

卷宗編號： 532/2024

日期： 2024 年 10 月 10 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

何偉寧

## 民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號： 532/2024  
日期： 2024 年 10 月 10 日  
上訴人： (A) (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)，詳細身份資料載於卷宗內，不服初級法院民事法庭於 2023 年 11 月 20 日作出的決定，向本院提出上訴，有關結論內容如下：

- A) *Quanto à falta de fundamentação da decisão da DSED, que se baseou num parecer anterior da DNPI, é necessário averiguar se o referido parecer que serviu de base à recusa do registo se encontra fundamentado.*
- B) *A única “informação” que se vislumbra do referido parecer é a de que as características técnicas das reivindicações 1-10 de uma ou outra forma constituem “técnicas comuns”, tendo por base a técnica actual, aferida pelo Estado da Técnica designado por “D1”.*
- C) *As conclusões tecidas pela DNPI são puramente conclusivas e carecem igualmente de qualquer elemento probatório válido, sem qualquer itinerário cognoscitivo e valorativo, tendo a Recorrente ficado impossibilitada de conhecer o processo de conclusão do parecer e da decisão da DSED que nele se baseou.*
- D) *O Tribunal a quo incorre no mesmo vício, remetendo para uma decisão sem fundamentos, que por sua vez remete para um parecer sem fundamentos, e aí por diante...ficando assim a Recorrente precisamente na mesma situação,*

*desconhecendo totalmente as razões de facto e de direito que determinaram a decisão de recusa de registo da patente I/1638.*

- E) O dever de fundamentação não consiste apenas na aceitação de parecer anterior sem análise crítica, pelo contrário, os requisitos deste dever (art. 115º do CPA) traduzem-se na necessidade de assegurar maior ponderação do órgão ao qual compete decidir e na de dar a conhecer ao administrado os motivos que conduziram à decisão tomada e não a outra qualquer.*
- F) O Tribunal a quo dá cobertura à violação do dever de fundamentação, porquanto se refugia em formalismos que não incluem o escrutínio e ponderação que se impunham para formar a convicção, não sendo suficiente remeter para o parecer da DNPI, apenas por o Tribunal considerar que esta entidade “merece a máxima credibilidade”.*
- G) Neste sentido aponta também a jurisprudência dos tribunais de Macau e de Portugal, que sustenta, no domínio da fundamentação por remissão, a necessidade de permitir a um destinatário normal aperceber-se do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo autor do acto, bem com a exigência de a informação, parecer ou proposta para que se remete conter as razões de facto e de direito.*
- H) Não é o que se verifica na decisão da DSED, que se limita a repetir o que diz o parecer da DNPI, destituído de qualquer processo cognoscitivo que permita à Recorrente entender a decisão, o que corresponde à total ausência de fundamentação.*
- I) Deveria assim o Tribunal a quo ter decidido pela nulidade da decisão da DSED nos termos do art. 124º do CPA, constituindo fundamento para o recurso do mesmo nos termos do artigo 21.º, n. 1, al. c) do CPAC.*
- J) Por outro lado, não se compreende com que fundamento o Tribunal a quo,*

*que reconhece a sua falta de conhecimentos técnicos, decidiu indeferir o pedido de produção de prova pericial, invocando que a lei apenas dá “cobertura para a produção de esclarecimentos técnicos pelo(s) autor(es) do parecer suporte da decisão”.*

