

JUNHO 2017

nº 7

Propriedades intelectuais

DOUTEINA

♦ A implementação do sistema de acesso à propriedade genética e conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios: os desafios da experiência brasileira analisados do ponto de vista internacional

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

♦ A cláusula geral do direito da concorrência desleal à luz da diligência profissional

Hans-Gregor Koppelman

CRÔNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

♦ Direito da propriedade industrial
*Manoel Ottoni Mendes
Evaristo Mendes
Antônio Andrade
João Paulo Michalo*

♦ Direito de autor
*Henrique Sousa Antunes
Jean-Michel Brugnière*

CARTAS DA LUSOFONIA

♦ Carta de Macau
Conçalo Cabral

♦ Carta de Moçambique
Tílio Marmar



Carta de Macau

As patentes nos tribunais de Macau

GONÇALO CABRAL
ADVOGADO

Com o fim do monopólio do jogo, concretizado legislativamente pela Lei n.º 16/2001, de 24 de setembro, menos de dois anos após a criação da Região Administrativa Especial de Macau, ocorreram profundas alterações nesta Região, a par com um crescimento económico vertiginoso. As mudanças sentiram-se também em matéria de patentes¹. De facto, enquanto anteriormente eram muito raros os pedidos de registo de patentes, o que é compreensível num território com apenas algumas centenas de milhares de consumidores e sem indústrias tecnológicas de relevo, a expansão da indústria do jogo provocou uma verdadeira corrida ao registo. Assim, por exemplo, de 7 pedidos de registo em 2001, passou-se a 292 em 2007, e de 3 pedidos de extensão de patentes chinesas em 2004 passou-se a 452 em 2016 – a extensão de patentes chinesas parece, aliás, ser hoje a via preferida pelos interessados para a aquisição dos direitos exclusivos em Macau.

Os números, que seriam insignificantes em muitas jurisdições, são significativos num território como Macau. Boa parte dos pedidos de registo são apresentados por inventores ou empresas ligados à indústria do jogo. Na verdade, embora, como é sabido, os jogos em si não possam ser objeto de patente – de acordo com o paradigma de invenção consagrado na Convenção de Munique (nomeadamente no seu art. 52.º, n.º 2, al. c), e acatado pela lei de Macau [art. 62.º, n.º 1, al. d), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial²] – nada obsta à concessão de patentes sobre invenções incorporadas em equipamento utilizado nos jogos, *v.g.*, nas conhecidas *slot machines*.

Em consequência destas transformações, uma mão-cheia de recursos chegou nos últimos anos ao Tribunal de Segunda Instância (TSI) e, um deles, ao Tribunal de Última Instância (TUI). São os primeiros casos respeitantes a patentes a ser discutidos nos tribunais superiores da Região Administrativa Especial de Macau. No presente artigo faremos uma breve resenha dos mesmos³. O facto de quatro das seis decisões listadas se relacionarem com patentes na área do jogo é um sinal claro, e uma consequência natural, do domínio que esta indústria exerce na economia do território. Salienta-se também a circunstância de num dos casos estar envolvida a concorrência desleal, alegadamente levada a cabo pelos titulares e licenciados de certas patentes.

I

Caso Geox: A sociedade italiana Geox S.p.A. pediu em Macau uma patente para um tecido, destinado à utilização

em calçado e vestuário, constituído por camadas capazes de afastar a transpiração do corpo do utilizador, canalizando-a para o exterior. O pedido foi recusado pela Direção dos Serviços de Economia, com base no relatório do exame técnico⁴, por se ter entendido não haver novidade nem, relativamente a algumas reivindicações, inventividade. Foi levado em conta o facto de a tecnologia em causa corresponder fundamentalmente à que foi protegida nos EUA, em 1998, pela patente n.º 5 746 013 (*Shoe having an air-cooled breathable shoe liner*). Tendo a interessada recorrido dessa decisão para o Tribunal Judicial de Base⁵, não obteve provimento, pelo que interpôs recurso para o TSI. Por acórdão de 27.09.2012, no proc. 473/2012 (relator Gil de Oliveira), o tribunal de recurso, após uma comparação entre a invenção clamada pela Geox e a descrita na patente americana mencionada, confirmou a decisão da primeira instância, apoiando-se nomeadamente na doutrina das equivalências.

