

卷宗編號： 776/2023

日期： 2023 年 12 月 07 日

關鍵詞： 專利登記

摘要：

- 專利制度所保護的是一項發明，專利制度的建立目的是為了鼓勵創新，並將發明投入實際應用，因此，在對某項發明進行專利審查時，立法者要求相關發明必須具備新穎性、創造性以及實用性。
- 新穎性(novidade)是指一項發明未被現有技術所包括。
- 創造性或發明活動(actividade inventiva)是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出之發明。
- 創造性不單要求是新的技術，而且應當具備一定的技術進步，因為專利制度本身鼓勵的不單純是技術的創新和應用，更是技術的進步和突破，因為專利的授予同時也會賦予權利人專屬的排他權，倘若僅要求新穎性而忽略技術的進步性，反而容易製造技術過濫的壟斷，阻礙創新。
- 實用性或工業實用性(susceptibilidade de aplicação industrial)要求發明之對象可在任一類型之企業活動中製造或使用。
- 在國家知識產權局的再次審查報告明確指出權利要求不具創造性的情況下，拒絕相關專利登記申請是正確的。

裁判書製作人

民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號: 776/2023

日期: 2023 年 12 月 07 日

上訴人: A Limited

被上訴人: 經濟及科技發展局

*

一. 概述

上訴人 **A Limited**，詳細身份資料載於卷宗內，不服初級法院民事法庭於 2023 年 05 月 12 日作出的決定，向本院提出上訴，有關結論內容如下：

- A. *O presente recurso jurisdicional tem por objecto a decisão do Tribunal recorrido das folhas 43 a 48 dos Autos, que julga improcedente o recurso judicial interposto da decisão da Exma. Senhora Chefe de Divisão de Patentes e de Direitos de Autor que recusou a concessão de patente ao pedido n.º I/00XX76, por ter concluído que a invenção enfermasse de falta de inventividade;*
- B. *A douta decisão recorrida manteve aquela conclusão, com fundamento em que (sic) “é possível, para qualquer técnico médio, alcançar o resultado obtido na invenção [da patente n.º I/00XX76] através das informações divulgadas por D1 [patente de invenção n.º CN109XXX13B] e com seu conhecimento geral no respectivo sector”.*

Concluiu o Tribunal a quo, com base no relatório de revisão produzido pela Direcção Nacional de Propriedade Intelectual, que a invenção em apreço, apesar da sua novidade e susceptibilidade industrial, (sic) “não apresenta avanços tecnológicos e é um resultado obtido pela combinação do

conhecimento geral e das informações compreendidas no estado da técnica, carecendo de actividade inventiva”.

- C. O juízo do Tribunal a quo de falta de inventividade da invenção sub judice está ferido de erro de julgamento.*
- D. A invenção subjacente ao pedido de registo n.º I/00XX76 não é um mero aperfeiçoamento da técnica divulgada por D1, constituindo antes um progresso técnico que não é obviamente derivável das soluções técnicas compreendidas no estado da arte (relativa às técnicas de electroformação utilizada na produção de ornamentos de ouro) e, em particular, das soluções técnicas que foram consideradas pelo juízo e decisão recorridos.*
- E. O Tribunal Recorrido referenciou a técnica divulgada pela patente de invenção n.º CN109XXX13B, registada no Interior da China, como o estado relevante da técnica para a aferição da inventividade das invenções da ora Recorrente para os efeitos do Artigo 66.º do Regime Jurídico de Propriedade Industrial.*
- F. A patente de invenção n.º CN109XXX13B reivindica duas invenções, uma invenção de produto (ornamento de ouro) e uma invenção de processo (método de electroformação utilizado no ornamento de ouro), nos termos das respectivas reivindicações n.ºs 1 e 2 (Cf. o Documento n.º 2 ora junto).*
- G. As invenções reivindicadas pela patente n.º CN109XXX13B, compostas pelas técnicas ditas de “primeira geração” no sector de fabrico de ornamentos de ouro, solucionaram os problemas técnicos suscitados pela insuficiente dureza e pelas limitações de volume dos ornamentos de ouro que vinham sendo até então produzidos com recurso à técnica tradicional de electroformação.*
- H. Porém, o método e os materiais utilizados no próprio processo de electroformação implicavam custos adicionais, quer sob o ponto de vista*

técnico, quer sob o ponto de vista económico, que tomavam o processo tecnicamente pouco eficiente e economicamente dispendioso o que, globalmente, diminuía a eficácia do processo de industrialização.

