

Processo n.º 33/2017.

Recurso jurisdicional em matéria cível.

Recorrente: A.

Recorrida: Direcção de Serviços da Economia.

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

Data do Acórdão: 16 de Outubro de 2019.

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

SUMÁRIO

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

O Relator,

Viriato Manuel Pinheiro de Lima

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

I – Relatório

A recorreu do despacho do **Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção de Serviços da Economia**, que lhe recusou o registo do pedido de concessão de patente n.º I/252, com fundamento em falta de actividade inventiva em relação às reivindicações 4-5 e 9-14.

Sentença de 8 de Julho de 2016, concedeu parcial provimento ao recurso, determinando a concessão do registo da patente em relação às reivindicações 1-3 e 6-8.

Recorreu a **Direcção de Serviços da Economia** para o **Tribunal de Segunda Instância** (TSI) que, por Acórdão de 26 de Janeiro de 2017, concedeu provimento ao recurso, assim recusando o pedido de concessão de patente n.º I/252, na sua totalidade.

Recorre, para este **Tribunal de Última Instância** (TUI), **A**, pedindo que se conceda parcialmente a patente n.º I/252, com alcance limitado às reivindicações 1-3 e 6-8, alegando de útil que:

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

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

II – Factos

Estão provados os seguintes factos:

- Em 16 de Dezembro de 2005, a Recorrida (sociedade requerente) A apresentou à DSE o pedido de registo de patente da invenção n.º I/252, sob o título “3,5-disubstituted e 3,5,7-trisubstituted-3H-oxazolo e 3H-thiazolo[4,5-d]pyrimidin-2-one compounds e seus derivados”.

- Aprovado o exame formal, os elementos do referido pedido de registo foram publicados no “Boletim Oficial da RAEM” n.º 36, II Série, de 06 de Setembro de 2006.

- Em 21 de Novembro de 2012, a Recorrida pediu à DSE para realização de exame substancial.

- Em 18 de Dezembro de 2012, a DSE remeteu à Direcção Nacional da Propriedade Intelectual através do ofício n.º 61247DPI, os documentos relativos ao presente pedido de registo, para servirem de referência para a DNPI elaborar o relatório de pesquisa internacional e o parecer sobre o exame.

- A DNPI emitiu, em 11 de Abril de 2013, o relatório de pesquisa internacional e a notificação do seu parecer sobre o exame do presente pedido de registo, segundo a qual, o tal pedido não reúne os requisitos de patenteabilidade.

- Em resposta à dita notificação do parecer sobre o exame, a Recorrida apresentou à DSE, em 23 de Julho de 2013, suas alegações e o novo pedido com modificações.

- Em 13 de Agosto de 2013, a DSE transmitiu à DNPI, através do ofício n.º 60894/DPI, as ditas alegações e o novo pedido com modificações que recebeu, para servirem de referência à elaboração de notificação do parecer sobre o novo exame.

- A Recorrida veio a ser informada pela DSE, através do ofício n.º 60134/DPI, de que a DNPI lhe tinha emitido, em 05 de Dezembro de 2013, a notificação do parecer sobre o novo exame do presente pedido, segunda a qual, quanto ao presente pedido de registo, as reivindicações 1-14 reúnem o requisito de novidade e susceptibilidade de aplicação industrial, as reivindicações 1-3, 6-8 reúnem o requisito de criatividade, só que às reivindicações 4-5, 9-14 falta o requisito de criatividade.

- A DSE considerou a notificação do parecer sobre o novo exame como parecer conclusivo, dando como assente que as reivindicações 4-5, 9-14 do presente pedido de registo não possuem característica de “actividade inventiva” prevista no artigo 66.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, e que, em consequência, o pedido de registo não satisfaz os requisitos substanciais de patenteabilidade previstos no artigo 61.º do mesmo regime, pelo que veio a recusar o presente pedido de registo com base nos artigos 98.º e 9.º,

n.º 1, alínea a), do dito regime, e publicar a decisão de recusa no “Boletim Oficial da RAEM” n.º 3, II Série, de 15 de Janeiro de 2014.

