

Novidade, actividade inventiva e originalidade: requisitos de patenteabilidade?

Evolução normativa¹

MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO

SUMÁRIO:

1. A novidade como requisito de patenteabilidade
- 1.1 — O estado da técnica
- 1.1.1 — A data a considerar

¹ O trabalho que agora se publica corresponde, com pequenas alterações, ao relatório que apresentámos no âmbito do Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais (1994/1995) da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na disciplina de Direito das Empresas, sob a orientação do Professor Doutor Orlando de Carvalho.

A alteração ao título do tema inicialmente proposto (Requisitos de patenteabilidade: novidade e originalidade) deve-se tanto à evolução normativa nesta matéria como ao facto de termos encontrado, junto dos diferentes autores consultados, diversas opiniões quanto ao conteúdo e carácter destes requisitos de patenteabilidade.

Tal facto, que conduz a uma inevitável intersecção entre o alcance e sentido dos mesmos, leva a que, para alguns, apenas a novidade seja requisito de patenteabilidade, enquanto, para outros, só com o preenchimento de dois ou mesmo dos três requisitos enunciados tal tutela jurídica deva ser conferida à invenção.

Assim, tentaremos dar uma perspectiva global das soluções que têm sido defendidas e/ou adoptadas, com referência, para o nosso país, ao anterior Código da Propriedade Industrial (Decreto n.º 30 679 de 1940) e, sobretudo, às inovações introduzidas pelo

- 1.1.2 — O público
 - 1.1.2.1 — As pessoas com obrigação de segredo
 - 1.1.2.2 — A capacidade dos destinatários da divulgação
- 1.1.3 — A acessibilidade ao público
- 1.1.4 — Por qualquer meio
- 1.1.5 — Tudo o que foi tornado acessível
- 1.2 — A assimilação ao estado da técnica: o problema dos direitos anteriores
- 1.3 — A invenção compreendida no estado da técnica
 - 1.3.1 — A apreciação da novidade
 - 1.3.2 — A apreciação da anterioridade
- 1.4 — O caso particular dos medicamentos
- 1.5 — As divulgações não oponíveis
 - 1.5.1 — As comunicações perante sociedades científicas, associações técnicas profissionais, ou por motivos de concursos, exposições e feiras portuguesas ou internacionais, oficiais ou oficialmente reconhecidas em qualquer dos países da União
 - 1.5.2 — O abuso evidente
 - 1.5.3 — O direito de prioridade do art. 56.º do C.P.I.
- 2. A actividade inventiva como requisito de patenteabilidade
 - 2.1 — A definição de actividade inventiva
 - 2.1.1 — O perito na especialidade
 - 2.1.2 — O estado da técnica
 - 2.1.3 — A evidência
 - 2.2 — A apreciação da actividade inventiva
 - 2.2.1 — Indícios anteriores à invenção
 - 2.2.2 — Indícios ulteriores à invenção
 - 2.3 — A aplicação da exigência da actividade inventiva às invenções derivadas
 - 2.3.1 — As invenções de translação
 - 2.3.2 — As invenções de combinação
 - 2.3.3 — As invenções de selecção
- 3. A originalidade como requisito de patenteabilidade?
- 4. Consequências legais da falta de novidade, de actividade inventiva, ou de direito à patente
 - 4.1 — O caso particular da ausência do direito à patente por parte do requerente

Decreto-Lei n.º 16/95 de 24 de Janeiro, que entrou em vigor a 1 de Junho de 1995 e foi rectificado através da Declaração de Rectificação n.º 35-A/95, de 29 de Abril, e que passaremos a designar exclusivamente por C.P.I.

Para a análise crítica deste diploma servir-nos-emos essencialmente da sua norma inspiradora nesta matéria, a Convenção de Munique sobre a Patente Europeia de 1983 (C.P.E.), que Portugal ratificou em 1 de Janeiro de 1992.

1. A novidade como requisito de patenteabilidade

Se o n.º 1 do art.º 47.º do D.L. 16/95 nos informa que as invenções, para serem patenteáveis, devem ser novas², já o art.º 50.º do mesmo diploma legal nos esclarece que «uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica». E o estado da técnica «é constituído por tudo o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio, de modo a poder ser conhecido e explorado por peritos na especialidade», de acordo com o n.º 1 do art.º 51.º do novo Código da Propriedade Industrial (C.P.I.).

Estes preceitos legais correspondem à formulação adoptada pelo art.º 54.º da Convenção da Patente Europeia (C.P.E.) e não divergem, no essencial, do preceituado no art.º 10.º do C.P.I. de 1940³; no entanto, este novo conceito de novidade introduz neste domínio em Portugal a noção de estado da técnica.

A novidade da invenção é um requisito para a sua patenteabilidade porque a finalidade da lei, em matéria de patentes, não é apenas a de premiar a genialidade do inventor, mas também a de tutelar esse achado em razão da utilidade que aduz ao progresso técnico⁴. Por isso a lei confere ao inventor um «*ius excludendi*, uma situação — temporária — de privilégio, com vista ao benefício que este trouxe à colectividade fazendo-a partilhar desta nova utilidade, da qual a própria colectividade poderá livremente usufruir não apenas depois de decorrido o período de duração da patente»⁵.

Devemos acrescentar que «o requisito da novidade não é imanente ao conceito de invenção, sendo-lhe até estranho: de facto uma invenção, na sua essência, prescinde do facto de ser ou não divulgada»⁶.

² O que corresponde, *a contrario sensu*, ao n.º 7 do art.º 5.º do C. P. I. anterior.

³ «É nova a invenção que, antes do pedido da respectiva patente, ainda não foi divulgada dentro ou fora do país, de modo a poder ser conhecida e explorada por peritos na especialidade.»

⁴ Uma terceira finalidade mais recentemente referida pela doutrina é a de, através da patenteação, se divulgarem as invenções, de modo a evitar investimentos científicos e financeiros na busca de invenções que já pertencem ao estado da técnica.

⁵ GIANNATONIO GUGLIMETTI, *Conflito tra più inventore pervenuti indipendentemente alla medesima invenzione*, in Studi in memoria di Tullio Ascarelli, Giuffrè, Milão, 1969, pág. 1043.

⁶ MARIA GRAZIA DEL GALLO ROSSONI, *Principi fondamentali dell'attuale sistema normativo italiano in materia di brevetti per invenzioni industriali*, in Rivista di Diritto Industriale, 1987, pág. 11.

1.1 — O estado da técnica

Os elementos que compõem o estado da técnica, tal como definido nestes preceitos legais, são as chamadas «anterioridades». De acordo com os mesmos preceitos, é consagrado o carácter absoluto da novidade: pode ser destruída por qualquer anterioridade, sem nenhuma restrição.

Fala-se de novidade relativa quando esta apenas é destruída «por anterioridades que preencham determinados requisitos: por exemplo, a anterioridade só pode ser constituída por uma publicação, que não remonte a uma data anterior a determinada época, ou por uma exploração, desde que esta seja notória ou efectuada no próprio país»⁷.

Dada a rapidez e a facilidade de comunicação entre todos os países nos nossos dias, a exigência de novidade absoluta encontra-se plenamente justificada. Apenas para os países em vias de industrialização pode existir interesse em consagrar um conceito de novidade relativa, no sentido de novidade local: conferindo patentes a produtos ou processos ainda não conhecidos ou não utilizados nesses países, encorajam o aparecimento de novas patentes e o consequente estabelecimento de indústrias locais pelos seus titulares⁸.

Esta formulação de novidade absoluta parece não reconhecer, para alguns autores, as chamadas «patentes de ressurreição», baseadas em técnicas esquecidas e reencontradas, pois a anterioridade é tida em conta independentemente da sua antiguidade⁹. No entanto, parece-nos ainda pertinente a observação de Rotondi¹⁰ que, a este propósito, faz notar que a quem pretenda opor a falta de novidade da invenção será muito difícil, senão impossível, provar que o processo actual é o mesmo processo utilizado pelos remotos inventores¹¹. No entanto, sempre que tal prova seja possível, será de negar a novidade da invenção em apreço.

Posto isto, passemos à análise dos diversos elementos contidos na definição de estado da técnica que a nossa lei consagrou.

⁷ PAUL MATHÉLY, «Le droit européen des brevets d'invention», *Journal des Notaires et des Avocats*, 1978, pág. 101.

⁸ Cfr. STEPHEN P. LADAS, *Patents, trademarks and related rights / National and international protection*, vol. 1, Harvard University Press, 1975, pág. 291.

⁹ A este propósito, cfr. J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, Librairies Techniques, 1984, págs. 256 e 257.

