

Data enia

REVISTA JURÍDICA DIGITAL

11 2020



Publicação científico-jurídica
em formato digital
ISSN 2182-8242

Periodicidade anual
N.º 11 — Ano 2020

Propriedade e Edição:
© DataVenía
Marca Registada n.º 486523 – INPI

Internet:
www.datavenia.pt
Contacto: correio@datavenia.pt

A Data Venia é uma revista científico-jurídica em formato digital, tendo por objeto a publicação de doutrina, artigos, estudos, ensaios, teses, pareceres, crítica legislativa e jurisprudencial, apoiando igualmente os trabalhos de *legal research* e de *legal writing*, visando o aprofundamento do conhecimento técnico, a livre e fundamentada discussão de temas inéditos, a partilha de experiências, reflexões e/ou investigação.

As opiniões expressas são da exclusiva responsabilidade dos respetivos autores e não traduzem necessariamente a opinião dos demais autores da *Data Venia* nem da sua administração.

A citação, transcrição ou reprodução dos conteúdos desta revista estão sujeitas ao Código de Direito de Autor e Direitos Conexos.

É proibida a reprodução ou compilação de conteúdos para fins comerciais ou publicitários, sem a expressa e prévia autorização da Administração da Data Venia e dos respetivos Autores.

Requisitos de Patenteabilidade (*)

Mercília Pereira Gonçalves ()**

Mestranda em Direito. Notária Estagiária

RESUMO:

Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial compete atribuir um direito exclusivo de exploração – a patente. A invenção terá de preencher todas as exigências (positivas ou negativas) que a lei exige, nos termos do art.º 54.º do Código da Propriedade Industrial. O invento pode consistir num produto novo, processo novo ou ainda numa nova utilização desse produto.

A novidade prevista no art.º 54.º, n.º 1 do CPI é o primeiro dos requisitos – a invenção é nova quando não é conhecida pelo público. Um invento sem novidade não é patenteável, já que não teria interesse uma patente na qual, o seu problema técnico já tivesse sido difundido e cujo o seu objeto já se encontrasse no comércio.

A atividade inventiva consagrada no art.º 54.º, n.º 2 do CPI é o segundo dos pressupostos -carateriza-se por não resultar daquilo é o óbvio para um homem médio, resiliente e capaz (perito na especialidade) e no verificar se um perito mediano não teria alcançado o mesmo resultado. A avaliação desta exigência torna-se mais difícil de concretizar do que a novidade.

A suscetibilidade de aplicação industrial estabelecida no art.º 54.º, n.º 4 do CPI é a terceira e última condição. O invento é fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria ou na agricultura. Ao verificar-se este requisito, confirma-se que o produto ou processo deve ser concretizado no caso em concreto.

(*) Texto apresentado em Mestrado de Direito dos Contratos e da Empresa na Escola de Direito da Universidade do Minho, na Unidade Curricular de Direito da Propriedade Industrial, em junho de 2020.

(**) Mestranda em Direito dos Contratos e da Empresa na Escola de Direito da Universidade do Minho. Notária Estagiária. Braga, Portugal.

Introdução

O tema escolhido encontra-se ao abrigo do “Direito Industrial”, termo este utilizado em alternativa a “Direito da Propriedade Industrial”, que inclui o “Direito da Propriedade Intelectual” - está na origem do Direito de Autor e os Direitos Conexos. A sua atualidade, interesse e o seu valor levam-nos a estudá-lo e investigá-lo.

É necessário clarificar a noção de patente. Nas palavras de PEDRO SILVA “Uma patente de invenção é um título que confere um direito exclusivo de exploração de um invento.”¹ Ora, este direito é atribuído pelo Estado, através do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sem prejuízo do papel do IEP - Instituto Europeu de Patentes (patente europeia), sob a proteção da Convenção de Munique. Compete ao INPI averiguar se a invenção no caso em concreto preenche as condições (positivas e negativas) de que a lei faz depender tal concessão.

O invento pode respeitar um produto novo ou um processo novo de conseguir um produto que já é conhecido ou, ainda consistir numa nova utilização desse produto².

