

ALGUMAS NOTAS PARA UMA ANÁLISE COMPARADA DOS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE NOS DIREITOS EUROPEU — CPE — (E PORTUGUÊS — CPI) E DOS ESTADOS UNIDOS (*)

L. MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS

INTRODUÇÃO

O objecto deste trabalho consiste na análise e posterior comparação dos requisitos de patenteabilidade na Europa (da CPE) e nos Estados Unidos.

Esta abordagem parece-nos particularmente interessante porque a generalidade da doutrina (e consequentemente dos trabalhos publicados) de ambos os lados do Atlântico continua a debruçar-se, quase em exclusivo, sobre os seus modelos actuais e respectivos percursos, no que diz respeito às características de que se deve revestir o objecto para o qual se solicita a patente.

Este artigo tem pois como objectivo *marcar os quadros básicos* em que se move cada um dos sistemas, traçando uma visão panorâmica da evolução de ambos os ordenamentos e dos resultados alcançados, por forma a que possam depois ser comparados e daí serem retiradas algumas conclusões.

A análise a que aqui se procede é pois, necessariamente, — só podia

(*) Este trabalho, em particular no que toca à recolha de informação sobre o Direito dos Estados Unidos, não teria sido possível sem algumas pessoas que me ajudaram e a quem gostaria de agradecer. Assim, o Dr. Oehen Mendes, o Dr. Remédio Marques e o Professor Seth Nehrbass. Como é óbvio, só eu sou responsável por qualquer falha ou deficiência que este artigo possa ter.

É importante sublinhar que este trabalho, em particular no que toca ao direito dos Estados Unidos, está actualizado só até 1998. A evolução normativa e judicial posterior a essa data, só muito pontualmente, em nota, pôde ser referida.

ser — macroscópica, isto é, visa traçar nas suas *linhas gerais* os contornos de ambos os sistemas no que diz respeito aos requisitos de patenteabilidade.

Este tipo de trabalhos de direito comparado ⁽¹⁾, sendo embora bastante comum fora de portas, não têm grande tradição entre nós. Não obstante, parece-nos que são — esperamos que este seja — úteis na medida em permitem recolher importantes ensinamentos sobre a forma como determinadas questões jurídicas são tratadas noutros quadrantes, as dificuldades aí experimentadas os resultados alcançados.

Esta perspectiva é especialmente relevante nas áreas de articulação do Direito com a Economia, como no campo das patentes, que são, como se sabe, um importante “instrumento de política económica” ⁽²⁾. É que o Direito constitui aí, não só um fator desenvolvimento tecnológico, mas também promove a posição competitiva da indústria nacional, tendo efeitos benéficos directos no desenvolvimento económico.

Começaremos, deste modo, por fazer recair a nossa atenção sobre os contornos essenciais dos requisitos de patenteabilidade que a Convenção de Munique acabou por tornar uniformes nos países que a ratificaram, e que Portugal adoptou também quase *ipsis verbis* no novo CPI, para depois analisar o conspecto geral daqueles que foram adoptados nos E.U.A. ⁽³⁾.

Numa segunda fase, estaremos já em posição de comparar os resultados das análises realizadas.

⁽¹⁾ Quanto à importância dos estudos de direito comparado, considerados como “elemento não só necessário à ciência e à cultura jurídica, mas também indispensável à actividade prática e à elaboração legislativa”, M. J. ALMEIDA COSTA, *Alienação fiduciária em garantia e aquisição de casa própria — notas de direito comparado*, DJ, 1980, p. 41. OEHEN MENDES (*Direito industrial*, Sumários das lições ao 4.º ano, 83/84, do Curso de Direito da UCP, p. 33) entende mesmo que “o recurso sistemático ao método comparativo” fruto da “dimensão internacional” do direito industrial é “talvez, uma das suas características individualizadoras fundamentais”.

⁽²⁾ O. J. FIRESTONE, *Economic implications of patents*, Otava, 1971, p. 327.

⁽³⁾ Tratam-se dos requisitos objectivos de patenteabilidade, aqueles que dizem respeito ao “objecto para o qual se solicita a patente” JOSÉ ANTÓNIO GOMEZ SEGADÉ, *Patenteabilidad*, in *La modernización del derecho español de patentes* (de J. A. GOMEZ-SEGADÉ/C. FERNANDEZ NOVOA), Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p. 47. Quanto aos requisitos formais, isto é, aqueles relativos ao pedido em si, ver MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, *Os sistemas de concessão do direito de patente e o valor económico das patentes*, Scientia Iuridica, 1998, n.ºs 274/276, pp. 315, ss.

I PARTE

OS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE NA CONVENÇÃO DA PATENTE EUROPEIA

1.1. INTRODUÇÃO

Os ordenamentos jurídicos europeus, tributários de experiências e tradições jurídicas bastante diversas, consagravam, até finais dos anos setenta, no campo que agora nos interessa, ou seja, no Direito das patentes, soluções distintas entre si, não se podendo falar de um sistema europeu de patentes.

Com efeito, na matéria respeitante aos requisitos de patenteabilidade das invenções, se todos os sistemas nacionais consagravam a exigência da novidade, alguns, como o francês ⁽⁴⁾, faziam-no em termos absolutos, enquanto outros, como o britânico ⁽⁵⁾, o faziam em termos mais restritos.

Não havia sequer unanimidade, não só no que toca ao conteúdo dos requisitos, como à própria exigência desses mesmos requisitos.

Assim, se a Alemanha e a Áustria exigiam o progresso técnico como condição para atribuir a patente, a França jamais utilizou semelhante conceito. Igualmente, se a jurisprudência alemã erigia a actividade inventiva como ⁽⁶⁾ requisito de patenteabilidade, esse critério era desconhecido em França, enquanto em Itália se falava em novidade intrínseca. Na Alemanha chegou-se mesmo a considerar a utilidade social como requisito para a concessão de uma patente, enquanto na maioria dos restantes países europeus tal elemento era considerado um corpo estranho ao Direito das patentes ⁽⁷⁾.

A criação da Comunidade Económica Europeia, em meados dos anos cinquenta, deu origem a um movimento de unificação dos diversos Direitos europeus, especialmente naquelas áreas consideradas mais sensíveis com vista à criação do mercado comum; a legislação das patentes era evidentemente uma delas.

Fracassada, logo no início dos anos sessenta, a primeira tentativa de

⁽⁴⁾ Cfr. JEAN MARC MOUSSERON, *Traité des brevets*, Washington, Munique, Luxemburgo, 1984, p. 164.

⁽⁵⁾ Cfr. TERREL, *The law of patents*, (actualizado por WILLIAM ALDOUS, DAVID YOUNG, ANTHONY WATSON, SIMON TOHORLEY) Londres, 1982, p. 152.

⁽⁶⁾ Cfr. GIUSEPPE BAVETTA, *Invenzioni industriali*, ED, vol. XXII, p. 663.

⁽⁷⁾ Cfr. JOSE ANTONIO GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 49.

criação da patente europeia, verificou-se algum sucesso em 1963 quando uma Convenção visando unificar certos aspectos do direito material das patentes foi celebrada em Estrasburgo ⁽⁸⁾. Todavia, um processo extremamente lento de ratificações levou a que a dita convenção só entrasse em vigor em Agosto de 1980 quando grande parte das alterações que previa já haviam sido absorvidas pelas respectivas legislações nacionais.

Face ao novo impulso que a conclusão do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes, celebrado em Washington em Junho de 1970 (o *Patent Cooperation Treaty*, denominado, quase universalmente, PCT), deu a estas matérias, os Estados europeus puseram de lado algumas das suas divergências neste campo para concluírem, a 5 de Outubro de 1973, em Munique, a Convenção sobre a patente europeia.

Não se visou neste tratado unificar o direito europeu das patentes, embora a esse resultado se viesse a chegar parcialmente, se bem que por via indirecta, mas criar um sistema centralizado de pedidos e concessão de patentes para os Estados contratantes designados em cada pedido de patente.

Uma vez preenchidos os requisitos que a Convenção de Munique fixa para a patenteabilidade, é concedido ao solicitante, não uma patente europeia sujeita a uma regulamentação supranacional e com os mesmos efeitos nos diversos Estados contratantes, mas um feixe de patentes para cada um dos Estados para os quais a patente foi solicitada, sendo cada uma dessas patentes regulada pelo direito nacional do Estado em questão. Ou se se quiser, uma patente europeia, mas sujeita ao mesmo regime e efeitos das patentes pedidas pela via nacional nos Estados para onde foi solicitada.

O passo seguinte consiste na adopção de uma regulamentação unitária para a patente em todo o território da Comunidade Europeia. A esse fim se destina a Convenção sobre a patente comunitária concluída no Luxemburgo em 1975, mas sujeita já a duas revisões, a última datada de Dezembro de 1989 ⁽⁹⁾.

Em todo o caso, a entrada em vigor da Convenção de Munique (que Portugal só muito recentemente ratificou, embora tenha participado na conferência) levou a profundas alterações na legislação dos diversos Esta-

⁽⁸⁾ A Convenção de Estrasburgo foi assinada pela Bélgica, Dinamarca, França, Irlanda, Itália, Países-Baixos, Reino Unido, Suécia e Suíça.

⁽⁹⁾ Cfr. GUIDO MODIANO, *Convenzione sul brevetto comunitario*, RDInd, 1990, I, pp. 103, ss.

Em pormenor sobre a patente comunitária, ver *infra* nota 111.

dos europeus que a ratificaram (e foram a maioria), tanto porque se tinham obrigado a isso, como porque era inevitável.

Na verdade, a partir do momento em que um Estado aceita que uma patente possa ser concedida para esse mesmo Estado por um organismo europeu, e, portanto, que os requisitos de patenteabilidade de uma dada invenção sejam determinados e analisados por esse mesmo organismo, não tem outra alternativa senão harmonizar os requisitos internos de patenteabilidade com aqueles pelos quais esse organismo se rege (neste caso, os constantes da Convenção relativa à patente europeia — CPE), sob pena de vir a ser concedida pela via europeia uma patente que não pudesse, à luz dos requisitos internos de patenteabilidade desse mesmo Estado, ser obtida pela via nacional e vice-versa.

Daí que a entrada em vigor da Convenção relativa à patente europeia, em 7 de Outubro de 1977, determinasse importantes modificações no direito das patentes dos Estados que a ratificaram: a lei alemã de 1976, a lei francesa de Julho de 1978, a lei italiana de 1979, o *Patents Act* inglês de 1979 e a própria lei portuguesa de 1995 (CPI), alterada, como refere o legislador no Preâmbulo (entre outros motivos), por Portugal ter aderido à Convenção em análise.

Consequentemente, tendo os diversos ordenamentos jurídicos nacionais recolhido, em bloco, as disposições da Convenção de Munique relativas aos requisitos de patenteabilidade, produziu-se uma notável harmonização do Direito europeu sobre essa matéria.

São pois os requisitos de patenteabilidade, tal como os define a Convenção de Munique, e como foram imediatamente adoptados, como referimos, pela quase totalidade dos países europeus, constituindo um verdadeiro *ius commune* da patente, que passamos em seguida a analisar.

Segundo o art. 52.º da CPE (art. 47.º, n.º 1, da lei portuguesa), podem ser objecto de patente as invenções novas que, implicando uma actividade inventiva, sejam susceptíveis de aplicação industrial e lícitas. Os requisitos de patenteabilidade são assim, tal como resulta directamente da norma, e segundo as próprias directrizes do Instituto Europeu de Patentes (IEP), cinco: a invenção, a novidade, a actividade inventiva, a susceptibilidade de aplicação industrial e a licitude. Começemos pelo primeiro ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Quanto aos requisitos formais do pedido no duplo sistema europeu (Convenção de Munique e sistemas nacionais), ver MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, *Os sistemas de concessão do direito de patente e o valor económico das patentes*, cit., pp. 320, ss.

1.2. A INVENÇÃO

Ao contrário de algumas legislações europeias que delimitavam por classes as invenções susceptíveis de serem patenteadas (como as diversas leis francesas da patente que faziam uma enumeração tripartida da mesmas em produtos, processos e aplicações, a que a doutrina juntou, tendo depois tido acolhimento na lei de 1968, a combinação de meios conhecidos) ⁽¹¹⁾, a Convenção de Munique, recusando qualquer discriminação tipológica, exige unicamente que se trate de uma invenção, tornando desnecessária a inclusão dessa mesma invenção numa determinada categoria previamente fixada.

Todavia, o legislador europeu absteve-se de definir o que seja uma invenção, optando antes por remeter esse conceito para a doutrina (onde pelos vistos o considera já devidamente sedimentado), restringindo-se a uma delimitação negativa da mesma, ou seja, determinando aquilo em que não consiste uma invenção ⁽¹²⁾.

Uma invenção consiste sempre num produto da mente humana, numa ideação, distinta tanto da "pessoa [que a elaborou] como do *corpus mechanicus* em que ... se expõe" ⁽¹³⁾, consistindo na solução de um problema técnico, passível de ser repetida por um perito na matéria, sendo nessa medida uma regra técnica. Este último aspecto já tinha sido colocado em realce pelo BGH que, no caso denominado *Rote Taube*, de 1969, tinha definido a invenção como "uma instrução para agir de uma forma determinada pelo emprego directo de fenómenos naturais controláveis para atingir um resultado previsível pelas causas" ⁽¹⁴⁾.

Aliás, a definição de invenção como um regra técnica destinada a solucionar um problema técnico foi desde essa data entendimento pacífico no seio da jurisprudência germânica ⁽¹⁵⁾.

⁽¹¹⁾ Cfr. J. M. MOUSSERON, *Traité des Brevets*, cit., pp. 149 (para a lei francesa de 1844) e pp. 163, ss. (para a lei francesa de 1968).

⁽¹²⁾ Sobre este ponto, ver GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 50, ss.

⁽¹³⁾ ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas (do direito das coisas em geral)*, ed. polic., Coimbra, 1977, p. 193, nota 2.

⁽¹⁴⁾ Cfr. J. M. MOUSSERON, *Traité des Brevets*, cit., p. 175, ss.; GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 51.

⁽¹⁵⁾ Esta ideia torna-se mais clara no seio de uma breve referência aos estádios do pensamento inventivo. Deste modo, temos em primeiro lugar a ideia especulativa (*speculative Idee*) que consiste no divisar de um fim, de um escopo, de uma dada necessidade que alguém se propõe satisfazer através de uma invenção. Num segundo momento lógico,

Acrescente-se que a invenção pode consistir na resolução de um problema técnico ainda sem solução, mas também no determinar de uma outra via, tecnicamente mais perfeita ou economicamente mais eficiente, para um problema técnico que, embora através do recurso a um meio diverso, já tenha sido solucionado.

Na verdade, a invenção tanto se pode referir a um bem até essa data desconhecido, descrevendo claramente o processo para que um perito na matéria o possa facilmente reproduzir, como a um bem já conhecido, fixando-se um procedimento diverso para o obter. Trata-se da clássica distinção entre invenção de produto e de processo ⁽¹⁶⁾.

Quanto a saber se a actividade inventiva e a originalidade (tanto no sentido de novidade intrínseca, como extrínseca) constituem, antes de serem requisitos de patenteabilidade, pressupostos da própria invenção, como defende Giuseppe Bavetta ⁽¹⁷⁾, é uma questão que não nos deve ocupar aqui, a título principal.

Contudo, sempre diremos que dificilmente se pode conceber uma invenção sem qualquer espécie de actividade inventiva, de desempenho intelectual, por parte de quem resolveu o problema técnico. Também nos parece que a ideia de novidade é imanente à própria invenção, não fazendo qualquer sentido uma invenção antiga. Trata-se, neste ponto, da novidade subjectiva ou intrínseca, isto é, a invenção é nova do prisma do seu autor ⁽¹⁸⁾; a novidade extrínseca ou objectiva, como decorre claramente da Convenção, é já um requisito de patenteabilidade.

mais ou menos afastado no tempo da ideia especulativa, surge a colocação do problema técnico (*Erfindungsgedanke*) de cuja resolução depende o objectivo que se visa atingir. A meta deste processo consiste na “ideia de solução” (*Lösungsidee*) ou resposta ao problema técnico inicialmente colocado, determinando-se os meios técnicos necessários para o resolver. Assim, MARIO ROTONDI, *Diritto Industriale*, 5.^a ed., Pádua, 1965, pp. 213-214.

⁽¹⁶⁾ Cfr. GIUSEPPE BAVETTA, *Invenzioni industriali*, ED, vol. XXII, p. 675; ALBERT CHAVANNE/JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 4.^a ed., Paris, 1993, p. 69.

Sublinhe-se que a invenção não necessita sempre de consistir na colocação de um problema e na solução do mesmo; pode consistir num simples colocar do problema, quando se trata de um problema técnico industrial. Assim, GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 51.

⁽¹⁷⁾ *Invenzioni industriali*, cit., pp. 658, 659, ss. De facto, para este Autor a actividade inventiva e a originalidade (ou novidade em sentido subjectivo) seriam pressupostos da própria existência de uma invenção; seus requisitos intrínsecos, a ela imanentes. O carácter industrial e a novidade extrínseca ou objectiva seriam, pelo contrário, meros modos de ser da ideia inventiva, que a lei postula como necessários para a proteger através da concessão de um direito de patente.

⁽¹⁸⁾ Cfr. G. BAVETTA, *Invenzioni industriali*, cit., p. 663.

A não ser que o legislador tenha pretendido, ao fixar os requisitos de patenteabilidade, estabelecer os pressupostos considerados necessários para estarmos perante uma invenção. Nesse caso, a falta de uma noção de invenção teria como objectivo fazer corresponder esse conceito ao de invenção patenteável, aquela que reúne os requisitos de patenteabilidade. Quanto às outras ideias que não preenchessem este ou aquele pressuposto necessário à concessão da patente, o direito das patentes desinteressar-se-ia delas.

Tal não nos parece, no entanto, que seja o caso, até porque o legislador exclui da patenteabilidade um conjunto de invenções que não deixam por isso de ser ... invenções (art. 52.º, n.º 4, art. 53.º da CPE).

A invenção é, como vimos, um conceito que o legislador europeu de forma voluntária remete para a doutrina e jurisprudência, sendo um pressuposto da aplicação das regras das patentes e que, reunindo um conjunto de outros requisitos aí fixados, funda o direito de propriedade industrial do seu autor.

Estes servem, no entanto, juntamente com os restantes dados normativos que se retiram da CPE, para delimitar a noção de invenção neste âmbito. É que, se o legislador erigiu determinados requisitos da invenção como condições da patenteabilidade desta, tal significa que se concebem invenções — embora não patenteáveis — que não reúnam esses mesmos requisitos, não sendo assim à luz da Convenção de Munique pressupostos necessários para estarmos face a uma invenção.

A definição de invenção de que aqui se parte é, desta forma, mais ampla e menos exigente do que algumas noções elaboradas pela doutrina (e eventualmente mais acertadas no rigor dos princípios) a este propósito.

Por conseguinte, dentro do quadro estabelecido pela Convenção da patente europeia, e para esse efeito, podemos adoptar o seguinte conceito de invenção: trata-se de uma solução, nova (subjectivamente), decorrente da actividade inventiva (entendida aqui meramente no seu sentido subjectivo, ligado ao esforço inventivo do seu criador) do seu autor para um problema técnico, através da fixação de uma regra técnica facilmente reproduzível por um perito nessa área. A actividade inventiva, como requisito de patenteabilidade, que é manifestamente objectiva, terá que ser analisada, mais tarde, sob esse prisma.

