

卷宗編號： 376/2024

日期： 2024 年 07 月 11 日

關鍵詞： 專利的註冊申請、形式審查、實體審查

摘要：

- 根據《工業產權法律制度》第 82 條之規定，經濟及科技發展局對發明專利的註冊申請只作形式上之審查，實體審查依照同一法律制度第 85 條之規定，由指定第三方實體，即中國國家知識產權局作出。
- 中國國家知識產權局作出的實體審查意見對被訴實體具約束力。

裁判書製作人

何偉寧

民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號： 376/2024
日期： 2024 年 07 月 11 日
上訴人： A 有限責任公司(司法上訴人)
被上訴人： 經濟及科技發展局(被訴實體)

*

一. 概述

司法上訴人 A 有限責任公司，詳細身份資料載於卷宗內，不服初級法院民事法庭於 2023 年 12 月 13 日作出的決定，向本院提出上訴，有關結論內容如下：

1. *A Douta Sentença manteve a decisão da DSEDT de rejeição do Pedido de Patente com o fundamento de que todas as carecem de actividade inventiva e as reivindicações 14 e 15 carecem de novidade, não cumprido os requisitos de concessão previstos no RJPI. Porém,*
2. *Não se verificam os fundamentos invocados para a recusa do Pedido de Patente, pois este cumpre os requisitos de concessão previstos no RJPI.*
3. *Os exames substanciais, as suas considerações e conclusões, foram devidamente respondidos e contestados, tanto na fase administrativa do pedido de registo (com a submissão da Recorrente em 16 de Dezembro de 2022) e durante a fase de recurso.*
4. *Atenta a data do pedido de registo, o examinador, seu exame e o Relatório devem seguir as “Directrizes para o Exame de Patentes 2010”. Sucede que,*
5. *O Relatório viola as Directrizes aplicáveis ao exame substantivo, conforme atestado por duas opiniões de ex-examinadores da CNIPA, e não possui qualquer fundamento para concluir como concluiu. Por isso,*

6. *O examinador e o Relatório violaram, pelo menos, quatro vezes, as Directrizes, especificamente a Secção 3.2.1.1, Capítulo 4, Parte 2, a Secção 3.1.2 da Parte 2, a Secção 4.10.2.2, Capítulo 8, Parte 2, e a Secção 6.2, do Capítulo 2 das Directrizes. Consequentemente,*
7. *Está também inquinada a Doute Sentença, que se louvou no Relatório, a qual deve ser revogada, por violação do artigo 61.º do RJPI.*
8. *A apreciação da patentabilidade apenas pode ser feita de forma objectiva.*
9. *Determina a Secção 3.2.1.1, Capítulo 4, Parte 2 das Directrizes que os examinadores devem seguir o «Método das Três Etapas» para contornar o viés subjectivo.*
10. *Os examinadores devem determinar o estado da técnica mais próximo (Primeira Etapa), determinar as características distintivas da invenção e o problema técnico efectivamente resolvido pela invenção (Segunda Etapa) e proceder ao estudo do estado da técnica para determinar se a invenção reivindicada é ou não óbvia para uma pessoa qualificada na arte (Terceira Etapa). Ou seja,*
11. *A determinação correcta do problema técnico, que uma invenção pretende resolver, é a condição prévia e a chave para determinar, depois, se há inspiração técnica no estado da técnica.*
12. *Para determinar o problema técnico deve-se considerar o efeito técnico global alcançado pelas características técnicas e a sua relação na invenção reivindicada.*
13. *O efeito técnico global pode ser alcançado pelo efeito combinado da “sequência de identificação de carta” e da “sequência de identificação de conjunto” que são as duas características técnicas que se sustentam, interagem entre si e contribuem de forma combinada para alcançar um*

resultado específico.

14. *Com base nestes efeitos técnicos pode-se determinar que o problema técnico efectivamente resolvido pelo Pedido de Patente é “como monitorizar se essa sequência é igual à sequência original quando o conjunto foi criado e a sequência e o código de identidade de conjunto foram gerados por meio do efeito combinado da 'sequência de identificação de conjunto' e da 'sequência de identificação de carta’”.*
15. *O Relatório identifica erradamente as características técnicas distintivas da Reivindicação 1 e depois afirma incorrectamente que “权利要求 1 与 D1 的上述区别其实质在于：人为设定的标识串的字符设置规则不同。” (tradução livre “A diferença essencial entre a Reivindicação 1 e D1 reside no seguinte: as regras de configuração de caracteres para a sequência de identificação definida artificialmente são diferentes.”). (negritos nossos)*
16. *Esta “conclusão” é um resumo disfarçado das características distintivas, e o examinador negligenciou o efeito técnico que as características distintivas podem alcançar.*
17. *Esta referência à “diferença essencial” não cumpre os requisitos das Directrizes, no que diz respeito à identificação do verdadeiro problema técnico resolvido.*
18. *Na ausência da identificação do problema técnico real resolvido, discutir directamente a obviedade, independentemente da conclusão a que se chegue, é logicamente insustentável.*
19. *Idêntica é a opinião do examinador B no ponto 3.2 (Doc. n.º 1) e a do examinador C no ponto II.1 (Doc. n.º 2)*
20. *Esta é a primeira infracção das Directrizes (Secção 3.2.1.1, Capítulo 4, Parte 2), pois o Examinador não determinou o problema técnico objectivo, o*