Ao longo deste relatório abordaremos os requisitos de patenteabilidade, que são condição necessária para avaliar se um invento pode ser considerado uma patente, contando que a invenção é legalmente possível, lícita. As condições que

¹ Este direito exclusivo vigora no máximo 20 anos, a contar da data do pedido (art.º 100.º do CPI e 63.º da CPE), sendo que tem de ser pagas taxas anuais ao INPI, nos termos definidos pela Portaria n.º201-A/2019, de 1 de julho. Decorrido este prazo, extingue-se a patente por caducidade (art.º 36.º do CPI). Para um maior desenvolvimento do conceito de patente, entre outros, SILVA, Pedro Sousa e - *Direito industrial- Noções fundamentais*. 2ªedição. Coimbra: Almedina, 2019, p. 47 e ss. Cfr. CARVALHO, Américo da Silva - *O objeto da invenção*. Coimbra: Coimbra Editora, 1970. Cfr. ainda, GONÇALVES, Luís Manuel Couto - *Manual de direito industrial*. 8ª edição. Coimbra: Almedina, 2019, pp. 39.

² Sobre esta questão veremos *infra*, 3.

elucidaremos tem de se preencher todas na íntegra, para que atribuam à invenção o seu merecido direito patenteável. Pretende-se que a invenção não seja imitada e reproduzida por todos.

Primeiramente, começaremos pelo requisito da novidade, esclarecendo o seu significado, analisando como o mesmo é preenchido positivamente. Em segundo lugar, atendemos à atividade inventiva, caracterizando-a e expondo as suas particularidades. Aqui exibiremos questões sólidas que permitem resolver o problema deste requisito, que como se irá ver *infra*, apresenta dificuldades. Numa terceira e última etapa, é a vez de explorarmos a aplicabilidade industrial, de maneira a que a invenção tenha aplicação no caso em concreto, requisito essencial, para que a patente seja concedida.

No final, apresentaremos as devidas conclusões.

1. Requisitos de Patenteabilidade

O art.º 54.º do CPI (e art.º 52.º da CPE) apresenta os requisitos de patenteabilidade que correspondem à novidade, a atividade inventiva e a suscetibilidade de aplicação industrial. Todavia, existem outros autores que acrescentam uma outra exigência: a descrição do invento claro e completo para permitir a sua execução por um técnico competente na matéria, tal como resulta dos arts. 62.º, n.º 4, 75.º, n.º 1 d) e 114 d) do CPI. Diferentemente dos outros requisitos mencionados, de índole substancial, este último trata-se de um pressuposto formal³.

2. Novidade

Ora, nos termos do art.º 54.º, n.º 1 do CPI (e art.º 54.º, n.º 1 da CPE), uma invenção é nova quando não estiver compreendida no estado da técnica. O estado da técnica diz respeito aquilo que é do conhecimento público, em momento anterior à data do pedido de patente, quer se trate de um invento dentro ou fora do país, (por descrição, utilização ou qualquer outro meio) (art.º 55.º, n.º 1 do CPI) ou em pedidos de outras patentes e de modelos de utilidade requeridos, em data anterior à do pedido de patente, que se destinam a produzir efeitos em Portugal e ainda não publicados (art.º 55.º, n.º2 do CPI).

O objetivo do art.º 54.º, n.º 1 é obstar que o estado da técnica seja patenteado novamente. Primeiramente, define-se a técnica anterior, a importância da mesma e o seu conteúdo relevante. Em seguida, compara-se a invenção com a técnica anterior e verifica-se se a invenção difere dela. Se isso acontecer, a invenção é nova⁴.

³ Neste sentido, SILVA, Pedro Sousa e...*op.cit.*, p. 56 e, ainda Bently, Lionel/Sherman, Brad - *Intellectual Property Law*. Oxford University Press 2014, p. 413. Ao longo do nosso relatório, apenas iremos focar a nossa atenção nos requisitos substanciais: novidade, atividade inventiva e suscetibilidade de aplicação industrial, pelo motivo de o nosso trabalho não ser extenso, ao ponto de podermos tratar de outras situações existentes.

⁴ Cfr. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 9th Edition, July 2019, p. 71.

O conceito de novidade remete para uma definição negativa, isto é, o que não está compreendido no estado da técnica. Inovador é o produto que não foi acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, a divulgação da informação da criação humana em qualquer parte do globo, invalida o pedido de patente. Logo, colocar no mercado uma invenção antes do seu registo é difundir-la, arriscando-se a possibilidade de se perder a exploração económica⁵.