II

Caso Shuffle Master: A falta de inventividade foi também a causa do decaimento do pedido apresentado pela empresa de Las Vegas *Shuffle Master Inc.*, de registo de uma máquina de baralhar cartas. A invenção reivindicada permitiria, entre outras coisas, a redução da probabilidade de fraude por parte dos jogadores durante a distribuição das cartas, o encurtamento do tempo necessário à distribuição das cartas de cada rodada do jogo e a conservação de registos históricos das cartas distribuídas.



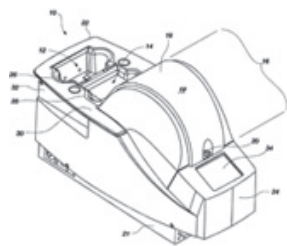
1. A legislação de Macau designa como “patentes de utilidade” os direitos de propriedade intelectual universalmente conhecidos por “modelos de utilidade”. No presente artigo não nos ocupamos desses direitos, mas sim, e apenas, das “patentes de invenção”.

2. O Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI) foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de dezembro

3. Os acórdãos podem ser consultados em www.court.gov.mo. A identificação das partes é habitualmente eliminada, mas nem sempre, não havendo uma prática coerente nesta matéria. Por esta razão, apenas em alguns casos identificamos os interessados.

4. O exame técnico das invenções é feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, em Pequim.

5. É este o curioso nome do tribunal de primeira instância de Macau em matéria cível e penal.



Todavia o Tribunal de Segunda Instância, por acórdão de 11.04.2013, no processo 969/2012 (relator Gil de Oliveira), confirmou o entendimento da Direção dos Serviços de Economia, baseado no relatório do exame técnico, e do Tribunal Judicial de Base, a saber: que, para um perito, várias das reivindicações resultavam já, de maneira evidente, do estado da técnica, tal como descrita em duas patentes americanas. Não havia, portanto, inventividade.

III

Legitimidade processual ativa: A questão fundamental discutida no acórdão de 7 de fevereiro de 2013 do Tribunal de Segunda Instância, tirado no processo 805/2012 (relator Cândido de Pinho), era a da legitimidade ativa para o recurso de uma decisão de registo de um direito de propriedade industrial.

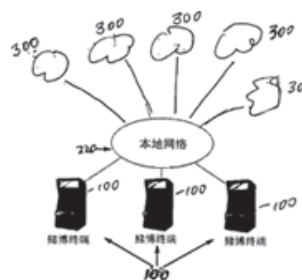
O direito em causa é uma patente sobre uma mesa de *baccarat* (o jogo mais lucrativo nos casinos de Macau), concedida pela Direção dos Serviços de Economia a Jay Chun em 2011. Uma sociedade dedicada à comercialização de equipamentos para jogo, incluindo mesas de jogo (e que, diga-se de passagem, não tinha tido qualquer intervenção no processo administrativo de registo da patente), recorreu para o Tribunal Judicial de Base pedindo a declaração de nulidade da patente, arguindo que a invenção em causa não preenchia os requisitos substanciais de patenteabilidade. Tendo sido proferido despacho saneador que julgou não ter ela legitimidade para a causa, recorreu para o Tribunal de Segunda Instância. Fundamentou o seu recurso, entre outros, no argumento de que, constituindo a patente um direito exclusivo ou absoluto (*erga omnes*), qualquer operador económico que se sinta prejudicado por esse monopólio tem legitimidade para impugnar a decisão que o criou.