- que constitui a primeira razão para anular a Doutra Sentença. Mas mais,*
21. *Determina a Secção 4.10.2.2, Capítulo 8, Parte 2 das Directrizes que “... se o requerente contestar o conhecimento comum invocado pelo examinador, este deve ser capaz de fornecer provas correspondentes para provar ou explicar as razões.” (tradução livre) tal e qual o ponto 7.5.3 das Directrizes que guiam os examinadores de patentes europeias. Ora,*
 22. *Em 16 de Dezembro de 2022, na resposta ao primeiro exame notificado por 61999/DPI/DPDA/2023, a Recorrente contestou as conclusões do examinador e salientou a falta de prova. Mas,*
 23. *O examinador não apresentou prova, levando à conclusão de que estamos perante uma posição subjectiva deste, como concluiu o perito C no ponto II.2 da sua opinião.*
 24. *Esta é a segunda infracção das Directrizes (Secção 4.10.2.2, Capítulo 8, Parte 2), pois o Examinador não apresentou prova do que concluía, o que constitui a segunda razão para anular a Doutra Sentença. Mas mais,*
 25. *Ao não seguir também os exemplos 3.2.1.1, Capítulo 4, Parte 2, e a Secção 4.10.2.2 do Capítulo 8, Parte 2, das Directrizes estamos perante a terceira infracção das Directrizes, o que constitui a terceira razão para anular a Doutra Sentença.*
 26. *Relativamente à novidade, diz-nos a lei no artigo 65.º, n.º 1 do RJPI que a invenção que não está compreendida no estado da técnica é nova.*
 27. *O Douro Tribunal a quo entendeu ser sustentável a conclusão do Relatório de que as reivindicações 14 e 15 carecem de novidade. Ora,*
 28. *A prova de que algo faz parte do conhecimento geral comum vem de literatura não-patenteável, como livros didácticos, artigos, e outras divulgações e se o examinador não é capaz de a apresentar então é porque a*

- característica distintiva não é do conhecimento geral comum. Mas mais,*
29. *Entende a Doutrina que “...para destruir a novidade da invenção é necessário que lhe seja oposto uma anterioridade de todos os elementos que a constituem, não bastando destruir um ponto particular da mesma” (Américo da Silva Carvalho) “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” (Carlos Olavo), conforme sufragou o Venerando Tribunal de Segunda Instância no processo n.º 812/2019. Mais,*
30. *As reivindicações 14 e a 15 referenciam, exactamente da mesma forma, as reivindicações anteriores, ao referir, como características, “提供根据前述权利要求中任一项所述的一套扑克牌” (tradução livre: “Fornecer um conjunto de cartas de jogo conforme descrito em qualquer das reivindicações anteriores”) e assim abrangendo o conjunto de cartas de jogo descrito na Reivindicação 1, considerada nova no Relatório e Doutra sentença recorrida. Ora,*
31. *A Secção 3.1.2 da Parte 2 das Directrizes determina que: “审查员应当注意，有时并列独立权利要求也引用在前的独立权利要求”，“对于这种引用另一权利要求的独立权利要求，在确定其保护范围时，被引用的权利要求特征均应予以考虑” (tradução livre: “O examinador deve ter em atenção que, por vezes, reivindicações independentes em paralelo também fazem referência às reivindicações independentes que as antecedem.”), “No caso de referência a outra reivindicação independente, ao determinar o seu âmbito de protecção, todas as características da Reivindicação referenciada devem ser consideradas”).*