Esta foi a solução por que optou o legislador europeu, aquela que claramente está consagrada na Convenção. Tal não significa que mereça o nosso acolhimento. Antes pelo contrário. A remissão da actividade inventiva (objectivamente considerada) para o campo dos requisitos de patenteabilidade implica conceber invenções que não representem qual-

quer avanço significativo em relação ao estado da técnica; resultados que pudessem ser obtidos por um perito médio no desempenho rotineiro da sua actividade.

O mesmo se pode dizer do requisito da novidade (objectiva), que ao ser entendido como mero requisito de patenteabilidade, leva a que se considerem invenções regras técnicas que coincidam com outra regras técnicas já anteriormente formuladas.

Daí entendermos que, no rigor dos termos, estas duas qualidades deveriam ser *pressupostos* da própria invenção e não *requisitos de patenteabilidade* de uma invenção, que, aliás, nem sequer é, em boa verdade, tal como está construída a Convenção de Munique, uma verdadeira invenção, mas uma mera regra técnica ⁽¹⁹⁾.

De *iure constituendo* a solução mais correcta a seguir pelo legislador europeu (e nacional) seria a de autonomizar o conceito de invenção, incluindo a actividade inventiva e a novidade entre os seus pressupostos (eventualmente até reunindo-os no pressuposto da originalidade), deixando como requisitos de patenteabilidade tão só a susceptibilidade de aplicação industrial e a licitude.

Consequentemente, se uma dada criação intelectual não ultrapassasse o estado da técnica, ou coincidisse com uma outra invenção já existente, não poderia obter a protecção do direito das patentes, já não porque não fosse patenteável, mas, pura e simplesmente, porque não se trata de uma invenção.

Não desconhecemos, contudo, que a solução da CPE radica no próprio desenvolvimento da doutrina europeia que, tendo-se desinteressado da noção de invenção em si, foi retirando, paulatinamente, desse conceito as características que depois reuniu nos requisitos de patenteabilidade, passando estes a ser os aspectos centrais a avaliar para a concessão ou não da patente ⁽²⁰⁾.

Os resultados até agora obtidos têm de ser conjugados com os restantes

⁽¹⁹⁾ Como afirma de uma forma clara GOMEZ SEGADE (*La ley de patentes y modelos de utilidad*, Madrid, 1988, p. 57) “O legislador...deseja que o conceito de invenção seja um conceito asséptico, despojado de juízos de valor, que só se admitem para ajuizar os requisitos de patenteabilidade”.

⁽²⁰⁾ Sintomático deste aspecto é a própria evolução dos temas abordados nos tratados sobre a patente. Assim, enquanto ROTONDI (*Diritto industriale*, cit.) e, mesmo entre nós, SILVA CARVALHO (*O objecto da invenção*, Coimbra, 1970) centram a sua análise nos requisitos da invenção, a moderna doutrina desinteressa-se do conceito de invenção em si, detendo-se, sim, sobre os requisitos de patenteabilidade.

dados normativos da CPE (em especial o n.º 2 do art. 52.º) por forma a completarmos a delimitação — negativa ⁽²¹⁾ — que o legislador europeu faz da invenção.

Desta forma, segundo a exemplificação da norma europeia ⁽²²⁾, não consistem invenções: as descobertas, como revelação de uma realidade antes desconhecida, embora existente como tal ⁽²³⁾ (no entanto, como destacam as directrizes europeias, se o autor da descoberta utiliza o princípio revelado para obter determinadas aplicações técnicas, poderemos estar perante uma invenção) ⁽²⁴⁾; as teorias científicas (embora a aplicação técnica das mesmas possa ser patenteável) ⁽²⁵⁾; os métodos matemáticos (sendo que os produtos obtidos mediante a utilização desses mesmos métodos podem consistir em invenções patenteáveis) ⁽²⁶⁾; os materiais e as substâncias já existentes na natureza e as matérias nucleares; as criações estéticas (contudo, se um determinado objecto for uma criação estética e apresentar igualmente particularidades de ordem técnica que o possam tornar funcional poderá ser patenteável) ⁽²⁷⁾; os projectos, os princípios e os métodos do exercício de actividades intelectuais em matéria de jogo ou no domínio das actividades económicas, bem como os programas de computador, *como tais* (embora as denominadas *software related inventions* possam — e têm sido — patenteadas) ⁽²⁸⁾; as apresentações de informação

⁽²¹⁾ Como sublinha GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 62

⁽²²⁾ “Não são consideradas como invenções no sentido do parágrafo 1, particularmente: ...” (art. 52.º, n.º 2, da CPE).

⁽²³⁾ Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito comercial, Direito industrial*, Lisboa, 1988, pp. 231-233; G. BAVETTA, *ob. cit.*, p. 657.

⁽²⁴⁾ Cfr. ALBERT CHAVANNE/JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 63; J. M. MOUSSERON, *Traité des Brevets*, cit., p. 181.

⁽²⁵⁾ Assim, a teoria física dos semicondutores não é patenteável, mas já o poderão ser os dispositivos semicondutores e os seus processos de fabricação (Directriz C- IV, 2.1, p. 61, *apud* J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 185).

⁽²⁶⁾ As directrizes europeias (C-IV. 2.1, *apud* J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 188) com base na jurisprudência alemã davam o seguinte exemplo: o método matemático que permite obter fios eléctricos não é patenteável; mas já o serão os fios obtidos segundo esse método.

⁽²⁷⁾ Assim, a banda de rolamento de um pneu. Cfr. J. M. MOUSSERON, *ob. cit.*, p. 190.

⁽²⁸⁾ Hesitou-se bastante, aquando da conferência da qual resultou a convenção de Munique, acerca da patenteabilidade ou não dos programas de computadores.

A discussão já vinha de trás, sendo que na RFA o *Patentamt* se tinha declarado favorável à protecção de programas de computadores sobre a forma de processos e o BGH

(todavia, se a forma de apresentar uma informação tiver características técnicas novas, o suporte da informação, o processo ou o dispositivo destinados à apresentação da informação podem ter alguns elementos patenteáveis ⁽²⁹⁾).

1.2.1. A invenção patenteável

Vimos, no número anterior, qual a noção de invenção de que parte o legislador europeu. Porém, importa ter presente que nem todas as inven-

em 28-5-73 entendeu patenteável um programa que tinha sido precisamente considerado não patenteável pelo Supremo Tribunal dos E.U.A.

A Convenção adoptou uma atitude cautelosa, proibindo de uma forma geral a patenteabilidade deste tipo de bens. Todavia, dada a fórmula utilizada, deixou-se espaço para uma interpretação evolutiva da norma motivada pelo progresso técnico. Ver sobre este ponto, J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 209, ss.; TERREL, *The law of patents*, cit., p. 31.

O facto de os programas de computador, *como tais*, não serem susceptíveis de protecção por via de patente não significa que estejam desprovidos de tutela jurídica (ver sobre esta questão, pormenorizadamente, e em especial quanto à caracterização dos programas de computador e à susceptibilidade de serem considerados obras literárias: OLIVEIRA ASCENÇÃO, *A protecção jurídica dos programas de computador*, ROA, 1990, pp. 69, ss.).

Na verdade, um programa de computador é uma obra de espírito original, sendo em regra protegido através das disposições do direito de autor. Foi aliás esse o percurso que fez a doutrina norte-americana que, tendo embora entendido que os programas de computador enquanto tais não eram invenções patenteáveis, os protegeu através da *Copyright Law*.

Na Europa Comunitária, o percurso foi semelhante, tendo a Directiva n.º 91/250/CEE do Conselho de 14-5-91 imposto aos Estados “a protecção jurídica dos programas de computador, mediante a concessão de direitos de autor” (art. 1.º, n.º 1). Esta Directiva foi transposta para a ordem jurídica interna pelo Dec.-Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro, conferindo aos “programas de computador que tiverem carácter criativo (...) protecção análoga à conferida às obras literárias.” (art. 1.º, n.º 2).

Uma última nota a este respeito para sublinhar que os programas de computadores não são protegidos pelo direito de patente enquanto tais, o que significa que podem (e o IEP tem concedido diversas patentes desse tipo) ser protegidos quando utilizados no seio de outra regra técnica. Por exemplo, para a protecção de um *robot*, em cuja regra técnica estão incluídos não só um, mas mais programas de computadores, ou num determinado tipo de motor automóvel controlado por um programa de computador, ou mesmo a célebre suspensão electrónica, que era de facto uma suspensão controlada por computador, onde corre evidentemente um programa especial, permitindo que a suspensão se adapte aos diversos pisos (sendo mesmo este o aspecto mais importante da regra técnica). Ver, sobre este ponto, *European Patents Handbook*, cit., p. 3.9.

⁽²⁹⁾ Assim, as Directrizes Europeias (C. IV, 2.1., p. 32), *apud* J. M. MOUSSERON, *ob. cit.*, p. 218.

ções, mesmo enquadrando-se nos limites acima definidos, serão patenteáveis, ou porque a Convenção entende à partida que não são susceptíveis de preencherem determinados requisitos de patenteabilidade, ou porque, embora nada obste a que os preencham, a norma europeia optou por os excluir do âmbito de protecção das patentes. Trata-se, pois, de determinar quais são as invenções patenteáveis

A Convenção entendeu excluir da protecção que poderia ser conferida pela patente as invenções referentes às variedades vegetais, às raças animais, bem como aquelas relativas aos processos essencialmente biológicos que levem à sua obtenção.

Não são igualmente patenteáveis as invenções cuja publicação ou execução seja contrária à ordem pública ou aos bons costumes (art. 53.º, als. *a*) e *b*) — excepções à patenteabilidade) (30).

Quanto às variedades vegetais, havia uma opção técnica a fazer: ou se submetiam as espécies vegetais ao direito geral das patentes, o que dado o carácter específico das mesmas poderia levar a grandes dificuldades, ou se criava uma legislação específica de protecção para as variedades vegetais e os seus processos de obtenção.

Foi esta última via que seguiu grande parte dos países europeus (há mesmo uma Convenção internacional para a protecção de espécies vegetais, de 2-12-61) (31) (32) e que a Convenção de alguma forma consagrou (33), não permitindo a concessão de um direito de patente a uma

(30) O art. 49.º, n.º 1, al. *a*) do CPI acrescenta a saúde pública e a lei.

(31) A Convenção UPOV a que Portugal aderiu em 1995, embora na versão de 1978 (ver Decreto n.º 20/95, de 8 de Julho, que a aprovou para adesão).

(32) Como, por exemplo, a lei espanhola de 12-3-75 sobre as variedades vegetais (cfr. GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 62), e o *Plant varieties and seeds Act* inglês de 1964 (cfr. TERRREL, *The law of patents*, cit., p. 35). Contudo, a França não transpôs esta norma da Convenção de Munique para o seu direito interno, continuando a ser possível obter uma patente francesa (só, necessariamente, pela via interna) relativa a espécies vegetais. Cfr. J. M. MOUSSERON, *ob. cit.*, p. 450.

(33) O Dec.-Lei n.º 213/90 estabeleceu entre nós os princípios do regime jurídico dos direitos do obtentor de variedades vegetais, regulamentado depois pela Portaria n.º 940/90 de 4 de Outubro. Criou-se o “direito de obtentor de variedades vegetais” (para estas definições ver o art. 5.º do Regulamento sobre a Protecção das Obtenções Vegetais) que é concedido para variedades vegetais que sejam “distintas, homogêneas, estáveis e novas.” (arts. 1.º e 2.º do referido Dec.-Lei). Foi também criado um Centro Nacional de Registo de Variedades Protegidas (CENARVE) que funciona no âmbito do Instituto Nacional de Investigação Agrária e que é competente, designadamente, para organizar e instruir os pro-

variedade vegetal ou a um processo, se ele for pura ou essencialmente biológico, de obtenção de um vegetal ⁽³⁴⁾.

No que toca às invenções no campo da natureza animada, a Convenção admite a patenteabilidade de animais ⁽³⁵⁾. Não permite, no entanto, que

cessos tendentes à atribuição dos direitos de obtentor (Portaria n.º 940/90, de 4 de Outubro n.º 2).

A protecção das variedades vegetais opera-se também a nível comunitário. Com efeito, o Regulamento (CE) n.º 2100/94 (in JOCE n.º L 227, de 1-9-94) criou um direito de protecção comunitária das variedades vegetais. Podem ser objecto deste direito “variedades de todos os géneros e espécies botânicos, incluindo nomeadamente, os híbridos” (art. 5.º, n.º 1, do Regulamento). Essas variedades (o n.º 2 do art. 5.º do Regulamento define variedade) para serem protegidas necessitam de ser (art. 6.º do mesmo normativo): distintas, homogéneas, estáveis e novas (ver os artigos, respectivamente, arts. 7.º, 8.º, 9.º e 10.º do Regulamento para as noções de cada uma das referidas características); devem igualmente ter uma denominação de variedade determinada. Este normativo comunitário criou ainda o Instituto Comunitário das Variedades Vegetais, com vista à execução e aplicação do regime comunitário (4.º Considerando).

⁽³⁴⁾ A jurisprudência e a doutrina restringiram o alcance da expressão “variedade vegetal”, na medida em que “somente passou a impedir a patenteabilidade de plantas e respectivo material de multiplicação ou reprodução, desde que fossem reivindicadas sob a forma geneticamente distinta, estável e fixada de uma variedade vegetal” REMÉDIO MARQUES (*Patentes de biotecnologia — Breves considerações sobre a patenteabilidade da matéria biológica*, inédito, texto a ser publicado, muito gentilmente cedido pelo Autor, p. 72, ver ainda o comentário deste Autor ao acórdão T 356/93, *Plant Cells/Plant Genetic System*, que, a fazer escola, impedirá “o pedido de patente relativo a plantas geneticamente modificadas para resistir a certos herbicidas”, p. 70, nota 236).

Daí que (como sublinha o Autor citado, *ibidem*, nota 243) se abriu a possibilidade de uma *dupla protecção para os vegetais*: “através do certificado de obtenção vegetal (para as variedades vegetais distintas, homogéneas e estáveis, mesmo que obtidas através de processos essencialmente biológicos) e através de patente (vegetais e partes de vegetais, que não sejam variedades de vegetais, enquanto tal).”

⁽³⁵⁾ A Convenção apenas impede a patenteação de raças de animais (e de processos essencialmente biológicos de obtenção dos mesmos). Contudo, os animais (se não se tratar de uma raça) nos quais se verificou uma intervenção humana (em regra manipulação genética) podem sê-lo. Veja-se, por exemplo, o caso do “rato de Harvard” (tratava-se de um rato geneticamente modificado, portador de um oncogene que está na base de vários tumores) que gerou larga controvérsia na Europa, mas devido ao preenchimento de um outro requisito: a licitude (ver *infra*). Cfr. REMÉDIO MARQUES, *Patentes de biotecnologia*, cit., p. 44, nota 154. Cfr. em pormenor este Autor sobre a patenteabilidade dos animais, *ob. cit.*, pp. 69, ss.

Sobre este ponto ver ainda MARCO RICOLFI, *La brevettabilità della materia vivente: fra mercato e nuovi diritti*, Giur. It., 1993, pp. 292, ss.; W. R. CORNISH, *Intellectual property. Patents, copyright, trade marks and allied rights*, 2.ª ed., Londres, 1989, p. 149 (quanto aos problemas levantados neste âmbito pelo DNA recombinante).

Note-se que a Directiva 98/44/CE ressalva claramente (art. 4.º, n.º 2) a patenteabili-

seja concedido um direito de patente a raças animais. É igualmente admitida a patenteação de processos de obtenção de animais, desde que não sejam processos pura ou essencialmente biológicos de obtenção dos mesmos (art. 53.º, al. b)) ⁽³⁶⁾.

O critério distintivo consiste, segundo as directrizes do IEP, no grau de importância da intervenção humana no procedimento ⁽³⁷⁾. Assim, por exemplo, enquanto um método de cruzamento de cães, consistente em seleccionar cães de determinadas características, para a sua reprodução forçada ou em liberdade, seria um procedimento essencialmente biológico, um método de tratamento de animais para estimular ou impedir o seu crescimento por meio de um procedimento físico ou químico, não seria já um procedimento essencialmente biológico, uma vez que a essência da invenção consiste numa intervenção técnica, embora a mesma desempenhe um papel importante no seio do procedimento biológico ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

Abre-se a porta, todavia, à concessão de um direito de patente aos processos microbiológicos e os produtos por este meio obtidos, devendo-se entender por processos microbiológicos todos os processos físico-químicos desencadeados ou favorecidos por microorganismos, como, p. ex., procedimentos de fermentação ⁽⁴⁰⁾, não se limitando aos processos industriais implicando a utilização de microorganismos, mas abrangendo igualmente

dade de animais, se a “exequibilidade técnica da invenção não se limitar a uma determinada variedade vegetal ou raça animal.”

⁽³⁶⁾ Ver sobre este ponto, em pormenor, REMÉDIO MARQUES, *Patentes de biotecnologia*, cit., p. 48.

⁽³⁷⁾ Em sentido semelhante, recentemente, a Directiva 98/44/CE, do Parlamento e do Conselho, relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas (JOCE n.º L 213, de 30-7-98) ao estabelecer que os processos de obtenção de animais ou de vegetais serão “essencialmente biológicos se consistirem integralmente em fenómenos naturais como o cruzamento e a selecção.” (art. 2.º, n.º 2).

⁽³⁸⁾ Exemplos retirados da Directriz C IV, 3.4., *apud* GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., pp. 61 e 62.

⁽³⁹⁾ A Directiva 98/44/CE, do Parlamento e do Conselho, cit., relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas, que, logo que transposta para os diversos ordenamentos nacionais, alargará ao campo das invenções patenteáveis, *pela via nacional*.

Contudo, continuarão a não ser patenteáveis, nem pela via nacional, as variedades vegetais e as raças animais, assim como processos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou de animais (art. 4.º, n.º 1, da Directiva).

Ver, quanto à apreciação da Directiva, REMÉDIO MARQUES, *Patentes de biotecnologia*, cit., pp. 48, ss.

⁽⁴⁰⁾ PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 148.

os processos de fabricação de novos microorganismos (p. ex., através da engenharia genética) ⁽⁴¹⁾.

A expressa menção da patenteabilidade dos microorganismos, depois de se ter eliminado a proibição de concessão de direito de patente aos produtos químicos e farmacêuticos, pode ser explicada da seguinte forma: uma vez que os microorganismos "pertencem ao mundo animal ou vegetal, salvo alguns que se incluíam num *tertium genus* como os vírus, poderia ser-lhes aplicada a excepção de patenteabilidade para as novas variedades vegetais ou raças animais" ⁽⁴²⁾.

Quanto aos métodos de tratamento cirúrgico ⁽⁴³⁾, terapêutico ou de diagnóstico do corpo humano ou animal, estes, sendo embora invenções, não podem ser patenteados por não serem susceptíveis de aplicação industrial (art. 52.º, n.º 4, da CPE) ⁽⁴⁴⁾, não preenchendo um dos requisitos necessários à concessão do direito de patente; a referida norma salvaguarda no entanto as invenções relativas aos produtos, substâncias ou composições utilizadas em cada um desses métodos. Analisaremos este aspecto em pormenor no âmbito da actividade inventiva.