- K) O artigo 16º do CPAC permite determinar a intervenção de qualquer técnico designado pelo tribunal (não apenas o autor do acto) e ademais, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do CPC, incumbe ao juiz realizar ou ordenar officiosamente todas as diligências necessárias ao apuramento da verdade e à justa composição do litígio, norma geral que se aplica a todos os processos judiciais ao abrigo dos princípios do inquisitório e da descoberta da verdade.*
- L) Seja como for, a Recorrente requereu expressamente a intervenção de técnicos da DSEDTE e, embora preferisse a intervenção de técnico especializado independente, impunha-se que, no mínimo, fossem ouvidos técnicos da DSEDTE para virem a juízo explicar o processo cognoscitivo e a ponderação feita para concluir a falta de inventividade da patente I/1638.*
- M) Não basta que os técnicos da DSEDTE “copiem” cegamente as conclusões do parecer da DNPI - o qual, recorde-se, não é vinculativo - pelo contrário, é necessário que a DSEDTE realize um exame criterioso ancorado nos princípios legais vigentes em Macau - ie., perceba a decisão que está a tomar.*
- N) O Tribunal a quo ignorou o dever básico de promoção da descoberta da verdade, conformando-se com os aspectos formais da decisão e escusando-se ao escrutínio e ponderação dos aspectos técnicos da invenção cujo registo foi rejeitado.*
- O) A Recorrente também não se conforma com a sentença em crise na parte em*

*que julga improcedente a nulidade determinada pela invocação de normativos do PCT (Patent Convention Treaty) que não são válidos ou extensíveis ao ordenamento de Macau, apesar de haver claramente um erro na aplicação da lei.*

- P) Dado que na sua decisão a DSEDТ se limita a remeter para o parecer da DNPI e este, por sua vez, analisa o critério da actividade inventiva à luz do PCT, é evidente que a DSEDТ, apesar de citar as disposições do RJPI que exigem o critério da actividade inventiva, está a aplicar directamente normas jurídicas que não vigoram em Macau.*
- Q) A DSEDТ encontra-se adstrita ao cumprimento do princípio da legalidade, sendo inconcebível que ancore a sua decisão em normas jurídicas que não estão em vigor em Macau, actuando contra legem e obstando à prossecução do interesse público (cfr. artigo 3.º do CPA).*
- R) O facto de o Tribunal a quo considerar que o instrumento aplicado “deve ser uma referência, um instrumento a considerar” nada significa, pois este comentário é aplicável a qualquer conjunto de normas da área da propriedade intelectual, de qualquer parte do Mundo.*
- S) Claramente, deveria a decisão da DSEDТ ter sido declarada nula pelo Tribunal a quo, atendendo ao erro manifesto na utilização de convenções legais não aplicáveis em Macau, por violação dos princípios fundamentais da actividade administrativa, nos termos conjugados dos artigos 21º no. 1 al. d) do CPAC e artigos 3º e 4º do CPA.*
- T) Acresce que o recurso judicial da Recorrente apresentou factos concretos que rebatem a suposta falta do requisito da actividade inventiva, ou seja, factos que demonstram que as reivindicações da invenção I/1638 vão para além estado da técnica invocado na decisão (por via do parecer da DNPI) -*

*o DI.*

- U) Quando um jogador fica sem dinheiro para jogar jogos de aposta, gerar/disponibilizar montantes adicionais ao jogador da aposta é uma opção (conforme reivindicação, parágrafo [0004]).*
- V) O Estado da Técnica (DI) não sugere que a receita possa ser gerada/disponibilizada ao jogador de apostas que não tenha dinheiro, nem sequer sugere um método para fornecer técnicas automatizadas para reduzir a necessidade do jogador de jogos de apostas de obter e transportar dinheiro ou outros itens de valor, como marcadores.*
- W) As reivindicações da patente incluem técnicas para disponibilizar montantes ao jogador, por meio de “processamento automatizado do pedido de um jogador de apostas para um adiantamento de dinheiro ou valor para uso em jogos de apostas”.*
- X) O Parecer da DNPI e a decisão da DSEDT confirmam que o assunto reivindicado é novo em relação ao Estado da Técnica (DI) - como tal, as reivindicações em recurso são inventivas face ao Estado da Técnica (DI) porque este não divulga ou sugere que a receita poderia, com um sistema automatizado, ser gerada/disponibilizada a um jogador de apostas sem dinheiro.*
- Y) O Estado da Técnica (DI) descreve apenas cartões e bilhetes de jogos pré-pagos e não apresenta uma solução, como consta da reivindicação seguinte: “um adiantamento de dinheiro ou valor para uso em jogos de apostas”.*
- Z) O parecer escrito da DNPI confirma que a reivindicação, “processamento automatizado do pedido do jogador de apostas para um adiantamento de dinheiro ou valor para uso em jogos de apostas”, é novo em relação ao*