32. *As reivindicações 14 e 15 enquadram-se, assim, na categoria explicitamente prevista nas Directrizes e esta relação de citação indica uma dependência entre as reivindicações. Assim,*
33. *É contraditória, carece de fundamento e viola gravemente os princípios básicos de exame de patentes, a conclusão de que a reivindicação 15 é nova ao citar as reivindicações 1-13 mas a reivindicação 14 não o é.*
34. *Idêntica é a opinião do examinador B no ponto 2 (Doc. n.º 1) e a do examinador C no ponto II.4 (Doc. n.º 2).*
35. *A novidade deve também ser avaliada de uma forma directa e de acordo com as regras lógicas na matemática.*
36. *Ao decidir sobre a novidade de um produto, pergunta-se “este produto estava publicamente disponível no dia do depósito do pedido ou da prioridade?” e a resposta é sim ou não. Por outro lado,*
37. *Ao decidir sobre a novidade de um método, uso ou processo, a pergunta é: “este método, uso ou processo estava publicamente disponível no dia do depósito do pedido ou da prioridade?”. Porém,*
38. *Quando o método compreende a etapa de “o fornecimento de um produto ou uma circunstância específica para possibilitar as etapas a serem realizadas”, o requisito prévio é de que tanto o método como o produto ou circunstância estejam publicamente disponíveis no dia do depósito do pedido ou prioridade. Ora,*
39. *As reivindicações (de método) 14 e 15 são novas porque o conjunto de cartas (descrito anteriormente) distribuído foi considerado novo no Relatório, ou seja, não existia. Assim*
40. *É contraditório e impossível concluir que o produto (conjunto de cartas) é “novo” (não existia no dia anterior ao pedido ou prioridade) mas que os*

métodos que o distribuem não são “novos”. Porquanto,

- 41. Se um produto não existia antes de uma determinada data (pedido ou prioridade) então nenhuma acção (fornecimento ou manipulação) pode ter ocorrido utilizando esse produto, pois o que não existe não pode ser usado.*
- 42. Ao aplicar correctamente a Doutrina e Jurisprudência, os requisitos das Directrizes e as regras de lógica, as reivindicações 14 e 15 devem ser consideradas novas em relação ao estado anterior da técnica.*
- 43. Esta é a quarta infracção das Directrizes (Secção 3.1.2 da Parte 2), pois a avaliação do examinador é contraditória, viola a forma de avaliação da novidade de reivindicações que citam outras reivindicações e viola também as regras da lógica, o que constitui a quarta razão para anular a Doutra Sentença. Mas mais,*
- 44. Uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica (artigo 66.º do RJPI).*
- 45. Conforme a Doutrina de Luís M. Couto Gonçalves “o que mais importa determinar é se o perito teria chegado (would), em condições normais, àquela solução e não se ele podia ter chegado a essa solução (could).”*
- 46. Prossegue a mesma Doutrina afirmando que “... no caso do requisito da originalidade (ou actividade inventiva) a apreciação compreende a invenção e todos os elementos isolados ou combinados que forma o estado da técnica incluindo referências técnicas equivalentes. Na prática do IEP, relativamente consolidada, foi desenvolvida a doutrina problem-solution approach no exame do requisito da capacidade inventiva, segundo a qual devem ser tidas em consideração as anterioridades que resolvem o mesmo problema referido na descrição do pedido.”*

47. Sendo esclarecido que “Esta valoração de equivalentes, em sede de apreciação do requisito da originalidade não deve confundir-se com a doutrina dos equivalentes de que iremos falar a propósito da violação do direito de patente (infra, Cap. III, 2.)
48. É assim incorrecto citar, relativamente à apreciação do carácter novo e criativo, a Doutrina dos Equivalentes como forma de solucionar as dificuldades na apreciação da novidade e carácter criativo pois esta se remete exclusivamente à questão da violação do direito de patente e não à apreciação do cumprimento dos requisitos de concessão de uma patente.
49. Mas mesmo usando esta Doutrina a resposta à 1.ª pergunta “a forma de execução em causa resolve o mesmo problema subjacente à invenção com meios modificados mas com efeitos idênticos?” (negritos nossos) é um claro “não” pois não só o Relatório não identificou o problema técnico objectivo como o problema técnico resolvido pelo pedido de patente e DI são diferentes. Mas mais,
50. Um perito não “teria chegado àquela solução” preconizada pela Recorrente no seu Pedido de Patente porque o exame da actividade inventiva é feito à luz do estado da técnica e de um problema técnico baseado nele.
51. O significado jurídico de «obviedade», no Direito das patentes refere-se à aplicação dos meios técnicos ao estado da técnica para resolver o problema técnico real abordado pela invenção é óbvia. Ora,
52. O Relatório não determinou o problema técnico, em violação da Secção 3.2.1.1, Capítulo 4, Parte 2 das Directrizes e é por isso que o Relatório não pode determinar se existe inspiração para resolver o problema objectivo abordado pela invenção. Mais,
53. DI não aborda nem os problemas técnicos nem os meios técnicos utilizados