Finalmente, não são susceptíveis de serem patenteadas as invenções cuja publicação ou execução for contrária à ordem pública ou aos bons costumes ⁽⁴⁵⁾ [art. 53.º, al. a), da CPE]. A doutrina sublinha o carácter excepcional do recurso a este meio para colocar uma invenção fora da patenteabilidade. O critério — restritivo — utilizado, segundo as directrizes seria

⁽⁴¹⁾ Assim, a Directriz C-IV, 3.5. (in GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 63), onde expressamente também se admite a patenteabilidade dos microorganismos como tais.

⁽⁴²⁾ GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 63. Como acontece nos E.U.A. desde o caso *Chakrabarty*.

⁽⁴³⁾ A cirurgia é entendida num sentido amplo. Cfr. *European Patents Handbook*, cit., p. 3-12.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, Paris, 1978, p. 144. A maioria da doutrina considera mesmo supérflua esta norma da Convenção.

⁽⁴⁵⁾ Contudo, note-se que a norma em questão acrescenta que a execução de uma invenção não pode ser considerada contrária à lei ou aos bons costumes pelo "único facto de ser interdita em todos os Estados Contratantes ou num ou vários de entre eles, por disposição legal ou regulamentar.". Cfr. para uma análise da norma STEPHEN P. LADAS, *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, Cambridge, Massachusetts, 1975, pp. 314-315. De acordo com este Autor, convém distinguir as invenções contrárias à ordem pública ou aos bons costumes, que não são patenteáveis, daquelas cuja exploração seja meramente proibida por lei ou regulamento. Estas últimas são patenteáveis, embora o seu titular eventualmente não as possa explorar, em virtude da referida proibição legal.

saber se seria provável que “the public in general would regard the invention as so abhorrent that the grant of patent rights would be inconceivable.”⁽⁴⁶⁾

A questão colocou-se especialmente a propósito do “rato de Harvard”, que se tratava de um rato geneticamente alterado que incluía um oncogene útil no estudo do cancro, principalmente da parte dos defensores dos animais. O critério estabelecido pelo IEP a este propósito passa por uma análise do sofrimento imposto aos animais, por um lado, e a utilidade da invenção para a humanidade, por outro⁽⁴⁷⁾.

1.3. A NOVIDADE

A concessão pela ordem jurídica de um direito de patente a uma dada invenção implica que essa ideação consubstanciada numa regra técnica constitua efectivamente um acréscimo, um enriquecimento, para o acervo tecnológico da comunidade. Daí exigir-se que seja nova.

A novidade de uma invenção é na Convenção da Patente Europeia (art. 54.º, n.º 1) um elemento objectivo: significa que a mesma criação intelectual não está compreendida no estado da técnica, isto é, não está incluída em tudo o que 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.

O legislador europeu, de acordo com o n.º 3 do art. 54.º da CPE, incluiu igualmente no estado da técnica “o conteúdo dos pedidos de patente europeia, tais como foram depositados, que tem uma data de depósito anterior à mencionada no parágrafo 2 e que não foram publicados, em virtude do art. 93.º, senão nessa data ou em data posterior”⁽⁴⁸⁾. Trata-se do sistema de assimilação o estado da técnica, na forma do “whole contents”, uma vez que o pedido anterior integra o estado da técnica no seu conjunto (descrição, desenhos e reivindicações), e não só quanto às reivindicação (sistema do *prior claim*)⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁶⁾ Directriz C-IV, 3.1., *apud European Patents Handbook*, cit., pp. 3-19.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. *European Patents Handbook*, cit., p. 3-19. Para uma discussão pormenorizada deste requisito, ver REMÉDIO MARQUES, *Patentes de biotecnologia*, cit., pp. 50, ss.

⁽⁴⁸⁾ Note-se que o n.º 4 do mesmo artigo estatui que “o parágrafo 3 só é aplicável na medida em que um Estado Contratante designado no pedido ulterior o era igualmente no pedido anterior publicado”.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. STEPHEN P. LADAS, *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., pp. 300, ss. (para uma exposição clara dos dois

Optou-se decididamente, quanto à delimitação do estado da técnica, pelo sistema da novidade absoluta ⁽⁵⁰⁾, incluindo no seu seio todos os conhecimentos acessíveis ao público, não se estabelecendo para a relevância destes limitações de ordem geográfica, temporal ou de modo, como o faziam alguns sistemas nacionais europeus, que de formas diversas consagravam o princípio da novidade relativa. Assim, p. ex., o *Patent Act* de 1949 só considerava relevante para obstar à novidade de uma invenção tudo o que era conhecido ou tivesse sido usado no Reino Unido [Sec. 32 (1) c] ⁽⁵¹⁾, do mesmo modo que para a Alemanha, a Áustria e a Bélgica só estavam incluídas no estado da técnica as utilizações feitas nos seus territórios ⁽⁵²⁾.

Temos, pois, que a novidade é destruída, em princípio, por qualquer facto que tenha por consequência tornar a invenção acessível ao público (art. 54.º, § 2), antes da data do pedido da patente; é o que se chama uma anterioridade.

Por público deve aqui entender-se não a colectividade em geral, mas unicamente um círculo restrito de peritos (em regra, da área), ou a um conjunto de pessoas interessadas (ou mesmo uma só) que estejam em condições de entender a regra técnica ou de a fazer chegar ao conhecimento de peritos ⁽⁵³⁾.

Note-se que para que se produza a divulgação não se recorre a critérios quantitativos: pode bastar um exemplar, mesmo manuscrito (ao contrário da antiga lei alemã que exigia a impressão, ou do direito austríaco que exigia, para além da forma impressa, que se tratasse de mais do que um exemplar), desenhos ou imagens, desde que se encontrem numa biblio-

sistemas) e pp. 647-648. Como sublinha este Autor, a severidade do “whole contents approach” é limitada. Com efeito, os conteúdos dos pedidos anteriores só são tidos em conta quando o mesmo Estado ou os mesmos Estados designados nos pedido subsequente tiverem também sido designados no pedido anterior (art. 54.º, n.º 3). Consequentemente, é possível que um pedido anterior não destrua, no âmbito do sistema da CPE, a atribuição da patente.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. RICCARDO LUZZATO, *Campo di protezione e novità nel brevetto europeo*, RDInd., 1990, I, p. 258.

⁽⁵¹⁾ Cfr. TERREL, *The law of patents*, cit., p. 152.

⁽⁵²⁾ J. M. MOUSSERON, *ob. cit.*, p. 251. Ao contrário da França e da Itália que já haviam adoptado o sistema da novidade absoluta ainda antes de este ser imposto pela Convenção.

⁽⁵³⁾ Neste sentido, ver PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 105. Não fazem parte do público aquelas pessoas a quem o inventor comunicou a invenção, mas que estão vinculadas por um dever de segredo.

teca pública ou em qualquer outro lugar ⁽⁵⁴⁾ a que terceiros em condições de entender a regra técnica tenham acesso ⁽⁵⁵⁾ e que sejam suficientemente precisos (quanto à estrutura e funcionamento da invenção) ⁽⁵⁶⁾ para esse fim.

No que diz respeito à utilização, tanto pode consistir na fabricação, oferta, introdução no mercado ou exploração, pouco importando a amplitude dessa revelação, não se exigindo agora, como o fazia o direito alemão, que o uso anterior fosse notório (*offenkundige Benutzung*). Todavia, os ensaios ou provas não constituem uma anterioridade, uma vez que esta só se verifica relativamente a uma invenção completamente pronta (*fertige*) ou, por outras palavras, quando a regra técnica tenha sido em definitivo formulada.

A anterioridade deve ser homogénea, completa e total (de *toutes pièces*), não sendo possível reunir várias anterioridades para as combinar. Para ser anterior, a invenção reivindicada tem que se encontrar no estado da técnica tal qual, ou seja, com a mesma forma, disposição e funcionamento ⁽⁵⁷⁾.

Entende-se que só poderá estar compreendida no estado da técnica uma invenção em tudo idêntica àquela cujo pedido de patente é apreciado. O termo compreendido teria pois um significado técnico preciso, levando à apreciação da novidade de uma forma estrita ⁽⁵⁸⁾.

Em termos gerais, parece-nos correcta esta linha de pensamento, até porque se assim não fosse estaríamos a incluir na anterioridade uma apreciação que deve ser realizada à luz de um outro requisito, a actividade inventiva, sendo certo tratarem-se de requisitos da patenteabilidade autónomos e que devem ser apreciados sucessivamente.

⁽⁵⁴⁾ Ver, neste sentido, R. LUZZATO, *Campo di protezione e novità nel brevetto europeo*, cit., p. 259; GOMEZ-SEGADÉ, *Patentabilidad*, cit., p. 72.

⁽⁵⁵⁾ Basta pois a acessibilidade ao público, não é necessário provar o conhecimento efectivo. Cfr. *European Patents Handbook*, cit., p. 3-22; STEPHEN LADAS, *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., pp. 291-192.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. MARIO ROTONDI, *Diritto industriale*, cit., p. 228.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. A. CHAVANNE/J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 39. Deste modo, o Tribunal de segunda instância de Paris reafirmou vivamente este entendimento da anterioridade de *toutes pièces* num acórdão de 14/6/90 nos seguintes termos: "As fotografias dão da máquina uma visão que não permite afirmar que as máquinas apresentem todas as características da reivindicação 1; segue-se que na falta de uma anterioridade de todas as peças (de *toutes pièces*) a contestação da novidade parece não ser fundada." (sublinhado nosso).

⁽⁵⁸⁾ Cfr. PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 111-114. Como sublinha este Autor, a anterioridade deve ser certa, inteira e suficiente.

O momento em que se fixa o estado da técnica para uma determinada invenção é, como resulta claro da CPE (art. 54.º, § 2), a data do depósito do pedido de patente, intervindo neste ponto o princípio da prioridade resultante da Convenção da União de Paris (CUP), com a qual a Convenção de Munique se articula (art. 87.º) ⁽⁵⁹⁾.

Na verdade, convém destacar que aquele que depositar um pedido de patente regularmente num dos Estados partes da CUP goza "para efectuar o depósito de um pedido de patente europeia para a mesma invenção, do direito de prioridade durante o prazo de 12 meses após o depósito do primeiro pedido" (art. 87.º, n.º 1, da CPE).

Não afectam a novidade da invenção o "facto de o requerente ou o seu antecessor legal ter exposto o invento em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas nos termos da Convenção Respeitante às Exposições Internacionais, assinada em Paris em 22 de Novembro de 1928 e revista pela última vez em 30 de Novembro de 1972" caso se tenha verificado dentro de prazo de *seis meses* anteriores ao depósito do pedido e "se o requerente declarar na altura do depósito do pedido, que a invenção foi realmente exposta e apresentar um certificado comprovativo da sua declaração..." (art. 55.º n.ºs 1 e 2, da CPE) ⁽⁶⁰⁾.

Trata-se de um resquício de protecção concedida às feiras e exposições que no passado foram os lugares privilegiados para os inventores darem a conhecer os frutos da sua actividade intelectual consubstanciada numa solução técnica, procurando industriais interessados na sua comercialização,

⁽⁵⁹⁾ De acordo com os quais "aquele que tiver apresentado, em termos, pedido de patente de invenção ... num dos países da União, ou seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido noutros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados" (n.º 1 do art. 4.º) e "reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, formulado de acordo com a lei interna de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União (n.º 2 do art. 4.º, itálico e sublinhados nossos). Ainda segundo o n.º 3 c) 1 do mesmo artigo "os prazos de prioridade atrás mencionados serão de doze meses para as invenções".

⁽⁶⁰⁾ O legislador nacional não seguiu totalmente a Convenção de Munique neste ponto, desde logo, porque alarga o prazo de divulgação anterior para doze meses, e, por outro lado, porque permite que a mesma seja realizada não só "em comunicações, perante sociedades científicas, associações técnicas profissionais, ou por motivo de concursos", mas também em "exposições e feiras portuguesas ou internacionais, oficiais ou oficialmente reconhecidas em qualquer dos países da União." Art. 52.º, n.º 1, al. a), do CPI. (sublinhado nosso).

mas que hoje se encontra em parte ultrapassada, tanto pela comunidade global de comunicação imediata em que o mundo se tornou, como pelos grandes laboratórios e centros de pesquisa que satisfazem a sempre crescente necessidade de novos e/ou mais eficientes meios técnicos que alimentam as grandes indústrias e são fautores de um cada vez mais rápido desenvolvimento tecnológico.

Por outro lado, uma invenção não deixa de ser nova se a sua divulgação resultar de um *abuso evidente* ⁽⁶¹⁾ (igualmente dentro do prazo de seis meses). O preenchimento deste conceito indeterminado é discutido na doutrina, especialmente no que toca à violação, por parte de quem a tal esteja obrigado, de um dever de segredo.

Relativamente a este aspecto, entende Gomez-Segade ⁽⁶²⁾ que "por razões de segurança jurídica" não se pode estabelecer nenhuma limitação de acordo com a forma como tenha sido feita a divulgação. Consequentemente, o incumprimento de uma obrigação de segredo levaria a que a regra técnica deixasse de integrar o estado da técnica e, portanto, de ser nova.

Semelhante entendimento, salvaguardado o devido respeito pelo prestigiado Autor, não nos parece ser o mais correcto.

Desde logo, cremos não existirem razões de segurança jurídica de tal forma incontornáveis que impeçam a concessão de um direito de patente a uma invenção que só integra o estado da técnica devido ao incumprimento de uma obrigação ⁽⁶³⁾. Pelo contrário, não há qualquer motivo face aos interesses em presença, respectivamente o interesse da comunidade em saber

⁽⁶¹⁾ O legislador nacional contemplou também o caso de abuso evidente [art. 52.º, n.º 1, al. a), do CPI], mas ao contrário da CPE (art. 55.º, n.º 1), não estabeleceu qualquer prazo para o inventor vir a pedir a patente para essa invenção. Ver a crítica de MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, *Novidade, actividade inventiva e originalidade: requisitos de patenteabilidade?*, DJ, 1998, t. 2, pp. 257-258.

⁽⁶²⁾ *Patentabilidad*, cit., p. 74: "Se quem está obrigado a guardar segredo não cumpre esta obrigação e comunica a um terceiro a regra técnica, esta passa a integrar inexoravelmente o estado da técnica e deixa de ser nova. Por razões de segurança jurídica não pode estabelecer-se nenhuma distinção de acordo com a forma em que se realizou a divulgação; e, portanto, deixam de ser novas e integram o estado da técnica as invenções que hajam sido divulgadas, violando um dever de segredo".

⁽⁶³⁾ A segurança, sob a forma de certeza jurídica, é necessariamente uma das exigências feitas ao Direito, representando em última análise "uma tarefa ou missão contida na própria ideia de Direito" (cfr. BAPTISTA MACHADO, *Introdução ao Direito e ao discurso legitimador*, Coimbra, 1983, p. 55). É, no entanto, um valor de ordem inferior à justiça, embora, por vezes, sobre esta possa prevalecer devido a exigências de praticabilidade do Direito. Não, porém, neste caso.

qual é exactamente o estado da técnica, e o do inventor de obter tutela jurídica para o fruto da sua criação intelectual, para fazer prevalecer o primeiro em detrimento do segundo. O inverso é que nos parece ser verdadeiro.

Tanto mais que um inventor terá muitas vezes que utilizar terceiros vinculados a deveres de segredo. Com efeito, um determinado inventor com vista a experimentar o fruto do seu trabalho realiza um conjunto de ensaios e testes, para os quais utiliza auxiliares.

Mesmo que tal não estivesse expressamente pactuado, resultaria sempre da boa fé (art. 762.º, n.º 2, do Código Civil) um dever de segredo que vincularia os referidos auxiliares. Se um deles decide vender a um terceiro a invenção, o autor da mesma, segundo a tese referida, ficaria impedido de a patentear, restando-lhe tão só um direito de indemnização face a esse auxiliar com base em responsabilidade obrigacional. Sofreria, com toda a certeza, um prejuízo enorme e injustificado.

Daí entendermos que se deve considerar um abuso evidente, não prejudicando a novidade da invenção, a divulgação da mesma por um terceiro violando um dever de segredo ⁽⁶⁴⁾.

1.4. A ACTIVIDADE INVENTIVA

Para que uma invenção seja patenteável, não é suficiente que preencha o requisito da novidade, como acima o definimos, é ainda necessário que represente um salto qualitativo importante, fruto do esforço intelectual do autor, por forma a destacar-se claramente do normal progresso técnico.

Este conceito foi desenvolvido a partir do esforço da doutrina e juris-

⁽⁶⁴⁾ Outro não parece ser o entendimento das instâncias europeias. De facto, como vem referido a este propósito no *European Patents Handbook* (cit., pp. 3/29-3/30): The board ruled that evident abuse meant that a legal or similar relationship had to exist between the proprietor and the third party. Typically the relationship would be governed by a confidentiality agreement. For evident abuse to occur the party receiving information in confidence had to foresee that harm to the proprietor might come from an early disclosure of the information”.

Em sentido semelhante, igualmente, STEPHEN LADAS (*Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., p. 292): “It is to guard against any abuse by the breach of such a confidential communication that paragraph 4 (a) [o Autor refere-se ao art. 4.º da Convenção do Conselho da Europa de 1963, substancialmente idêntico ao art. 55.º da CPE] gives the inventor a term of six months within which he may validly file application in case the invention was made public in consequence of such abuse.”.

prudência dos diversos países europeus. Assim, por exemplo, na Alemanha desenvolveu-se a noção de "altura inventiva" (*Erfindungshöhe*) ⁽⁶⁵⁾, enquanto na Suíça, onde se impunha a "ideia criadora" e em França (antes da lei de 1968) e na Bélgica se exigia a originalidade ⁽⁶⁶⁾.

Na verdade, como bem sublinha Osório de Castro ⁽⁶⁷⁾, o “trabalho quotidiano dos técnicos não se resume a uma aplicação inalterada do que existe já, antes introduz alterações aos mecanismos, materiais e processos conhecidos...”. São esses avanços, que se podem designar de rotina, realizados por um determinado profissional do ramo, mas que poderiam perfeitamente ser operados por um outro técnico, que consubstanciam o denominado “progresso técnico normal” ⁽⁶⁸⁾.

Para uma invenção obter a tutela do direito através da atribuição ao seu autor de um direito absoluto (eventualmente, de um autêntico direito de propriedade) sobre a mesma, é necessário que se vá mais além, que se produza uma fractura em relação a esse progresso técnico que um normal perito dessa área não estivesse em condições de desencadear; não se pode estar proteger qualquer avanço técnico que poderia “naturally and spontaneously occur to any skilled mechanic or operator in the ordinary progress of manufacture.” ⁽⁶⁹⁾. Sob pena de se estar a prejudicar "a livre utilização das alterações ao estado da técnica emergentes da prática quotidiana" ⁽⁷⁰⁾.

Daí, a exigência da actividade inventiva que a Convenção de Munique impõe para uma invenção ser patenteada ⁽⁷¹⁾, definindo-a da seguinte

⁽⁶⁵⁾ Ver, sobre esta noção, STEPHEN LADAS, *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., p. 296.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., 84, ss.; GIUSEPPE SENA, *Privative industriali*, ED, vol. XXXV, pp. 604, ss.; STEPHEN LADAS, *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., p. 296.

⁽⁶⁷⁾ *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, Porto, 1994, p. 95.