*Estado da Técnica (incluindo D1), i.e., o Estado da Técnica (incluindo D1) carece de divulgação de “um adiantamento de dinheiro ou valor para uso em jogos de apostas”.*

- AA) *O parecer da DNPI sugere que essas ferramentas são “meios técnicos comuns na arte”, sem qualquer explicação, suporte ou fundamentação e, estando esta conclusão em contradição com o Estado da Técnica - não existem patentes pendentes ou recusadas que reclamam as mesmas reivindicações.*
- BB) *D1 (o Estado da Técnica) limita-se a instruir cartões de jogo pré-pagos (não adiantados ou emprestados) e bilhetes de loteria, conforme estabelecido no título do D1, “提供在線電子游戲訪問的預付費游戲卡和彩票”.*
- CC) *O parecer não analisa ou compara as vantagens ou soluções criadas pelas reivindicações em recurso. A reivindicação 1 é inventiva em relação aos cartões e bilhetes “pré-pagos” de uso mais limitado do o Estado da Técnica [D1].*
- DD) *A opinião da DNPI não explica como ou porque um especialista usaria tais “meios evidentes do estado da técnica para combinar com a divulgação de D1, que se limita a cartões e bilhetes de jogos pré-pagos, para fornecer exatamente o oposto, “um adiantamento de dinheiro ou valor para uso em jogos de apostas” e as vantagens e soluções deste método ao invés dos jogadores adquirirem e transportarem dinheiro (ver especificação [0004]-[0007]).*
- EE) *Os cartões de jogo pré-pagos ou bilhetes de D1 (o Estado da Técnica) não reflectem os riscos quanto a “um adiantamento de dinheiro ou valor para uso em jogos de apostas”.*
- FF) *Cada reivindicação em recurso responde directamente a esse problema e*

*reduz o risco por “cobrança automática de uma taxa de transação para o jogador de apostas”.*

*GG) D1 (o Estado da Técnica) não menciona o “processamento automatizado do pedido de um jogador de apostas para um adiantamento de dinheiro ou valor incluindo cobrança automática de uma taxa de transacção”, o que consta nas reivindicações 1-8.*

*HH) D1 (o Estado da Técnica) não sugere solução para “(...) cobrança de uma taxa de transação ao jogador de jogo de aposta em troca do adiantamento de dinheiro ou valor”, ao contrário do que se verifica nas reivindicações 9 e 10.*

*II) O Estado da Técnica [D1] não tem uma sugestão para cobrar uma “taxa” - cfr. CN101477728A, página II, primeiro parágrafo.*

*JJ) A invenção da Recorrente não é óbvia e fornece passos inventivos sobre o Estado da Técnica [D1] ao fornecer o processamento automatizado para fornecer um adiantamento e cobrança automatizada de uma transação.*

*KK) A patente I/1638 dispõe de especificidades técnicas que se distinguem do o Estado da Técnica [D1], assumindo-se como uma versão evoluída, mais completa e capaz de responder às necessidades desta actividade que requer uma atenção e controlo constantes - jogos de aposta em casino.*

*LL) O Tribunal a quo optou por ignorar totalmente os fados supra enunciados e optou por dar cobertura ao vazio de razões e falta de fundamentos da decisão da DSEDT.*

*MM)A sentença recorrida nada acrescenta ao presente processo, eternizando o ciclo vicioso que consiste em cada instância decisória acatar uma decisão ou opinião anterior, cujas conclusões sofrem do mesmo mal - a falta de bases factuais e legais.*