¹⁰ Cfr. MARIO ROTONDI, *Diritto Industriale*, Cedam, Pádua, 5.ª ed., pág. 230.

¹¹ A este propósito, é frequente o exemplo do processo de mumificação usado no antigo Egipto.

1.1.1 — A data a considerar

Segundo o texto do n.º 1 do art.º 51.º do C.P.I., a data a considerar para a determinação do conteúdo do estado da técnica é a «data do pedido de patente».

Assim, a data a considerar deve ser:

a) a data do pedido de patente nacional ou europeia;

b) a data da prioridade unionista reivindicada, se for o caso (n.ºs 1 a 4 do art.º 56.º do C.P.I.);

Logo, não é à data de concepção da invenção que nos devemos reportar, mas à data do pedido. Tal solução visa ultrapassar as dificuldades que podem surgir em determinar a verdadeira data da invenção e estimular o seu titular a proceder o mais rapidamente possível ao depósito.

De acordo com o texto legal, a anterioridade deve existir «antes» da data do pedido de patente, o que leva a que não constitua anterioridade um documento datado do mesmo dia do pedido.

1.1.2 — O público

Sendo verdade que o estado da técnica é constituído por tudo o que foi tornado acessível «ao público», importa esclarecer que este conceito se refere a toda e qualquer pessoa, mas, como veremos, com algumas excepções.

1.1.2.1 — As pessoas com obrigação de segredo

Uma pessoa com obrigação de segredo não faz parte do «público» nesta acepção. Logo, uma divulgação feita a alguém com obrigação de segredo não constitui anterioridade.

Para este efeito, importante é a liberdade de comunicação e não o seu exercício: existe anterioridade quando se comunica uma informação a alguém que não está obrigado ao segredo, mas não o divulga; por outro lado, não constitui anterioridade a divulgação de uma informação a alguém obrigado ao segredo mas que, apesar disso, a divulgará, pois só esta sua divulgação destruirá a novidade da invenção¹².

A obrigação de segredo pode decorrer de circunstâncias diversas, a saber:

a) **Estatuto profissional** — Estão obrigados ao segredo todos aqueles que, em virtude do seu estatuto profissional, podem aceder à informa-

¹²Cfr. JEAN MARC MOUSSERON, *Traité des brevets*, Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle, Librairies Techniques, Paris, 1984, pág. 266.

ção; é, nomeadamente, o caso dos agentes de patentes e dos funcionários do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

b) Contrato — O dever de segredo identifica-se, mais frequentemente, com uma obrigação de confidencialidade de origem contratual e quando as pessoas tiveram acesso à informação em virtude desse contrato.

Pode tratar-se de um contrato de trabalho, que a doutrina e jurisprudência dos diversos países europeus unanimemente considera que obriga à discrição.

Mas pode também tratar-se de outros contratos onde se consagram cláusulas de segredo, tais como contratos de distribuição ou de transferência de tecnologia.

Difícil é, muitas vezes, fazer a prova deste acordo de segredo quando não está expressamente estabelecido: tem sido entendido que o carimbo «Confidencial» apostado nos documentos, ou a porta com o dístico «Entrada proibida» podem, se geralmente aceites e respeitados, fundamentar um acordo de confidencialidade, mas tudo dependerá das circunstâncias do caso concreto¹³.

Quanto ao contrato de compra e venda, as directivas da C.P.E. relativas ao exame prévio dispõem expressamente, consagrando o entendimento geral, que, mesmo que as características específicas do objecto vendido não possam ser conhecidas através de um exame superficial, mas apenas com a sua desmontagem ou mesmo destruição, se considera que foram tornadas acessíveis ao público no momento da transferência do bem (D.V. 3.1. p. 21)¹⁴. Evidentemente, nos casos em que o contrato de compra e venda imponha ao adquirente uma obrigação de confidencialidade, a transferência do objecto não implica perda de novidade¹⁵.

c) Usos — Frequentemente, podem ser considerados obrigados ao segredo o experimentador encarregado de efectuar ensaios da invenção em realização, ou o colega amigo a quem o inventor pede um conselho,

¹³ Se, por exemplo, um documento com o carimbo «Confidencial» é largamente difundido, deve ser considerado um documento público.

¹⁴ Cfr. ROMUALD SINGER, *Il nuovo sistema europeo di concessione dei brevetti per invenzione*, G. Giappichelli Editore, Turim, 1979, pág. 36.

¹⁵ Outrossim no caso de empréstimo ou locação de um objecto que deva ser devolvido intacto, sempre que a divulgação da invenção suponha a destruição do mesmo. MOUSSERON, *ob. cit.*, pág. 271.

sendo no entanto recomendável que o inventor, mesmo nestes casos, use da maior prudência, estipulando de forma comprovada o segredo¹⁶.

1.1.2.2 — A capacidade dos destinatários da divulgação

Quanto à capacidade da pessoa a quem é divulgada a invenção, é necessário, para que exista anterioridade, que esta seja pelo menos capaz de compreender e relacionar, ainda que apenas para o poder comunicar, aquilo que lhe foi transmitido.

1.1.3 — A acessibilidade ao público

O estado da técnica é constituído por tudo o que foi «tornado acessível» ao público; logo, é suficiente que o público tenha tido a possibilidade de tomar conhecimento da invenção, não sendo necessário que a tenha efectivamente conhecido.

Por outro lado, é necessário que o possível acesso à invenção permita a sua realização por parte do perito na especialidade: o simples «conhecimento da existência da invenção, sem ou com imperfeito conhecimento dos modos da sua realização, não basta para excluir a novidade»¹⁷.

1.1.4 — Por qualquer meio

A lei refere expressamente que «a descrição, a utilização ou *qualquer outro meio*»¹⁸ são formas de divulgação da invenção prejudiciais à novidade, estabelecendo assim uma consequência do carácter absoluto da mesma.

A anterioridade pode então constar também de uma descrição oral, mas, neste caso, as directivas da C.P.E. relativas ao exame prévio recomendam que esta apenas seja tida em consideração quando o seu conteúdo for provado por escrito, mesmo que este escrito seja publicado posteriormente à data do pedido de patente, o que tem sido aceite pela doutrina de vários países europeus.

Quanto à utilização, não é necessário que seja notória, como exigem algumas legislações, e pode consistir na comercialização ou na simples apresentação do produto da invenção. No que respeita à comercialização, é necessário que o exame do produto, mesmo que suponha a sua

¹⁶ Neste sentido, MATHÉLY, *ob. cit.*, págs. 104 e segs.

¹⁷ ROTONDI, *ob. cit.*, pág. 228.

¹⁸ Sublinhado nosso.

destruição, revele a quem o detém, não apenas a sua composição e a sua estrutura, mas ainda o meio de o reproduzir. Quanto à sua apresentação, por exemplo numa exposição, é preciso que a simples visão do produto revele as características constitutivas do processo da invenção.

1.1.5 — Tudo o que foi tornado acessível

Assim, o estado da técnica compreende tudo o que foi divulgado, sem exclusões nem limitações:

a) Tudo o que foi divulgado em qualquer parte do mundo, qualquer que seja a distância; e em data anterior, qualquer que seja o seu distanciamento no tempo.

b) Tudo o que foi divulgado, seja qual for o autor da divulgação, mesmo que este seja o próprio inventor¹⁹.

1.2 — A assimilação ao estado da técnica: o problema dos direitos anteriores

O problema que aqui se coloca é o de saber em que condições e em que medida um pedido de patente, anteriormente depositado mas não publicado, pode ser oposto como anterioridade a um pedido ulterior.

Se dois pedidos de patente cobrem a mesma invenção e o primeiro já está publicado na data do depósito do segundo, o primeiro pedido faz parte do estado da técnica e, conseqüentemente, ao segundo pedido vai faltar a novidade requerida.

Mas é diferente a situação quando o primeiro pedido não está publicado na data de que beneficia o segundo: neste caso, o primeiro pedido, ainda secreto, não constitui uma anterioridade relativamente ao segundo. Isto levaria a que fossem concedidas patentes aos dois pedidos para a mesma invenção.

Existem dois sistemas concebíveis para evitar a concessão de dois direitos exclusivos a favor de dois inventores sucessivos.

Através do sistema da prioridade da solicitação, proíbe-se pura e simplesmente a dupla patenteabilidade e a patente é concedida a quem apre-

¹⁹ Vários países consagram a possibilidade de o autor da invenção a divulgar sem prejuízo da novidade, nomeadamente a Alemanha, onde o inventor beneficia de um «período de graça» de seis meses após a divulgação para pedir a patente. Neste sentido, ALBERTO BERCOVITZ, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Madrid, 1969, págs. 284 e segs.

sentou a primeira solicitação. Tal era o sistema consagrado até agora pelo C.P.I. de 1940, nos art.^{os} 172.^o e seguintes²⁰.