⁽⁶⁸⁾ OSÓRIO DE CASTRO, *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, cit., p. 95

⁽⁶⁹⁾ Juiz Bradley no caso *Atlantic Works v. Brady* (1882), 107 U.S. 192, 200 *apud* STEPHEN LADAS *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., p. 295.

⁽⁷⁰⁾ BERNHARDT/KRABER, *Lehrbuch des Patentrechts*, p. 163 *apud*, OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, p. 95

⁽⁷¹⁾ Essa exigência, decorrente da ratificação por Portugal da dita Convenção e do alinhamento dos requisitos de patenteabilidade internos por aqueles fixados no diploma referido no novo Código da Propriedade Industrial (art. 47.º do Dec.-Lei n.º 16/95, de 24-1), faz agora parte dos requisitos internos de patenteabilidade. Todavia, apesar de não ser

forma: "considera-se que uma invenção implica actividade inventiva quando, para um perito na matéria, a mesma não se deduz de modo evidente do estado da técnica" (art. 56.º da CPE).

São pois três os dados normativos contidos na *facti-species* desta norma: respectivamente, "perito na matéria", "evidência" e "estado da técnica". A análise dos mesmos será realizada em seguida.

O estado da técnica donde se parte para determinarmos a existência, ou não, de actividade inventiva é essencialmente o mesmo utilizado para a novidade (acima definido), com uma dupla restrição. Não se incluem aí os pedidos de patente europeia, com uma data anterior ao pedido de patente em questão e que ainda não tenham sido publicados (art. 56.º da CPE) ⁽⁷²⁾, além do que, ao contrário do que se passa com a novidade, não se exige a anterioridade completa (*de toutes pièces*), devendo ter-se em conta, pese embora com limitações, o estado da técnica na sua globalidade ⁽⁷³⁾.

Segundo Magnin, o perito será um "especialista (*homme de métier moyen*), com uma capacidade ordinária e conhecimentos normais dentro de um dado domínio" ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾, figura que os ingleses, nessa linha, denominam *the man ordinary skilled in the art* e os alemães, *Durchschnittsfachmann*. O domínio aqui em jogo é, evidentemente, aquele da invenção e não a área onde se insere o autor da criação ⁽⁷⁶⁾.

Será assim alguém da disciplina à qual se põe o problema técnico

expressamente exigida pelo CPI (a menos que se desse esse sentido à expressão merecimento), a jurisprudência exigia-a, embora implícita no conceito de invenção. A este propósito, o Acórdão do STJ de 7-3-69 (in BMJ n.º 85, p. 306), referido em OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, p. 95, nota 19: "a concessão da patente pressupõe que se esteja em presença de uma inovação de nível inventivo, princípio este implícito no conceito de patente de invenção" (sublinhado nosso).

⁽⁷²⁾ Curiosamente, o legislador português, que se afadigou, como já fizemos notar, a transpor para o direito nacional praticamente *ipsis verbis* as normas da convenção relativas aos requisitos de patenteabilidade, não estabeleceu semelhante limitação (arts. 50.º, n.ºs 1.º e 2.º, e 51.º, n.ºs 1.º e 2.º). O que só pode significar que o legislador nacional adoptou, para este fim, uma concepção de estado da técnica bem mais exigente do que as normas europeias, ao fazer incluir aí os pedidos de patente com data anterior mas ainda não publicados. Temos as maiores dúvidas sobre a bondade desta solução.

⁽⁷³⁾ Cfr. PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 124.

⁽⁷⁴⁾ *apud*, J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 393, nota 590.

⁽⁷⁵⁾ O perito médio não é necessariamente uma pessoa física, pode tratar-se igualmente de uma equipa de pesquisa ou de produção. Assim, a Directriz C.-IV 9.6, p. 44 *apud* J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 395.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 122.

que resulta na invenção, de modo que a exigência a fazer-se a este perito em termos de conhecimentos irá ser maior ou menor de acordo com a dificuldade da área onde se inclui a invenção.

Deste modo, se o perito, tratando-se da invenção de um brinquedo a motor novo, pode ser (será) o fabricante desse tipo de brinquedos que tenha conhecimentos de mecânica normais ⁽⁷⁷⁾, já se se tratar de uma regra técnica relativa à construção de um acelerador de partículas mais eficiente, o perito só poderá ser um engenheiro físico extremamente competente, ou, por outras palavras, um especialista médio da área muitíssimo restrita de indivíduos com conhecimentos suficientes para compreenderem a referida regra técnica em que se consubstancia essa invenção.

Por outro lado, a invenção deverá considerar-se evidente, sempre que o perito assim caracterizado, de acordo com as suas capacidades e no quadro dos conhecimentos gerais, poderia uma vez que estava ao *seu alcance* ter obtido esse resultado mediante simples operações de execução ⁽⁷⁸⁾; isto é, se esse resultado era, de acordo com um juízo de probabilidade razoável, de esperar dele.

Note-se que o perito não é um inventor; um sujeito que, pela investigação ou ela sua própria genialidade estaria em posição de ir mais longe. O perito executa dentro do estado da técnica, não cria partindo desta. Esse é o papel do inventor ⁽⁷⁹⁾.

Este juízo deverá, no entanto, fazer-se com base naquilo que o perito normal poderia ter obtido na altura em que a invenção foi feita e não no momento do depósito do pedido da mesma. Pouco importa se *agora* consideraria a invenção evidente, o importante é se *na altura* essa criação seria ou não de esperar dele ⁽⁸⁰⁾.

A doutrina aponta determinados indícios, alguns de ordem objectiva, atinentes à própria invenção, e outros de natureza subjectiva, ligados à actuação do inventor, com vista a verificar, só ou conjugados, da existência da actividade inventiva.

⁽⁷⁷⁾ Sobre este exemplo, ver A. CHAVANNE/J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 56.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 125.

⁽⁷⁹⁾ Como sublinha a este propósito W. R. CORNISH (*Intellectual property. Patents, copyright, trade marks and allied rights*, cit., p. 130): “he [o perito] will read the relevant literature carefully, showing an ilimited capacity to assimilate it but none in making even a “scintilla” of invention from it.”.

⁽⁸⁰⁾ Como bem sublinha OSÓRIO DE CASTRO, *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, cit., p. 96.

Desses indícios podemos destacar: a constatação que anteriormente à invenção o problema técnico em si não tinha sido claramente percebido e portanto a questão a responder devidamente posta, denominada invenção de problema, pois uma vez formulado o dito problema não há dificuldade em resolvê-lo ⁽⁸¹⁾; a preexistência de um problema não resolvido (p. ex., a marcação a frio de vacas e outros animais de quinta ⁽⁸²⁾).

São em regra também apontados como relevantes: a duração mais ou menos longa necessária para atingir o resultado; a utilização de técnicas radicalmente diferentes ou a ruptura com os métodos tradicionais; o resultado surpreendente; um resultado novo ou que comporte mais vantagens, na economia de tempo ou de meios, bem como no que toca à produtividade em geral; o progresso técnico; a dificuldade vencida ⁽⁸³⁾; o preconceito (*pré-jugé*) ultrapassado (descobrimos-se propriedades completamente desconhecidas num produto que se destinava exclusivamente, e de uma forma pacífica, a um determinado fim); a procura da solução para o problema num domínio estranho àquele no qual essa mesma questão se pôs, sem que fosse exigível a um perito médio a investigação nessa área. Estes últimos índices fazem já referência ao esforço inventivo do autor da criação, sendo pois subjectivos ⁽⁸⁴⁾.

⁽⁸¹⁾ Na verdade, na maior parte das vezes a invenção analisa-se em duas acções: primeiro a definição do problema, em seguida a elaboração da solução, isto é, a articulação de meios necessários para se obter o fim desejado (cfr. PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 126).

As directrizes europeias (C.-IV. 9.4.i, p. 43) dão o seguinte exemplo: "o problema consistia em indicar ao condutor do veículo automóvel, de noite, o traçado da estrada a seguir com a ajuda do próprio veículo. Enunciado o problema desta forma, a solução técnica, isto é, o emprego de marcas reflectoras traçadas na superfície da estrada, parece claro e evidente." *apud* J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 411.

⁽⁸²⁾ Directriz C-VI 9.4 ii, p. 43, *apud* J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 411.

⁽⁸³⁾ Retomamos neste ponto mais uma vez um exemplo retirado das directrizes europeias (C.-VI. 9.8 D, p. 48, *apud* J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 412), que aliás mais não fazem neste particular do que recolher dados da jurisprudência alemã: "Depois de terem sido esterilizadas, as bebidas contendo gás carbónico são transvasadas em estado quente para garrafas, igualmente esterilizadas. A opinião geral é que imediatamente após se ter retirado a garrafa do dispositivo de enchimento (*remplissage*) era necessário isolar imediatamente a garrafa do meio ambiente para que ela não derrame. A criação de um processo análogo, mas que não exija as precauções para isolar a garrafa do meio ambiente (não sendo mesmo necessária nenhuma precaução), implicaria consequentemente actividade inventiva".

⁽⁸⁴⁾ Cfr. A. CHAVANNE/J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., pp. 56, ss. Estes índices são utilizados regularmente pela jurisprudência europeia.

Nesta sede convém ainda destacar que o sucesso comercial é muitas vezes incluído entre os indícios de actividade inventiva ⁽⁸⁵⁾. Parece-nos que se deverá analisar com bastante cuidado este ponto. Na verdade, o sucesso comercial de um dado bem só será indício de actividade inventiva se esse êxito decorrer das características próprias do bem em questão, que venham, por exemplo, satisfazer uma necessidade há longo tempo sentida, e não de outros factores, como a utilização de técnicas de venda agressivas ou de uma publicidade bem sucedida, nomeadamente no que diz respeito à criação de necessidades artificiais ⁽⁸⁶⁾.

A importância dos indícios não deve porém ser exagerada; eles podem ser considerados como uma confirmação da existência de actividade inventiva, contudo, não podem nunca substituir a prova directa da existência dessa mesma actividade inventiva em si ⁽⁸⁷⁾.

A generalidade da doutrina, como acima já deixámos antever, entende que, ao contrário da novidade, onde este requisito só é afastado se a identificação da invenção, tal como está descrita no pedido com a anterioridade for completa, no que toca à novidade o juízo seria diferente, devendo-se ter em conta a técnica "no seu conjunto considerada como um mosaico" ⁽⁸⁸⁾ (a chamada *Mosaikbetrachtung*) ⁽⁸⁹⁾. A este respeito parece-nos necessário fazerem-se algumas precisões.

Cremos ser razoável e prudente exigir que um técnico médio de um dado ramo no decurso normal da sua actividade procure soluções nos sectores afins ou limítrofes, fazendo desta forma parte do seu acervo normal de conhecimentos os progressos e desenvolvimentos que aí se verificam.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. A. CHAVANNE/J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 59; J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 417; PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 130.

⁽⁸⁶⁾ Em termos gerais neste sentido, J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 417 (ver também a Directriz C. 4.99., p. 49 aí transcrita).

⁽⁸⁷⁾ Neste sentido, PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 129 (com apoio na directriz C-VI, 9.9. aí citada).

W. R. CORNISH (*Intellectual property. Patents, copyright, trade marks and allied rights*, cit., p. 130) informa, no entanto, que o *British Office* e os tribunais comuns, em regra, resolvem as dúvidas acerca da actividade inventiva a favor do requerente.

⁽⁸⁸⁾ GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 87.

⁽⁸⁹⁾ Note-se, todavia, que essa combinação de diferentes informações existentes no estado da técnica só será de exigir quando "uma tal combinação fosse evidente para o perito médio no momento da data de prioridade efectiva da reivindicação objecto do exame" Directriz C-IV 9.7., p. 44, *apud* J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 404. Em sentido semelhante, OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, p. 97, nota 28.

Da mesma maneira nos parece que um perito mediano de um certo ramo tenha um conhecimento geral do estado da técnica como um todo, em especial daqueles domínios onde se verifiquem problemas semelhantes aos que se registam no seu ⁽⁹⁰⁾.

Contudo, o nível de conhecimentos exigido é necessariamente diverso conforme se trate da área da especialidade do técnico médio, dos sectores limítrofes desse campo ou da generalidade do estado da técnica.

Com efeito, se um perito mediano tem obrigação de conhecer bastante bem o seu sector de actividade (sob pena de então deixarmos de estar perante um perito médio e passarmos a estar perante um especialista de ordem inferior ou mesmo razoavelmente incompetente) e de conhecer razoavelmente a evolução dos sectores afins, especialmente daqueles em que se verificam questões paralelas, só será exigível desse *homme de métier moyen* que tenha um conhecimento muito geral do conjunto do estado da técnica.

Outro nível de conhecimentos não será de esperar de um perito *médio* (mais uma vez sob pena de desvirtuarmos este conceito, exigindo conhecimentos que nos levariam a prefigurar um especialista extremamente competente, longe do modelo previsto pela Convenção).

Do até agora exposto resulta a íntima ligação entre os requisitos de novidade e de actividade inventiva que, não obstante (como já acima vimos), não se confundem, nem se podem confundir, requerendo uma análise *separada e sucessiva* com base em pressupostos diferentes.

Na verdade, uma invenção só é nova se não estiver *compreendida*, se não pertencer ao seio do estado da técnica. De outra parte, uma invenção só implica actividade inventiva se a mesma se destacar, *rectius*, *ultrapassar*, de uma forma evidente o estado da técnica ⁽⁹¹⁾. A análise do primeiro requisito deve pois preceder a apreciação do segundo.

Daí ser possível que uma invenção seja nova, mas não revele actividade inventiva (p. ex., quando a invenção for considerada nova por não se identificar completamente com nenhuma anterioridade, mas não revele qualquer actividade inventiva, uma vez que o seu autor pouco mais fez do que combinar diversas anterioridades, o que seria de esperar de um perito médio no normal desenrolar da sua actividade), e vice-versa (p. ex., quando

⁽⁹⁰⁾ Cfr. LEO MENDINI, *Lo stato della tecnica nel brevetto europeo*, RDInd., 1990, I, p. 293.

⁽⁹¹⁾ Sobre este ponto, ver PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 127.

se tratar de uma invenção para a qual já haja um pedido de patente embora ainda não publicado) ⁽⁹²⁾.

Uma última palavra, neste contexto, para sublinhar algo que nos parece fluir já logicamente da linha que vimos a seguir: a actividade inventiva é um requisito muito mais exigente e, portanto, bem mais difícil de preencher do que a novidade, sendo aqui que reside um dos cernes (ou, se quisermos utilizar uma expressiva designação da engenharia, ponto de esforço) da patenteabilidade.

1.5. A UTILIDADE INDUSTRIAL

A invenção, para além de ser nova e de implicar actividade inventiva, deve, igualmente, para ficar dentro do âmbito de protecção do direito das patentes, ser susceptível de aplicação industrial. A razão de ser deste requisito último assenta na função que o sistema de patentes sempre visou desempenhar no fomento da indústria e da tecnologia. Por isso é necessário que o objecto da invenção possa "ser fabricado ou utilizado num sector industrial, isto é, possa empregar-se na prática" ⁽⁹³⁾.

A noção de indústria utilizada a este respeito pela CPE é muito ampla ⁽⁹⁴⁾, devendo essa expressão, como refere Paul Mathély ⁽⁹⁵⁾, "ser tomada no seu sentido primário e fundamental, e não no sentido que lhe dão a economia ou o direito", o que a leva a abranger "qualquer tipo de indústria incluindo a agricultura" (art. 57.º da CPE).

Indústria contrapõe-se assim, no sentido que lhe dá a Convenção, às belas-artes ⁽⁹⁶⁾ e a todo e qualquer princípio ou concepção teórica, não susceptível, pois, de aplicação prática, traduzida, neste caso, como já referimos, pelo uso ou fabricação do objecto da invenção no seio da actividade industrial.

⁽⁹²⁾ Cfr. GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 88.

⁽⁹³⁾ GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 89. A formulação desta exigência variava segundo as diversas legislações. Assim, p. ex., a lei alemã incluía-a na própria noção de invenção. Cfr., J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 235; G. SENA, *Privative industriali*, cit., pp. 606, ss.; GIORGIO OPPO, *Per una definizione della "industrialità" dell'invenzione*, *Diritto dell'impresa*, Scritti giuridici, I, Pádua, 1992, pp. 407, ss.

⁽⁹⁴⁾ Como sublinha GOMEZ SEGADE (*La ley de patentes y modelos de utilidad*, cit., p. 65) "o termo "indústria" deve entender-se no sentido mais amplo, compreendendo qualquer actividade".

⁽⁹⁵⁾ *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 134

⁽⁹⁶⁾ Directriz C.-IV. 4.1. p. 31, *apud* J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 240.

Todavia, este aspecto não basta, sendo ainda necessário que a invenção seja exequível, isto é, deve "funcionar, ser repetível e estar pronta" ⁽⁹⁷⁾. Pois bem, entende-se que uma invenção funciona quando o seu comportamento de acordo com a regra técnica em que ela se traduz levar ao resultado que seu autor visa e garante (*technische Brauchbarkeit*), e que é repetível quando for executada com sucesso um número indeterminado de vezes, independentemente da sorte ou do acaso ⁽⁹⁸⁾. Saber, porém, quando uma invenção está pronta, neste sentido, é uma tarefa não isenta de escolhos.

Com efeito, ou se considera que a invenção está pronta na altura em que o seu objecto possa ser imediatamente utilizável na produção industrial, ou se entende que tal só se verificará no momento em que essa regra técnica possa ser desenvolvida industrialmente ⁽⁹⁹⁾. A questão reveste-se de bastante importância porque entre uma altura e outra, entre a completude e a perfeição conceptual da criação e o seu desenvolvimento industrial propriamente dito, pode decorrer, e em regra decorre, um largo espaço de tempo.

Osório de Castro ⁽¹⁰⁰⁾ defende, com apoio na doutrina alemã ⁽¹⁰¹⁾, ser a primeira a única solução aceitável, argumentando com base na estreita ligação que se estabelece entre "o requisito da exequibilidade da invenção e o imperativo da suficiência da descrição" ⁽¹⁰²⁾. É que sendo "à vista da descrição da invenção que se decide da sua exequibilidade" não se compreenderia que o legislador exigisse uma "utilidade industrial actual como requisito de patenteabilidade e, depois, se bastasse com uma descrição do invento insuficiente para que este pudesse imediatamente ser aplicado na indústria" ⁽¹⁰³⁾.

Cremos ser este o entendimento mais adequado, não só pelo que

⁽⁹⁷⁾ OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, p. 98.

⁽⁹⁸⁾ Assim, OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, pp. 98-99 (que seguimos neste ponto no texto); G. OPPO, *Per una defenizione della "industrialità" dell'invenzione*, cit., p. 411.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, pp. 99.

⁽¹⁰⁰⁾ *Ob. cit.*, p. 99, ss.

⁽¹⁰¹⁾ BERNHARDT/ KRAEBER, *Lehrbuch des Patentrechts*, p. 164, *apud* OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, p. 100, nota 35. A restante doutrina europeia — pelo menos na sua maioria — parece ir também neste sentido ao não exigir, para se preencher o requisito da aplicação industrial, que a invenção possa ser imediatamente fabricada em série. Cfr. PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., p. 135, ss.

⁽¹⁰²⁾ OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, p. 100.