- A DNPI afirma no parecer sobre o exame emitida em 11 de Abril de 2013 que “o D2 (ou seja, WO9951608A1) é considerado como estado da técnica mais aproximado às reivindicações primitivas 8-14 (entre as quais, as reivindicações primitivas 9-10 correspondem às reivindicações 4-5 recusadas). Os técnicos desta área, com base no teor divulgado em D2, em conjugação com as informações divulgadas em D6, e com os conhecimentos gerais ao seu alcance na área técnica, podem facilmente pensar em melhoria da estrutura das composições divulgadas em D2, ou seja, podendo inequivocamente adquirir a solução técnica das reivindicações 8-14.”

III – O Direito

1. As questões a resolver

São duas as questões a decidir:

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

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

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

2. Patentes de invenção

Ensina J. P. REMÉDIO MARQUES que “... o direito de patente é um *direito subjectivo privado*, com um conteúdo essencialmente *patrimonial*¹, que se destina a proteger as *invenções*, quais *ideias inventivas industriais* ou criações do espírito humano plasmadas em *soluções técnicas destinadas a resolver problemas técnicos através de meios técnicos*”.²

Sublinha LUÍS M. COUTO GONÇALVES³ que “A técnica é entendida, tradicionalmente, na doutrina e na jurisprudência industrialistas, como um ensinamento (regra, instrução ou solução) para uma acção planeada, com a utilização das forças da natureza susceptíveis de serem dominadas, para obtenção de um resultado causal previsível”.

As invenções podem ser objecto de protecção mediante a concessão de um título de

¹ Suprimiu-se a nota de rodapé.

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

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

patente (artigo 60.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, doravante RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro).

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

Para que uma invenção possa ser patenteada é necessário que:

a) Seja nova;

b) Implique actividade inventiva; e

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

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

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

Como explica CARLOS OLAVO⁵, exige-se “para que a invenção seja patenteável, a

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

⁵ CARLOS OLAVO, *Propriedade...*, p. 19.

novidade absoluta da mesma, isto é, que se trate de realidade até então desconhecida. A criação que a invenção representa deve ser objectiva, e não apenas subjectiva.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recorda J. P. REMÉDIO MARQUES⁶ que “as *reivindicações* efectuadas nos pedidos

⁶ J. P. REMÉDIO MARQUES, *Medicamentos...*, p. 270.

de patentes ... são, talvez, os elementos escritos mais importantes: elas permitem não só *aferrir a susceptibilidade de protecção de uma invenção*, mas também *determinar o âmbito (tecnológico) de protecção do direito de patente* adrede concedido, demarcando a linha divisória para aquém da qual o titular pode impedir que terceiros desenvolvam certas actividades com finalidades merceológicas (v.g., venda, importação, transporte, fabrico, posse, etc....)”.
É pacífico que o direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei (artigo 5.º do RJPI).

E a patente confere ao seu titular:

a) O direito exclusivo de explorar a invenção na Região;

b) O direito de se opor a todos os actos que constituam violação da sua patente, designadamente, impedindo a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo para algum dos fins mencionados (artigo 104.º, n.º 1, do RJPI).⁷

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

⁷ Seguimos, de perto, o nosso acórdão de 16 de Dezembro de 2014, no Processo n.º 120/2014.

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 relativo aos direitos de propriedade industrial, substituído pelo actual RJPI, que data de Dezembro de 1999, o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, dispunha:

Artigo 65.º

Concessão parcial

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

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

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

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

Artigo 97.º

(Concessão parcial)

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

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

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

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

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

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

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

(essenciais). E também não esclarece por que é que as reivindicações consideradas ilegais na patente dos autos são menores ou não essenciais.

Logo, como não demonstra que as reivindicações 4-5 e 9-14 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 4-5 e 9-14, 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 redundava em nenhum contra-senso sistemático com a impossibilidade de concessão parcial de patentes, por meio de eliminação de reivindicações. Aquela possibilidade é apenas uma manifestação do princípio geral de aproveitamento de actos jurídicos, afluído entre outras disposições, nos artigos 285.º do Código Civil e 147.º, n.º 2, do Código de Processo Civil.

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

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

Improcede, portanto, o presente recurso.

IV – Decisão

Face ao expendido, nega-se provimento ao recurso.

Custas pela recorrente em todas as instâncias.

Macau, 16 de Outubro de 2019.

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