no Pedido de Patente. Porquanto,

54. *Do Pedido de Patente retira-se que é fornecido um conjunto de cartas de jogo composto por cartas que possuem sequências de identificação de cartas e também com uma sequência de identificação de conjunto.*
55. *A sequência de identificação estabelecida preserva a informação sobre a ordem das cartas num baralho e, por exemplo, durante a distribuição pode verificar se a sequência de distribuição em curso é idêntica à sequência em que o baralho foi embalado quando saiu da fábrica.*
56. *DI divulga apenas que as cartas podem ter uma primeira e segunda marca legível por máquina, mas não envolve quaisquer sequências de identificação estabelecidas, não envolve a preservação da ordem das cartas na cadeia de identificação estabelecida e não menciona os mesmos problemas técnicos que o Pedido de Patente pretende solucionar.*
57. *O problema técnico efectivamente resolvido pelo Pedido de Patente é “como monitorizar se essa sequência é igual à sequência original quando o conjunto foi criado e a sequência e o código de identidade de conjunto foram gerados por meio do efeito combinado da 'sequência de identificação de conjunto' e da 'sequência de identificação de carta'”. Por seu turno,*
58. *DI foca-se principalmente num sistema, método e dispositivo para monitorizar jogos de cartas, e o propósito da sua invenção é determinar os resultados de jogos de cartas e verificar os resultados dos jogos de cartas.*
59. *Verifica-se que a característica técnica distintiva da Reivindicação 1 em relação a DI não faz parte do conhecimento comum, e deve ser considerada nova e inventiva e, conseqüentemente, devem também as reivindicações dependentes (mormente a Reivindicação 14 e a Reivindicação 15) ser consideradas novas e inventivas. Mas mais,*

60. *Esta é a quinta infracção das Directrizes (3.2.1.11 Capítulo 41 Parte 2 das Directrizes), pois o examinador não identificou o problema técnico resolvido e não apresentou prova de que as características distintivas do Pedido de Patente constituem “meios usuais” e integram o “conhecimento comum”, o que constitui a quinta razão para anular a Doute Sentença. Mas mais,*
61. *A determinação do conhecimento comum representa um aspecto complexo da actividade de exame e é necessário estarem preenchidos três níveis de análise: 1) se o meio técnico em si é amplamente conhecido pelo público; 2) se o meio técnico usado para resolver o problema técnico específico a ser resolvido pela invenção é amplamente conhecido ou amplamente adoptado pelo público; 3) se a introdução deste meio técnico como conhecimento comum não entra em conflito com os princípios fundamentais do estado da técnica mais próximo, e não há barreiras técnicas.*
62. *Relativamente ao nível 1 e 2, não existe no Relatório a prova que o demonstre, apesar de tal ter sido indicado pela Recorrente e de tal constar das Directrizes.*
63. *No que respeita ao nível 3, a combinação das características distintivas em si com o estado da técnica mais próximo D1 será contraditória por não possuir o Pedido de Patente e D1 o mesmo problema técnico ou propósito. Mais,*
64. *Tomando D1 como ponto de partida para melhoria, as pessoas especializadas na matéria serão incapazes de compreender o problema técnico abordado por este pedido e não têm motivação para melhoria.*
65. *O âmbito da invenção de D1 delinea: Antes de iniciar o jogo, de acordo com a convenção do casino, várias cartas descartadas são removidas de um conjunto de cartas; Em seguida, o Leitor de Baralho Electrónico é*

accionado para digitalizar as remanescentes cartas de jogo localizadas dentro dele, estabelecendo a sequência inicial do conjunto de cartas e, de acordo com as regras do jogo, pré-determinar o resultado de cada mão com base na sequência inicial; Depois, as cartas são distribuídas aos participantes do jogo na ordem predeterminada, exibindo visualmente toda a mão jogada no jogo e determinando visualmente o resultado do jogo; Por fim, os participantes do jogo verificam se os resultados do jogo visualmente determinados correspondem aos resultados predeterminados do leitor de cartas. Ora,

66. *O Pedido de Patente, nas linhas 12 a 18 da segunda página do pedido, indica os efeitos técnicos que podem ser alcançados pelas características distintivas: “a sequência de identificação de conjunto mantém, assim, as informações sobre a ordem das cartas constantes do conjunto. Esta sequência de informações pode ser usada como uma ferramenta de controlo quando o conjunto das cartas de jogo é utilizado, por exemplo, distribuído. Ao retirar as cartas do conjunto de cartas, ler ou obter a sequência de identificação de carta e identificar os caracteres R desta sequência de identificação de carta, pode-se comparar estes caracteres R com os caracteres R na sequência de identificação de conjunto. Se houver correspondência entre os caracteres R da sequência de identificação de carta e os caracteres R da sequência de identificação de conjunto na posição apropriada da sequência, a posição da carta no conjunto está correcta. Se existir uma discrepância, é provável que algo tenha acontecido com a posição desta carta no conjunto de cartas, o que pode ser um indicativo de actividade fraudulenta ou batota.”*
67. *Tal decorre também dos exemplos constantes das linhas 15 a 18 da sexta*

página do Pedido de Patente e das linhas 8 a 11 da página 10 do pedido de registo de patente