Com o sistema da assimilação ao estado da técnica, a solicitação primeiramente apresentada, contanto que venha a ser publicada, é assimilada ao estado da técnica relevante para os efeitos da solicitação mais tardia, destruindo assim a novidade da «segunda invenção». Este sistema pode ainda assumir as formas de sistema do «*whole contents*» e de sistema da «*prior claim*», consoante a solicitação anterior seja globalmente considerada como integrando o estado da técnica (compreendendo a descrição, os desenhos e as reivindicações), ou o sejam só as reivindicações nela contidas²¹.

A C.P.E. aderiu ao sistema da assimilação ao estado da técnica, na forma de sistema do «*whole contents*» e, naturalmente, a mesma solução foi adoptada pelo nosso legislador no C.P.I., no n.º 2 do art.º 51.º

Assim, deste preceito resulta que estão ficticiamente compreendidos no estado da técnica:

a) Os pedidos de patentes e modelos de utilidade requeridos para serem válidos em Portugal²²;

b) Que beneficiem de uma data de depósito anterior àquela de que beneficia o segundo pedido²³;

c) E que tenham sido publicados na mesma data ou em data ulterior: é assim que interpretamos a expressão «ainda não publicados» do n.º 2 do art.º 51.º do C.P.I., indo nesta questão também ao encontro da C.P.E., que inspirou a nossa lei. De facto, este diploma diz explicitamente que é

²⁰ Com efeito, o corpo do art.º 172.º determinava que «... a patente... será concedido àquele que primeiro apresentar o pedido com os respectivos documentos em forma legal».

²¹ Cfr. CARLOS OSÓRIO DE CASTRO, *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patentada*, Universidade Católica Portuguesa — Editora, Porto, 1994, pág. 94.

²² A C.P.E., no § 4.º do art.º 54.º, dispõe que esta extensão do estado da técnica apenas existe na medida em que o pedido anterior e o pedido ulterior designem o mesmo estado contratante, o que, para alguns autores, merece a crítica de poder romper a unidade da patente europeia. Neste sentido, MATHÉLY, *ob. cit.*, pág. 109.

²³ A nossa lei, a exemplo do que acontece na C.P.E., não exclui desta regra o caso de autocolisão (o pedido anterior e o pedido ulterior emanam da mesma pessoa). Neste caso concreto, entendemos, com MATHÉLY, *ob. cit.*, pág. 111, que a medida pode ser excessiva: «pois pode impedir o inventor, que desenvolve a sua invenção, de reivindicar num segundo pedido, na base da mesma descrição essencial, o que não foi reivindicado na primeira solicitação».

considerado compreendido no estado da técnica o conteúdo dos pedidos que tenham uma data de depósito anterior à data de que beneficia o segundo pedido e que só tenham sido publicados nessa data ou em data ulterior²⁴. Se este pedido anterior desaparece sem ter sido publicado, não é assimilado ao estado da técnica. Mas, se vier a ser publicado, o seu conteúdo pertence ficticiamente ao estado da técnica, pouco importando que o pedido seja ulteriormente retirado ou rejeitado;

d) Os pedidos são considerados quanto ao seu conteúdo, devendo entender-se como tal o pedido no seu conjunto, compreendendo a descrição, os desenhos e as reivindicações.

1.3 — A invenção compreendida no estado da técnica

1.3.1 — A apreciação da novidade

Para estar compreendida no estado da técnica, a invenção «*doit s'y retrouver, telle qu'elle est et toute entière*»²⁵. Logo, para que uma invenção não seja nova, deve ter sido divulgada por uma só anterioridade, no sentido de que não se podem conjugar diferentes anterioridades para reconstruir a invenção²⁶.

1.3.2 — A apreciação da anterioridade

A anterioridade destruidora da novidade deve ser certa, isto é, deve ser provada com certeza e segurança quanto ao seu conteúdo, quanto à sua acessibilidade ao público e quanto à data em que se lhe tornou acessível.

Por outro lado, a anterioridade deve ser inteira²⁷ e suficiente, revelando os meios constitutivos da invenção, não só na sua forma mas também no seu relacionamento e na sua função específica, de modo a que a in-

²⁴ Art.º 54.º, § 3.º e art.º 93.º da C.P.E.

²⁵ MATHÉLY, *ob. cit.*, pág. 111.

²⁶ Actual é, ainda, a definição que, a este propósito, nos dá BERCOVITZ, *ob. cit.*, pág. 491: «É explicitamente nova a regra técnica que um perito normal não teria podido conhecer através de nenhum dos elementos integrados no estado da técnica, individualmente considerados.»

²⁷ No entanto, podemos falar de anterioridade «parcial» para nos referirmos a uma divulgação que pode ser integralmente oposta a uma parte da invenção patenteada, sendo certo que, neste caso e bem vistas as coisas, parcial não é a anterioridade, mas sim a invenção divulgada.

venção possa ser reproduzida pelo perito da matéria, interpretando a divulgação à luz dos conhecimentos da época em que esta teve lugar.

1.4 — O caso particular dos medicamentos

A hipótese de patenteabilidade dos medicamentos está prevista no § 5.º do art.º 54.º da C.P.E., que dispõe o seguinte: «As disposições dos parágrafos 1.º a 4.º não excluem a patenteabilidade, para a execução de um dos métodos citados no art.º 52.º, parágrafo 4.º²⁸, de uma substância ou composição compreendida no estado da técnica, com a condição de que a sua utilização para qualquer método referido no dito parágrafo não esteja compreendida no estado da técnica.»

Este texto informa que, se uma substância ou composição já está compreendida no estado da técnica, é possível que seja patenteada a sua aplicação a título de medicamento, desde que esta aplicação seja nova e que o produto conhecido nunca tenha sido divulgado por nenhuma aplicação como medicamento²⁹. Constitui uma «excepção às regras gerais de novidade», pois «o conhecimento do produto em si mesmo não deve impedir a obtenção de uma reivindicação de meio: 'medicamento constituído por tal substância'»³⁰.

O nosso legislador que, voluntariamente³¹, quis pela primeira vez consagrar a patenteabilidade dos medicamentos, não só não incluiu no novo diploma qualquer disposição com o sentido e o alcance do § 3.º do art.º 5.º do C.P.I. de 1940³², como transcreveu a segunda parte do § 4.º

²⁸ «Não são considerados como invenções susceptíveis de aplicação industrial no sentido do parágrafo 1 os métodos de tratamento cirúrgico ou terapêutico do corpo humano ou animal e os métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou animal. Esta disposição não se aplica aos produtos, especialmente às substâncias ou composições, para utilização num desses métodos». Logo, esta norma permite expressamente, *in fine*, a patenteabilidade dos medicamentos.

²⁹ MATHÉLY, *ob. cit.*, pág. 116. No mesmo sentido, SINGER, *ob. cit.*, págs. 38 e segs.: «[u]ma tutela desta substância ou desta composição para uma segunda indicação médica está no entanto excluída do art.º 54.º § 5.º da C.P.E.».

³⁰ MICHEL DE HAAS, *Brevet et médicament en droit français et en droit européen*, Librairies Techniques, Paris, 1981, pág. 187.

³¹ Pois, ao abrigo da al. a) do parágrafo 2.º do art. 167.º da C.P.E., era até permitido ao Estado Português reservar-se a faculdade de estipular que as patentes europeias de medicamento ficariam sem efeito ou poderiam ser anuladas em «conformidade com as disposições em vigor para as patentes nacionais».

³² Que dispõe que não podem ser objecto de patente «os produtos e preparados farmacêuticos, destinados ao homem ou aos animais».

do art.º 52.º da C.P.E. Com efeito, expressamente se admite, no n.º 2 do art.º 48.º do C.P.I., que «podem contudo ser patenteados os produtos, substâncias ou composições utilizados» em métodos de tratamento cirúrgico, terapêutico ou de diagnóstico do corpo humano ou animal.

E o n.º 2 do art.º 49.º do mesmo diploma admite a patenteabilidade, para a execução de um destes métodos, de uma substância ou composição compreendida no estado da técnica, com a condição de que a sua utilização para qualquer dos métodos aí referidos não esteja compreendida no estado da técnica.

Isto posto, resta-nos acrescentar que valem aqui e para o direito nacional as considerações que fizemos quanto à patente de medicamento no direito europeu.