⁽¹⁰³⁾ OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, p. 100.

decorre da *ratio legis*, como pelo facto de ser aquela interpretação que mais se aproxima da letra da lei. Na verdade, o art. 56.º CPE refere-se exclusivamente à susceptibilidade de aplicação industrial, não se exigindo que essa aplicação industrial seja imediata. Uma outra solução levaria sempre a uma interpretação restritiva da norma, que a apreciação do elemento lógico em nada justifica.

Temos, pois, numa breve súmula quanto a este ponto ⁽¹⁰⁴⁾, que a invenção não está pronta se para se encontrar em definitivo a regra técnica são ainda necessários ensaios ou experiências, mas já não se carecer unicamente de alguns aperfeiçoamentos para a sua fabricação e venda ⁽¹⁰⁵⁾.

A exclusão de patenteabilidade que a Convenção estabelece (art. 52.º, n.º 4) relativamente aos métodos de tratamento cirúrgico ou terapêutico do corpo humano ou animal e os métodos de diagnóstico aplicáveis ao corpo humano ou animal radica, de acordo com o que dispõe, aliás, o referido diploma, não no facto de se considerar que nessas hipóteses não estaríamos face a verdadeiras invenções, mas pura e simplesmente porque essas ideações carecem de aplicação industrial ⁽¹⁰⁶⁾. Importa, antes de avançarmos na análise desta disposição, matizar algumas das noções aí incluídas.

Assim, procedimentos cirúrgicos são aqueles que implicam a intervenção com instrumentos de qualquer tipo (desde o bisturi ao raio laser) sobre o corpo vivo de uma pessoa ou de um animal.

Os métodos terapêuticos consistem no tratamento do corpo humano ou animal com meios, nomeadamente medicamentos, que não envolvem uma intervenção mediante instrumentos embora se destinem a restabelecer a saúde. Por outro lado, os métodos de diagnóstico são aqueles que visam descobrir e individualizar uma situação patológica por forma a propor um tratamento curativo que resulte necessário ⁽¹⁰⁷⁾.

Convém sublinhar que a Convenção não exclui os produtos, quer sejam substâncias ou composições, utilizados em qualquer um desses méto-

⁽¹⁰⁴⁾ De acordo com BERNHARDT/KRABER, *Lehrbuch des Patentrechts*, p. 110, *apud* OSÓRIO DE CASTRO, *ob. cit.*, p. 101.

⁽¹⁰⁵⁾ O que significa que preenchem este requisito as invenções imperfeitas ou de produtos intermédios. Como sublinha PAUL MATHÉLY (*Le droit européen des brevets d'invention*, cit., pp. 136-137): “uma invenção pode ter um objecto realizável, mas imperfeito”.

⁽¹⁰⁶⁾ Esclarecimento que o novo CPI, apesar de excluir a patenteabilidade destes métodos *exactamente* nos mesmos termos da CPE (art. 48.º, n.º 2, do CPI), omitiu.

⁽¹⁰⁷⁾ Assim, GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 92.

dos (p. ex., um novo tipo de bisturi ou uma máquina mais eficiente de esterilização de instrumentos).

Para mais, sendo só excluídos os métodos de tratamento cirúrgico ou terapêutico, nenhum obstáculo haverá a que (preenchendo os restantes requisitos de patenteabilidade) os tratamentos cosméticos ou profilácticos possam ser patenteados ⁽¹⁰⁸⁾. Podem, no entanto, surgir dificuldades quando se trate de proteger um processo que utilize um produto ou um aparelho, com um fim cirúrgico, terapêutico ou de diagnóstico. Num caso duvidoso, relativo a um processo de luta contra os parasitas de animais de sangue quente, o tribunal de segunda instância de Paris considerou que esse processo não caía na exclusão na medida em que se situava no campo higiénico, permitindo a destruição de parasitas e melhorando as condições de crescimento dos animais ⁽¹⁰⁹⁾.

O mesmo se passa quando os métodos de tratamento de animais que, de acordo com a noção acima avançada, não possam ser considerados terapêuticos porquanto não se destinam a restabelecer a saúde de homens ou animais, como, por exemplo, um tratamento ministrado a determinados animais para favorecer o seu crescimento, melhorar a sua carne, a sua pele ou a sua lã, desde que, evidentemente, não se tratem de processos essencialmente biológicos ⁽¹¹⁰⁾ (contudo a exclusão da patenteabilidade assentaria nesta hipótese, já não na exclusão do art. 52.º, n.º 4, da CPE, por não serem susceptíveis de aplicação industrial, mas porque caem nas excepções à patenteabilidade do art. 53.º, al. b), da CPE) ⁽¹¹¹⁾ ⁽¹¹²⁾.

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr. J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 244.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. A. CHAVANNE/J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, cit., p. 36.

⁽¹¹⁰⁾ Directriz C. IV., 4.3., in GOMEZ-SEGADE, *Patentabilidad*, cit., p. 92.

⁽¹¹¹⁾ No que toca aos produtos intermédios ou seu processo de preparação, o BGH havia já concluído em 25-4-72 que é necessário, para que a protecção seja concedida, que o pedido inicial revele a maneira de transformar esse produto intermédio em produto final, no caso de ele não ser conhecido do perito da área. Cfr. J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 242; PAUL MATHÉLY, *Le droit européen des brevets d'invention*, cit., pp. 136-137.

⁽¹¹²⁾ A patente europeia, como já anteriormente havíamos observado, regula unicamente os requisitos de patenteabilidade, atribuindo não um direito a uma patente, mas um feixe de direitos a patentes igual ao número de Estados para os quais a protecção tenha sido solicitada. O regime dessas patentes será determinado de acordo com a legislação interna a esse respeito de cada um desses Estados. Não existe pois qualquer regulamentação material unitária, excepto no que diz respeito à duração do direito (20 anos a contar do depósito do pedido — art. 63.º da CPE).

O Acordo em Matéria de Patentes Comunitárias (APC), celebrado em 15-12-89 no Luxemburgo (e que resultou da reapreciação da Convenção sobre a Patente Comunitária,

PARTE II

OS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE
NO DIREITO DOS ESTADOS UNIDOS

2.1. INTRODUÇÃO

A Constituição americana investiu o Congresso no poder de “promote the Progress of Science and Useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.” (art. I, § 8, 8). Em execução desta norma, entrou em vigor a 10 de Agosto de 1790 uma lei que explicitamente se referia à propriedade das obras dos seus autores, criadores, artistas e industriais. Foi o marco inicial da protecção das invenções no direito estadunidense.

Hoje, o tronco fundamental da actual legislação norte-americana sobre patentes gira à volta do *Patents Act* de 1952 (35 *United States Code*) ⁽¹¹³⁾. É esse complexo normativo cujas linhas gerais passamos em seguida a traçar.

Podemos distinguir em três grupos fundamentais as patentes norte-ame-

de 1975, que acabou por nunca entrar em vigor), pretende uniformizar o regime jurídico “referente aos efeitos e à tutela da validade da patente europeia no espaço da União” (GRAÇA ENES FERREIRA, *O sistema de patentes na União Europeia. Entre o Direito comunitário e o Direito (inter)nacional*, in Separata de Temas de Integração Europeia, 3.º vol., 1.º Semestre, 1998, n.º 5, p. 177), criando uma patente comunitária que se caracterizaria pelo seu carácter unitário e autónomo (cfr. GIOVANNI MARESCA, *Sui rapporti tra brevetto europeo e comunitario e brevetto italiano d'invenzione*, RDInd., 1987, I, p. 23; G. MODIANO, *Convenzione sul brevetto comunitario*, RDInd., 1990, I, pp. 110-111; OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito comercial*, vol. II, *Direito industrial*, cit., p. 253).

Note-se que Portugal (bem como a Espanha e a Grécia — Cfr. G. MODIANO, *Convenzione sul brevetto comunitario*, cit., p. 109. Este Autor critica fortemente a Itália por ter votado a favor) votou contra o APC que, como vimos, data de 1989, não sendo pois provável que o ratifique (até Março de 1999, tinham ratificado a Convenção: A Dinamarca, a França, a Alemanha, a Grécia, o Luxemburgo, os Países Baixos e o Reino Unido. Cfr. *European Patents Handbook*, vol. I, cit., p. 65).

Quanto à estrutura jurisdicional criada pelo APC e as perspectivas de evolução da patente comunitária, ver o interessante estudo de GRAÇA ENES FERREIRA, *O sistema de patentes na União Europeia. Entre o Direito comunitário e o Direito (inter)nacional*, cit., pp. 178, ss.

Sublinhe-se só, como complemento, que a Comissão Europeia apresentou em Agosto de 2000 um projecto de regulamento relativo à patente comunitária (COM (2000) 412 final, Bruxelas 1-8-2000).

⁽¹¹³⁾ Que está dividido em Secções.

ricanas: as *utility patents*, reguladas pelo referido *Patent Act* de 1952, e a que pela sua importância dedicaremos o essencial da nossa atenção, as *design patents*, disciplinadas pelo *Statute* relativo a esta matéria de 1842, e as patentes de plantas, cuja regulamentação se encontra no *Plant Patent Act* de 1930 e no *Plant Variety Act* de 1970 ⁽¹¹⁴⁾. Começemos por estas últimas.

Em 1930, o Congresso decidiu conceder protecção por via de patente a pessoas que inventem ou descubram e reproduzam sem ser por via sexual (ou seja, por outros meios diferentes da utilização de sementes) uma nova variedade de plantas, diferente de uma planta propagada por um tubérculo ou de uma planta encontrada na natureza (*in an uncultivated state*). A variedade de plantas em questão tem de preencher, somente, os requisitos da novidade e da capacidade distintiva (*new and distinct*). Esta última característica não se confunde com a não evidência, aproximando-se mais da *novelty* (tal como é definida no *Patent Act*) ⁽¹¹⁵⁾.

O *Plant Patent Act* concede ao titular da patente o direito de excluir outros de assexualmente reproduzirem essa planta, ou de venderem ou usarem uma planta assim reproduzida; porém, não há violação do direito se outrem reproduzir a planta sexualmente, ou independentemente produzir uma variedade semelhante ⁽¹¹⁶⁾.

Em 1970, os legisladores norte-americanos decidiram estender a protecção concedida às plantas, abrangendo igualmente as plantas sexualmente reproduzidas ou reprodutíveis através do *Plant Variety Protection Act*, cujos requisitos são semelhantes aos da lei de 1930. Não se trata, no entanto, de uma protecção por meio de patente (embora equivalente) ⁽¹¹⁷⁾, obtendo o inventor um certificado de protecção do *Plant Variety Protection Office*.

⁽¹¹⁴⁾ A Convenção para a protecção de novas variedades de plantas (a Convenção UPOV) entrou em vigor nos E.U.A. em 1981.

⁽¹¹⁵⁾ Embora já tenha sido defendida a aplicabilidade a este tipo de patentes do requisito geral da não evidência (secção 103 do *Patent Act*). Assim, p. ex., DONALD S. CHISUM, *Patents. A Treatise on the law of patentability, validity and infringement*, vol. I, Nova Iorque, 1991, p. 1-248.3. Contra PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, Kluwer Law international, Londres, 1998, pp. 144-145.

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. DONALD S. CHISUM, *Patents. A Treatise on the law of patentability, validity and infringement*, cit., p. 1-248.4.

⁽¹¹⁷⁾ Cfr. ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, 4.^a ed., BNA Books, Washington D.C., 1998, p. 68. O certificado do referido organismo concede ao criador o direito de excluir terceiros da venda desta variedade, de a oferecerem para venda, de a repro-

A Convenção para a protecção de novas variedades de plantas (ou UPOV), que entrou em vigor nos E.U.A. em 1981, concede aos produtores de plantas tratamento nacional em todos os Estados membros e direito de prioridade para uma solicitação apresentada num determinado Estado membro nos restantes Estados que ratificaram a dita Convenção. A UPOV implica para aqueles que queiram beneficiar do seu mecanismo que o nome escolhido pelo criador para a sua variedade de plantas não seja idêntico ou confundível com outros nomes de variedades de plantas usados não só nos E.U.A., mas também nos restantes países da Convenção.

Desde o caso *Diamond v. Chakrabarty* ⁽¹¹⁸⁾, de 1980, o Instituto de patentes e de marcas (*Patent and Trademark Office* — PTO) permitiu que os criadores de novas variedades de plantas híbridas fossem protegidos pela lei geral das patentes (o *General Patent Statute*), uma vez que estas não se encontravam abrangidas pelas leis de 1930 e 1970. Mantém-se a discussão no seio da jurisprudência norte-americana acerca da viabilidade das outras variedades de plantas poderem ser, ou não, também protegidas pela via comum ⁽¹¹⁹⁾.

O *Design Patent Act*, datando já de meados do séc. XIX, autorizou o PTO a conceder patentes a desenhos (*design*) que reunissem as características de novidade, originalidade, não evidência e ornamentabilidade para artigos manufacturados. Um desenho ou *design* pode consistir na ornamentação de uma superfície, numa configuração ou numa combinação de ambos. O facto de um *design* ter sido ou poder ser objecto de uma patente ao abrigo desta lei não exclui a sua protecção pela lei dos direitos de autor (*Copyright law*) ou da concorrência desleal (*Trademark and Unfair Competition Law*) ⁽¹²⁰⁾.

Há ainda alguns regimes especiais ditados ou pela natureza do bem a patentear ou pela necessidade de se favorecer a investigação em determinados campos.

Temos, assim, o *Semiconductor Chip Protection Act*, de 1984, e o *Orphan Drug Act*, de 1983. O primeiro destina-se à protecção de desenhos

duzirem, importarem, exportarem ou de a usarem para produzir um híbrido ou uma variedade diferente.

⁽¹¹⁸⁾ 447 U.S. 303, 206 USPQ 193 (1980). As indicações quanto às fontes do *case law* estadunidense, que fazemos em nota, foram retiradas da obra de R. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*.

⁽¹¹⁹⁾ Cfr. DONALD S. CHISUM, *Patents. A Treatise on the law of patentability, validity and infringement*, cit., pp. 1-248, ss.

⁽¹²⁰⁾ Cfr. ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., pp. 59, ss.

de *chips* semicondutores. Entendeu-se que, pela sua natureza, estes bens não estavam protegidos quer pelo direito das patentes, uma vez que muitas vezes não ultrapassariam o requisito da não evidência, quer pelo direito de Autor. Esta lei exige meramente a originalidade. A protecção concedida é considerada fraca e o sistema é administrado pelo *Copyright Office* ⁽¹²¹⁾.

O *Orphan Drug Act* tem em vista encorajar a criação de medicamentos para doenças raras. Entendeu-se que, nestes casos, os incentivos que o direito das patentes concede seriam insuficientes. O âmbito de protecção atribuído é mais amplo do que o regime geral e ao criador do medicamento é concedido um período de sete anos de exclusividade para o comercializar ⁽¹²²⁾.

2.2. OS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE SEGUNDO A LEI GERAL DAS PATENTES NOS E.U.A.

2.2.1. As categorias de invenções patenteáveis (ou *elegible subject matter*)

A lei geral das patentes nos Estados Unidos (as *utility patents*) não comporta qualquer definição de invenção, limitando-se antes a estabelecer quatro categorias de invenções patenteáveis, ou elegíveis para serem patenteadas (as denominadas, *elegible subject matter*): aquelas relativas a máquinas (*machines*), a manufacturas (*manufactures*), às composições de matéria (*compositions of matter*) e aos processos (*processes*). Cada uma destas invenções tem de preencher as três condições básicas de patenteabilidade: a novidade (*novelty*), não evidência (*nonobviousness*) e utilidade (*utility*) ⁽¹²³⁾.

⁽¹²¹⁾ Cfr. PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., pp. 148-149; MICHAEL A. LECHTER, *Intellectual property handbook*, Techpress, Phoenix, 1994, pp. 91, ss.

⁽¹²²⁾ Esta lei foi alterada em 1985 por forma a abranger também medicamentos que fossem patenteáveis (ou mesmo já patenteados) de acordo com o regime comum das patentes. Pretendeu-se assim complementar o sistema de patentes. Cfr. PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., pp. 145-146.

⁽¹²³⁾ A originalidade (*originality*) impede que outro para além do verdadeiro e original inventor possa obter a patente. Diz assim respeito, conforme a divisão que fizemos, ao direito à patente e não às condições de patenteabilidade (*conditions of patentability*). Nessa medida não será tratada a título principal no texto. Ver *infra* nota.

Vamos começar a analisar cada uma das classes de invenções que podem ser objecto de patente (os *elegible subject matter*) para passarmos em seguida ao conteúdo que a lei norte-americana imprime aos requisitos que essas mesmas invenções têm de preencher para serem patenteáveis.

A noção de máquina para este efeito "abarca não só aquilo que é comumente entendido por máquina, mas os mais variados mecanismos, elementos mecânicos e combinações desses elementos. Se o termo aparelho (*apparatus*) fosse utilizado em vez do termo máquina obteríamos um entendimento mais claro das invenções que se incluem nesta categoria" ⁽¹²⁴⁾.

Uma composição de matéria, por seu lado, é entendida pela doutrina norte-americana como "qualquer instrumento formado pela mistura de dois ou mais elementos (*ingredients*) que seja possuidor de propriedades que não pertençam a cada um dos elementos que o formam. A mistura (ou combinação) dos elementos numa composição de matéria pode ser produzida por uma operação mecânica ou química ou uma substância composta resolúvel aos seus elementos constitutivos por processos mecânicos, ou uma nova substância que só possa ser destruída por meios químicos" ⁽¹²⁵⁾.

Esta classe é extremamente ampla, abrangendo compostos químicos, combinações mecânicas e físicas, ligas (de metais — *alloys*), etc. Entendeu-se mesmo que uma nova molécula, sendo o resultado de um novo arranjo de átomos, cai dentro desta categoria.

Já em 1980, o tribunal (o *Court of customs and patents appeals*) no caso *In re Breslow* ⁽¹²⁶⁾ rejeitou o argumento de que um composto químico intermédio instável (*unstable chemical intermediate*) não constituiria uma composição de matéria no sentido da Secção 101 da lei geral das patentes, uma vez que, sendo um intermediário transitório (*transitory intermediate*), após a sua formação é de tal forma instável que reage imediatamente com outros elementos, ou com ele mesmo, para se transformar num outro elemento diferente.

Como o tribunal argumentou nesse caso, "parece que muitos compostos só encontram utilidade no facto de não serem estáveis. Certamente

⁽¹²⁴⁾ A. DELLER, *Walker on patents*, 1964, p. 119, *apud* D. CHISUM, *ob. cit.*, p. 1-9.

⁽¹²⁵⁾ W. ROBINSON, *The law of patents for useful inventions*, 1890, pp. 278-279, *apud* D. CHISUM, *ob. cit.*, p. 1-10.

⁽¹²⁶⁾ 616 F 2d 516, 205 USPQ 215 (CCPA 1980).

na invenção em apreço não há qualquer razão para manter o composto solicitado numa forma estável para que possa ser engarrafado, inserido num tanque ou armazenado de qualquer outra maneira. A melhor forma de os usar é produzi-los *in situ* para que eles possam demonstrar a sua actividade de interligação, a sua única utilidade" ⁽¹²⁷⁾.

A manufatura constitui a classe residual de invenções de produtos (sendo que invenções de produtos são também as máquinas e as composições de matéria), abrangendo todas os bens feitos pelo homem que, não sendo nem manufacturas nem composições de matéria, não sejam encontrados "*in the substantially same form in nature*" ⁽¹²⁸⁾.