68. *O propósito de D1 é apenas elucidação da sequência inicial das cartas e não a sequência original em que o conjunto foi criado e a sequência de identidade e código foram gerados.*
69. *O propósito do Pedido de Patente é “como monitorizar se essa sequência é igual à sequência original quando o conjunto foi criado e a sequência e o código de identidade de conjunto foram gerados por meio do efeito combinado da 'sequência de identificação de conjunto' e da 'sequência de identificação de carta’”.*
70. *Idêntica é a opinião do examinador B no ponto 3.3 (Doc. n.º 1).*
71. *O objectivo da “verificação” em D1 é determinar se as cartas usadas no jogo ou os resultados do jogo estão consistentes com os resultados predeterminados do leitor de cartas.*
72. *A “verificação” em D1 é realizada comparando os resultados do jogo visualmente determinados pelos participantes do jogo com os resultados predeterminados pelo leitor de cartas electrónica ao passo que a “verificação” no Pedido de Patente aproveita “o efeito combinado da 'sequência de identificação de carta' e da 'sequência de identificação de conjunto' para atingir “monitorizar se a sequência é igual à original quando o conjunto foi criado e a cadeia de identidade e código foram gerados.”*
73. *São disparidades substanciais entre o conceito de invenção de D1 e o conceito do Pedido de Patente.*
74. *Tomando D1 como ponto de partida para melhoria, os profissionais experientes na arte serão incapazes de perceber o problema técnico a ser resolvido pelo Pedido de Patente e, portanto, não têm motivação para*

aprimorar a solução técnica de DI na direção desta aplicação. Acresce ainda,

- 75. Na ausência de evidente inspiração técnica, as diferenças no âmbito da invenção dificultam objectivamente a possibilidade de os profissionais do sector aprimorarem a solução técnica de DI na direcção do Pedido de Patente.*
- 76. A diferença no conceito de invenção assenta no facto de não existir necessidade objectiva de estabelecer uma “sequência de identidade do conjunto” na solução técnica de DI.*
- 77. Mesmo que os profissionais experientes na arte tenham motivação para aprimorar a solução técnica de DI, será difícil obter a solução técnica deste Pedido de Patente porque o estado da técnica não divulgou os meios técnicos deste Pedido de Patente.*
- 78. Como se referiu, DI apenas divulga as cartas de jogo codificadas com indícios de leitura mecânica, mas o objectivo de estabelecer indícios de leitura mecânica em DI é para determinar a sequência inicial do conjunto e pré-determinar os resultados do jogo com base na sequência inicial, o que é diferente do objectivo do Pedido de Patente. Por seu turno,*
- 79. O objectivo de estabelecer uma “sequência de identidade da carta” em cartas de jogo no Pedido de Patente é, por um lado, codificar as informações de identidade das cartas e, mais importante ainda, fornecer uma base para a configuração de uma “sequência de identidade do conjunto” o que permite a preservar as informações de sequência original do baralho. Ora,*
- 80. DI não aborda o conceito nem oferece qualquer impulso técnico em relação à configuração de “sequências de identidade do conjunto”, e o estado da*

técnica não divulgou os meios técnicos para o efeito combinado de “sequências de identidade da carta” e das “sequências de identidade do conjunto”. Portanto,

- 81. Não obstante qualquer motivação potencial para aprimorar o quadro técnico de D1, continua a ser difícil obter a solução técnica desta aplicação devido à falta de meios técnicos aprimorados. Mais ainda,*
- 82. O pedido de patente contém progressos significativos quando comparada com o estado da técnica. Consequentemente,*
- 83. Deve ser determinado que a Reivindicação 1 possui actividade inventiva em relação ao D1 em combinação com meios usuais (em outras palavras, conhecimento comum) na arte.*
- 84. Tendo presente a dependência de citações entre as reivindicações, também deve ser determinado que as reivindicações 2 a 15 possuem inventividade.*
- 85. O exame substantivo realizado viola seriamente os princípios básicos do julgamento da actividade inventiva e as disposições respectivas das Directrizes para Exame de Patentes. E,*
- 86. Idêntica é a opinião do examinador B no ponto 3 (Doc. n.º 1) e a do examinador C no ponto III (Doc. n.º 2)*
- 87. Como refere o Perito B no ponto 4 da sua opinião (Doc. n.º 2) tal método de exame de patentes é actualmente amplamente contestado pelo SIPO. Mas mais,*
- 88. Devemos também ter presente a Secção 6.2, do Capítulo 2, da Parte 2 das Directrizes determina que “Ao examinar a criactividade de uma invenção, os examinadores, devido ao facto de julgarem a invenção após compreender o seu conteúdo, podem inadvertidamente subestimar a criactividade da invenção, cometendo assim o erro do 'conhecimento posterior'. “.*