*NN) Ninguém duvida do respeito máximo que uma instituição como a DNPI merece, mas a credibilidade ou idoneidade de uma instituição não constitui fundamento suficiente para dar como provado que a decisão da DSEDТ não padece de qualquer vício; nem significa que os pareceres ou actos praticados por entidades idóneas estejam isentos de qualquer escrutínio crítico.*

*OO) O Tribunal a quo, ao invés de usar dos meios legais permitidos para formar convicção sobre os factos controvertidos, resigna-se a aceitar que por falta de conhecimentos técnicos não pode decidir sobre o parecer da DNPI e a decisão da DSEDТ, nem examinar se o requisito da actividade inventiva está oreenchido quanto à patente I/1638.*

\*

## **二. 事實**

原審法院認定的事實如下：

1. (A), para apresentiu junto da presente Direcção o pedido de registo de patente da invenção n.º I/1638, com a designação de: sistema de gestão de crédito para aposta e método de utilização.
2. Depois do exame pela DNPI, conclui-se não ter o pedido condições para concessão de patente.
3. Nos termos da al. b) do n.º 1 do art.º 89.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, a recorrente foi convidada a introduzir modificações às reivindicações, à descrição e aos desenhos.
4. Em 08 de Outubro de 2021 a recorrente apresentou alegações sobre o parecer e a revisão.
5. A DSE reencaminhou à Direcção Nacional da Propriedade Intelectual, pelo ofício n.º 63145/2021/DPI/DPDA, as alegações

e a revisão atrás referidas, como documentos de referência para a elaboração de um segundo parecer de exame.

6. Em 24 de Fevereiro de 2022, a DSE recebeu da Direcção Nacional da Propriedade Intelectual o segundo parecer de exame relativamente ao presente pedido de registo.
7. De acordo com a conclusão do parecer de exame da Direcção Nacional da Propriedade Intelectual, as reivindicações do presente pedido n.ºs 1 a 10 satisfazem os requisitos de novidade e aplicação industrial mas não o requisito de **actividade**

**inventiva:**

Segundo Parecer de Exame	Requerimento n.º I/001638(826)
V. Parecer de natureza presuntiva sobre a novidade, criatividade e aplicação industrial, e citações e explicações que fundamentam o parecer	
<p>1. Declaração</p> <p>Novidade: Reivindicações n.ºs <u>1 a 10</u> Sim Reivindicações <u>Não</u></p> <p>Criatividade: Reivindicações <u>Não</u> Reivindicações n.ºs <u>1 a 10</u> Não</p> <p>Aplicação industrial: Reivindicações n.ºs <u>1 a 10</u> Sim Reivindicações <u>Não</u></p>	
<p>2. Citações e explicações</p> <p>O documento de comparação citado é o seguinte: D1: CN101477728 A (08.07.2009)</p> <p>Novidade:</p> <p>1. D1 é uma técnica actual que é mais próxima da reivindicação independente 1 (cfr. do 5.º parágrafo da pág. 2 ao 2.º parágrafo da pág. 6, do 7.º parágrafo da pág. 8 ao 5.º parágrafo da pág. 14 do manual, anexos 1 a 16).</p> <p>2. D1 fornece um tipo de cartão de jogo de pré-pagamento e lotarias para jogo eletrónico <i>online</i>, inclusivamente: disponibiliza uma função de emissão de vales aos jogadores para pagamento de valores. Os vales incluem informação sobre acesso aos jogos de</p>	

apostas electrónicas através de equipamento informático que serve de terminal de jogo (correspondente ao presente pedido na parte de tratamento do pré-pagamento de preço/valor dos jogadores nos jogos);

3. Cabe aos jogadores a utilização das aplicações para cliente de jogo de apostas electrónicas do terminal de jogo (o que corresponde ao presente pedido no sentido de disponibilizar jogos de fortuna ou azar aos jogadores);

4. Os jogadores apostam no jogo com recursos tais como moedas, e a máquina de jogo mostra o saldo de moedas dos jogadores (o que corresponde ao presente pedido no sentido de demonstrar o saldo do preço/valor pré-pago);

5. Impedem-se os jogadores de apresentar a pagamento o saldo do crédito antes de eles atingirem certos requisitos (o que corresponde ao presente pedido no sentido de controlar o pagamento com a utilização do preço/valor pré-pago por parte dos jogadores).