O Tribunal de Segunda Instância não lhe deu razão e confirmou a decisão da primeira instância. Num extenso e douto acórdão, que revisitou a doutrina e a jurisprudência relevantes, o tribunal examinou a natureza do ato de concessão de patente e a natureza do recurso judicial que do mesmo cabe (recurso contencioso de plena jurisdição, da competência dos tribunais comuns) e concluiu que só os *interessados*, e não qualquer pessoa, têm legitimidade *ad causam*, apenas se considerando *interessados* aqueles que sofram, e provem, um prejuízo diretamente causado pela decisão recorrida. Segundo o tribunal, a mera possibilidade de a recorrente se ver eventualmente impedida de fabricar as mesas de jogo protegidas pela patente, se o quiser vir a fazer um dia, não é suficiente para lhe conferir legitimidade ativa (“... nada nos permite inferir hoje que a decisão objeto do ‘recurso judicial’ signifique um prejuízo certo, direto e imediato, uma vez que para o efeito não releva o prejuízo eventual, incerto e longínquo. [...] Assim é que, quer se aplique à situação a norma do CPAC⁶

(art. 33.º), quer nos devamos ater somente à do art. 276.º do RJPI, sempre estaremos confrontados com a necessidade de demonstração de um interesse, que tem de ser fundado e sério e decorrer da posição jurídico-substantiva em que se encontra o recorrente perante o beneficiário da patente”).

IV

Providência cautelar I: A única intervenção do Tribunal de Última Instância em matéria relacionada com patentes ocorreu com o acórdão de 16.12.2014, no processo 120/2014 (relator Viriato Lima). Em causa estava uma providência cautelar decretada pelo Tribunal Judicial de Base, a pedido da sociedade titular da patente I/380, concedida para um terminal multijogos (*multigaming*)⁷, e da sociedade licenciada para a comercialização do mesmo, contra outra sociedade que pretendia expor no *Macau Gaming Show* de 14-16 de novembro de 2013 equipamento que, alegadamente, violava a referida patente. Idêntico litígio tinha ocorrido em pelo menos uma das edições anteriores do certame.



Concedendo a providência requerida, o Tribunal Judicial de Base decretou, entre outras coisas, que fosse “a requerida, que participa nos dias 15 e 16 de novembro de 2013 na exposição MGS [...], impedida e inibida da prática de quaisquer atos em violação da Patente I/380 e, bem assim, dos direitos conferidos pela mesma às requerentes, [...], nomeadamente seja ordenada a proibição da exposição na referida MGS de equipamento e material de jogo violador da Patente I/380”, e que se oficiasse “aos Serviços de Alfândega da RAEM para estarem presentes nos dias 15 a 16 de novembro de 2013 na exposição MGS e levarem a cabo o cumprimento da decisão do Tribunal, se necessário coadjuvados pelo perito designado pelas requerentes”.

Tendo a requerida interposto recurso para o Tribunal de Segunda Instância, veio este a dar-lhe razão, revogando a decisão da primeira instância, por entender que os factos alegados pelos requerentes da providência tinham natureza meramente conclusiva (acórdão de 17.07.2014 no processo 346/2014, sendo relator Tong Hio Fong).



6. Código do Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de dezembro.

7. Trata-se de tecnologias que permitem ao utilizador de um terminal jogar simultaneamente dois ou mais jogos.

Recorreram os requerentes da providência para o Tribunal de Última Instância, o qual, no entanto, manteve o acórdão impugnado, por entender que “a providência cautelar estava condenada ao insucesso à partida, não sendo caso de falta de prova de factos mas de algo prévio: omissão do ónus de alegação dos factos integrantes da causa de pedir”. Estatuíu o tribunal supremo de Macau que “a causa de pedir de uma providência cautelar, que visa impedir a utilização de máquina de jogo de fortuna e azar em exposição, com fundamento em violação de patente, no que ao requisito da alegação do direito do requerente concerne, supõe a alegação de três grupos de factos atinentes à: 1) Caracterização da patente do requerente; 2) Caracterização da máquina que supostamente infringe a patente; 3) Descrição das características técnicas específicas da máquina supostamente violadora da patente, em que há infração da patente”.

V

Providência cautelar II: O litígio entre os fabricantes de terminais multijogos esteve igualmente na origem do processo que acabaria no acórdão de 12.06.2014 do Tribunal de Segunda Instância, tirado no processo 248/2014 (relator Gil de Oliveira).

Foi requerida no Tribunal Judicial de Base uma providência cautelar contra os titulares das patentes I/380, acima referida, e I/150, bem como seus licenciados, em que se pedia que os requeridos fossem condenados a abster-se de afirmar que são titulares de qualquer direito de exploração monopolística do conceito de *multigaming*, a abster-se de afirmar que são titulares de todas e quaisquer soluções técnicas em que o conceito de *multigaming* se concretiza e ao pagamento de uma sanção pecuniária compulsória por cada dia em que violassem as obrigações que lhes fossem determinadas.