89. *Idêntica é a opinião do examinador C no ponto III (Doc. n.º 2)*
90. *Se as características distintivas são simples, é prática corrente e tentadora o examinador dizer que um perito na matéria tem, com base no conhecimento geral comum, uma ideia suficiente para fazer a combinação. Porém,*
91. *A solução técnica do pedido de patente em questão foi proposta de forma criativa pelo Recorrido para resolver problemas técnicos específicos e identificados e não era óbvia para os especialistas no campo antes da data de apresentação do pedido, e, portanto, possui actividade inventiva.*
92. *Em idêntico sentido estão as duas opiniões de antigos examinadores da CNIPA que analisam criticamente o trabalho da CNIPA (Docs. n.ºs 1 e 2)*
93. *Se aplicados correctamente os requisitos das Directrizes, o RJPI, a Doutrina e a Jurisprudência em relação à avaliação da inventividade, as reivindicações 1, 14 e 15, e por virtude de sua dependência, todas as outras reivindicações devem ser consideradas inventivas.*
94. *Esta é a sexta infracção, ao avaliar incorrectamente a actividade inventiva das reivindicações 1, 14 e 15, o que constitui a sexta razão para anular a Doutra Sentença. Mas mais,*
95. *No que respeita à actividade inventiva, considera-se que a Doutra Sentença, ao considerar que as reivindicações do pedido de patente careciam de actividade inventiva, violou os artigos 65.º, n.º 2, e 66.º, 9.º, n.º 1, alínea a), e 98.º do RJPI*
96. *A decisão da DSEDTE e a Doutra Sentença ao louvarem-se no Relatório que infringiu quatro vezes as Directrizes e erraram na avaliação da novidade e da actividade inventiva, cometendo assim seis erros de apreciação, violando os artigos 61.º, 65.º e o 66.º do RJPI.*
97. *Se o examinador tivesse seguido as Directrizes e usado um raciocínio*

correcto para avaliar a patentabilidade do conjunto de reivindicações, o examinador teria determinado que as reivindicações são patenteáveis e a patente deveria ser concedida.

98. *Face ao supra, deve ser determinado que o Pedido de Patente possui novidade, actividade inventiva e aplicabilidade industrial*
99. *Por tudo o supra exposto se conclui que a Douta Sentença recorrida violou o disposto nos artigos 61.º, 65.º, 66.º e 98.º a contrário do RJPI, pelo que deve ser revogada.*

*

二. 事實

原審法院認定的事實如下：

- A) 司法上訴人於 2021 年 09 月 20 日向經濟及科技發展局提交第 1/1727 號，標題為「撲克牌套裝」的發明專利註冊申請，並於 2021 年 09 月 21 日向該局提出實質審查申請。(見卷宗第 56 背頁至 57 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- B) 經完成形式審查後，上述專利註冊申請資料於 2022 年 04 月 06 日第 14 期第二組《澳門特別行政區公報》內公佈。(同上)
- C) 於 2022 年 04 月 29 日，經濟及科技發展局將上述實質審查的申請及連同相關文件轉送國家知識產權局，以便該局為有關申請製作國際式檢索報告及審查意見通知書。
- D) 於 2022 年 09 月 19 日，國家知識產權局寄回上述國際式檢索報告及初步審查意見通知書。
- E) 國家知識產權局的初步審查意見通知書認為：
- “權利要求書”第 1 至 13 項具新穎性；第 14 至 15 項不具備新穎性；
 - “權利要求書”第 1 至 15 項具工業實用性；

- “權利要求書”第 1 至 15 項不具備創造性。(見卷宗第 63 背頁至 65 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- F) 2022 年 09 月 23 日，經濟及科技發展局透過第 61999/DPI/DPDA/2023 號公函將國家知識產權局的國際式檢索報告、初步審查意見通知書及相關文件通知司法上訴人，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。(見卷宗第 61 頁)
- G) 2022 年 12 月 16 日，司法上訴人就上述初步審查意見通知書作出回覆。
- H) 2023 年 01 月 04 日，被訴實體透過第 60008/DPI/DPDA/2023 號公函將司法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。
- I) 於 2023 年 05 月 10 日，國家知識產權局向經濟及科技發展局寄回再次審查意見通知書。
- J) 國家知識產權局的再次審查意見通知書認為：
- “權利要求書”第 1 至 13 項具新穎性；
 - “權利要求書”第 1 至 15 項具工業實用性；
 - “權利要求書”第 1 至 15 項不具備創造性。(見行政卷宗第 58 背頁至 60 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- K) 2023 年 05 月 22 日，被訴實體同意編號：281/DPI/DPDA 報告書的內容，並在該報告書上作出拒絕第 I/1727 號發明專利註冊申請的批示。(見卷宗第 56 背頁至 57 背頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- L) 上述拒絕註冊的批示公佈於 2023 年 06 月 21 日第 25 期《澳門特別行政區公報》第二組內。
- M) 於 2023 年 07 月 24 日，司法上訴人向初級法院提起司法上訴。

*

三. 理由陳述

原審決定內容如下：

“...