Em concreto:

- I. Por um lado, para fabricar o molde de cera, há que derreter a cera em alta temperatura e depois injectar a cera derretida nos próprios de moldes; esse método é fonte de riscos para a segurança dos técnicos-operários e o fumo emitido é prejudicial à saúde dos mesmos e ao ambiente em geral;*
- J. Por outro, na medida em que o fio de ouro é empregado como instrumento para conduzir a electricidade, o processo de electroformação há-de causar diminuição ao próprio fio de ouro, constituindo, afinal, uma espécie de custo económico para o fabricante;*
- K. Por outro lado, ainda, o fio de ouro está umbilicalmente ligado ao ornamento e, por isso, tem de ser partido aquando do fim da electroformação, com duas consequências negativas: o acabamento não é perfeito na parte do ornamento onde estava ligado o fio de ouro e, ao partir, gera-se um gasto desnecessário de matéria-prima, que no caso é um metal precioso.*
- L. A solução técnica usada na patente chinesa para o gancho de electroformação, que reflecte o estado da arte à data do pedido de registo da invenção sub judice, não permite a fixação de uma porca no ornamento e, portanto, não permite que o ganho de electroformação se fixe ao ornamento através de uma porca.*
- M. As soluções possíveis para ultrapassar esses problemas não são óbvias, nem muito menos são uma evolução óbvia ou evidente do estado da técnica; implicam o estudo comparativo do comportamento de diversos materiais (metais ou não) condutores, o teste do seu manuseamento e reacção a altas*

temperaturas e a sua possível combinação com determinadas soluções de manuseamento, arrefecimento, injeção e moldagem das matérias-primas, bem como o seu resultado estético.

- N. O resultado de tal a evolução da técnica pode ser conseguido em diferentes níveis: quanto à eficiência da industrialização do produto, e/ou quanto ao resultado estético do produto, e/ou quanto à segurança do processo de produção.*
- O. É esse o engenho da invenção ora Recorrente: soluciona os problemas de que enfermava a solução técnica pré-existente, através (i) do uso de um gancho de aço inoxidável como instrumento de electrofonnação, (ii) com um novo e diferente mecanismo para operar a conexão com o molde do ornamento em ouro.*
- P. Por um lado, uso do gancho naquele metal - aço inoxidável - sofre pouca diminuição no próprio processo de electroformação, sem perda significativa de capacidade condutora de electricidade em comparação solução com fio de ouro. Mesmo que haja alguma perda de matéria-prima, o efeito disso no custo do processo produtivo é incomensuravelmente inferior.*
- Q. Por outro, o uso de um diferente mecanismo de conexão, com rosca, permite um manuseamento mais seguro e preciso, um menor desperdício de matéria-prima quando se destaca o gancho condutor do ornamento e um melhor acabamento final do produto em ouro.*
- R. É nesses dois conjuntos de aspectos que reside (e pelos quais se comprova) a inventividade da invenção que a ora Recorrente pretende patentear. Ou seja, a nova técnica - reivindicada pela ora Recorrente, consistente na utilização de um gancho de aço inoxidável com uma rosca, que liga ao ornamento através de uma porca incorporada neste, permite produzir o mesmo*

ornamento em ouro, mas de forma mais eficiente e com um produto final com melhor qualidade de acabamento.