1.5 — As divulgações não oponíveis

Nas alíneas *a*) e *b*) do art.º 52.º e no art.º 56.º do C.P.I. estão previstas as três únicas hipóteses de divulgações não oponíveis, ou seja, que não prejudicam a novidade da invenção. Nestes casos, podemos falar de retroacção do momento em que se aprecia a novidade da invenção ao momento anterior ao das situações previstas, que passamos a analisar.

1.5.1 — As comunicações perante sociedades científicas, associações técnicas profissionais, ou por motivos de concursos, exposições e feiras portuguesas ou internacionais, oficiais ou oficialmente reconhecidas em qualquer dos países da União

Esta disposição da al. *a*) do art.º 52.º do C.P.I. segue de perto o que já sobre a matéria dispunha o § 2.º do art.º 10.º do C.P.I. de 1940, mantendo assim a sua relativa generosidade, sobretudo quando confrontada com o âmbito do art.º 55.º da C.P.E., que exige que se trate de uma exposição oficial ou oficialmente reconhecida no sentido da Convenção sobre exposições internacionais³³.

Neste caso, é concedido ao inventor o prazo de 12 meses³⁴ após a divulgação para apresentar o requerimento a pedir a respectiva patente,

³³ Convenção de Paris de 22 de Novembro de 1928. Segundo informa GOMEZ SEGUE, *apud* OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, pág. 95, «desde 1928 e até 1984, só 40 exposições beneficiaram deste estatuto especial».

³⁴ Também neste aspecto o legislador nacional foi mais generoso do que a C.P.E., que só admite esta excepção desde que a divulgação não tenha ocorrido antes dos seis meses que precedem o depósito da patente europeia.

devendo este declarar, no acto do depósito do pedido, que a invenção foi efectivamente exposta nos referidos termos³⁵.

1.5.2 — O abuso evidente

A al. *b*) do art.º 52.º vem, por seu lado, excluir do âmbito das divulgações que prejudicam a novidade, as «resultantes de abuso evidente em relação ao inventor ou seu sucessor por qualquer título, ou de publicações feitas indevidamente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial», o que constitui uma importante inovação legislativa e, mais uma vez, vem na esteira do preceituado na C.P.E.³⁶

Existe abuso quando alguém «voluntariamente procura e encontra um segredo para o divulgar»³⁷. Logo, existirá abuso quando alguém com obrigação de segredo comunica a invenção a um terceiro não obrigado a segredo.

No entanto, esta norma exige, no plano subjectivo do autor da divulgação, mais do que uma simples negligência, caso em que não se applicaria este regime. Paradigmático será o caso em que existe divulgação proveniente da publicação de um pedido de patente abusivamente depositado pelo usurpador.

Onde o legislador nacional se afastou do preceituado na C.P.E., nesta matéria, foi na não fixação de prazo para o inventor, ou o seu sucessor por qualquer título, vir pedir a patente para a referida invenção.

Com efeito, a C.P.E. dispõe, no seu art.º 55.º, que uma «divulgação da invenção não é tida em consideração se não tiver ocorrido antes dos seis meses que precedem o depósito do pedido de patente europeia e se resultar, directa ou indirectamente: *a*) De um abuso evidente em relação ao requerente ou ao seu antecessor de direito».

Tal disposição tem merecido, por parte da doutrina, alguns reparos, sobretudo pelo facto de o titular da invenção usurpada dispor dos seis meses contados após a data da divulgação, e não a partir do momento em que dela tem conhecimento, para se proteger e, através dum pedido de patente, se subtrair ao efeito de anterioridade desta revelação³⁸. No

³⁵ Art. 52.º, n.º 2, do C.P.I.

³⁶ Art.º 55.º da C.P.E.

³⁷ MOUSSERON, *ob. cit.*, pág. 282.

³⁸ Neste sentido, MOUSSERON, *ob. cit.*, pág. 286. *Vide também* UBERTAZZI, *ob. cit.*, pág. 291.

entanto, embora concordemos com estas críticas, entendemos que a solução adoptada pelo legislador português, além de drástica, não tem em devida consideração os eventuais direitos de terceiros.

1.5.3 — O direito de prioridade do art.º 56.º do C.P.I.³⁹

Conforme decorre do n.º 4 do art.º 56.º do C.P.I., não afectam a novidade os factos verificados no período que decorre entre o dia do depósito originário e o dia do depósito em Portugal do pedido de patente efectuado ao abrigo do direito de prioridade estabelecido na Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial⁴⁰, designadamente o depósito de outro pedido e a publicação ou exploração da invenção. Para beneficiar deste regime, o pedido nacional deve ser apresentado antes de expirado o prazo de prioridade, que é de doze meses⁴¹. Tal formulação corresponde, *grosso modo*, ao que dispunham o § 2.º do art.º 10.º e o art.º 11.º do C.P.I. de 1940.

Aparentemente, a inovação mais importante introduzida pelo novo C.P.I. nesta matéria foi o texto do n.º 5 do art.º 56.º: «Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, um pedido ulterior que tenha o mesmo objecto que um primeiro pedido anterior, desde que à data de apresentação do pedido ulterior o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado sem ter sido submetido a exame público e sem deixar subsistir direitos e que não tenha ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade.» No entanto, esta inovação não é mais do que aparente, já que o mesmo regime decorria do art.º 4.º C) 4 da Convenção da União de Paris⁴².

³⁹ Esta é a expressão utilizada pelo nosso legislador, embora concordemos com MOUSSERON, *ob. cit.*, pág. 318, quando considera que, uma vez que este benefício não se identifica com um direito subjectivo, mais correcto seria chamar-lhe benefício de prioridade.

⁴⁰ E o n.º 2 do art.º 56.º acrescenta que «[g]oza igualmente do direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, formulado nos termos da lei interna de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União».

⁴¹ Cfr. o art.º 4.º da Convenção da União de Paris.

⁴² E aparece, mais uma vez, a exemplo do disposto no n.º 4 do art.º 87.º da C.P.E.

2. A actividade inventiva como requisito de patenteabilidade

Embora a quase totalidade da doutrina sempre tenha considerado a actividade inventiva como requisito para a patenteabilidade de uma invenção, vários foram os nomes com que o mesmo foi baptizado ao longo das últimas décadas, diversos conteúdos lhe foram atribuídos e, em vários países, a sua consagração como requisito depreendia-se mas não se encontrava plasmada nos respectivos ordenamentos positivos.

Alguns autores, como Greco e Vercellone, estavam mesmo convictos de que o carácter criativo estava ínsito no conceito de invenção industrial; ou de que a originalidade faz parte integrante da invenção, como Auletta⁴³.

Entre nós houve mesmo quem, como Silva Carvalho, chegasse a entender que a novidade não representava um requisito autónomo e independente do carácter inventivo, pois estaria compreendida neste último. «O carácter inventivo supõe uma diferença de grau *superior* ao exigido por aquela, e, portanto, desde que se entenda constituir o carácter inventivo um requisito da invenção, este engloba necessariamente a novidade.»⁴⁴ Em sentido contrário e ainda entre nós, Oliveira Ascensão engloba no requisito da novidade o merecimento ou carácter inventivo e a não divulgação, negando pois autonomia ao requisito da actividade inventiva⁴⁵.

Rotondi fala de «originalidade», que, «antes de ser requisito da invenção patenteável, é requisito da própria actividade inventiva»; e define-a como uma actividade que revista carácter criativo e não de simples execução: «deve tratar-se de uma ideia de solução genial, não de uma simples aplicação ou execução de ideias, mesmo difusas, mas conhecidas do inventor ou pertencentes à esfera das normais aplicações técnicas dos princípios conhecidos»⁴⁶. Esta definição de actividade inventiva é já bastante próxima da actualmente consagrada, se bem que, ao longo da

⁴³ *Apud* GIOVANNI MARESCA, «Il requisito dell'attività inventiva nella legge di riforma», in *Rivista di Diritto Industriale*, 1983, pág. 445.

⁴⁴ AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *O objecto da invenção*, Coimbra Editora, Coimbra, 1970, pág. 16.

⁴⁵ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial*, vol. II — *Direito Industrial*, Lições ao 4.º ano — 87/88 — do Curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pág. 258.

⁴⁶ ROTONDI, *ob. cit.*, págs. 222 e 223.

sua obra, Rotondi nos vá transmitindo uma concepção dualista da originalidade: por um lado, é um requisito objectivo, baseado na actividade inventiva; por outro lado, é um requisito subjectivo, na medida em que determina que a invenção deve provir do requerente da patente⁴⁷. Deste modo, para Rotondi, se o seu autor concebe e cria determinada invenção que, sem ele o saber, já foi criada por outra pessoa, a sua invenção não será nova, mas nem por isso deixará de ser original. Por isso, como este autor explica, contrapõe-se o requisito da novidade «como *novidade extrínseca* ao da originalidade, entendida como *novidade intrínseca*. Falou-se também de *novidade objectiva* contraposta à originalidade como *novidade subjectiva*»⁴⁸.