De acordo com o requerente da providência, os requeridos andariam a reivindicar publicamente serem detentores do exclusivo da tecnologia multijogos para o mercado de Macau, o que não seria verdade e constituiria uma forma de concorrência desleal (atos enganosos), violando o art. 160.º do Código Comercial (“Considera-se desleal a utilização ou difusão de indicações incorretas ou falsas, a omissão das verdadeiras e todo e qualquer ato que, pelas circunstâncias em que tenha lugar, seja suscetível de induzir em erro as pessoas às quais se dirige ou alcança, sobre a natureza, aptidões, qualidades e quantidades dos produtos ou serviços e, em geral, sobre as vantagens realmente oferecidas”).

O Tribunal Judicial de Base recusou a providência, decisão que viria a ser mantida em sede de recurso. Segundo o Tribunal de Segunda Instância, “numa providência cautelar comum em que se pede que os requeridos se abstenham de afirmar que são titulares de qualquer direito de exploração monopolística do conceito de *multigaming*, de afirmar que são titulares de todas e quaisquer soluções técnicas em que o conceito de *multigaming* se concretiza, sejam condenados no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, por cada dia em que violem as obrigações que lhes sejam determinadas, há que preencher o conceito em que se traduz aquela atividade e a recorrente tem de comprovar que a atuação dos requeridos extravasa o direito que advém da proteção conferida pelo registo da patente de determinado equipamento de jogo, só assim se podendo falar em concorrência desleal e atuação ilícita dos requeridos”.

VI

*Caso Anadys Pharmaceuticals*⁸: Finalmente, por acórdão de 26.01.2017, tirado no processo n.º 900/2016 (relator Ho Wai Neng), o Tribunal de Segunda Instância julgou que, tendo o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual considerado, no relatório do exame técnico da invenção, que algumas das reivindicações não cumprem o requisito da inventividade, não é possível à Direção dos Serviços de Economia conceder uma patente com base apenas nas restantes.

A invenção reivindicada (I/252) era uma fórmula química, tendo a patente sido requerida pela empresa americana Anadys Pharmaceuticals Inc. Perante o despacho de recusa de concessão da patente, baseado no relatório técnico feito em Pequim, a requerente recorreu para o Tribunal Judicial de Base, o qual entendeu que a Direção dos Serviços de Economia (DSE) podia, e devia, fazer uma concessão parcial da patente. Este órgão interpôs recurso para o Tribunal de Segunda Instância, que lhe deu razão. Procedendo a uma comparação entre as disposições do regime jurídico vigente (RJPI) e do anterior (o Código da Propriedade Intelectual aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de janeiro), o tribunal entendeu “que o legislador do RJPI retirou, de forma intencional, a possibilidade de ‘delimitar a matéria protegida’ e ‘eliminar reivindicações’ por parte da DSE por considerar esta entidade não possuir capacidade técnica para o efeito. No regime anterior, a entidade que realizava o exame e a que concedia o registo da patente era a mesma – o Instituto Nacional da Propriedade Industrial⁹ (cfr. art. 63.º do CPI), daí que fazia sentido permitir a esta entidade, por iniciativa própria, ‘delimitar a matéria protegida’ e ‘eliminar reivindicações’ para efeito da concessão parcial. O que já não acontece no regime atual do RJPI, segundo o qual a DSE tem apenas a competência para conceder o registo da patente, não tendo portanto a competência para realizar o exame (cfr. art. 85.º do RJPI). Trata-se duma opção legislativa que prende-se com a realidade social da RAEM, na medida em que o legislador bem sabe que a DSE não possui capacidade técnica para o efeito. Cremos por esta razão, foi lhe retirada a possibilidade de ‘delimitar a matéria protegida’ e ‘eliminar reivindicações’ para efeito da concessão parcial da patente.”



8. Patente de Invenção n.º I/000252. Data do pedido: 2005/12/16. Requerente: Anadys Pharmaceuticals, Inc.

9. O tribunal está, aqui, a referir-se ao INPI português.