- S. Dito doutro modo, as invenções reivindicadas pelo pedido de concessão de patente de invenção n.º I/00XX76, constituem um avanço tecnológico e permitem superar as deficiências técnicas e económicas do próprio processo de fabrico da patente chinesa n.º CN109XXX13B.*
- T. Conforme se disse supra, as invenções ora reivindicadas representam significativos progressos técnicos: o processo utilizado pela Recorrente, e reivindicado na patente, permite a substituição do fio de ouro por um gancho de aço inoxidável como instrumento de electroformação; e permite o uso de uma rosca para conectar com o molde de ornamento.*
- U. Não andou bem o Tribunal a quo ao concluir pela falta de inventividade da invenção que se procura registar, razão porque deve ser revogada a Sentença recorrida.*
- V. Atenta a diversidade entre a patente chinesa n.º CN109XXX13B e as invenções reivindicadas pela ora Recorrente, com especial atenção às limitações técnicas que a patente chinesa enfrenta, é óbvio que tais diferenças não são deriváveis do estado de técnica actual, muito menos do conhecimento geral.*
- W. As invenções reivindicadas excedem o mero desenvolvimento do estado da técnica mesmo aos olhos de um perito na especialidade, pois, se assim não o fosse, as invenções ora reivindicadas pela Recorrente, atenta o seu reconhecido contributo para a eficiência na produção de ornamentos em ouro, teria sido logo patenteada em primeiro lugar em 2020 em Cantão aquando do pedido de registo da patente chinesa n.º CN109XXX13B.*

*

二.事實

原審法院認定的事實如下：

- A. 於 2021 年 09 月 17 日，上訴人向被上訴實體提交第 I/1726 號實用專利註冊申請，其標題為“一種實體黃金擺件及其電鑄方法”，而相關的說明書摘要及權利要求書已附於其申請檔案內(參見行政卷宗第 4 頁背頁至第 8 頁)。
- B. 該專利註冊申請資料已於 2021 年 12 月 01 日第 48 期第二組《澳門特別行政區公報》內公佈。
- C. 於 2021 年 12 月 29 日，被上訴實體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，以使該局為有關的申請製作國際式檢索報告及審查意見通知書。
- D. 於 2022 年 04 月 25 日，國家知識產權局將上述國際式檢索報告及審查意見通知書寄送被上訴實體(見行政卷宗第 12 頁背頁至 16 頁，其內容在此視為獲完全轉錄)。
- E. 於 2022 年 04 月 26 日，被上訴實體將上述的審查意見通知書及相關的對比文件轉送給上訴人，並要求上訴人於接獲通知起計 3 個月內，向被上訴實體提交意見陳述或修改。
- F. 於 2022 年 06 月 10 日，被上訴實體收到上訴人所提交的回覆審查意見書的陳述及修改。(見行政卷宗第 18 頁至 19 頁)
- G. 於 2022 年 07 月 29 日，被上訴實體將上訴人所提交的意見陳述及相關的修改轉送國家知識產權局，以作再次審查之用。
- H. 於 2022 年 11 月 17 日，國家知識產權局將再次審查意見通知書送回被上訴實體(見行政卷宗第 20 頁至 22 頁)。
- I. 於 2022 年 11 月 22 日，被上訴實體根據再次審查意見通知書製作了編號第 535/DPI/DPDA 號審查報告書，並按照專利及著作權處處長的批示，拒絕第 I/1726 號的實用專利註冊申請。

J. 上述拒絕批示已於 2022 年 12 月 21 日第 51 期第二組《澳門特別行政區公報》內公佈。

*

三. 理由陳述

原審判決內容如下：

“...

根據第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》第 60 條的規定，“符合本分節所定之可獲授予專利之要件之發明，方得透過取得專利證書而成為本法規之保護對象”。

又根據同法第 61 條的規定：

“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。”

換言之，專利制度所保護的是一項發明，專利制度的建立目的是為了鼓勵創新，並將發明投入實際應用，因此，在對某項發明進行專利審查時，立法者要求相關發明必須具備新穎性、創造性以及實用性。

所謂**新穎性(novidade)**是指一項發明未被現有技術所包括 – 見《工業產權法律制度》第 65 條第 1 款。而所謂現有技術是指在專利申請日之前，在本澳特區內外已為公眾所知的技術 – 見同法第 65 條第 2 款。

而**創造性或發明活動(actividade inventiva)**是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出之發明 – 見同法第 66 條。葡國學者 Luís Couto Gonçalves 有以下理解：“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.