Mas pode tornar-se extraordinariamente perigoso identificar os diferentes requisitos de patenteabilidade com um plano intrínseco ou extrínseco, subjectivo ou objectivo, dado que não existe uniformidade de opiniões sobre o significado a atribuir a cada uma destas noções. Tal diversidade decorre, em grande parte, da falta de textos normativos pré-*vigentes* sobre a actividade inventiva.

Certo é que, nos nossos dias, o conceito de actividade inventiva assumiu definitivamente um carácter objectivo, sobretudo desde a definição que lhe foi dada pelo art.º 56.º da C.P.E.: «Uma invenção é considerada como envolvendo actividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de maneira evidente do estado da técnica.» Logo, como ensina Singer, é hoje «irrelevante se a invenção foi feita por um cientista que conhece perfeitamente este sector ou por um sujeito sem instrução mas que possui uma longa prática. Irrelevante é também que a invenção tenha sido realizada depois de um longo trabalho de pesquisa ou por caso fortuito ou adivinhação por ocasião de um sonho: decisivo é e continua a ser o desvio do novo achado do estado da técnica.»⁴⁹

E, definitivamente, a falta de actividade inventiva faz desaparecer a razão de ser desta tutela jurídica que a patente confere à invenção, pois, se assim se não entendesse, reconhecer-se-iam «direitos absolutos de

⁴⁷ É sintomática esta passagem: «Se no entanto o verdadeiro inventor pudesse demonstrar que a invenção não fora divulgada por outros meios e que nesse caso havia apenas falta de originalidade, dado que o requerente não era o inventor ou o seu sucessor de direito (...), in ROTONDI, *ob. cit.*, pág. 293.

⁴⁸ ROTONDI, *ob. cit.*, págs. 226 e 227.

⁴⁹ SINGER, *ob. cit.*, pág. 47.

utilização relativamente a achados obtidos na base do património técnico existente, em relação aos quais, portanto, o direito de exclusivo já não cumpriria a sua missão de estímulo e prémio a um contributo não obténivel com base no estado da técnica»⁵⁰.

2.1 — A definição de actividade inventiva

O n.º 1 do art.º 47.º do C.P.I. veio finalmente plasmar a actividade inventiva como requisito necessário da invenção patenteável e o n.º 2 do art.º 50.º dá-nos, pela primeira vez, uma definição deste requisito⁵¹, mais uma vez decalcada do texto da C.P.E. Assim, também entre nós, «[c]onsidera-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica».

Esta noção socorre-se de três conceitos fundamentais, a saber: o «perito na especialidade», a evidência e, mais uma vez, o «estado da técnica».

2.1.1 — O perito na especialidade

O perito na especialidade «é um perito médio, na matéria a que pertence a invenção»⁵².

Pessoalmente, este homem tem características ordinárias. Profissionalmente, possui os conhecimentos normais na matéria a que pertence a invenção e não, portanto, no domínio em que profissionalmente se integra o próprio inventor. Por outro lado, esta personagem deve pertencer ao domínio do fabricante e não ao do utilizador do invento⁵³.

Logo, é um homem médio, «não dotado de superioridade e de imaginação. Sabe executar bem; mas não pode criar»⁵⁴.

⁵⁰ TULIO ASCARELLI, *Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1960, pág. 499.

⁵¹ Com efeito, tanto a doutrina como a jurisprudência nacionais se socorriam das alusões indirectas que o C.P.I. de 1940 fazia a este requisito, sobretudo no n.º 5 do art.º 5.º e na expressão «merecimento» do art.º 6.º

⁵² OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, pág. 96.

⁵³ Assim, por exemplo, quanto à invenção de uma substância para o fabrico de próteses dentárias, o perito de referência é o engenheiro químico e não o dentista. No mesmo sentido, ALBERT CHAVANNE e JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 3.ª edição, Dalloz, Paris, 1990, págs. 58 e segs.

⁵⁴ MATHÉLY, *ob. cit.*, pág. 123.

Em resumo, segundo a interessante definição de Mousseron: «Técnico médio estranho, tem acesso a uma informação considerável, mas as suas faculdades de raciocínio estão limitadas às de um agente médio sem a mínima capacidade inventiva, sem a menor aptidão para ultrapassar a zona de evidência que rodeia os conhecimentos que domina.»⁵⁵

2.1.2 — O estado da técnica

Para decidir da existência de actividade inventiva, o perito na especialidade deve partir do estado da técnica, que compreende tudo o que, antes da data de que beneficia o pedido de patente, foi tornado acessível ao público nos termos do art.º 51.º do C.P.I.

Aqui e ao contrário do que se passa com a novidade, onde a comparação se faz entre a invenção e um elemento determinado do estado da técnica (a anterioridade), tem-se entendido que o estado da técnica é considerado no seu conjunto, como síntese teórica dos conhecimentos adquiridos. E já não se procura uma *identidade* com um documento pertencente ao estado da técnica, mas antes uma certa *distância* entre a solução de um problema industrial e um estado da técnica multiforme.

No entanto, este entendimento do estado da técnica «como um mosaico» tem merecido, da parte de alguns autores, o reparo de que «uma tal relação só é admissível até ao ponto em que seria de esperar de um perito médio», devendo portanto ser aceite apenas em termos muito restritivos⁵⁶.

Coloca-se aqui a questão de saber se o perito na especialidade, em caso de necessidade, ou seja, nos casos em que não consegue encontrar contributos úteis no sector técnico pertinente, pode ainda indagar nos sectores limítrofes, afins ou contíguos. As comissões técnicas de recurso do Instituto Europeu de Patentes deram a esta questão uma resposta afirmativa: «É importante estabelecer se os sectores são afins a ponto de o perito na especialidade, quando procura uma solução para o problema que o ocupa, ter igualmente em conta as descobertas realizadas no sector afim. Por outro lado, também se pode pretender que o perito na especialidade tenha em consideração o estado da técnica pertencente ao sector técnico geral, no qual se encontram frequentemente problemas idênticos ou similares aos encontrados no sector técnico particular, ob-

⁵⁵ MOUSSERON, *ob. cit.*, pág. 398.

⁵⁶ Neste sentido, entre nós, cfr. OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, pág. 97.

jecto do pedido de patente, e dos quais se deve supor que o perito na especialidade esteja ao corrente» (cfr. decisão T 176/84, Boll. Uff. U. E. B. 2/86, p. 50)⁵⁷.

No entanto, quando se trata de decidir o que deve ser considerado um sector afim, deparamos com entendimentos tão diversos que uma mesma comissão de recurso chega a proferir decisões contraditórias⁵⁸. Mas podemos entender, com Chisum/Jacobs, que «um sector é afim quando o perito, para resolver um problema de um determinado sector da técnica, muito provavelmente procuraria a solução nesse outro sector»⁵⁹.

Aqui chegados, verificamos mais uma vez uma importante diferença entre o nosso direito futuro e o preceituado na C.P.E. Com efeito, vimos que, para a apreciação da novidade, o art.º 54.º § 3.º da C.P.E. assimila ao estado da técnica o conteúdo dos pedidos de patente europeia anteriormente depositados e ainda não publicados. E que o nosso legislador consagrou o mesmo regime no n.º 2 do art.º 51.º do C.P.I.

No entanto, para a apreciação da actividade inventiva, o art.º 56.º da C.P.E., na sua segunda frase⁶⁰, exclui do estado da técnica os direitos anteriores não publicados. Isto porque, como vimos, aquilo que se pretende com o sistema do «*whole contents*» é apenas evitar que se concedam dois direitos de exclusivo a dois inventores sucessivos para a mesma invenção.

Curiosamente, o nosso legislador não afasta esta ficção do n.º 2 do art.º 51.º do C.P.I. para a apreciação da actividade inventiva, ao arripio do que acontece, não só na C.P.E., mas na generalidade dos ordenamentos dos outros países europeus, nomeadamente o francês e o italiano, o que nos parece, dado o espírito subjacente a este alargamento fictício do estado da técnica, francamente excessivo: «[s]e não é possível patentear uma segunda vez um objecto desprovido de novidade, podemos tolerar conceder uma nova patente a uma inovação sem actividade inventiva,

⁵⁷ *Apud* LEO MENDINI, «Lo stato della tecnica nel brevetto europeo», in *Rivista di Diritto Industriale*, 1990, pág. 287.