O pressuposto da novidade é abrangente, no sentido em que é pensado mundialmente. Assim, uma invenção não passará no teste da patenteabilidade se não for nova, sendo certo que o preenchimento deste requisito não é fácil, já que alguém que tenha descrito a invenção noutro país, acaba por eliminar o carácter novo do invento, que poderia ser protegido por patente em Portugal. Muitas vezes, pensa-se inocentemente que se está a criar algo, mas na verdade, alguém já o fez antes. O esforço intelectual e encontro de uma solução que se verifica na prática de forma positiva não deixam de constituir uma invenção, contudo, não é nova, porque já existe. Nestes casos, o requisito da novidade não se preenche e o invento, apesar de se verificar, não será uma patente.

Na verdade, a criação humana anterior só se reflete de forma negativa na posterior, se ambas abrangerem a mesma técnica para a resolução da questão. Caso assim não seja, a novidade não está destruída, porque o problema técnico a solucionar não se confunde, com o primeiro. Trata-se da doutrina dos equivalentes que tem vindo a ser discutida⁶. É de salientar que o IEP não adota esta doutrina para avaliar a novidade, tratando-a como a “correspondência total entre a reivindicação e uma referência do estado da técnica”⁷.

⁵ Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa [em linha], de 28-06-2018, (proc. n.º 108/16.OYHLSB.L1-2), relatado pelo Desembargador Arlindo Crua [consult. 07/04/2020]. Disponível em www.dgsi.pt.

⁶ Para um maior desenvolvimento desta questão, sugerimos entre outros, SILVA, Pedro Sousa e...*op.cit.*, pp. 76-80. Mas, também, GATTAC, Giuliana Borges Assumpção - *A doutrina dos equivalentes em direito da propriedade industrial*, RIBDB, Ano 2 (2013), n.º 14, p. 16853. Disponível em <https://www.cidp.pt>.

⁷ Cfr. SILVA, Pedro Sousa e...*op.cit.*, p. 57, (nota 108).

Nas palavras de COUTO GONÇALVES, a novidade existe se o resultado for novo, mesmo que os meios utilizados sejam conhecidos. Diz o A. que “É a unidade/síntese inovadora (como um todo) que faz a diferença”⁸. Orientação que acolhemos, a solução apresentada tem de ser inovadora e não releva que os meios já tenham sido utilizados.

Note-se que a análise desta condição não é atendida na data do pedido da patente, mas antes o da sua prioridade. A determinação do estado da técnica é realizada pelas autoridades, através de uma investigação e pesquisa ativa, consulta de bases de dados internacionais, publicações da especialidade em que se insere a invenção e até o recurso, por vezes, a pareceres de especialistas externos, quando se justifique⁹.

O estado da técnica coincide com tudo aquilo que é acessível ao público. Contudo, não basta que a informação tenha sido disponibilizada, é necessário que esta possa ser compreendida de maneira a possibilitar a reprodução da invenção pelo perito na especialidade, sem esforço ou diligência irrazoáveis¹⁰.

Certamente, qualquer forma de divulgação destruiria a novidade de uma invenção, escrita, oral (desde que comprovada), sonora, áudio visual, digital, ou pelo seu uso não privado¹¹. É insignificante a antiguidade da divulgação, o idioma ou o local onde ocorreu. Por sua vez, releva o grau de clareza ou completude, já que uma pessoa competente na matéria é capaz de colocar em prática o invento após uma divulgação que preste informações suficientes¹².

O art.º 56.º, n.º 1 do CPI refere que não prejudicam a novidade da invenção:
a) As divulgações em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas nos termos

⁸ Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto...*op.cit.*, p. 30.

⁹ Cfr. SILVA, Pedro Sousa e...*op.cit.*, p. 58.

¹⁰ Sobre este entendimento, veja-se, J.P. Remédio Marques - *Biotecnologia (s) e propriedade intelectual*. Coimbra: Almedina, 2007. vol. 1, p. 571.

¹¹ Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto...*op.cit.*, p. 30. Ver também, Case Law of the Boards...*op.cit.*, p. 71.

¹² Cfr. SILVA, Pedro Sousa e...*op.cit.* p. 59. Cfr. Case Law of the Boards... *op.cit.*, p. 72 e, Bently, Lionel/Sherman, Brad...*op.cit.*, pp. 451 e 452.

da Convenção Relativa às Exposições Internacionais, se o requerimento a pedir a respetiva patente for apresentado em Portugal dentro do prazo de seis meses; b) As divulgações resultantes de abuso evidente em relação ao inventor ou seu sucessor por qualquer título, ou de publicações feitas indevidamente pelo INPI, I. P.