6. A reivindicação 1 difere de D1 por: tratamento automático do requerimento de apostas dos jogadores e dos preços transaccionados, pelo que a reivindicação 1 preenche o requisito de novidade previsto no n.º 2 do art.º 33.º do PCT.

7. As reivindicações 7, 8 e 9 têm natureza de produto e correspondem à reivindicação 1. D1 até apresenta uma característica técnica no sentido de inibição prévia de o jogador apresentar a pagamento o saldo, pelo que a diferença das reivindicações 7, 8 e 9 residem em: tratamento automático do requerimento de apostas do jogador e dos preços transaccionados, e portanto, as reivindicações 7, 8 e 9 preenchem também o requisito de novidade previsto no n.º 2 do art.º 33.º do PCT.

8. As reivindicações 2 a 6 estão subordinadas à reivindicação 1, estando a reivindicação 10 subordinada à reivindicação 9, pelo que as reivindicações 2 a 6 e 10 também preenchem o requisito de novidade previsto no n.º 2 do art.º 33.º do PCT.

9. Criatividade:

As reivindicações 1, 7, 8 e 9 diferem de D1 no sentido de: tratamento automático do requerimento das apostas dos jogadores e dos preços transaccionados.

10. Contudo, o tratamento do pedido de apostas dos jogadores com dinheiro/objecto em substituição do dinheiro e a recepção dos preços transaccionados no sistema de jogos de fortuna ou azar são

técnicas comuns do presente sector. É óbvio para os técnicos do presente sector que se podem concretizar os métodos técnicos referidos nas reivindicações 1, 7, 8 e 9 acrescentando as aludidas técnicas à D1 que serve de uma base, pelo que as reivindicações 1, 7, 8 e 9 não preenchem o requisito de criatividade previsto no n.º 3 do art.º 33.º do PCT.

11. As características das técnicas adicionais das reivindicações subordinadas 2 a 6 e 10 são técnicas comuns neste sector, pelo que as reivindicações 2 a 6 e 10 também não preenchem o requisito de criatividade previsto no n.º 3 do art.º 33.º do PCT.

12. Aplicação Industrial:

As soluções técnicas descritas nas reivindicações 1 a 10 podem ser produzidas e utilizadas a nível industrial, pelo que as reivindicações 1 a 10 preenchem o requisito de aplicação industrial previsto no n.º 4 do art.º 33.º do PCT.

8. Com base no dito parecer foi proposto ao Chefe da Divisão de Patentes e de Direitos de Autor a recusa da concessão de patente: «Deste modo, propõe-se indeferir, nos termos do art.º 98.º, em conjugação com a al. a) do n.º 1 do art.º 9 e o art.º 61.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial o pedido de registo da patente de invenção n.º I/1638.»
9. Foi proferido o seguinte despacho: Despacho pelo Chefe da Divisão de Patentes e de Direitos de Autor:
- «Concordo com o conteúdo do presente relatório, e recuso, no exercício das competências delegadas pelo Despacho n.º 23/DIR/2021 publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 20, II Série, de 20 de Maio, e nos termos do art.º 98.º em conjugação com a al. a) do n.º 1 do art.º 9 e com o art.º 61.º, todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, o pedido de registo de patente de invenção.*
- Promova-se a publicação no Boletim Oficial da RAEM nos termos do art.º 10.º do mesmo regime jurídico.*

*Chefe da Divisão de Patentes e de Direitos de Autor»*

\*

### **三. 理由陳述**

原審決定內容如下：

“...