⁵⁸ É nomeadamente o caso das decisões T 176/84 (referida no texto) e T 195/84 (Boll. Uff. 5/86, p. 126). Para mais desenvolvimentos sobre esta matéria, *vide* MENDINI, *ob. cit.*, págs. 287 e segs.

⁵⁹ DONALD CHISUM/MICHAEL A. JACOBS, *Understanding Intellectual Property Law*, Mathew Bender, EUA, 1992, pág. 62.

⁶⁰ «Se o estado da técnica abranger documentos citados no art.º 54.º, parágrafo 3.º, estes não são tidos em consideração para apreciação da actividade inventiva.»

tanto mais que, justamente, o autor desta inovação não podia conhecer o que não estava publicado»⁶¹.

2.1.3 — A evidência

«É evidente não toda a invenção que um técnico médio compreenderia sem esforço se lhe fosse exposta ou a invenção que ‘saltaria aos olhos’ mas toda a solução que um técnico médio, posto em face do problema colocado, descobriria aplicando a sua reflexão e depois de simples experiências de rotina.» Esta definição de J. Boucourechliev⁶² tem o mérito de bem situar o momento da apreciação da evidência, mas peca por partir do princípio de que o problema já está colocado.

De facto, a actividade inventiva pode situar-se ao próprio nível da colocação do problema. É possível que o problema a resolver exija, para ser discernido e articulado, algo de criador; e que, depois de estar colocado, a solução apareça de forma evidente. Neste caso, é o enunciado do problema que não é evidente e é no facto de o enunciar que reside a actividade inventiva⁶³.

Do próprio texto da lei se retira que é necessária e suficiente a não evidência, prescindindo-se, assim, de procurar e medir a sua intensidade. Este facto vem afastar a fórmula «altura inventiva» e expressões similares para designar o requisito da actividade inventiva, dada a conotação subjectiva de tais conceitos, pois a apreciação da não evidência não implica nenhum juízo de valor, quer sobre o esforço de criação do inventor, quer sobre o mérito da invenção.

2.2 — A apreciação da actividade inventiva

A actividade inventiva deve ser apreciada depois de resolvida a questão da novidade e só em relação às invenções consideradas novas, pois as invenções que já se encontram compreendidas no estado da técnica não são, à partida, patenteáveis.

De todo o exposto resulta que a apreciação da actividade inventiva se deve fazer de forma objectiva, o que, na realidade, pode não ser tarefa fácil. Por este motivo, parte da doutrina defende que a actividade inven-

⁶¹ MATHÉLY, *ob. cit.*, pág. 124.

⁶² *Apud* MOUSSERON, *ob. cit.* pág. 398.

⁶³ No mesmo sentido, CHAVANNE/BURST, *ob. cit.*, pág. 60.

tiva pode ser revelada por certos indícios, anteriores ou posteriores à invenção⁶⁴.

2.2.1 — Indícios anteriores à invenção

Tem sido apontado como indício subjectivo de actividade inventiva anterior à invenção «o processo intelectual que conduz à realização da invenção, superior à simples habilidade técnica»⁶⁵.

De entre os indícios objectivos, podemos enunciar o desconhecimento do próprio problema técnico («invenção de problema»); a preexistência prolongada do problema não resolvido; uma particular dificuldade vencida (de ordem técnica ou científica); a vitória sobre um pré-juízo; ou ainda a duração muito longa da gestação da invenção.

2.2.2 — Indícios ulteriores à invenção

Como indícios de actividade inventiva ulteriores à invenção têm sido apontados, nomeadamente, o efeito inesperado ou vantagem imprevisível, o sucesso comercial do produto, o progresso técnico conseguido (por exemplo, através da eliminação de operações longas e dispendiosas, de economia de tempo ou melhoramento de resultados no processo produtivo) e até a contrafacção⁶⁶.

2.3 — A aplicação da exigência da actividade inventiva às invenções derivadas

A exigência de actividade inventiva tem levantado dificuldades de aplicação relativamente a algumas categorias de invenções, nomeadamente nas invenções de translação, de combinação e de selecção, pertencentes à mais vasta categoria das invenções derivadas ou dependentes.

2.3.1 — As invenções de translação

Estas invenções, também chamadas invenções de duplo uso, ou uso

⁶⁴ Embora se entenda que o recurso a estes indícios está actualmente muito limitado entre nós, devido à consagração legal de um conceito objectivo de actividade inventiva, continua a ser essencial nos ordenamentos positivos em que tal não acontece. *Vide*, quanto à situação nos EUA, CHISUM/JACOBS, *ob. cit.*, págs. 63 e segs.

⁶⁵ MOUSSERON, *ob. cit.*, pág. 409. No entanto, este autor alerta para a necessidade de «evitar a confusão entre a originalidade da invenção, relativa ao autor, indiferente à patenteabilidade e a sua não evidência para um perito, única tida em consideração».

⁶⁶ «Homenagem do vício à virtude!», segundo MOUSSERON, *ob. cit.*, pág. 416.

novo, são aquelas em que se emprega um meio conhecido num domínio diferente, e com fins diferentes dos que já eram conhecidos. Existe actividade inventiva se, como ensina Rotondi, «com esta nova aplicação se conseguem, ultrapassando particulares dificuldades, modificações, aditamentos ou transformações que superem a capacidade técnica e os procedimentos normais dos peritos na especialidade»⁶⁷.

2.3.2 — As invenções de combinação

As invenções de produtos ou de processos complexos consistem numa combinação de meios, que podem ser já conhecidos. Existe actividade inventiva se «a reunião de vários elementos conhecidos para tornar possível um novo resultado exigiu a solução de um problema técnico superior à aplicação das correntes práticas técnicas»⁶⁸.

2.3.3 — As invenções de selecção

Nas chamadas invenções de selecção, que surgem sobretudo na área da química, o inventor isola, numa família global de produtos em que vários compostos foram experimentados e produzem um efeito técnico determinado, um desses compostos que, experimentado, revela um efeito da mesma natureza, mas de grau nitidamente superior⁶⁹. A existência de um efeito desta natureza é extremamente provável e pareceria evidente se, depois de verificada, fosse apreciada em termos de actividade inventiva. No entanto, o grau desta eficácia é surpreendente e milita a favor da não evidência se não existia, no momento do pedido de patente, nenhuma indicação susceptível de incitar o perito na especialidade a escolher este produto particular em vez de outro, a fim de obter os mesmos resultados.

3. A originalidade como requisito de patenteabilidade?

A originalidade, enquanto qualidade daquilo que constitui criação do seu autor, foi, para alguns autores, também considerada um requisito

⁶⁷ ROTONDI, *ob. cit.*, pág. 223.

⁶⁸ ROTONDI, *ob. cit.*, pág. 224.

⁶⁹ A ideia inventiva pode incidir sobre a escolha do produto seleccionado ou sobre o próprio processo de selecção.

de patenteabilidade, pois só assim se entendia conferir uma protecção cabal ao direito do inventor à patente da *sua* invenção.

Requisito necessário, mas não suficiente, dado que sempre se aceitou que, justamente, a novidade e/ou a actividade inventiva são requisitos da invenção patenteável. Logo, é pertinente a consideração de que «se alguém realizou por si uma invenção, mas ignorando que alguém o fizera já primeiro, a invenção não pode ser patenteada»⁷⁰.

No entanto, esta qualidade não é propriamente um requisito da «invenção» patenteável, ou requisito objectivo, mas antes um pressuposto subjectivo, tratado pela nossa lei no plano do inventor e do seu direito à solicitação de uma patente, ou seja, do direito à patente. É, assim, configura um requisito subjectivo⁷¹ de patenteabilidade, enunciado agora no n.º 1 do art.º 53.º do C.P.I.: «O direito à patente pertence ao inventor ou seus sucessores por qualquer título.»⁷²

Pensamos que, dada a confusão que pode gerar a palavra «originalidade», que durante décadas e para grande parte da doutrina, sobretudo italiana, significou aquilo que hoje corresponde à actividade inventiva, a designação mais correcta para este requisito é a de direito à patente.

E é também a consagração deste pressuposto subjectivo que permite qualificar o nosso sistema de patenteação como sistema do inventor primeiro solicitante, solução de compromisso entre o sistema do primeiro inventor e o sistema da primeira solicitação.

A este propósito, concordamos plenamente com Osório de Castro, quando afirma que «o direito à patente compete ao inventor, a todo o inventor. Sendo a mesma invenção realizada independentemente por duas pessoas em momentos distintos (...), cada uma delas é titular de um autónomo direito à patente: a solicitação da patente não representa uma condição do nascimento do direito, antes traduz unicamente o seu exercício, e a precedência da solicitação é simples critério de resolução do conflito entre direitos (preexistentes) de idêntico conteúdo, mero processo de graduar direitos situados, até então, hierarquicamente no mesmo plano»⁷³.