A regra da alínea a) só se aplica se, no prazo de um mês a contar da data do pedido de patente, o requerente apresentar no INPI um certificado emitido pela entidade responsável pela exposição, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do indicado artigo.

Secundando, mais uma vez, COUTO GONÇALVES, a razão de ser desta norma é a de permitir que o inventor beneficie de um “período de graça”, em que não é prejudicado o pressuposto de novidade, para “testar a sua invenção, discutir o seu mérito com outros especialistas, avaliar ou negociar o seu valor económico, potencial e decidir pela pertinência da proteção da invenção”¹³. Opinião contrária, é a de PEDRO SILVA que revela que em Portugal não existe este período de graça, uma vez que a exceção apresentada pela lei portuguesa é limitada, só abrange “as divulgações em exposições”, em contraposição à lei norte-americana (Patent Act-35 USC 102) que atribui um verdadeiro período de graça, de um ano, incluindo não só a publicação do invento em qualquer país, como também o uso público e a venda no interior dos EUA¹⁴.

No nosso entender, consideramos que a posição mais adequada é a primeira, ou seja, defendemos que o art.º 56.º, n.º 1 do CPI concede um período de graça de seis meses. O chamado período de graça não é igual em todos os países, há países em que este é de um ano e outros de seis meses, razão pela qual não devemos comparar Portugal com os EUA, o que releva é que o requisito da novidade durante este tempo não é prejudicado.

¹³ Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto...*op.cit.*, p. 60.

¹⁴ Cfr. SILVA, Pedro Sousa e...*op.cit.* p. 60, (nota 114), “The invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.”

3. Atividade inventiva

A atividade inventiva diz respeito ao mérito da invenção, isto é, a importância que esta apresenta, sobressaindo a sua qualidade e a capacidade engenhosa do inventor.

Resulta do art.º 54.º, n.º2 do CPI (e art.º 56.º da CPE) que uma invenção implica atividade inventiva se, para um perito na técnica, não resultar de uma maneira evidente/óbvia do estado da técnica. O conceito de estado da técnica a aferir é diferente em termos de atividade inventiva, comparativamente aquilo que se aludiu em termos do requisito da novidade. Neste sentido, o art.º 54.º, n.º3 do CPI, por remissão do art.º 56.º da CPE indica-nos que excluimos da atividade inventiva, o conteúdo dos pedidos de patentes e de modelos de utilidade de maneira a produzir efeitos em Portugal ainda não publicados ao tempo em que é efetuado o pedido da patente (art.º 55.º, n.º2 CPI). Ao contrário do que sucede com a novidade, o estado da técnica não abrange este n.º2 do art.º 55.º do CPI.

Para COUTO GONÇALVES, *evidente* quer dizer, que o invento “não vai para além do progresso do estado da técnica”, trata-se de uma solução óbvia, manifesta e lógica do estado da técnica, na data do pedido, sendo que factos supervenientes não devem ser considerados, como o avanço tecnológico¹⁵.

O perito na especialidade que é exigido é alguém com capacidade técnica média, experiência e sobretudo, capaz de colocar em prática aquilo que captou, “The person skilled in the art should be presumed to be an experienced practitioner who has average knowledge and abilities and is aware of what was common general knowledge in the relevant art concerned at a particular time (average skilled person)”¹⁶. Por sua vez, podem existir casos em que é mais

¹⁵ Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto...*op.cit.*, p. 32.

¹⁶ Cfr. Case Law of the Boards...*op.cit.*, p. 203. Por exemplo, um engenheiro, biólogo, farmacêutico ou outro técnico que opere no setor industrial. A este propósito, veja-se, BARBOSA, Denis Borges - *A Atividade inventiva: Objetividade do exame*, in *A Propriedade Intelectual no Século XXI*. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009, p. 310.

apropriado pensar num grupo de pessoas, uma equipa de investigação ou produção, em vez de uma única pessoa¹⁷.

Segundo PEDRO SILVA o inventor deve ser criativo, a invenção não se pode bastar com uma dedução lógica em que um perito mediano teria facilmente chegado à mesma solução, através da mesma técnica, pois, se assim fosse, não se verificaria a atividade inventiva¹⁸. Concordámos com o autor, uma vez que alguém que quer ter um direito exclusivo de patente e atendendo aos benefícios que relevam para o inventor, aos seus interesses, mas também refletindo, no que a sociedade tem a usufruir com a sua invenção, o invento não pode ser por si banal. Tem de ser idealizado ao ponto de ter um impacto socioeconómico e garantir uma proteção, merecida pela mais valia realizada.