Finalmente, temos os processos (*process*) que incluem, tanto uma determinada operação, como um conjunto de passos dirigidos a um resultado útil. Um processo pode incluir um novo uso para um produto antigo, ou um novo método de elaboração de um produto. Esta categoria não abrange, no entanto, um processo que seja essencialmente uma fórmula matemática ou um método de cálculo ⁽¹²⁹⁾ ⁽¹³⁰⁾.

O significado destas noções é, como se viu, muito amplo, o que justifica a afirmação de Robert Harmon segundo o qual "those words have a meaning as broad as a human mind can range" ⁽¹³¹⁾, não tendo em regra causado grandes dificuldades. Para além das exclusões decorrentes da lei, os tribunais limitaram-se a considerar não patenteáveis os princípios científicos abstractos, os métodos de fazer negócio ⁽¹³²⁾, os produtos da natureza a mera matéria impressa ⁽¹³³⁾. Contudo, alguns pontos foram — e continuam a ser — discutidos. É o que passamos a ver.

⁽¹²⁷⁾ *Apud*. D. CHISUM, *Patents. A Treatise on the law of patentability, validity and infringement*, vol. I, *cit.*, p. 1-13.

⁽¹²⁸⁾ Esta foi a definição avançada por W. ROBINSON, em 1890, que acabaria por adquirir um carácter consensual na doutrina e jurisprudência de Além-Atlântico Norte. *Cfr.* D. CHISUM, *ob. cit.*, p. 1-14

⁽¹²⁹⁾ Ao contrário do princípio fixado no art. 52.º, n.º 4, da CPE, nos E.U.A é possível obter patentes para o tratamento médico de seres humanos. *Cfr.* RICHARD GALLAFENT/NIGEL EASTAWAY/VICTOR DAUPPE, *Intellectual property: law and taxation*, Londres, 1992, p. 9.

⁽¹³⁰⁾ Na caracterização destas figuras, seguimos DONALD CHISUM, pp. 1-4, ss.

⁽¹³¹⁾ ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, *cit.*, p. 41.

⁽¹³²⁾ Contudo, este ponto tem sido muito discutido ultimamente, não sendo agora de excluir patentes com este objecto, em particular para as *computer-implemented business method inventions*. *Cfr.* *Patent wars*, in *The Economist*, April 8th-14th 2000, pp. 85-89

⁽¹³³⁾ *Cfr.* MICHAEL A. LECHTER, *Intellectual property handbook*, *cit.*, p. 22.

2.2.1.1. Os produtos naturais (*naturally occurring products*) e os organismos vivos (*living organisms*)

Os produtos da natureza só são patenteáveis quando alguma intervenção humana foi necessária para os tornar disponíveis. Essa intervenção consiste, geralmente, no isolamento ou purificação de um produto natural ⁽¹³⁴⁾.

Quanto aos organismos vivos, o *leading case* foi o *Diamond v. Chakrabarty*, de 1980, onde se aceitou a patenteabilidade dos microorganismos como composições de matéria. Em 1985, no caso *Ex parte Hibberd* ⁽¹³⁵⁾, aceitou-se a patenteabilidade das plantas no âmbito do direito geral das patentes para, em 1987, ser considerada admissível a patenteabilidade de ostras (*Ex parte Allen* ⁽¹³⁶⁾) e, em 1988, ter sido admitida a patenteabilidade de um rato (o “Harvard mouse”). No ano anterior, o PTO emitiu uma declaração (*notice*), estabelecendo que considerava “non-naturally occurring, non-human multicellular organisms, including animals, to be patentable subject matter” ⁽¹³⁷⁾.

Temos, pois, que é hoje aceite, pacificamente, nos E.U.A. a patenteabilidade de organismos vivos, mesmo animais, desde que se tenha verificado uma intervenção do inventor e que o resultado obtido tenha características diferentes dos organismos existentes na natureza ⁽¹³⁸⁾.

2.2.1.2. A matéria impressa (*printed matter*)

Debateu-se durante bastante tempo nos E.U.A. se a chamada *printed matter*, ou matéria impressa, poderia eventualmente ser incluída na categoria das manufacturas (uma vez que era claro que as outras classes de invenções patenteáveis não a abarcavam).

Os primeiros casos analisados pelos tribunais diziam respeito a instruções relativas a um método que permitia aos comerciantes evitar as

⁽¹³⁴⁾ Cfr. PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., p. 6.

⁽¹³⁵⁾ 227 USPQ 443 (1985).

⁽¹³⁶⁾ 2 USPQ 2d 1425 (1987).

⁽¹³⁷⁾ Para este conjunto de decisões judiciais e a declaração do PTO, ver PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., p. 6.

⁽¹³⁸⁾ Cfr. ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., pp. 43-44.

perdas resultantes de crédito mal parado [*Credit system co. v. American credit indemnity co.* (1893) ⁽¹³⁹⁾], e a uma série de "coupons" que podiam ser trocados por bilhetes de transporte [*Rand, Mcwally and Co. v. Exchange script book Co.* (1911) ⁽¹⁴⁰⁾].

Embora, neste último caso, o tribunal tenha considerado os cupões patenteáveis, mais tarde, em 1931, no caso *In re Russell* ⁽¹⁴¹⁾, o tribunal retrocedeu fixando na sua forma mais categórica a "*printed matter rule*": "o mero arranjo de matéria impressa (*printed matter*) numa folha ou folhas de papel, num livro ou numa outra forma não constitui qualquer tipo novo e útil de máquina, manufatura ou composição de matéria" ⁽¹⁴²⁾.

Todavia, se a matéria impressa constituir tão só um elemento do pedido de patente que envolva uma relação nova e útil entre a matéria impressa e a estrutura física, poderemos estar já face a uma excepção à regra acima enunciada, embora os tribunais tenham bastante dificuldade em traçar a linha divisória, neste caso, entre a regra e a excepção ⁽¹⁴³⁾.

2.1.2.3. Os programas de computadores (*software*)

O legislador norte-americano decidiu proteger os programas de computadores, bases de dados e programas criados por computadores por via da sua inserção nas regras relativas aos direitos de autor (*Copyright Act*), onde não beneficiam sequer de um tratamento especial, sendo incluídos na categoria das obras literárias (*literary works*).

A decisão foi tomada na sequência das conclusões de uma Comissão especial criada pelo Congresso (a *National Commission on the New Technological Uses of Copyrighted Works* — CONTU) ⁽¹⁴⁴⁾ para analisar a

⁽¹³⁹⁾ 59 F. 139 (2d Cir. 1893) in CHISUM, *ob. cit.*, p. 1-18.

⁽¹⁴⁰⁾ 187 F. 984 (7th Cir. 1911) in CHISUM, *ob. cit.*, p. 1-19.

⁽¹⁴¹⁾ 48 F. 2d 668, 9 USPQ 181 (CCPA 1931).

⁽¹⁴²⁾ Cfr. D. CHISUM, *Patents. A Treatise on the law of patentability, validity and infringement*, vol. I, cit., pp. 1-21.

⁽¹⁴³⁾ Assinale-se, a este respeito, que os produtos alimentares podem constituir invenções patenteáveis a incluir nas composições de matéria ou nas manufacturas. Assim, o tribunal entendeu no caso *Sharpless v. Crawford* conceder uma patente a uma nova variedade de queijo que "combinava o sabor característico do muito conhecido queijo Roquefort" com as características físicas e outras inerentes ao queijo creme. Foi evidentemente inserido na composição de matéria.

⁽¹⁴⁴⁾ Sobre este ponto ver, extensamente, ARTHUR R. MILLER, *Copyright protection for computer programs, databases, and computer-generated works: is anything new since*

melhor forma de se conceder protecção e este tipo de bens. De todo o modo, o Congresso, em 1988, pelo *Computer Software Copyright Act*, introduziu algumas alterações de alcance limitado ao *Copyright Act* de 1976, por forma a acomodar melhor nesta sede os programas de computador ⁽¹⁴⁵⁾.

Todavia, o *Federal Circuit* ⁽¹⁴⁶⁾, em 1994, num conjunto de decisões que culminaram com o caso *Alappat* ⁽¹⁴⁷⁾, começou a traçar novos caminhos a este respeito ⁽¹⁴⁸⁾.

Dentro do quadro traçado no ano anterior pelo tribunal, em 1995, o PTO, de uma forma bastante arrojada, estabeleceu novas linhas base a respeito dos programas de computador ⁽¹⁴⁹⁾ ⁽¹⁵⁰⁾ ⁽¹⁵¹⁾.

contu?, HarvardLR, Março de 1993, pp. 978, ss. Na verdade, o relatório da Comissão (CONTU) recomendou que os programas de computador fossem tratados como uma forma de obra literária (*literary work*), assimilando as bases de dados às compilações protegidas pelos princípios do Direito de Autor (*Copyright principles*) e rejeitando um tratamento especial para os trabalhos ou obras criados por computadores (*computer-generated works*) porque não pareciam existir, relativamente a estes, problemas insuperáveis e também não seria de esperar que surgissem num futuro próximo.

⁽¹⁴⁵⁾ Cfr. ARTHUR R. MILLER, *Copyright protection for computer programs, databases, and computer-generated works: is anything new since contu?*, cit., p. 980, nota 5.

⁽¹⁴⁶⁾ O *Court of Appeals for the Federal Circuit* (que designamos abreviadamente no texto por *Federal Circuit*) foi criado em Outubro de 1982, tendo-lhe sido atribuída jurisdição exclusiva em matéria de recurso dos *district courts* nas questões relacionadas com os casos de patentes (isto é, quando a jurisdição do *district court* se baseia no todo ou em parte nas *patent provisions* do 28 U.S.C., § 1338). Cfr. ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., p. ex.; DONALD CHISUM, *ob. cit.*, pp. 1-5.

⁽¹⁴⁷⁾ 33 F. 3d 1526, 31 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 1994).

⁽¹⁴⁸⁾ Ver em pormenor sobre este conjunto de decisões do *Federal Circuit* ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., pp. 48-49. Afirmando este autor (*ob. cit.*, p. 49 nota 62), na sequência das referidas decisões judiciais: "it seems safe to conclude that the federal circuit now considers computer programs embodied in a tangible medium as patentable subject matter".

⁽¹⁴⁹⁾ Cfr. MARTIN J. ADELMAN/RANDALL R. RAEDER/JOHN R. THOMAS/HAROLD C. WEGNER, *Cases and materials on patent law*, American case book series, West Group, St. Paul, Minn., 1998, pp. 134, ss. (para um comentário desenvolvido ao caso *In re Alappat*), e p. 147 (quanto às novas *guidelines* do PTO). Ainda para uma análise da *case law* dos Estados Unidos quanto à protecção do *software* através do direito das patentes (até 1985), ver HENRI HANNERMAN, *The patentability of computer software*, Kluwer Law, Dordrecht/Netherlands, 1985, pp. 38, ss.

⁽¹⁵⁰⁾ Há classes de invenções que por lei não são susceptíveis de serem patenteáveis — são as *Statutory Exclusions*. Temos pois, as invenções que sejam úteis somente na utilização de especial material nuclear ou energia atómica numa arma atómica; uma invenção

2.2.2. A novidade (*novelty*)

A exigência de novidade é fulcral no sistema de patentes uma vez que, se os direitos de exclusivo concedidos pela lei estimulam a invenção de aparelhos úteis, incentivando a imaginação criativa e permitindo a protecção do investimento necessário para se fazer uma invenção, tem como contrapartida social preços mais altos para os bens patenteados e a subutilização dos mesmos durante o período de monopólio ⁽¹⁵²⁾.

A novidade abarca dois aspectos distintos, com funções diferentes. Por um lado, serve para definir a *prior art* e é com esse sentido que aparece na maior parte das subsecções da secção 102. Por outro, diz respeito à identidade e às diferenças entre a *prior art* e a invenção em análise. Trata-se da antecipação ⁽¹⁵³⁾.

A *prior art* ou estado da técnica pode ser definido como “knowledge that is available, including what would have been obvious from it, at a given time, to a person of ordinary skill in the art.” ⁽¹⁵⁴⁾.

que pareça ter uma significativa utilidade na condução de actividades aeronáuticas e espaciais; invenções cuja publicação ou revelação possam prejudicar a segurança nacional. Cfr. R. HARMON, *ob. cit.*, p. 51.

⁽¹⁵¹⁾ A uma qualquer invenção enquadrável numa das quatro categorias acima referidas só será concedido um, assim designado, direito de patente se essa invenção preencher os restantes requisitos de patenteação, tanto os de ordem subjectiva, a originalidade, como os de natureza objectiva, a novidade, a não evidência e a utilidade. Estes últimos, que são os requisitos de patenteabilidade, serão analisados no texto a título principal.

A originalidade visa assegurar que só o inventor verdadeiro e original (*first and true inventor*) possa obter a patente, impedindo que seja concedido esse direito a uma pessoa ou entidade diferente daquela que urdiu a concepção inventiva (*a inventorship entity*). Cfr. DONALD CHISUM, *Patents*, cit., p. 2-2). Uma vez que se refere ao solicitante e não ao objecto em si — a invenção — trata-se de um requisito subjectivo necessário para se obter a patente.

Os problemas neste campo têm-se colocado, especialmente, a propósito das invenções conjuntas (*joint inventorship*), ou seja, aquelas em que mais do que uma pessoa contribui para a concepção inventiva, na medida em que é frequentemente difícil determinar quem de facto contribuiu para uma dada invenção, tanto mais que a contribuição tem que consistir em mais do que uma mera sugestão do resultado desejado, sem qualquer indicação de meios, ou em seguir as instruções de outrem (cfr. DONALD CHISUM, *Patents*, cit., p. 2-5/2-6). Razão pela qual o conceito de *joint invention* foi considerado por um tribunal como “one of the muddiest concepts in the muddy metaphysics of patent law” — *Mueller Brass Co. V. Reading Indus.*, 352 F. Supp. 1357, 1372, 176 USPQ 361 (E.D. Pa. 1972), in DONALD CHISUM, *Patents*, cit., p. 2-5.

⁽¹⁵²⁾ DONALD S. CHISUM, *ob. cit.*, p. 3-3.

⁽¹⁵³⁾ Como bem sublinha PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., pp. 10-11.

⁽¹⁵⁴⁾ ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., p. 83.

Este último aspecto vem formulado nas Secções 101 e 102 da lei geral das patentes, não tendo o legislador norte-americano optado pela definição do mesmo, decidindo-se antes por uma delimitação negativa, ou seja, estabelece aquelas condições em que uma invenção não pode ser considerada nova.

Deste modo, não preenche o requisito da novidade: uma invenção que seja conhecida ou usada por outros nos Estados Unidos, ou patenteada ou descrita numa publicação impressa nos Estados Unidos ou num país estrangeiro antes do requerente ter realizado a invenção ⁽¹⁵⁵⁾ para a qual solicita a patente [Secção 102 (a)].

Não pode igualmente ser patenteada: uma invenção patenteada ou descrita numa publicação impressa nos Estados Unidos ou num outro país, ou em uso público ou à venda nos Estados Unidos, há mais de um ano antes da data do pedido da patente nos Estados Unidos [Secção 102 (b)]; uma invenção descrita numa patente concedida a outrem com base num pedido realizado nos Estados Unidos antes da invenção do solicitante da patente [isto é, da invenção para a qual agora é solicitada uma patente — Secção 102 (e)]; uma invenção que já tenha sido realizada nos Estados Unidos por outrem que ainda não a abandonou, suprimiu ou ocultou [Secção 102 (g)] ⁽¹⁵⁶⁾.

Esta disposição marca uma concepção de novidade particular do sistema norte-americano, que o diferencia em grande parte dos sistemas adoptados em outras partes do globo.

Com efeito, se uma patente anterior ou publicação ⁽¹⁵⁷⁾ em qualquer lugar negam a novidade (ou melhor, constituem uma antecipação), o uso anterior e conhecimento da invenção, para constituírem uma antecipação nos

⁽¹⁵⁵⁾ O documento só faz parte do estado da técnica quando tiver sido publicado antes da invenção e não antes do pedido.

⁽¹⁵⁶⁾ Cfr. STEPHEN LADAS, *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., p. 288.

⁽¹⁵⁷⁾ O critério relevante para se determinar se uma determinada referência constitui uma publicação de acordo com esta norma é o da acessibilidade do público (*public accessibility*). Não é necessário provar que um membro interessado do *público relevante* (*interested member*) recebeu a informação, basta que um elemento desse público pudesse ter obtido a informação se assim o tivesse desejado.

Note-se, porém, que a publicação para ser *prior art* tem de descrever a invenção de forma a permitir a um perito médio realizar a referida invenção. Tem que satisfazer o requisito do *enablement*. Cfr. STEPHEN LADAS, *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., p. 288.

termos acima enunciados do *Patents Act*, têm que ser nos Estados Unidos e só aí ⁽¹⁵⁸⁾.

Por outro lado, ao abrigo da alínea *a*) da secção 102 a data relevante é a da invenção ⁽¹⁵⁹⁾ e não do pedido ⁽¹⁶⁰⁾, o que está intimamente relacionado com o sistema norte-americano de concessão da patente a quem inventou primeiro e não ao inventor primeiro solicitante.

Acresce que, como decorre do alínea *b*) da norma em análise, é concedido ao solicitante um “prazo de graça” de um ano antes de realizar o pedido para que possa testar o valor comercial da sua invenção sem perder a novidade ⁽¹⁶¹⁾. Ao inventor, depois de realizar a invenção e antes de

⁽¹⁵⁸⁾ Daí a afirmação de STEPHEN LADAS (*Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., p. 288) “In the United States the requirement for novelty is generally local rather than “absolute...”.

Note-se que, por exigência do TRIPPS, os Estados Unidos alteraram a Secção 104 do *Patent Act* por forma a que fosse alterada a proibição da prova de actos de invenção fora dos E.U.A (assim como estenderam o direito de patente de 17 para 20 anos) — cfr. WILLIAM L. KEEFAUVER, *Aiipi and the development of intellectual property protection in the United States of America* in Aippi — 1887-1997 Centennial edition. Aippi and the protection of intellectual property, 1887-1997, Basileia, 1997, p. 350.

Todavia, não se verificou qualquer alteração quanto à Secção 102. Segundo o PTO, o Tratado TRIPPS não exige a alteração desta norma. Cfr. <http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/urugay/URPAPER.html>.

⁽¹⁵⁹⁾ Sublinhe-se, no entanto, que a data do pedido é igualmente crucial na medida em que aí se opera a *constructive reduction to practice* da invenção (a *reduction to practice* da invenção pode ser actual, através da construção e teste da invenção, ou construtiva, por via do pedido de patente com a descrição da mesma por forma a que um perito na especialidade a pudesse colocar em prática), presumindo-se ser essa a data em que se realizou a invenção, no que respeita à prioridade e patenteabilidade. Cfr. DONALD CHISUM, *ob. cit.*, pp. 1-9, 1-20; R. HARMON, *ob. cit.*, p. 90.

Daí que se possa observar, com GOMEZ-SEGADE (*Derecho a la patente*, in *La modernización del derecho español de patentes*, Madrid, Ed. Montecorvo, 1985, p. 107), que esta presunção estabelecida a favor do primeiro solicitante constitui um abrandamento do sistema do primeiro inventor.