*A recorrente insurge-se contra os fundamentos do despacho de recusa do registo de patente nº I/1638 na medida em que, segundo defende, a sua invenção, toda ela, em todas as reivindicações (1 a 10), observa os requisitos de patenteabilidade previstos na lei: novidade, actividade inventiva e susceptibilidade de aplicação industrial.*

*Destes requisitos está em causa aquele que a DSE considerou não se verificar no caso em apreço: a actividade inventiva.*

*Importa, pois, saber da razão a recorrente.*

*Todavia, num primeiro momento, importa afastar três questões que obstariam desde já a decisão.*

*a. A primeira tem que ver com a nulidade da decisão administrativa e por ausência de cabal fundamentação.*

*Reconhece-se a importância da fundamentação das decisões e por forma a permitir os interessados reagirem às mesmas de forma capaz.*

*É de resto uma obrigação imposta pelo Cod. de Procedimento Administrativo por via do disposto no seu artº 114.*

*Todavia uma coisa é a ausência absoluta de fundamentação, outra é o despacho o fazer por remissão para pareceres a propósito produzidos.*

*Esta prática, embora não nos pareça «saudável», é, nos termos do artº115, no seu nº1, do citado diploma, absolutamente legal.*

*Atente-se que a letra do citado nº1 do artº115 se «contanta» pela mera*

*declaração de concordância, coisa que decorre do despacho atacado.*

*Em face disto, improcede a invocada nulidade.*

***b. A segunda questão prende-se com a perícia que nesta sede se requer.***

*Temos para nós que, como vamos confirmando, nos pareceria de muita conveniência alargar o leque de meios probatória a admitir nesta fase judicial à própria perícia.*

*Todavia não se pode ignorar que estamos no âmbito de um recurso, e que a lei, relevando essa circunstância, apenas dá cobertura expressa para produção de esclarecimentos do(s) técnico(s) autor(es) do parecer suporte da decisão. É o que decorre do artº280 do RJPI.*

*Não estando previsto qualquer outro meio de prova a produzir nesta sede, sendo certo que se fosse intenção do legislador não o limitar, não previa expressamente a produção daqueles esclarecimentos, impõe-se o indeferimento da requerida perícia.*

***c. Por fim, invoca-se também a nulidade da decisão administrativa por se apoiar em parecer que se socorreu ao que consta da Patent Cooperation Treaty que não vincula Macau por desse tratado não ser parte.***

*A propósito dizer apenas que qualquer convenção que regule superlativamente matéria de natureza técnico científica, apesar de não vincular Macau, deve ser uma referência, um instrumento a considerar na resolução de questões que envolvam conhecimento científico como é o caso das invenções e observância de um requisito estruturante para que sejam objecto de registo: actividade inventiva.*

*Improcede também a presente nulidade doutamente invocada.*

\*

*Ultrapassadas as questões atrás deixadas, volvemos à questão central e que tem que ver com a concluída falta de um dos requisitos de patentibilidade; a actividade inventiva.*

**Vejamos.**

*O artº60 do RPJI estatui que só podem ser objecto de protecção (...), mediante a concessão de um título de patente, as invenções que reúnam os requisitos de patenteabilidade previstos na presente subsecção, ou seja, os requisitos previstos no artº6ª, al.a) a c): as invenções terão de ser (I) novas, (I) implicar actividade inventiva e serem (III) susceptíveis de aplicação industrial.*

*A patente é um direito privativo da propriedade industrial que visa proteger uma invenção, ou seja, algo que vem dar resposta a um problema técnico, assim se distinguindo a invenção protegida pela patente da descoberta.*

*A lei define, ainda, nos artº65º a 67 do RJPI, quando é que uma invenção é considerada nova, quando implica actividade inventiva e quando é susceptível de aplicação industrial.*

*Uma invenção é considerada (I) nova quando não está compreendida no estado da técnica, sendo o estado da técnica tudo o que, dentro e fora do Território, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio - cfr. artº65ºnº1 e 2 do RJPI.*

***Uma invenção implica (II) actividade inventiva se, para um profissional do sector, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica – Cfr- artº66 do RJPI***