Face à dificuldade de avaliação deste requisito, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram a *problem-solution approach*, ou seja, a *abordagem problema-solução* que foi adotada pelo IEP e por este descrita nos seguintes termos¹⁹:

a) “identifying the «closest prior art»” - Identificar o “estado da técnica mais próximo”;

b) “assessing the technical results (or effects) achieved by the claimed invention when compared with the “closest state of the art” established” - Avaliar os resultados (ou efeitos) técnicos alcançados pela invenção reivindicada quando comparados com o “estado da técnica mais próximo” estabelecido;

c) “defining the technical problem to be solved as the object of the invention to achieve these results, and” - Definir o problema técnico a ser resolvido sendo o objeto da invenção obter esses resultados técnicos, e

¹⁷ Cfr. Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part.º G, VII, 3.

¹⁸ Neste sentido, SILVA, Pedro Sousa e - *Direito industrial...op.cit.*, p. 62, “Ao inventor não chega a “transpiração”: exige-se alguma dose de “inspiração”.

¹⁹ Case Law of the Boards...*op.cit.*, p. 176.

d) “examining whether or not a skilled person, having regard to the state of the art within the meaning of would have suggested the claimed technical features in order to obtain the results achieved by the claimed invention”- Examinar se o perito da especialidade teria sugerido as características técnicas reivindicadas, a fim de obter os resultados alcançados pela invenção reivindicada.

A aferição do requisito de patenteabilidade de atividade inventiva é concretizada pela adoção da doutrina da *abordagem problema-solução*, faltando a tal atividade inventiva se o técnico na especialidade, ao partir do problema e do estado da técnica mais próximo, chegar de forma óbvia à invenção²⁰. Para nós, a invenção não deve ser evidente para o perito na especialidade e deve trazer conhecimentos quiçá, novos para a questão que se pretende resolver.

De acordo com a doutrina desenvolvida, devem considerar-se todas as características compreendidas na técnica anterior e que resolvem o mesmo problema apontado na descrição do pedido. O requerente deve expor o problema, o estado da técnica e a solução técnica proposta de forma clara e objetiva²¹. No entanto, em *T 320/15* de 15.9.2016, o conselho considerou que a *abordagem problema-solução* não consista num “fórum” em que se possa apontar vários documentos da técnica anterior, na esperança de que um deles fosse bem-sucedido²².

A análise apresentada pela doutrina *problem-solution approach* procura determinar se esse perito teria chegado, em condições normais, à solução

²⁰ Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 28-06-2018 (Arlindo Crua), já citado.

²¹ Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto...*op.cit.*, p. 33.

²² “In *T 320/15* the board held that the problem and solution approach did not consist of a forum in which the appellant (opponent) could freely develop various attacks based on diverse prior-art documents in the hope that one of them would succeed”, retirado de *Case Law of the Boards...op.cit.*, p. 177.

encontrada pelo inventor, isto é, se essa solução era previsível “e não se poderia ter chegado a ela”, o que é claro, “quando já se sabe que o inventor lá chegou²³.”

Contudo, existem opções ao critério enunciado, sublinhamos uma metodologia que recentemente, tem sido usada pela jurisprudência do Reino Unido, aquando do caso *Pozzoli Spa v. BDMO, SA*²⁴. No entanto, a doutrina do *problema-solução* é considerada a mais importante para o Instituto Europeu de Patentes. Apesar disso, apresentamos de maneira a enriquecer o nosso estudo e trabalho, em resumo, os aspetos desta alternativa:

- (a) “Identify the notional "person skilled in the art" - Identificar a descrição do perito na especialidade;
- (b) “Identify the relevant common general knowledge of that person” - Identificar os conhecimentos técnicos gerais dessa pessoa;
- (c) “Identify the inventive concept of the claim in question or if that cannot readily be done, construe it” - Identificar o conceito inventivo da reivindicação em questão ou, se tal não puder ser feito, interpretá-lo;
- (d) “Identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the "state of the art" and the inventive concept of the claim or the claim as construed” - Identificar quais as diferenças no estado da técnica e o conceito inventivo resultante das reivindicações ou objeto de interpretação, e
- (e) “Viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, do those differences constitute steps which would have been

²³ Neste sentido, SILVA, Pedro Sousa...*op.cit.*, p. 62, e segundo Oliveira de Ascensão, a invenção não deve ser obtida em circunstâncias normais pelo técnico na especialidade. Cfr. ASCENSÃO, José de Oliveira -*Direito Industrial*. Coimbra: Almedina, 2002. vol. 2., p. 260.