⁽¹⁶⁰⁾ A este propósito sublinhe-se que, desde 8 de Junho de 1995, é possível recorrer no Estados Unidos a um pedido provisório de patente. O pedido definitivo terá de ser realizado nos 12 meses subsequentes sob pena de este pedido provisório cair. Este pedido provisório, entre outros efeitos, serve como data de prioridade e permite na prática estender a protecção concedida pela patente nos E.U.A de 20 para 21 anos. Cfr. <http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/urugay/URPAPER.html>.

⁽¹⁶¹⁾ Este período de um ano é muito importante porque funciona como *Statutory bar* podendo levar à perda do direito à patente. Diz a este respeito HARMON (*ob. cit.*, p. 90): “In order to qualify as prior art a reference must have existed as of the date of the invention, which is normally presumed to be the filing date of the application

se dirigir ao PTO para realizar o pedido, é concedido o período de um ano para, p. ex., publicar a sua invenção ou usá-la publicamente ⁽¹⁶²⁾.

Nos E.U.A é pois possível “to invent, reduce to practice and come out on the market and find that the invention is worthwhile commercially before applying for a patent” ⁽¹⁶³⁾ ⁽¹⁶⁴⁾.

O requisito da novidade está estritamente relacionado com o da não-evidência (*nonobviousness*), actuando *a priori* e de forma negativa em relação a este último.

Efectivamente, se o PTO determinar que uma invenção não é nova, então a mesma já não será patenteável e o pedido é negado. Porém, se a invenção é considerada nova, o processo tem de continuar para se poder avaliar dos outros requisitos, nomeadamente saber se a invenção não seria evidente para alguém com um conhecimento ordinário, normal dessa matéria (por outras palavras, se preenche ou não o requisito da não evidência) ⁽¹⁶⁵⁾.

Observe-se que o padrão ou *standard* utilizado para determinar a falta de novidade da invenção usada, conhecida, descrita ou patenteada antes da invenção do solicitante é o de *estrita identidade*, o que signi-

until an earlier date is proved. *But no reference, be it use or sale, publication or patent, that is prior art by virtue of § 102 (b), as being more than one year prior to the inventors filing date, can be antedated by showing an earlier date of invention.*” (italico nosso).

⁽¹⁶²⁾ Convém destacar a este propósito o seguinte: este prazo “de favor” é concedido ao inventor [Secção 102(b)]; já o uso por terceiros, a que se refere a Secção 102 (a), constitui uma antecipação, obstando à novidade. A data relevante, nesta última hipótese, atendendo à presunção de que a invenção foi realizada na altura do pedido (ver *supra* nota), será por esse motivo a data do mesmo, especialmente o ano anterior. Como sublinha HARMON (*ob cit.*, p. 89): “§ 102 (a) deals with the activities of a person other than the inventor (...) Actions by the same inventor occurring within the statutory one-year grace period under § 102 (b) are not prior art which will render the inventor’s work anticipated or obvious”.

⁽¹⁶³⁾ RICHARD GALLAFENT/NIGEL EASTAWAY/VICTOR DAUPPE, *Intellectual property: law and taxation*, Londres, 1992, p. 24. O sistema estadunidense tem, no entanto, uma importante debilidade (como sublinham os Autores citados, *ob. cit.*, p. 24), uma vez que, comercializada a invenção, o seu Autor continua a dispor do período de graça de um ano para realizar o pedido nos Estados Unidos. Contudo, se pretender patentear a invenção nouro país, a novidade terá desaparecido devido à utilização nos E.U.A.

⁽¹⁶⁴⁾ Quanto à questão dos pedidos de patentes anteriormente formulados nos Estados Unidos, mas ainda não publicados à data da invenção e que afectem a novidade desta, os E.U.A adoptam a perspectiva do “whole contents”. É o que resulta da subsecção (e) da Secção 102. Ver desenvolvidamente sobre este ponto, e a sua evolução, STEPHEN LADAS, *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., pp. 304-306.

⁽¹⁶⁵⁾ Assim, DONALD S. CHISUM, *ob. cit.*, pp. 3.4-3.5.

fica que se se considerar que uma fonte anterior antecipa o pedido de patente, essa fonte tem que conter todos os elementos essenciais da invenção, tem de ser similar, do ponto de vista de uma pessoa "of ordinary skill in the field of the invention" ⁽¹⁶⁶⁾. Daí a novidade ser considerada na doutrina norte-americana como "a fairly liberal test" de patenteabilidade ⁽¹⁶⁷⁾.

Na verdade, é bastante fácil para um inventor, por meio de uma definição cuidadosa do seu pedido, evitar a coincidência com invenções anteriores. Pelo contrário, é já consideravelmente difícil preencher o requisito da não-evidência (Secção 103), pois aí não é necessária a similitude substancial (*substantial similarity*) e para a qual diferentes referências podem ser combinadas ⁽¹⁶⁸⁾.

O chamado teste clássico de violação deste requisito dispõe que: "aquele que infringirá, se mais tarde, antecipará, se mais cedo" (*that which will infringe, if later, will anticipate, if earlier*).

Todavia o *Federal Circuit* determinou no caso *Lewmar Marine v. Barient Inc.* ⁽¹⁶⁹⁾, em 1987, que, tendo em conta o uso restritivo da antecipação na actual lei de patentes dos E.U.A., em que se exige a presença numa invenção anterior de todo e cada elemento da invenção reclamada, o texto do teste clássico da infracção deveria ser alterado no seguinte sentido: "Aquele que infringiria literalmente, se mais tarde, antecipa se mais cedo" ⁽¹⁷⁰⁾ do que a invenção em análise (*That which would literally infringe, if later in line, anticipates if earlier* — Caso *Lewmar Marine, Inc. v. Barient, Inc.*) ⁽¹⁷¹⁾.

No que diz respeito aos tradicionais casos da química, os tribunais têm aderido a uma abordagem estritamente estrutural (na linha do decidido no caso *In Re Bergstrom* ⁽¹⁷²⁾, de 1970) negando qualquer relevância, ao contrário do que acontece no juízo de não evidência, às propriedades ou utilidade do bem ⁽¹⁷³⁾. O mesmo critério é, em princípio, aplicável à biotecnologia.

⁽¹⁶⁶⁾ ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., p. 72.

⁽¹⁶⁷⁾ DONALD S. CHISUM, *ob. cit.*, p. 3-11.

⁽¹⁶⁸⁾ DONALD S. CHISUM, *ob. cit.*, p. 3-12.

⁽¹⁶⁹⁾ 827 F. 2d 744, 3 USPQ2d 1766 (Fed. Cir. 1987).

⁽¹⁷⁰⁾ D. CHISUM, *ob. cit.*, pp. 3-14.

⁽¹⁷¹⁾ D. CHISUM, *ob. cit.*, pp. 3-14.

⁽¹⁷²⁾ 427 F. 2d 1394, 166 USPQ 256, 262 (CCPA 1970).

⁽¹⁷³⁾ PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., pp. 12-13 (ver também este Autor para o caso *In Re Bergstrom*).

2.2.4. A não evidência (*nonobviousness*)

Este requisito inicialmente não fazia parte do *Patent Act* de 1793, que só se referia à novidade e à utilidade. Nasceu em meados do séc. XIX, mais precisamente no caso *Hochkiss v. Greenwood* ⁽¹⁷⁴⁾, em que o Supremo Tribunal negou a concessão de uma patente porque “there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention.” ⁽¹⁷⁵⁾.

Esta decisão deu origem a um período de praticamente um século em que, no seio de uma progressiva exigência quanto a este requisito, em 1941, no caso *Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.* ⁽¹⁷⁶⁾, o Supremo Tribunal chegou a sugerir a necessidade de “a flash of inventive genius” por parte do inventor para a invenção ser patenteável ⁽¹⁷⁷⁾.

O *Patent Act* de 1952 (Section 103) codificou esta exigência de uma forma cuidadosa: “A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner the invention was made.” ⁽¹⁷⁸⁾.

O Supremo Tribunal, no caso *Graham v. John Deere Co.* ⁽¹⁷⁹⁾, em 1966, clarificou o seu entendimento desta norma, sustentando que embora a questão da validade da patente fosse de Direito (*of law*), a mesma assentava num conjunto de juízos de facto (*basic factual inquiries*) ⁽¹⁸⁰⁾. Com efeito, segundo

⁽¹⁷⁴⁾ 52 U.S. 248 (1851), pp. 16-18.

⁽¹⁷⁵⁾ In ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., p. 113. O referido requisito teve várias denominações: *inventive novelty*, *invention*, *nonobviousness*. Cfr. P. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., p. 18.

⁽¹⁷⁶⁾ 314 U.S. 84 51 USPQ 272 (1941).

⁽¹⁷⁷⁾ STEPHEN LADAS, *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., p. 298.

⁽¹⁷⁸⁾ A esta Secção foi acrescentado o parágrafo (b)(1) relativo aos processos biotecnológicos. Com efeito, estatui-se que um processo biotecnológico que use ou resulte numa composição de matéria que seja nova segundo a secção 102 e não evidente de acordo com a subsecção (a) desta secção será considerada não evidente, preenchidos que estejam os requisitos dos parágrafos seguintes (A e B). Mais à frente, a mesma Secção define o que sejam processos biotecnológicos. Agradeço ao Professor SETH NEHRBASS, da Universidade de Tulane, o envio do novo texto da Secção 103.

⁽¹⁷⁹⁾ 148 USPQ 459 (1966).

⁽¹⁸⁰⁾ ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., p. 115.

este órgão judicial: “the scope and the content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined.”

São, desta forma, três os testes a que um tribunal norte-americano recorre para determinar a referida *subject matter* ou invenção, no momento em que a regra técnica é definitivamente formulada pelo seu criador, era ou não óbvia para um indivíduo com conhecimentos médios na área em questão (*a person having ordinary skill in the pertinent art*): o alcance e conteúdo da *prior art* (ou estado da técnica); as diferenças entre a *prior art* e a reivindicação que é feita; e o nível de perícia média (*level of ordinary skill*) na área em questão ⁽¹⁸¹⁾.

Devem também ser tidos em conta, tendo-se tornado num quarto teste, de acordo com a jurisprudência do *Federal Circuit*, embora fossem inicialmente formulados pelo Supremo Tribunal no já referido caso *Graham v. John Deere Co.*, a necessidade longamente sentida dessa invenção e o sucesso comercial da mesma. Todavia, o peso deste último elemento é, ou pode ser, bastante diluído se o sucesso comercial se ficar a dever à publicidade, à posição de domínio do mercado pelo vendedor ou recentes alterações no comportamento da procura.

Vamos analisar resumidamente cada um dos referidos testes.

A *person of ordinary skill* deverá ter um excelente conhecimento do seu campo de actividade, bem como capacidade para seleccionar e utilizar dados de outras áreas que sejam razoavelmente pertinentes para o problema a resolver. Ambos os aspectos devem ser tidos em conta para determinar a *prior art*. ⁽¹⁸²⁾.

No que toca às diferenças entre a *prior art* e a invenção, esta deverá ser analisada, como resulta aliás claro da letra da lei, como um todo. O nível da diferença não é muito relevante, uma vez que uma alteração de pormenor pode ser a chave para o sucesso. Importa verificar se aquilo que separa a invenção da *prior art* poderia ter sido obtido, a partir dos conhecimentos à altura existentes, por uma pessoa com perícia média ⁽¹⁸³⁾.

⁽¹⁸¹⁾ Cfr. MICHAEL A. LECHTER, *Intellectual property handbook*, cit., p. 38.

⁽¹⁸²⁾ Cfr. ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., pp. 132, ss.

⁽¹⁸³⁾ Assim, ROBERT L. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., pp. 138, ss.; MICHAEL A. LECHTER, *Intellectual property handbook*, cit., p. 38.

A “person having ordinary skill in the art” já foi descrita como um fantasma legal por Harmon ⁽¹⁸⁴⁾, que sublinha a este propósito três pontos: Quem é esta pessoa? No que consiste a perícia média (*ordinary skill*)? O que é que esta pessoa sabe?

A resposta que a estas questões tem sido dada pelos tribunais assenta nos seguintes vectores: trata-se de alguém que segue os quadros tradicionais do pensamento no campo definido e que não está especialmente predisposto a inovar, quer através de uma inspiração extraordinária, quer por uma pesquisa paciente e por vezes muito cara ⁽¹⁸⁵⁾.

Por outro lado, o nível de perícia média variará de acordo com uma série de factores como o nível educacional do inventor e daqueles que trabalham nesse campo, o tipo de problemas encontrados nessa área, bem como a sofisticação da tecnologia utilizada.

Finalmente, um perito médio deverá possuir conhecimentos não só no seu campo de actividade, mas também de outras áreas onde seja pertinente ir procurar a solução para o problema com que o inventor se depa-rou ⁽¹⁸⁶⁾.

O *Federal Circuit* desenvolveu, especialmente para os litígios envolvendo produtos químicos e biotecnológicos ⁽¹⁸⁷⁾, a regra do “*prima facie obviousness*”. Consiste numa regra processual que inverte o ónus da prova quanto à não evidência. Passa a ser o PTO que tem de provar face a um dado pedido a *prima facie obviousness* ou evidência ⁽¹⁸⁸⁾.

Como afirmou o Tribunal no caso *In Re Piasecky* ⁽¹⁸⁹⁾, em 1984, o PTO tem de demonstrar “some objective teaching in the prior art or knowledge generally available to one of ordinary skill in the art that

⁽¹⁸⁴⁾ *Patents and the Federal Circuit*, cit., pp. 128, ss. Crítico em relação este aspecto, STEPHEN LADAS, *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., p. 299.

⁽¹⁸⁵⁾ Caso *Standart Oil Co. v. American Cyanamid Co.*, citado em R. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., p. 129. Como sublinha a este propósito STEPHEN LADAS (*Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., p. 299), trata-se de uma pessoa que se fosse confrontada com o referido problema o resolveria através de reflexão ou de experiências mais ou menos simples.

⁽¹⁸⁶⁾ Ver, quanto a estes pontos, R. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., pp. 129-132, e jurisprudência aí citada.

⁽¹⁸⁷⁾ Ver *supra* nota, quanto à nova redacção da secção 103 relativa ao ónus da prova da evidência no que toca aos processos biotecnológicos.

⁽¹⁸⁸⁾ Cfr. PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., p. 21.

⁽¹⁸⁹⁾ 223 USPQ 785 (Fed. Cir. 1984).

would lead that individual to combine the relevant teachings of the references” (190).

Só nessa eventualidade é que o requerente será obrigado a fazer prova do contrário, ou seja, de que a invenção é não evidente (191). Geralmente, esse fim será alcançado através da prova de um resultado inesperado ou uma propriedade surpreendente da invenção.

Como se torna claro, esta regra é da maior importância, uma vez que se o requerente conseguir evitar a prova da *prima facie* o seu pedido prosseguirá e a invenção, em princípio, será patenteada. Pelo contrário, se essa demonstração for feita, o requerente terá que fazer uma contraprova nada fácil (192).

Problemas particulares, neste contexto, levantam os compostos químicos. Na verdade, por vezes, embora nem sempre, dada a natureza imprevisível de algumas reacções químicas um composto novo, embora muito semelhante no que toca à sua estrutura a um outro já existente, pode ter propriedades diferentes (193). Essa fractura entre a estrutura e as propriedades verificar-se-á especialmente naqueles casos em que os compostos químicos sejam destinados a aplicação em sistemas altamente complexos, como os sistemas vivos (*living systems*) (194).

As regras que norteiam a jurisprudência quanto a esta matéria foram traçadas no caso *In re Dillon* (195). O PTO terá que provar, como vimos, se o composto é *prima facie* evidente. Para se fazer semelhante afirmação, têm de estar presentes três elementos: a similitude estrutural entre o que é reivindicado e o estado da técnica; sugestão ou motivação decorrente da *prior art* para elaborar o novo composto; o método de elaboração do composto reivindicado ser revelado (*disclosed*), ou tornado evidente, pela *prior art* (196).

(190) In PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., p. 21.

(191) Este mecanismo processual, de grande importância e alcance, não se limita à *nonobviousness*, mas abrange igualmente a novidade e a falta de carácter operativo (no seio do requisito da *utility*). Cfr. R. HARMON, *Patents and the Federal Circuit*, cit., pp. 36-37.

(192) PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., p. 21.

(193) Cfr. DONALD S. CHISUM, *ob. cit.*, pp. 5-311.

(194) PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., p. 22.

(195) 14 USPQ 2d 1897, 1906 (Fed. Cir. 1990).

(196) Cfr. PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., p. 24.

Os tribunais olham com alguma desconfiança, procedendo a um exame cuidadoso, as combinações mecânicas de elementos já conhecidos, exigindo nalguns casos que se produza alguma sinergia; por outro lado, a existência de propriedades inesperadas num composto químico é considerado um forte indício de não-evidência ⁽¹⁹⁷⁾.

2.2.5. A utilidade (*utility*)

A utilidade (*utility*) foi, desde cedo, um requisito para se obter uma patente segundo a lei norte-americana, sendo que já o *Patent Act* de 1790 se referia a *any useful art*. A razão de ser desta exigência encontra-se no princípio do *quid pro quod*, o que significa que a sociedade só concederá o direito de exclusivo a uma invenção que desempenhe, e desempenhe efectivamente, funções positivas para o conjunto social e não funções prejudiciais para o mesmo ⁽¹⁹⁸⁾.

Como sublinha Robinson ⁽¹⁹⁹⁾, à sociedade não compete proteger "uma mera curiosidade, um processo científico que não produza resultados físicos, um artigo frívolo ou operação que não contribuam para o progresso da humanidade".

Nesta linha, a doutrina e jurisprudência do outro lado do Atlântico estabeleceram três testes ou condições que uma invenção tem que preencher para ser considerada útil. Assim, tem de operar de forma a assegurar as funções e o resultado pretendido; tem de satisfazer um fim humano mínimo (*minimum human purpose*); e tem de atingir um fim humano que não seja ilegal, imoral ou contrário à ordem pública (*public policy*) ⁽²⁰⁰⁾.

A utilidade requer que seja demonstrado, pelo menos, um mínimo de operacionalidade (*operability*), isto é, como declarou o tribunal no caso

⁽¹⁹⁷⁾ Cfr. D. CHISUM, *ob. cit.*, pp. 1-14, ss.

⁽¹⁹⁸⁾ Assim, o tribunal no caso *Brenner v. Manson* ("the basic *quid pro quo* contemplated in the Constitution and the Congress for granting a patent monopoly is the benefit derived by the public from an invention with substantial utility."), in D. CHISUM, *ob. cit.*, pp. 4-2, 4-12.

⁽¹⁹⁹⁾ *The law of patents for useful inventions*, 1890, p. 463 *apud* D. CHISUM, *ob. cit.*, p. 4-3.

⁽²⁰⁰⁾ O entendimento dos tribunais estadunidenses acerca deste requisito assenta, no essencial, nas considerações do Juiz *Story* no caso *Lowell v. Lewis* de 1817: "All that the law requires is, that the invention should not be frivolous or injurious to the well-being, good policy, or sound morals of society. The word "useful", therefore, is incorporated into the act in contradistinction to mischievous or immoral...", in D. CHISUM, *ob. cit.*, p. 4-4.

Mitchell v. Tilghmann ⁽²⁰¹⁾, em 1873, tem de ser capaz “of being used to effect the object proposed”.