(...)Perito não significa um especialista acima da média, brilhante ou excepcionalmente talentoso, mas um técnico médio, normalmente informado, competente e experimentado.”

換言之，所謂創造性不單要求是新的技術，而且應當具備一定的技術進步，因為專利制度本身鼓勵的不單純是技術的創新和應用，更是技術的進步和突破，因為專利的授予同時也會賦予權利人專屬的排他權，倘若僅要求新穎性而忽略技術的進步性，反而容易製造技術過濫的壟斷，阻礙創新。另一方面，在判斷是否具備創造性方面，應以擁有一般技術水平和常規實驗能力的技術人員能否通過現有技術、邏輯分析和推理而得到擬申請專利的發明作為判斷標準。

最後，有關**實用性或工業實用性(susceptibilidade de aplicação industrial)**，該要件要求發明之對象可在任一類型之企業活動中製造或使用 — 見《工業產權法律制度》第67條。為判斷是否具有實用性，應當看相關發明能否在產業上被製造出來或被使用，並解決技術問題。

而在本案中，被上訴實體便是以發明欠缺創造性為由，拒絕專利登記，該結論是以中國國家知識產權局的審查員制作的意見為依據，根據有關意見，相關審查員認為權利要求書內的全數權利要求均不具有創造性。

根據上訴人提出的專利註冊申請，上訴人現在申請的發明主要涉及一種一種實體黃金擺件及其電鑄方法(其說明摘要見卷宗第6-8頁)。

根據審查員提供的第一份意見(見行政卷宗第14頁背頁至16頁)，審查員認為上訴人提出的各項權利要求不具備創造性。

其後，上述人提交了意見陳述書(見行政卷宗第18頁至19頁)，上訴人指出權利要求1與D1(最接近的現有技術)的區別技術特徵有以下：

A. “絨沙硬質黃金層採用電鑄鉤連接蠟件內藏銅螺絲帽陰極導電的密封電鑄方法，電鑄完成後用金片封口，使絨沙硬質黃金層成封閉狀態。”

B. 採用恆溫烘乾房 40 攝氏度對表面處理後產品進行再次烘乾 288h。”

針對其餘權利要求，上訴人的意見認為具有專利的創造性。

審查員就上訴人的意見發表了“再次審查意見通知書”(見行政卷宗第 20 至 22 頁)，而就上訴人提出的技術觀點，審查員也發表了以下意見：

“**權利要求 1** 相對於 D1 實際解決的技術問題是改善電鑄過程陰極導電狀況。D1 已經公開採用金線陰極導電的密封電鑄方法。而電鑄鉤是常用的導電連接件銅螺絲帽、金線等都是常用的導電件，本領域技術人員通過常規選擇即可確定合適的導電件實現陰極導電。D1 公開了電鑄完成後裁掉導電金線封口，將裁口壓平整及光滑，使絨沙硬質黃金層成封閉狀態，顯然 D1 已經摒棄了脫蠟步驟同樣不需要預留脫蠟用的缺口，而是直接裁掉導電金線並形成封閉狀態。本領域技術人員已經知曉沒有必須預留脫蠟用缺口、必須進行脫蠟的意識。如果採用其他導電件，本領域技術人員能夠想到將其他導電件如銅螺絲帽取出或去掉，相應的部位會形成缺口，根據 D1 形成封閉狀態的指示，本領域技術人員容易想到採用適當的材料如金片將電鑄金擺件補充光整形成封閉狀態，根據該封閉狀態能夠預計黃金擺件內部的蠟不會漏出並且表面形成完整的金層。此外 D1 還公開了步驟 (5) 的烘乾溫度為 50 攝氏度、烘乾時間為 12h，在此基礎上，本領域技術人員通過常規試驗即可確定合適的烘乾溫度和時間以實現烘乾，目前也無證據表明產生了何種預料不到的技術效果。因此，在 D1 的基礎上結合本領域公知常識通過常規試驗得出權利要求 1 的技術方案是顯而易見的。