根據載有拒絕註冊批示的編號：281/DPI/DPDA 報告書內容，被訴實體主要採納國家知識產權局為本個案註冊申請所制作的再次審查意見通知書(見卷宗第 58 背頁至 60 頁)所載之分析，從而認為權利要求 14 及 15 不符合《工業產權法律制度》第 65 條第 1 款有關新穎性的規定，同時權利要求 1-15 不符合該法律制度第 66 條有關發明活動所指創造性的規定，導致該註冊申請不具備同一法律制度第 61 條規定的授予專利權的實質性條件。

在起訴狀中，司法上訴人主要提出以下爭辯理由：

- 審查意見內指出權利要求 1 所述的撲克牌經與文件“D1”比對下具新穎性，表示任何包括該套撲克牌的方法皆具新穎性，認為審查意見在此基礎上提出權利要求 14 及 15 不具新穎性為自相矛盾(見起訴狀第 8 至 17 條)；
- 認為權利要求 1 與文件“D1”不同之處在於提供了一個由給定數量字符組成的套標識串，操作員或系統可以通過讀取該套標識串，並將該紙牌標識串中的字符順序與從紙牌組(即從發牌靴)中抽取紙牌時讀取的紙牌標識串中的字符順序進行比較，檢查從紙牌組中抽取的紙牌是否是預期出現在紙牌組中這一位置的紙牌，指出文件“D1”完全不涉及任何關於設置套標識串的內容，亦無如現要求保護的權利要求 1 般公開/建議/教導上述技術特徵，因而認為存在區別特徵(見起訴狀第 18 至 33 條)；及
- 上述區別技術特徵非屬該領域的常規技術手段及/或公知常識，認為審查意見通知書上欠缺相關理由說明(見起訴狀第 34 至 39 條)。

從上述爭辯內容可知，司法上訴人既非質疑審查員引用“D1”文件【CN1890004A (03.01.2007)】作比對，亦沒有就審查員在兩份審查意見通知書中

對該文件已公開的系統及技術特徵所作的整體分析提出反駁。

下文將就司法上訴人在起訴狀提出的訴訟理由作出分析。

*

現行《工業產權法律制度》第 61 條就授予專利訂下相關要求，該規定指出：

“第六十一條

(可獲授予專利之要求)

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。”

關於何謂發明活動，《工業產權法律制度》第 66 條訂明如下：“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。”

針對新穎性，《工業產權法律制度》第 65 條規定：

“第六十五條

(現有技術)

- 一、一項發明未被現有技術所包括時，則具新穎性。
- 二、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。
- 三、在專利申請日前提出以便在本地區產生效力但尚未公布之各專利申請之內容，亦視為被現有技術所包括。”

從上述規定之行文，可見新穎性之標準為按每一項發明所觸及之技術作個別審查，因此，當專利申請上同一項發明包含多項技術操作，正如本具體個案，固然須對每項技術操作作個別審查，而不能籠統地對該申請作統一綜合評價。

已證事實表明，審查員在初次審查意見通知書及再次審查意見通知書均就權利要求 14 及 15 提出不具新穎性的結論，當中指出：

“權利要求 1 與 D1 的區別在於：套標識串由 N 組 R 個字符組成 $R \leq M$ ，每一個牌標識串向所屬套標識串提供取自所屬牌標識串的所述一系列 M 個字符中的一組 R 個字符，所述 N 組 R 個字符在所述套標識串中的順序與 N 張牌在所述一套撲克牌中的順序相同。因此，權利要求 1 具備 PCT 第 33 條第 2 款規定的新穎性。其從屬權利要求 2-13 也具備 PCT 第 33 條第 2 款規定的新穎性。D1 已經公開了權利要求 14 的全部技術特徵，所以權利要求 14 不具備 PCT 第 33 條第 2 款規定的新穎性。

權利要求 15 由於引用了權利要求 1-14，所以當其引用權利要求 1-13 時，具備 PCT 第 33 條第 2 款規定的新穎性，引用權利要求 14 時不具備 PCT 第 33 條第 2 款規定的新穎性。”

(底線為本文所加)

從上述內容清晰可見，審查員為以權利要求 14 的全部技術特徵已公開為基礎作出權利要求 14 及 15 均欠缺新穎性之結論。因此，司法上訴人單純主張權利要求 14 及 15 技術特徵均包括“提供根據前述權利要求中任一項所述的一套撲克牌”（見起訴狀第 13 至 15 條），藉以支持審查意見提出權利要求 1 具新穎性而權利要求 14 及 15 則欠缺新穎性屬自相矛盾之說法顯然站不住腳。因此，應裁定此訴訟理由不成立。

*

被上訴批示同時認定涉案專利申請所有權利要求皆欠缺創造性。

如上所指，《工業產權法律制度》第 66 條規定為指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，才視為發明活動。按照第 65 條第 2 款之規定，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。

關於發明活動，葡萄牙學者 Luís Couto Gonçalves 曾提出以下精闢分析：

“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.º 2).