Este requisito é de fácil prova relativamente a máquinas, mas tem levantado problemas sérios no que toca aos processos e compostos químicos, particularmente compostos farmacêuticos.

Os princípios ainda vigentes neste matéria foram fixados pelo Supremo Tribunal, em 1966, no caso *Brenner v. Manson* ⁽²⁰²⁾. O requerente tinha inventado um processo de elaboração de um composto já conhecido, mas cuja utilidade não era conhecida, embora fosse claro o interesse no âmbito da pesquisa, na medida em que alguns compostos similares eram úteis. O tribunal decidiu, no entanto, que um mero interesse de pesquisa ou ulterior investigação não era suficiente, sendo necessária a afirmação de uma utilidade substancial e específica ⁽²⁰³⁾.

Esta decisão não esgotou este assunto, uma vez que não foi fixada forma de se determinar, na prática, a utilidade. Esse ponto foi objecto de análise em sucessivas decisões judiciais, denotando uma cada vez maior abertura dos tribunais quanto à prova do requisito em análise. Assim, em 1961, no caso *In re Krimmel* ⁽²⁰⁴⁾, afastou-se a necessidade, para este efeito, da demonstração da eficácia e segurança de um produto farmacêutico em seres humanos (como resultava do caso *Insensted v. Watson* ⁽²⁰⁵⁾, de 1957), sendo suficiente a experimentação em animais.

Mais recentemente, (nomeadamente nos casos *Nelson v. Bowley* ⁽²⁰⁶⁾, de 1980, e *Cross v. Iizuka* ⁽²⁰⁷⁾, de 1985) foi considerada suficiente a prova de qualquer actividade farmacológica, o que foi feito *in vitro* no último caso referido ⁽²⁰⁸⁾. Apesar de tudo, a questão continua a colo-

⁽²⁰¹⁾ 86 U.S. (19 Wall.) 287 (1873). In R. HARMON, *ob. cit.*, p. 55.

⁽²⁰²⁾ 383, U.S. 519, 148 USPQ 689 (1966).

⁽²⁰³⁾ Cfr. STEPHEN P. LADAS, *Patents, trademarks, and related rights. National and international protection*, vol. I, cit., p. 306; PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., p. 7.

⁽²⁰⁴⁾ 292 F. 2d 948 130 USPQ 215 (CCPA 1962).

⁽²⁰⁵⁾ 157 F. Supp. 7 115 USPQ 408 (D.D.C. 1957).

⁽²⁰⁶⁾ 626 F. 2d 853, 206 USPQ 881 (CCPA 1980).

⁽²⁰⁷⁾ 753 F. 2d 1040 224 USPQ 739 (Fed. Cir. 1985).

⁽²⁰⁸⁾ Cfr. PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., pp. 7-8. No caso *Nelson v. Bowley* foi considerado suficiente um efeito farmacológico numa célula ou num tecido isolado, e no caso *Cross v. Iizuka* uma mera inibição enzimática foi suficiente (cfr. Autor citado, *ibidem*).

car-se no tocante aos químicos intermédios (*chemical intermediates*), discutindo os tribunais a sua utilidade.

Contudo, importa salientar que os examinadores do PTO têm seguido critérios mais rígidos, especialmente no campo da biotecnologia, como ficou claro no recente caso *In re Brana* ⁽²⁰⁹⁾, de 1995 ⁽²¹⁰⁾.

Por fim, uma corrente jurisprudencial fazia uma exigência mais apertada da utilidade das invenções terapêuticas, uma vez que se receava que se fosse concedida a patente a essas invenções, se lhes estava ao mesmo tempo a conferir a chancela do Estado.

Semelhante jurisprudência foi recentemente ultrapassada, na medida em que se entende que compete a outros departamentos do Estado o controle e regulamentação da venda (*rectius*, na colocação à disposição do público) ao público dos medicamentos (ou seja, a *Food and Drug Administration Department*).

Não se pense, porém, que a prova de segurança está afastada do preenchimento do requisito da utilidade. Pelo contrário, o princípio de que uma invenção deveria, para além de eficiente, ser razoavelmente segura vem já desde o caso *Mitchell v. Tilghman* ⁽²¹¹⁾, de 1873, levantando-se como é evidente com especial ênfase no campo dos medicamentos.

A este respeito, o *Court of Customs and Patent Appeals* estabeleceu que o requerente da patente de um medicamento necessita tão só de demonstrar a *probabilidade suficiente* de segurança na terapia humana (o que não tem necessariamente que envolver uma prova clínica) e que — na linha da jurisprudência acima definida — o facto de um medicamento ter sido considerado útil no âmbito das patentes não significa necessariamente que venha a ser considerado seguro, de acordo com os níveis de exigência da *Food and Drug Administration Department* (FDA), necessariamente diversos ⁽²¹²⁾.

Quanto à questão da prova da utilidade e operabilidade das invenções, há uma presunção de que a demonstração de utilidade feita pelo

⁽²⁰⁹⁾ 51 F. 3d 1560, 34 USPQ 2d 1436 (Fed. Cir. 1995).

⁽²¹⁰⁾ Cfr. ROBERT L. HARMON, *Patents and the federal circuit.*, cit., p. 55.

⁽²¹¹⁾ 86 U.S. (19 Wall.) 287, 22 L. Ed. 125 (1873), in D. CHISUM, *ob. cit.*, pp. 4-38.

⁽²¹²⁾ Cfr. D. CHISUM, *ob. cit.*, pp. 4-30, ss., especial, pp. 4-39, 4-40. Aspecto que o *Federal Circuit* recentemente destacou no caso *In re Brana* [51 F.3d 1560, 34 USPQ 2d 1436 (Fed. Cir. 1995)] ao sublinhar que a utilidade de um bem objecto de patente necessariamente postula uma posterior pesquisa e desenvolvimento. Um invenção é útil ainda antes de ser considerada apta para administração a seres humanos. Cfr. ROBERT L. HARMON, *Patents and the federal circuit.*, cit., p. 59.

requerente está correcta. O critério para se inverter este ónus, afirmado pelo tribunal no caso *In re Langer* ⁽²¹³⁾, em 1974, estabelece ser necessário ao PTO provar que uma pessoa com uma “ordinary skill in the art” a que a invenção pertence teria tido motivo para questionar a verdade das afirmações de utilidade do requerente ⁽²¹⁴⁾.

Há uma séria expectativa de que este requisito, no futuro, venha a adquirir um maior relevo, uma vez que algumas técnicas biotecnológicas mais recentes, embora de grande valor, podem não preencher a utilidade; pelo menos tal como a mesma tem, até ao momento, sido analisada pelos tribunais dos Estados Unidos ⁽²¹⁵⁾.

APRECIACÃO FINAL

Do percurso anterior resultam claramente os paralelos e as similitudes que neste domínio se verificam no Direitos das Patentes europeu e norte-americano, no que diz respeito aos requisitos de patenteabilidade, criando-se uma amplíssima zona de convergência. O que é tanto mais interessante, quanto a evolução de ambos os sistemas se efectuou de uma forma por vezes paralela, mas não dialéctica ⁽²¹⁶⁾.

⁽²¹³⁾ 503 F. 2d 1380, 1391, 183 USPQ 288 (CCPA 1974). In D. CHISUM, *ob. cit.*, pp. 4-26, 4-47.

⁽²¹⁴⁾ Cfr. ROBERT L. HARMON, *Patents and the federal circuit.*, cit., pp. 58-59.

⁽²¹⁵⁾ Cfr. PHILIPPE G. DUCOR, *Patenting the recombinant products of biotechnology and other molecules*, cit., p. 10.

⁽²¹⁶⁾ O que não se verifica no que diz respeito aos requisitos subjectivos necessários para que se possa adquirir o direito à patente (e que nós já abordámos em parte, em nota, ao sublinhar que a *originality* é um verdadeiro requisito subjectivo). Aí a divergência é mais profunda.

Na verdade, o problema de saber a quem cabe o direito à patente (*Recht auf das Patent*) encontra resposta, do ponto de vista teórico, em três tipos de sistemas básicos.

Em primeiro lugar, temos o princípio ou sistema do inventor (*Erfindersprinzip*), de acordo com o qual o direito à patente cabe tão só ao primeiro e verdadeiro inventor (*first and true inventor*) e não a outro sujeito que posteriormente e de modo autónomo tenha chegado ao mesmo resultado inventivo. O grande inconveniente deste sistema consiste em determinar quem é o primeiro inventor, o que impõe um pesado encargo sobre a entidade administrativa encarregada de o fazer e atrasa consideravelmente a concessão do direito de patente. De todo o modo, este ainda é, nos seus traços essenciais, o sistema estadunidense, embora com a limitação decorrente da “constructive reduction to practice” ou da presunção estabelecida em favor do primeiro solicitante. Ver *supra* nota, DONALD CHISUM, *ob. cit.*, pp. 1-9, 1-20; R. HARMON, *ob. cit.*, p. 90. Ver igualmente, GOMEZ-SEGADE, *Derecho*

Vamos em seguida colocar em destaque alguns pontos que nos parecem ter maior relevo.

No que diz respeito à invenção, ao contrário da CPE, a legislação norte-americana, não estabelece este requisito isoladamente limitando-se, à semelhança da antiga legislação francesa, a estabelecer classes de invenções patenteáveis. Três delas relativas a produtos e uma quarta abrangendo os processos.

Apesar de tudo, como a classe das manufacturas é uma categoria residual (*catch-all class*), todas as invenções de produto que não couberem nas restantes categorias poderão ser aí incluídas ⁽²¹⁷⁾, o que retira ao estabelecimento de categorias de invenção o conteúdo restritivo que à primeira vista parecia ter.

Por outro lado, como a novidade, a evidência e a utilidade são requisitos de patenteabilidade e não da invenção em si, esta é, igualmente, no sistema norte-americano uma mera regra técnica que a jurisprudência foi, de forma negativa, à semelhança do legislador europeu, delimitando.

Quanto ao âmbito da matéria patenteável (ou elegível para patenteação), verifica-se, do mesmo modo, uma grande proximidade entre os sistemas, embora com diferenças importantes, que recentemente têm sido acentuadas.

A protecção de programas de computadores, *como tais*, é deixada,

a la patente, La modernizacion del derecho español de patentes (de GOMEZ-SEGADE/FERNANDEZ-NOVOA), Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p. 107.

Como contraposto ao sistema do *first and true inventor*, existe o sistema baseado no princípio do solicitante (*Anmeldersprinzip*), que privilegiava a pessoa que, embora não fosse o inventor, depositasse primeiro o pedido de invenção. Cfr. GOMEZ-SEGADE, *Derecho a la patente*, cit., p. 106.

O terceiro sistema — sistema do inventor primeiro solicitante — é de alguma forma um compromisso entre os outros dois, na medida em que atribui o direito à patente ao inventor que primeiro tenha depositado o pedido (cfr. LUIGI CARLO UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Milão, 1985, pp. 273, ss.; GOMEZ-SEGADE, *Derecho a la patente*, cit. p. 106). A CPE adopta-o embora de uma forma híbrida, decorrente do facto de o direito à patente nem sempre corresponder ao inventor primeiro solicitante. Efectivamente, sempre que a primeira solicitação é recusada ou retirada antes de ser publicada, o inventor que tenha apresentado a solicitação em segundo lugar pode então obter o direito à patente — art. 60.º, n.º 2, da CPE. Cfr. L. C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, cit., p. 274; GOMEZ-SEGADE, *Derecho a la patente*, cit., p. 107.

⁽²¹⁷⁾ “...it includes any article devised by man that does not fall within the other two product categories...” D. CHISUM, *ob. cit.*, pp. 1-13.

como entre nós, ao direito de autor, embora a protecção por via de patentes se possa, e tenha efectivamente sido concedida, a programas de computadores inseridos em invenções patenteáveis.

Contudo, nos E.U.A., a tendência nesta matéria tem sido, como vimos, a partir de 1994, no sentido de um progressivo alargamento do âmbito de protecção (vejam-se as directrizes traçadas em 1995 pelo PTO a este respeito) do *software* como tal.

No que toca aos organismos vivos, os animais *em si* têm sido patenteados em ambos os sistemas (veja-se o caso do *Harvard mouse*). Quanto aos processos biológicos (*naturally occurring*) de obtenção de animais, esses não são patenteáveis.

Ao contrário do modelo europeu, não existe qualquer regra específica que exclua da matéria patenteável os métodos de tratamento cirúrgico do corpo humano ou animal, tal como de métodos de diagnóstico, que podem desta forma ser incluídos na categoria dos processos.

No que toca à actividade inventiva ou não evidência (*nonobviousness*), existe um paralelo marcante entre os dois sistemas jurídicos, exigindo-se, em geral, em qualquer um deles, que a ideação não seja evidente para um perito médio dessa área com conhecimentos razoáveis, com base no estado da técnica ou *prior art*. É pois essencial que a criação intelectual represente uma fractura, um descolar desse estado da técnica para se dar como preenchido este requisito ⁽²¹⁸⁾.

Porém, assinale-se, o momento tido em conta para a fixação do estado da técnica é, nos E.U.A., o momento da invenção, enquanto a Convenção de Munique toma como data de aferição a do depósito do pedido.

Acresce que foi a este propósito que foi desenvolvida do outro lado do Atlântico a importante inversão do ónus da prova que representa a regra do *prima facie*. É o PTO que tem de demonstrar que a invenção é *prima facie* evidente. Tal mecanismo não tem aplicação no âmbito da Convenção da Patente Europeia ⁽²¹⁹⁾.

O requisito da *utility* é particular do direito dos Estados Unidos e não

⁽²¹⁸⁾ Estas semelhanças não devem dar lugar à conclusão de que se trata de um mesmo teste. O *Federal Circuit* em 1986 no caso *Medtronic, Inc. v. Daig Corp.* [789 F. 2d 903, 229 USPQ 664 (Fed. Cir. 1986)] não se sentiu obrigado a adoptar, a respeito da evidência, a conclusão de um tribunal alemão. Como sublinha a este propósito ROBERT L. HARMON (*Patents and the federal circuit.*, cit., p. 117): "Indeed, the test is an all-American one".

⁽²¹⁹⁾ Ver, p. ex., J. M. MOUSSERON, *Traité des brevets*, cit., p. 407.

encontra uma exacta correspondência numa particular condição de patenteabilidade do modelo europeu. Em grande parte, no entanto, o seu âmbito de aplicação coincide, tal como os tribunais norte-americanos o têm vindo a interpretar, com aquele que é coberto pelos requisitos da licitude e da aplicação industrial da Convenção de Munique. Especialmente, no que se refere a este último ponto, à necessidade de a invenção ser exequível.

As diferenças marcantes entre ambos os modelos centram-se, porém, no requisito da novidade.

A lei norte-americana parte de uma concepção de novidade restrita, uma vez que, se de uma parte considera ser uma antecipação qualquer publicação ou patente anterior em qualquer parte do mundo, de outra, o uso anterior, o conhecimento ou a mera invenção, só obstam à novidade se forem realizadas nos E.U.A.

Pelo contrário, a Convenção de Munique abraça claramente uma concepção absoluta deste requisito, consistindo antecipação "tudo o que foi tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente por uma descrição escrita ou oral, utilização ou qualquer outro meio" (art. 54.º, n.º 2, da CPE, sublinhado nosso).

A data relevante para se determinar se uma determinada referência leva à antecipação é o da data da invenção ⁽²²⁰⁾ na América do Norte, por força do princípio *do first and true inventor*, enquanto na Europa, de acordo com o sistema do inventor primeiro solicitante, a data relevante é a data do depósito do pedido.

O *Patent Act* concede ao inventor um "prazo de graça" de um ano antes do pedido para que este possa testar o valor comercial da sua invenção (usando-a, publicando uma descrição da mesma, patenteando-a noutro país) sem que a novidade seja afectada (mas só nos E.U.A — dado o carácter absoluto da concepção europeia de novidade, o uso nos E.U.A destruiria a novidade se o requerente viesse depois a solicitar uma patente europeia).

Aliás, a discussão que tem sido travada no quadro dos trabalhos preparatórios de um tratado com vista à harmonização de certos aspectos do sistema legal quanto à protecção da invenção (o *Patent Law Treaty* — PLT) girava à volta destes pontos. Nomeadamente, foram sugeridas concessões recíprocas pelas quais os E.U.A abandonariam o sistema do primeiro

⁽²²⁰⁾ Embora haja aqui que contar com a presunção de prioridade para o primeiro que realizar o pedido. Ver *supra* nota 158.

inventor a favor de um sistema semelhante ao da Convenção de Munique, enquanto os outros Estados faziam cedências quanto ao referido “período de graça” e às exclusões da patenteabilidade ⁽²²¹⁾. O acordo não foi alcançado devido a forte pressão interna nos Estados Unidos contra o abandono do sistema do *first and true inventor*.

Do exposto, parece-nos ser possível destacar dois pontos. Em primeiro lugar é marcante a evolução de ambos os ordenamentos jurídicos: de forma simétrica, mas sem que se tivessem influenciado mutuamente. As necessidades de protecção das invenções e o relevantíssimo papel económico que estas têm assim o impuseram (e vão continuar provavelmente a impor, o que é particularmente importante no que toca às recentes evoluções da protecção que nos E.U.A. é concedida através das patentes — será necessário seguir com cuidado os desenvolvimentos nas áreas do *software* e mesmo dos métodos de fazer negócio).

Por outro lado, resulta de uma forma clara da análise a que procedemos de ambos os sistemas que, não obstante a referida convergência, do prisma dos requisitos objectivos de patenteabilidade, é mais fácil a obtenção do direito de patente nos E.U.A, e a um custo bem menor ⁽²²²⁾, do que na Europa da Convenção de Munique.

Como vimos, a matéria patenteável é mais ampla, a novidade menos exigente, concedendo-se, neste âmbito, o já referido prazo de graça ao inventor (importante para este aferir das potencialidades comerciais da invenção), e o princípio da “prima facie” é mais favorável ao solicitante.

SIGLAS

BGH	— Bundesgerichtshof (Tribunal Federal Alemão)
CCPA	— Court of Customs and Patent Appeals
CPE	— Convenção relativa à Patente Europeia

⁽²²¹⁾ Cfr. MARC SANTERELLI, *Aippi and the harmonisation of patent law (PLT)*, in aippi — 1887-1997 Centennial edition. Aippi and the protection of intellectual property, 1887-1997, Basileia, 1997, pp. 208-209.

⁽²²²⁾ Como é óbvio, o custo global da obtenção da patente é, para os inventores e para as próprias funções que o sistema de patentes visa realizar, da maior importância. De facto, o custo da obtenção de uma patente europeia (cerca de 30.000 Euros ou 29.400 USD para uma média de 8 países) é seis vezes superior ao dos EUA. Dados obtidos no *Financial Times* de 29-2-2000 (“Patent for human cloning to be modified”), p. 2.

CPI	— Código da Propriedade Industrial
DJ	— Direito e Justiça
ED	— Enciclopedia del Diritto
Fed. Cir.	— Court of Appeals for the Federal Circuit
Guir. It.	— Giurisprudenza Italiana
HarvardLR	— Harvard Law Review
IEP	— Instituto Europeu de Patentes
JOCE	— Jornal Oficial das Comunidades Europeias
PTO	— Patent and Trademark Office
RDInd.	— Rivista di Diritto Industriale
ROA	— Revista da Ordem dos Advogados