權利要求 2 與 D1 的區別在於：權利要求 2 限定採用導電陰極連接電鑄鉤導電，電鑄完成後將電鑄孔密封金片，而 D1 公開的是採用金線陰極導電，電鑄完成後裁掉金線產生一裁口。基於上述區別可知，權利要求 2 相對於 D1 實際解決的技術問題是改善電鑄過程陰極導電狀況。D1 已經公開採用金線陰極導電的密封電鑄方法。而電鑄鉤是常用的導電連接件，本領域技術人員通過常規選擇即可

確定合適的導電件實現陰極導電。D1 公開了電鑄完成後裁掉導電金線封口，將裁口壓平整及光滑，使絨沙硬質黃金層成封閉狀態，顯然 D1 已經摒棄了脫蠟步驟同樣不需預留脫蠟用的缺口，而是直接裁掉導電金線並形成封閉狀態。本領域技術人員已經知曉沒有必須預留脫蠟用缺口、必須進行脫蠟的意識。如果採用其他導電件，本領域技術人員能夠想到將其他導電件取出或去掉，相應的部位會形成缺口，根據 D1 形成封閉狀態的指示，本領域技術人員容易想到採用適當的材料如金片將電鑄金擺件補充完整形成封閉狀態，根據該封閉狀態能夠預計黃金擺件內部的蠟不會漏出並且表面形成完整的金層。因此，在 D1 的基礎上結合本領域公知常識通過常規試驗得出權利要求 2 的技術方案是顯而易見的。

權利要求 3-4 分別對權利要求 2 所述壓光步驟和表面處理步驟做了進一步的限定。D1（參見權利要求 4-5）還公開了所述壓光步驟為將支撐工具加強多層柔軟包裝，對產品部分位置進行打磨壓光；所述表面處理步驟用細毛巾沾濕小量稀鹽酸將生產過程中產生的表面污漬進行清除。也就是說 D1 已經公開了權利要求 3-4 的附加技術特徵。因此，在其引用的權利要求 2 不具備創造性的情況下，從屬權利要求 3-4 也不具備 PCT 條約第 33 條第 3 款規定的創造性。”

最後，被上訴實體贊同審查員的意見，拒絕上訴人的專利註冊申請。

根據上訴人在上訴狀內提出的上訴理由，上訴人認為現在申請的專利技術與傳統電鑄工藝存在重大差異，亦帶來實質的技術進步，為此，上訴人提出以下觀點：

1. 擬申請的專利採用 3D 技術列印樹脂模後直接於用於電鑄，採用此技術可避免因注蠟模時產生的高溫及氣味的危害，且能加快生產的時間；
2. 避免了在生產過程中對生產員工造成危害，更為環保；
3. 導電效果比傳統蠟模更理想；
4. 相對傳統技術，擬申請的專利技術擴展了電鑄擺件的觀賞功能，能將擺件取上手把玩和欣賞，不易變型。

事實上，須指出的是，在本案中，審查員非質疑擬註冊的專利技術不具新穎

性或工業實用性，即審查員認為上訴人的施工技術的確是全新且能解決技術問題，可是當對比現有技術(D1)時，擬註冊的專利技術不具足夠的進步性，即能結合公知常識從現有技術中得出之發明，欠缺專利所需要的創造性。

關於上訴人提出採用的 3D 技術列印樹脂模，正如被上訴實體的理解，上訴人在權利要求書以至說明書內均未提及其專利採用 3D 列印樹脂模技術，因此有關技術不能成為本司法上訴的審理標的。

至於擬註冊專利技術與用作參照的現有技術之間的區別，上訴人並沒有對審查員的意見作出具體回應和質疑，而法庭經分析上訴人提出的權利要求與已公開的現有技術(D1)，未能發現審查員的意見存有任何需要修正的地方，關於這一方面，法庭認為值得重申以下審查員的觀點：