⁷⁰ OLIVEIRA ASCENSÃO, *ob. cit.*, pág. 257.

⁷¹ Neste sentido, *vide* OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, págs. 90 e 101.

⁷² Este texto corresponde ao do art.º 9.º do C.P.I. de 1940 e ao da primeira parte do n.º 1 do art.º 60.º da C.P.E.

⁷³ OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, págs. 102 e segs.

Logo, ao solicitar uma patente para uma invenção alheia, o requerente viola este requisito, com as consequências previstas na lei e que, como veremos, são muito semelhantes às previstas para a falta de novidade ou de actividade inventiva.

4. Consequências legais da falta de novidade, de actividade inventiva, ou de direito à patente

Curiosamente, a falta de qualquer destes requisitos de patenteabilidade não está agora compreendida nos motivos de recusa de patente, previstos no art.º 69.º do novo C.P.I.⁷⁴

De qualquer modo, pensamos dever entender que, pelo menos no caso em que exista anterioridade notória, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial deve rejeitar o pedido de patente, a exemplo do que se tem entendido em Itália, onde este problema se coloca em termos semelhantes⁷⁵.

Esta opção do legislador nacional afasta-se da preconizada pelos art.ºs 94.º e seguintes da C.P.E., o que nos leva a concordar inteiramente com Maresca quando, a propósito da patente italiana, conclui que «[n]ão é em vão que se fala de uma patente nacional 'débil' e de uma patente europeia 'forte', com base na consideração de que esta última passa por um maior controlo e por um rigoroso exame do Instituto Europeu de Patentes»⁷⁶.

De facto, também nós podemos falar de patente nacional fraca: não sendo a falta de qualquer destes requisitos motivo de recusa de patente, serão em tais casos concedidas patentes inválidas. Serão nulas quando o seu objecto não satisfizer os requisitos da novidade ou da actividade inventiva, de acordo com o disposto na al. a) do n.º 1 do art.º 120.º do

⁷⁴ Ao contrário do que acontecia sob a vigência do C.P.I. de 1940. A falta de novidade ou de actividade inventiva constituíam motivo de recusa de patente ao abrigo do n.º 1 do art.º 22.º; e o n.º 4 do mesmo artigo determinava a recusa de patente: «[s]e se verificar que a autoria da invenção não pertence ao recorrente, ou não lhe pertence exclusivamente.»

⁷⁵ *Vide*, a este respeito, GIOVANNI MARESCA, «Sui rapporti tra brevetto europeo e comunitario e brevetto italiano d'invenzione», in *Rivista di Diritto Industriale*, 1987, págs. 17 e segs.

⁷⁶ MARESCA, *ob. cit.*, pág. 19.

C.P.I. Serão anuláveis quando o direito à patente não pertencer ao requerente ou quando lhe tiver sido concedido com preterição dos direitos de terceiros, fundados em prioridade ou outro título legal, como dispõe o n.º 1 do art.º 33.º do mesmo diploma.

4.1 — O caso particular da ausência do direito à patente por parte do requerente

Dada a abundante discussão doutrinal que se gerou em torno do assunto e a importância que reveste na defesa dos direitos do inventor⁷⁷, não resistimos a abordar um pouco mais concretamente o problema da falta deste requisito, entendido no sentido que aqui lhe demos.

Um dos reparos que nos merece o legislador nacional é o de não ter consagrado para a patente nacional, a exemplo do que aconteceu noutros países da Europa, uma solução semelhante à do art.º 61.º da C.P.E. para o pedido de patente europeia por uma pessoa não habilitada.

De facto, como vimos, o nosso legislador reconhece que o direito à patente pertence ao inventor, mas não institui que constitua fundamento de recusa de patente o facto de o requerente não ser o inventor ou o seu sucessor de direito, além de que não prevê qualquer outro meio de evitar que a patente lhe seja concedida. Assim, podemos concluir que resta ao inventor esperar pela concessão da patente para poder recorrer ao disposto no art.º 33.º e que, durante o processo de concessão da patente, nada pode fazer para salvaguardar os seus interesses.

Esta situação podia perfeitamente ter sido evitada se o nosso legislador tivesse seguido, como já dissemos, o exemplo do art.º 61.º da C.P.E., o qual prevê três soluções alternativas para o caso em que a patente europeia tenha sido pedida por «uma pessoa não habilitada», ou seja, diferente do inventor ou seu sucessor de direito. Para se valer de qualquer destas hipóteses, o titular do direito à patente deve possuir decisão passada com força de caso julgado que lhe reconheça o direito à obtenção de patente europeia para aquela invenção.

A primeira consiste na faculdade de o inventor «prossequir, em vez do requerente, o processo relativo ao pedido, tomando este pedido por sua conta»⁷⁸. Em alternativa, o inventor pode «depositar um novo pedi-

⁷⁷ A este propósito, qualquer referência ao inventor deve considerar-se feita também ao seu sucessor de direito.

⁷⁸ Al. a) do n.º 1 do art.º 61.º da C.P.E.

do de patente europeia para a mesma invenção»; este pedido «é considerado como depositado na data do depósito do pedido inicial e beneficia do direito de prioridade»⁷⁹. Finalmente, o inventor pode optar por pedir a recusa do pedido⁸⁰.

Em qualquer destes casos, a intervenção do titular do direito à patente ocorre durante o processo de patenteação e antes de esta ter sido concedida.

Mas este problema pode também colocar-se em momento ulterior, ou seja, depois de ter sido concedida a patente a quem não tem direito à mesma.

Neste caso, como vimos, rege agora o art.º 33.º do C.P.I., o qual prevê que «o título de propriedade industrial» é anulável. E «se reunir as condições legais, pode o interessado pedir, em vez da anulação, a reversão total ou parcial do título em seu favor», o que constituiu uma importante inovação em relação ao C.P.I. de 1940.

Merece-nos uma análise detalhada a posição de Rotondi em relação ao problema⁸¹. Este autor considera que a patente obtida por quem não

⁷⁹ Al. b) do n.º 1 do art.º 61.º e n.º 1 do art.º 76.º, aplicável por força do n.º 1 do art.º 61.º, todos da C.P.E.

⁸⁰ Al. c) do n.º 1 do art.º 61.º da C.P.E.

⁸¹ Parece-nos aqui interessante fazer uma resumida retrospectiva, guiada por LUIGI CARLO UBERTAZZI, in *Profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milão, 1985, págs. 121 e segs., das mais significativas posições defendidas pela doutrina a este propósito.

Para Greco, é anulável a patente concedida a quem não é titular do direito à patente. Este autor defende que a anulabilidade deriva do erro da administração sobre a identidade do sujeito titular do direito à patente. No entanto, esta anulabilidade é apenas parcial, não atingindo todo o direito de patente — designamos com esta expressão a situação jurídica daquele a quem foi concedida uma patente, englobando todos os direitos de patente que daí decorrem —, mas comportando a rectificação do mesmo, com a substituição do nome do titular da patente pelo do verdadeiro titular do direito à patente. Esta construção supõe que o organismo competente possa verificar se o requerente é o titular do direito à patente e, caso não o seja, rejeitar o pedido ou recusar a patente. Supõe também que o direito de patente surja na esfera jurídica do requerente e só no caso de anulação da patente o inventor poderá, com eficácia retroactiva, vir a ser considerado como titular desse direito.

Santini qualifica o direito à patente como um crédito do cidadão em relação à administração pública, e o inventor como titular de uma acção de restituição em relação ao não titular do direito à patente, que pediu e obteve esse direito. Independentemente da crítica que nos possa merecer tal qualificação do direito à patente, também esta teoria supõe a competência da administração para controlar a titularidade do direito à patente do requerente.

era o autor da invenção deve ser nula por falta de originalidade e, como tal, não pode produzir efeitos na esfera jurídica do inventor, não podendo também, por esse motivo, falar-se de reivindicação. No entanto, se a invenção não foi ainda divulgada, o inventor poderá solicitar para si a concessão da patente. Por outro lado, se a invenção já não é nova, por ter sido divulgada, então uma segunda patente concedida ao verdadeiro inventor seria também nula, por falta de novidade⁸². Noutra passagem da sua obra este autor esclarece que, em relação ao problema de falta de novidade, se quem vem impugnar a validade desta patente é o próprio autor da violação de segredo, deve prevalecer o princípio segundo o qual «*nemo auditur turpitudinem suam allegans*»⁸³.

