elementos estes que não foram contrariados nesta sede de recurso mediante novo relatório, nem se verifica erro na apreciação dos mesmos por parte do Tribunal recorrido, o que impõe à manutenção da decisão recorrida.

*

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 Setembro de 2020.

Fong Man Chong

Ho Wai Neng

Rui Carlos dos Santos P. Ribeiro