²⁴ High Court of England and Wales, Chancery Division, Patents Court [consult 10/04/2020]. Disponível em <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2007/588.html>. Para um maior cuidado sobre esta questão, FERNANDES, Roberta Silva Melo - *A patente farmacêutica e o medicamento genérico- O problema da tensão jurídica entre o direito exclusivo e a livre utilização*. Braga. Universidade do Minho, 2012, pp. 89-90.

obvious to the person skilled in the art or do they require any degree of invention?” - Se, independentemente do conhecimento que se possa ter da invenção, essas diferenças constituem etapas que teriam sido óbvias para o perito na especialidade ou exigem algum grau de atividade inventiva?

A forma como este pressuposto tem sido aplicado na prática faz com que um invento que seja dotado de novidade, só excepcionalmente deixará de preencher a atividade inventiva. Na nossa honesta opinião, parece-nos que estes dois requisitos andam lado a lado, o técnico na especialidade ao ultrapassar o óbvio pode utilizar métodos novos, preenchendo tanto os requisitos de patenteabilidade da novidade e atividade inventiva. AMÉRICO CARVALHO defende que a novidade não é um requisito autónomo, “mas como uma parte de um todo que é o carácter inventivo”, uma vez que para que a invenção detenha atividade inventiva, é necessário que possua novidade²⁵.

4. Suscetibilidade de aplicação industrial

À luz do art.º 54.º, n.º 4 do CPI (e art.º 57.º da CPE), o invento é suscetível de aplicação industrial se o seu objeto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria ou na agricultura.

A técnica intrínseca à invenção tem de ser executável na prática, isto é, tem de ser reproduzível, o resultado inventivo não pode depender da álea, do destino ou de condições não controláveis tecnicamente pelas pessoas²⁶.

Esta exigência não é restrita, já que a norma inclui também a agricultura. O significado é assim, mais amplo. Encontra-se ligado à técnica da noção de invenção (“a homogeneidade e repetibilidade da solução técnica encontrada”) “e a exclusão do mero âmbito privado ou não comercial da sua exploração”²⁷, uma

²⁵ Neste sentido, CARVALHO, Américo da Silva...*op.cit.*, p. 16.

²⁶ Cfr. J.P. Remédio Marques... *op.cit.*, p. 452.

²⁷ Nesta linha de entendimento, acompanhamos GONÇALVES, Luís Manuel Couto...*op.cit.*, p. 34.

vez que o direito de patente visa proteger a exploração económica. Note-se que não é a finalidade do produto que determina se a invenção tem aplicabilidade industrial. O facto de um forno ser usado em casa para cozinhar, um dispositivo audiovisual em uma escola, para fins instrucionais é irrelevante a esse respeito²⁸. Ou seja: o conceito de indústria assim entendido, deve ressaltar a possibilidade de ser utilizado num contexto industrial ou de ser fabricado industrialmente, ainda que sem essa finalidade de aplicação industrial²⁹.

Segundo BENTLY e SHERMAN “patenting translates invention from the world of science and technology to the world of commerce”³⁰. Assim, as patentes transmitem a invenção do mundo da ciência e da tecnologia para o mundo do mercado, o que vai ao encontro do art.º 54.º, n.º 4 do CPI e do art.º 57.º da CPE.

Ora, se estivermos perante uma invenção-produto, a aplicabilidade industrial aponta para uma execução técnica e reprodução constante, a invenção é deste modo, apta à produção em série. Caso se trate de uma invenção-processo, a invenção tem de ser clara, de forma a que qualquer técnico a possa usar para solucionar um problema técnico, sendo, portanto, útil, contribuindo para o desenvolvimento da atividade económica³¹. Deste modo, as reivindicações que dizem respeito a substâncias ou composições para uso em métodos de tratamento

²⁸ Cfr. WIPO Model Law for Developing Countries on Inventions, Volume I, Patents, p. 61.

²⁹ Cfr. MAIA, José Mota - *Propriedade Industrial*. 1ª edição. Coimbra: Almedina, 2003. vol 1. p. 60.