Esta é a construção que melhor se coaduna com a ideia de que o direito à patente é um requisito subjectivo de patenteabilidade. Lembremos aqui que, precisamente, esta teoria de Rotondi foi criticada por

Uma terceira posição é assumida por Auletta, que reconhece ao titular do direito à patente uma acção de reivindicação do seu direito. Para esta doutrina, o direito de patente concedido atribui a quem não tinha direito à patente a posse da invenção patenteada e a correspondente tutela possessória em relação a terceiros contrafactores. E o direito de patente surge directamente, *ab initio*, na esfera do inventor, que pode reivindicar a invenção patenteada, devendo o direito de propriedade prevalecer sobre a posse.

Já segundo Oppo, a patenteação constitui, para o usurpador, uma situação de legitimação em sentido técnico, uma investidura formal que o habilita ao exercício do direito independentemente da prova da titularidade, legitimação que cede perante a titularidade e que pode ser pedida pelo titular do direito à patente.

De Greco e Vercellone partiu, a este propósito, a tese da gestão de negócios, segundo a qual a patente conferida ao usurpador será ineficaz, nula ou anulável, pois o requerente usurpador não está legitimado para exercer o direito à patente, ainda que a administração não tenha competência para controlar a existência de tal legitimidade. No entanto, o titular do direito à patente pode ratificar os actos do usurpador, que é obrigado a transferir o direito de patente para a sua esfera jurídica. Para esta teoria, o direito de patente surge na esfera jurídica do inventor *ex nunc*, desde a referida transferência.

Sena, que parte da mesma ideia de ilegitimidade do usurpador mesmo que a administração não tenha competência para o controlar, segue depois um caminho diferente. Assim, para este autor, este vício de legitimação vicia o próprio processo de patenteação, determinando, sem mais considerações sobre a defesa do inventor, a nulidade do direito concedido ao usurpador.

Outros ainda, como Ramella, falam de uma acção de reivindicação da patente e de «sub-rogação» do inventor na patente obtida pelo usurpador.

⁸² Cf. ROTONDI, *ob. cit.*, págs. 293 e segs.

⁸³ ROTONDI, *ob. cit.*, pág. 233.

Ubertazzi, por ser o reflexo da concepção dualista de originalidade por parte do primeiro autor: correspondia ao que hoje chamamos actividade inventiva, num plano objectivo; e, num plano subjectivo, impunha que a invenção proviesse do requerente. Esta crítica não cabe, porém, no âmbito do nosso trabalho, dada a separação que propomos entre o que consideramos serem dois requisitos autónomos.

E seria perfeitamente defensável perante o nosso ordenamento se, como acontece na C.P.E.⁸⁴, fosse nula a patente concedida a quem não tem o direito de a obter. Até porque, ao abrigo da al. b) do art.º 52.º do C.P.I., o titular do direito à patente sempre poderia solicitar uma nova patente para a mesma invenção, pois as divulgações resultantes de abuso evidente não afectam a invenção para efeitos de patenteabilidade.

No entanto, também nesta matéria o nosso legislador seguiu um caminho diferente e, como já referimos, trata o assunto na Parte Geral, no capítulo que trata da extinção dos direitos de propriedade industrial, mais precisamente no art.º 33.º Assim, quando um direito de propriedade industrial, nomeadamente a patente, for concedido a um usurpador, é total ou parcialmente anulável. Mas o titular do direito à patente pode pedir, «em vez da anulação, a reversão total ou parcial do título em seu favor».

Do disposto nesta norma resulta claro que a patente não será nula, mas antes *ab initio* apta para produzir todos os efeitos legais. Mas estes efeitos surgem desde logo na esfera jurídica do usurpador, ou directamente na do autor da invenção, como parece sugerir a palavra *reversão*? E como podemos caracterizar este «instituto» da reversão, praticamente desconhecido do nosso ordenamento⁸⁵?

⁸⁴ Al. e) do n.º 1 do art.º 138.º da C.P.E.

⁸⁵ Se lhe atribuirmos o sentido de rectificação da patente com a substituição do nome do seu titular, encontramos paralelismo com a tese de Greco, mas esta baseava a anulabilidade em erro da administração, que podia e devia apreciar a questão da titularidade do direito à patente, o que, como já vimos, não acontece entre nós, dado que não se prevê que a patente possa ser recusada com este fundamento.

Se, ao invés, lhe atribuirmos o sentido de reivindicação, então temos de partir do princípio de que a solicitação do usurpador, em seu nome, produz efeitos jurídicos directamente na esfera do verdadeiro titular do direito à patente, o que nos parece bastante forçado. Sobretudo fica por explicar, nesse caso, a situação do usurpador se e enquanto a patente não for anulada ou não for pedida a reversão do título: será este um possuidor, como na tese de Auleta?

Podemos também tentar identificar esta reversão com a acção de acerto

Resta-nos referir que o nosso legislador prevê agora para o usurpador da patente uma pena de prisão até um ano⁸⁶, o que corresponde a um agravamento em relação à pena fixada pelo C.P.I. de 1940, que era de prisão até seis meses⁸⁷.

BIBLIOGRAFIA

ASCARELLI, TULLIO — *Teoría de la concurrencia y de los bienes materiales* (Tradução de E. Verdera e L. Suárez-Llanos), Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1969.

ASCENSÃO, OLIVEIRA — *Direito Comercial, vol. II — Direito Industrial*, Lições ao 4.º ano — 87/88 — do Curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

BERCOVITZ, ALBERTO — *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Madrid, 1969.

— *La nuova Ley de Patentes, Ideas introductorias e antecedentes*, Editorial Tecnos, SA, Madrid.

CARVALHO, ALBERTO DA SILVA — *O objecto da invenção*, Coimbra Editora, Coimbra, 1970.

CHAVANNE, ALBERT/BURST, JEAN-JACQUES — *Droit de la propriété industrielle*, 3.ª edição, Dalloz, Paris, 1990.

CHISUM, DONALD/JACOBS, MICHAEL A. — *Understanding Intellectual Property Law*, Mathew Bender, EUA, 1992.

GUGLIMETTI, GIANANTONIO — «Conflito tra piú inventore pervenuti indipendentemente alla medesima invenzione», in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Giuffrè, Milão, 1969.

HAAS, MICHAEL DE — *Brevet et médicament en droit français et en droit européen*, Librairies Techniques, Paris, 1981.

LADAS, STEPHEN P. — *Patents, trademarks and related rights, National and international protection*, vol. 1, Harvard University Press, 1975.

MARESCA, GIOVANNI — «Il requisito dell'attività inventiva nella legge di riforma», in *Rivista di Diritto Industriale*, 1983.

sobre a titularidade da patente defendida por Ascarelli; neste caso, o usurpador estaria, entretanto, precariamente legitimado a exercer o direito de patente.

⁸⁶ Art.º 262.º do C.P.I.

⁸⁷ Art.º 215.º do C.P.I. de 1940.

— «Sui rapporti tra brevetto europeo e comunitario e brevetto italiano d'invenzione», in *Rivista di Diritto Industriale*, 1987.

MATHÉLY, PAUL — «Le droit européen des brevets d'invention», *Journal des Notaires et des Avocats*, 1978.

MENDES, OEHEN — *Direito Industrial*, Sumários das lições ao 4.º ano — 83/84 — do Curso de Direito no Porto da Universidade Católica Portuguesa, Livraria Almedina, Coimbra.

MENDINI, LEO — «Lo stato della tecnica nel brevetto europeo», in *Rivista di Diritto Industriale*, 1990.

MOUSSERON, JEAN MARC — *Traité des brevets*, Centre d' Études Internationales de la Propriété Industrielle, 1984.

OSÓRIO DE CASTRO, CARLOS — *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, Universidade Católica Portuguesa — Editora, Porto, 1994.

ROSSONI, MARIA GRAZIA DEL GALLO — «Principi fondamentali dell'attuale sistema normativo italiano in materia di brevetti per invenzioni industriali», in *Rivista di Diritto Industriale*, 1987.

ROTONDI, MARIO — *Diritto Industriale*, Cedam, Pádua, 5.ª edição.

ROUBIER, PAUL — *Le droit de la propriété industrielle*, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1952.

SINGER, ROMUALD — *Il nuovo sistema europeo di concessione dei brevetti per invenzione*, G. Giappichelli Editore, Turim, 1979.

SCHMIDT-SZALEWSKI, JOANNA — *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, Paris, 1984.

UBERTAZZI, LUIGI CARLO — *Profili Soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milão, 1985.

WHITE, T. A. BLANCO — *Patents for inventions*, Stevens & Sons, Londres, 5.ª edição, 1983.