*Por fim, uma invenção é (III) susceptível de aplicação industrial se o seu objecto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer género de actividade empresarial – Cfr. 67 do RJPI.*

*Indo directo à questão, o óbice à concessão do pedido tem que ver com a consideração pela DSE, suportado em parecer da DNPI de que às reivindicações 1-10 falta o requisito da actividade inventiva.*

*Como é sabido, a exigência da actividade inventiva (originalidade) tem por*

*objectivo evitar que o desenvolvimento técnico normal e rotineiro seja prejudicado por direitos exclusivos.*

*José Mota Maia dá conta de que a aplicação prática do critério previsto no artigo 66º do RJPI deverá ser decomposto em três aspectos: o estado da técnica, a pessoa envolvida, apreciação da actividade inventiva. – Cfr. **Propriedade Industrial, VI, Almedina, Junho de 2003, pag.58 e ss***

*No que concerne ao estado da técnica versus actividade inventiva, trata-se de comparar a invenção com o estado da técnica, sendo este constituído por tudo o que, dentro e fora do território de Macau, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente.*

*Já relativamente a pessoa envolvida versus actividade inventiva ter-se-á em mente que a invenção não deve ser evidente perante um perito (com conhecimentos médios da técnica em causa), da especialidade em relação à qual se deve apreciar a capacidade inventiva.*

*Em termos práticos, a definição da existência ou não de actividade inventiva dependerá dos aspectos específicos de cada caso, ponderando-se múltiplos factores: o efeito técnico imprevisto resultante de uma combinação nova de elementos conhecidos, a selecção de condições operativas particulares de entre uma gama conhecida, o grau de dificuldade a vencer pelo perito da especialidade quando da combinação de vários documentos conhecidos, o facto de a invenção resolver um problema técnico colocado há muito tempo e que tenha dado lugar a numerosas tentativas de solução sem sucesso. - Cfr. **José Mota, Propriedade Industrial, V.II, Almedina, Junho de 2005, pag.157/8***

*De facto, como ensina Luís Couto Gonçalves 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, sendo evidente a falta de capacidade inventiva quando 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.

E acrescenta o mencionado Autor, «o requerente deve apresentar com toda a clareza e objectividade o problema, o estado da técnica e a solução técnica proposta» para que os examinadores possam «determinar até que ponto a solução proposta se distancia suficientemente do estado da técnica e não estaria ao alcance de um perito dessa especialidade». Cfr. **Manual de Direito Industrial, 2005, pag.69 e ss.**

É também o que resulta da leitura do artigo 77º do RJPI.

O recurso às doutrinas – *problem-solution approach* e *problem solving approach* – para analisar o requisito da capacidade inventiva, pressupõem que o, ou os, examinadores tenham em consideração as anterioridades que resolvem o mesmo problema referido na descrição do pedido e determinem se o perito da especialidade teria chegado, em condições normais, àquela solução (e não se ele poderia ter chegado).

Ora, de acordo com a DNPI, **entidade que tem de merecer a máxima credibilidade**, nomeadamente em face da nossa medíocre competência técnica quanto ao objecto do pedido de patente, assevera que as reivindicações 1-10 reúnem o requisito de novidade e susceptibilidade de aplicação industrial. Todavia falta-lhes o requisito de criatividade / actividade inventiva.

Que se espera de nós em relação a esta peremptória afirmação técnica?

Em face de inexistência de argumentação válida contrária e por nós perscrutável sem recurso a outros meios de prova, igualmente na sequência de não constatação de falha notória na apreciação feita pela DNPI, **nada de nós se pode esperar senão a afirmação de que a mesma se mantém válida.**

*Soçobra o recurso.*

**IV.**

*Em face do exposto improcede o presente recurso.*

*Custas pela recorrente.*

*Notifique e registre.*

...”。

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。

\*

**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 10 月 10 日

何偉寧 (裁判書製作人)

唐曉峰 (第一助審法官)

李宏信 (第二助審法官)