³⁰ Neste sentido, Bently, Lionel/Sherman, Brad, *op.cit.*, p. 362.

³¹ Sobre esta matéria, GONÇALVES, Luís Manuel Couto...*op.cit.*, p. 34. Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto [em linha], de 17-12-2014, (proc. n.º 1874/10.2TBPFR.P1) relatado pelo Desembargador Manuel Domingos Fernandes [consult. 08/04/2020]. Disponível em www.dgsi.pt, “São patenteáveis as “reivindicações de produto”, as invenções de produtos novos, mas também as “reivindicações de processo”, a criação ou a realização de um novo meio ou processo, ou aplicação nova de meios ou de processos semelhantes para se obter um produto comercializável ou resultado industrial”. Cfr. ainda, Case Law of the Boards...*op.cit.*, p. 274, “Both products and processes (T 208/84) are susceptible of industrial application”.

do corpo humano ou animal por terapia constituem invenções suscetíveis de aplicação industrial³².

No entendimento de COUTO GONÇALVES, este requisito “confunde-se com a ideia de a solução técnica ser executável no plano concreto”³³. Parece-nos que esta afirmação se justifica, pelo facto de a invenção levada a cabo pelo técnico, destinada a resolver o problema necessita para além de preencher os pressupostos de novidade e atividade inventiva ser executada na prática com sucesso, enfim, a tornar-se uma solução viável, desde que, como já vimos, possa ser fabricada ou utilizada em qualquer género de indústria, incluindo a agricultura.

A aplicabilidade industrial é uma exigência que tem revestido um papel cada vez menor, existindo legislações estrangeiras que nem sequer a evidenciam. No entanto, não é por todos desconsiderada, pois, a nossa legislação acolhe-a e há doutrina que a valoriza. A nosso ver, é correto considerar este requisito como uma verdadeira exigência de patenteabilidade, uma vez que não faz sentido o requerente obter um direito de patente que é exclusivo dele, senão existir aplicação industrial.

Para terminarmos, as patentes são nulas, se não se verificarem os indicados requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial³⁴.

³² Cfr. Case Law of the Boards...*op.cit.*, p. 274. Por outro lado, um produto ou processo que seja contrário à lei da física encontra-se excluído de aplicabilidade industrial, por exemplo, uma máquina de movimento perpétuo, nos termos da EPO Guidelines Part.º G, III, 1.

³³ Neste sentido, GONÇALVES, Luís Manuel Couto...*op.cit.*, p. 35.

³⁴ Cfr. Ac. do STJ [em linha], de 14-12-2016, (proc. n.º 1248/14.6YRLSB.S1), relatado pelo Conselheiro, Lopes do Rego [consult. 07/04/2020] - nulidade da patente por falta de novidade e atividade inventiva.

Considerações finais

O presente relatório incidiu sobre uma reflexão em torno dos requisitos de patenteabilidade da invenção.

As exigências de patenteabilidade encontram-se no art.º 54.º do CPI, conforme expusemos. A primeira, referente à novidade, prevista no art.º 54.º, n.º 1 informa-nos que uma invenção é nova quando não é do conhecimento público, independentemente da sua forma de divulgação. O direito exclusivo de patente não é compatível com um invento que não traz novidade, que de outra maneira, não pode ser patenteado. São os interesses do inventor que estão aqui subjacentes, além da contrapartida útil para a sociedade, que não se verificaria se a invenção já fosse conhecida. Assim, sem este requisito criava-se uma patente cujo problema técnico já tinha sido divulgado e o objeto já se encontrava livre no mercado, pelo que se privava os agentes económicos e os consumidores.

O segundo pressuposto prende-se, com a atividade inventiva que à luz do art.º 54.º, n.º2 diz-se que uma invenção envolve atividade inventiva se, para um técnico na especialidade, não resulta de forma óbvia do estado da técnica. Aqui procuramos caracterizar a figura do perito na especialidade, como sendo um homem médio, resiliente e capaz e, averiguar se face às circunstâncias normais, um perito mediano conseguia chegar ao mesmo resultado. Explicitamos a *abordagem problema-solução* como forma de fazer face à dificuldade de aferição deste requisito e, digamos agora, que esta dificuldade tem levado muitas vezes, os tribunais a recorrer à prova pericial, fundamentando a sua decisão com o entendimento de especialistas na matéria da patente. A atividade inventiva é uma imposição muito mais difícil de avaliar do que a novidade, nela está presente um enorme subjetivismo judiciário.