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

上指論述與《工業產權法律制度》第66條規定之立法精神相符。

以下為審查員在初次審查意見通知書及再次審查意見通知書中就權利要求1-15不具創造性所提出的相同分析：

“權利要求1與D1上述的區別其實質在於：人為設定的標識串的字符設置規則不同。然而根據需求設定標識串的字符以區分每一張紙牌都是本領域的慣用手段，在D1的基礎上結合本領域的慣用手段得到權利要求1所述的技術方案對於本領域技術人員而言是顯而易見的。因此，權利要求1不具備PCT第33條第3款所規定的創造性。

權利要求 2-4、6、8、11、13 的附加特徵都已經被 D1 公開了(說明書第 1 頁第 2 段至第 24 頁第 1 段、附圖 1-22)，所以權利要求 2-4、6、8、11、13 不具備 PCT 第 33 條第 3 款所規定的創造性。

從屬權利要求 5、7、9、10、12 的附加特徵僅涉及字符個數設定，撲克牌包裝，套牌信息等，都屬於本領域的慣用手段，在 D1 的基礎上結合本領域的慣用手段得到權利要求 5、7、9、10、12 的技術方案對於本領域技術人員而言是顯而易見的，所以權利要求 5、7、9、10、12 同樣不符合 PCT 第 33 條第 3 款關於創造性的規定。

由於權利要求 14 不具備新穎性，因此權利要求 14 同樣不具備 PCT 第 33 條第 3 款規定的創造性。

權利要求 15 請求保護用於從一組撲克牌中分發撲克牌的方法，其引用了權利要求 1-14 請求保護的紙牌，D1 公開了一種遊戲紙牌分發方法(參見 D1 的說明書第 1 頁第 2 段至第 24 頁第 1 段、附圖 1-22)，由於權利要求 1-14 不具備創造性，所以權利要求 15 也不具備 PCT 第 33 條第 3 款所規定的創造性。”

可見審查員提出的論點在於每項權利要求涉及的技術操作對該領域人員而言顯而易見或屬已公開的技術，且將該等現有技術作單純結合而得出的技術，並不一定能夠被視為具創造性。

為此，本法庭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。”

基於以上分析，本法庭相信，在技術層面上，司法上訴人認為現要求保護的權利要求1 實際解決的技術問題：如何監控一套牌的順序是否等於創建該套牌並生成該套標識串和碼時的原始順序，僅為對該領域人員而言顯而易見或屬已公開的技術方案的合成，為從現有技術方案整合所得的效果，且審查員在兩份審查意見通知書上已提出清晰及具理由的說明，並不涉及審查員個人主觀認知作出的評價。因此，根據《工業產權法律制度》第65條第2款及第66條的規定，上述技術方案不能被視為“發明活動”，在此情況下，按照上述條文以及第9條第1款第

a)項和第 98 條之規定，本法庭認同有關專利申請應予否決。

基於上述理由，應裁定司法上訴人提出的餘下訴訟理由皆不成立。

5) 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，判處司法上訴人提出之所有訴訟請求皆不成立，並維持被訴實體拒絕編號：I/1727 發明專利註冊申請之決定。

訴訟費用由司法上訴人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。

...”。

我們認同有關決定，故根據《民事訴訟法典》第 631 條第 5 款之規定，引用上述決定及其依據，裁定上訴理由不成立。

事實上，根據《工業產權法律制度》第 82 條之規定，被訴實體(經濟及科技發展局)對發明專利的註冊申請只作形式上之審查，實體審查依照同一法律制度第 85 條之規定，由指定第三方實體，即中國國家知識產權局作出。

申言之，中國國家知識產權局作出的實體審查意見對被訴實體具約束力。

在本個案中，雖然司法上訴人提交了專家意見認為其專利註冊申請符合法律規定的發明活動，故應予以批准，然而在尊重不同見解下，我們認為應繼續接納國家機關專業技術員的審查意見，茲因相關意見更為客觀和具說服力。

*

四. 決定

綜上所述，裁決司法上訴人的上訴不成立，維持原審決定。

*

訴訟費用由司法上訴人承擔。

作出適當通知。

*

2024年07月11日

何偉寧
(裁判書製作人)

唐曉峰
(第一助審法官)

Rui Carlos dos Santos P. Ribeiro (李宏信)
(第二助審法官)