1. 關於權要要求 1 方面，D1 公開了電鑄完成後裁掉導電金線封口，將裁口壓平整及光滑，使絨沙硬質黃金層成封閉狀態，顯然 D1 已經摒棄了脫蠟步驟同樣不需要預留脫蠟用的缺口，而是直接裁掉導電金線並形成封閉狀態，該領域技術人員已經知曉沒有必須預留脫蠟用缺口、必須進行脫蠟的意識。此外 D1 還公開了烘乾溫度為 50 攝氏度、烘乾時向為 12h，在此基礎上，該領域技術人員通過常規試驗即可確定合適的烘乾溫度和時間以實現烘乾這說明；
2. 關於權利要求 2 方面，權利要求 2 限定採用導電陰極連接電鑄鈎導電，電鑄完成後將電鑄孔密封金片，而 D1 公開的是採用金線陰極導電，電鑄完成後裁掉金線產生一裁口。基於上述區別可知，權利要求 2 相對於 D1 實際解決的技術問題是改善電鑄過程陰極導電狀況。D1 已經公開採用金線陰極導電的密封電鑄方法。而電鑄鈎是常用的導電連接件，該領域技術人員通過常規選擇即可確定合適的導電件實現陰極導電。此外，該領域技術人員也容易想到採用適當的材料如金片將電鑄金擺件補充完整形成封閉狀態，根據該封閉狀態能夠預計黃金擺件內部的蠟不會漏出並且表面形成完整的金層。因此，在 D1 的基礎上結合領域公知常識通過常規試驗能

得出權利要求 2 的技術方案是顯而易見的；

3. 關於權利要求 3、4，D1 已經公開了權利要求 3-4 的附加技術特徵，因此，在權利要求 2 不具備創造性的情況下，從屬權利要求 3、4 也不具備創造性。

法庭認為 D1 的現有技術實在早已放棄了上訴人指出的傳統技術，也能改善傳統工藝的缺點和不足，不論是施工手法、電鑄過程的陰極導電狀況之改善、導電連接件及烘乾時間等，相關領域內的一般技術人員也能在 D1 現有技術的基礎上結合領域內的常識也能得出擬註冊的專利技術，因此，法庭認同擬註冊專利不具專利的創造性。

正如前述，一項新的專利應當具備一定的技術進步，因為專利制度本身鼓勵的不單純是技術的創新和應用，更是技術的進步和突破，所以當某種新技術對有關領域之專業人士而言，屬以明顯方式從現有技術所得出之方法，便不應賦予技術具專利的排他性。

事實上，上訴人是有責任證明其申請的專利滿足法律上的創造性，為此，上訴人應向法庭說明和展示擬註冊的專利技術如何在技術上獲得突破，其攻克了哪些技術障礙(對比現有技術)，帶來了什麼樣的成效突破(對比現有技術)，但這些似乎上訴人都未能夠指出和證明，所以應維持權利要求 1 至 4 欠缺創造性的結論。

有見及此，法庭認為上訴人的專利申請因未能符合《工業產權法律制度》第 66 條所規定的發明活動，應當予以駁回。

*

四、決定

綜上所述，現裁定上訴人的上訴理由及請求不成立，維持被上訴實體拒絕專利申請的決定。

訴訟費用由上訴人承擔，並訂定本案利益值為 500 個計算單位(見《法院訴訟費用制度》第 6 條第 1 款 a 項及 r 項)。

作出通知及登錄。

適時執行《工業產權法律制度》第 283 條的規定。

...”。

我們完全認同原審法院就有關問題作出之論證及決定，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，國家知識產權局的再次審查報告(卷宗第 16 頁)明確指出權利要求 1 至 4 均不具創造性，故拒絕相關專利登記申請是正確的。

*

四. 決定

綜上所述，裁決上訴人的上訴不成立，維持原審決定。

*

訴訟費用由上訴人承擔。

作出適當通知。

*

2023 年 12 月 07 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)