Muito embora, tenhamos apresentado uma alternativa que surgiu com base na jurisprudência do Reino Unido, à questão da *abordagem problema-solução*, também o dissemos e continuamos aqui a sublinhar que a segunda é considerada a mais importante para o Instituto Europeu de Patentes e por isso, nessa focamos mais a nossa atenção, o que é compreensível.

O terceiro e último requisito respeitante à suscetibilidade de aplicação industrial encontra-se ao abrigo do art.º 54.º, n.º 4. O objeto intrínseco à invenção é suscetível de aplicação industrial se puder ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria ou na agricultura. Elucidámos a amplitude deste conceito, pelo que não há dúvidas, visto que o produto ou processo imaginado tem de ser posto em prática, executável e, portanto, verificar se o “plano é exequível” no caso em apreço.

Bibliografia

ASCENSÃO, José de Oliveira - *Direito Industrial*. Coimbra: Almedina, 2002. vol. 2. ISBN 978-972-40-1748-8.

BARBOSA, Denis Borges - *A Atividade inventiva: Objetividade do exame*, in *A Propriedade Intelectual no Século XXI*. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009.

Bently, Lionel/Sherman, Brad - *Intellectual Property Law*. Oxford University Press 2014. Disponível em www <URL:

https://books.google.pt/books?id=nmKCBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.

CARVALHO, Américo da Silva - *O objeto da invenção*. Coimbra: Coimbra Editora, 1970.

FERNANDES, Roberta Silva Melo - *A patente farmacêutica e o medicamento genérico - O problema da tensão jurídica entre o direito exclusivo e a livre utilização*. Braga: Universidade do Minho, 2012.

GATTAC, Giuliana Borges Assumpção - *A doutrina dos equivalentes em direito da propriedade industrial*, RIBDB, Ano 2 (2013), n.º 14, p. 16853. Disponível em WWW <URL: <https://www.cidp.pt>>.

GONÇALVES, Luís Manuel Couto - *Manual de direito industrial*. 8ª edição. Coimbra: Almedina, 2019. ISBN 978-972-40-7824-3.

MAIA, José Mota - *Propriedade Industrial*. 1ª edição. Coimbra: Almedina, 2003. vol.1. ISBN 978-972-40-1976-5.

MARQUES, J.P. Remédio, *Biotechnologia (s) e propriedade intelectual*. Coimbra: Almedina, 2007. vol. 1. ISBN 978-972-40-3025-8.

SILVA, Pedro Sousa e - *Direito industrial- Noções fundamentais*. 2ª edição. Coimbra: Almedina, 2019. ISBN 978-972-40-8119-9.

WIPO Model Law for Developing Countries on Inventions, Volume I, Patents, 1979. Disponível em www <URL: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3180&plang=EN>>.

Jurisprudência consultada

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça [em linha], de 14-12-2016, (proc. n.º 1248/14.6YRLSB.S1), relatado pelo Conselheiro, Lopes do Rego [consult. 07/04/2020]. Disponível em WWW <URL:

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ceeda3a230b3c6648025808900637340?OpenDocument>>.

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa [em linha], de 28-06-2018, (proc. n.º 108/16.OYHLSB.L1-2), relatado pelo Desembargador Arlindo Crua [consult. 07/04/2020]. Disponível em WWW <URL:

<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/-/E5F0ADA2FCEBF9BD802582DA003A18E8>>.

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto [em linha], de 17-12-2014, (proc. n.º 1874/10.2TBPF.R.P1) relatado pelo Desembargador Manuel Domingos Fernandes [consult. 08/04/2020]. Disponível em WWW < URL:

<http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/-/C4996D9094D3356C80257DC100545FFD>>.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 9th Edition, July 2019. Disponível em WWW < URL:

<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>>.

High Court of England and Wales, Chancery Division, Patents Court [consult. 10/04/2020]. Disponível em WWW < URL:

<https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2007/588.html>>.

Documentos

Guidelines for Examination in the European Patent Office, aprovadas por decisão do presidente de 18.08.2014. Disponível em WWW < URL:

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>>.

Data  **enia**

REVISTA JURÍDICA DIGITAL
ISSN 2182-6242

Ano 8 • N.º 11 • dezembro 2020

