

O que pode ser protegido por patente?



MÁRIO CASTRO MARQUES
 Agente Oficial da Propriedade Industrial e Advogado
 mariocastromarques@gmail.com
 Todos os direitos reservados, Porto, Fevereiro de 2018

A “criação inovadora” patenteável – o que pode ser protegido por patente? Algumas situações.

Já tínhamos abordado a questão das patentes há alguns números atrás⁽¹⁾, nesta revista. Aflorámos então, de forma muito genérica, um conjunto de ideias iniciais, nomeadamente, relacionadas com a preparação do pedido de patente, com o decorrer do processo, a sua abrangência territorialmente limitada, a proteção internacional existente, a questão das diversas estratégias possíveis em matéria de internacionalização e de algumas restrições temporais na sua implementação. Eram, de facto, assuntos complexos e em que apenas foi nossa intenção realçar alguns aspectos mais salientes.

Este segundo artigo irá centrar-se, na medida do possível, no que pode ser protegido por patente, embora sem a pretensão, frise-se, de se descrever exaustivamente todas as hipóteses abrangidas. Serão apenas analisados alguns dos temas mais recorrentes e salientes em termos empresariais.

Uma primeira nota que, desde logo, julgamos importante salientar e que está relacionada com o tema é a seguinte: nem toda aquela criação que seja inovadora é suscetível de ser protegida por patente, isto é, é patenteável!

Podemos estar, claramente, na presença de uma criação, grosso modo, inovadora, mas não ser “elegível” de acordo com certos parâmetros para se obter a patente.

Há diversos tipos de criação inovadora e que têm sido ao longo do tempo descritos e classificados por autores e organizações⁽²⁾. Contudo, nem todos podem ser protegidos por patente.

Mas então o que é uma patente? Sobre que recai?

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual⁽³⁾ define a patente enquanto **“um direito de exclusivo sobre uma invenção, que pode ser um produto ou processo, e que apresenta, em termos gerais, uma nova forma de fazer algo, ou estabelece uma nova solução técnica para um problema”**⁽⁴⁾.

A patente é (1) um “título oficial” que concede um direito de exclusivo, e que (2) incide sobre uma invenção. Sem tal “título” não há um direito que permita ao interessado/inventor explorar – com exclusividade – a invenção no mercado em que foi concedido

Em complemento, o Instituto da Patente Europeia⁽⁵⁾ (organização europeia de patentes) considera a patente como o **“título legal que concede ao inventor o direito, por um período limitado (normalmente de**

20 anos), de proibir que outros produzam, usem ou vendam a sua invenção sem a sua permissão...”⁽⁶⁾.

Neste contexto, se assim podemos dizer, a patente é (1) um **“título oficial”** que concede um direito de exclusivo, e que (2) incide sobre uma invenção. Sem tal **“título”** não há um direito que permita ao interessado/inventor explorar – com exclusividade – a invenção no mercado em que foi concedido.

Por conseguinte, a “criação inovadora”, para ser patenteável, terá de consistir, desde logo, numa invenção. O que se entende por invenção não está definido na lei, mas é comumente aceite ser uma solução para um problema técnico.

Mas não basta termos uma invenção, para obtermos uma patente⁽⁷⁾, será necessário que se preencha um conjunto de requisitos⁽⁸⁾, apresentando-se um processo específico, que contenha a explicação pormenorizada da invenção, das suas características técnicas e do “modus operandi”, de maneira a que sejam examinados aqueles requisitos e que se faça ainda a divulgação pública da invenção.

Esta divulgação (daí se chamar “patente” a este direito) constituiu, desde o início e em termos históricos, um dos motivos que justificou a criação do sistema de patentes: é concedido um direito individual de exclusivo sobre a invenção, mas, em contrapartida, o Requerente tem de divulgar a invenção (no processo na sua fase pública) para que o conhecimento técnico ínsito fique depois acessível à comunidade⁽⁹⁾. A divulgação é, digamos, a “outra face da moeda”, sendo a primeira face o referido direito de exclusivo.

Tendo-se presente esta breve análise, e regressando-se, então, à questão principal

1. Vj. nosso artigo “Patentear ou não patentear a sua invenção, eis a questão”, in Revista START & GO nº 19, Julho de 2017.

2. A OECD para efeitos de quantificação da Inovação estabeleceu quatro tipos de Inovação: Inovação de produto, Inovação de processo, Inovação de Marketing e Inovação Organizacional, in Manual de Oslo, pags. 46 ss.

3. vd. www.wipo.int

4. N. Tradução: www.wipo.int

5. vd. <https://www.epo.org/index.html>

6. N. tradução: <https://www.epo.org>

7. Só com a patente é concedido um direito de exclusivo, e não com um pedido provisório de patente, que atribui um direito de prioridade.

8. A legislação portuguesa estabelece como requisitos de patenteabilidade “...as invenções novas, implicando actividade inventiva, se forem suscetíveis de aplicação industrial... “vd. nº1 do artigo 51.º do Código da Propriedade Industrial (CPI).

9. Uma descrição da invenção, clara e suficiente, é essencial para que se faça a divulgação de modo a que qualquer “pessoa competente” possa executá-la. Note-se: não significa isto que se esteja a permitir, desde logo, a sua exploração económica por qualquer terceiro – bem pelo contrário, pois se esta exploração ocorrer, poderá já infringir os direitos prioritários do Requerente da patente.

do que pode ser protegido por patente, importa referir que a invenção pode surgir, em princípio, em qualquer domínio ou área da tecnologia⁽¹⁰⁾. No entanto, como acima já foi antevisto, há um conjunto de situações que estão excluídas, outras limitadas, e outras sujeitas a condições legais. Em Portugal, não são patenteáveis, desde logo, invenções cuja exploração comercial seja, efetivamente, contrária à lei⁽¹¹⁾, ordem pública, saúde e bons costumes. Nesta situação, surge, nomeadamente, o “processo de clonagem de seres humanos, o processo de modificação da identidade genética germinal do ser humano, a utilização de embriões humanos para fins industriais ou comerciais, e ainda o processo de alteração da identidade genética de animais”⁽¹²⁾.

Não podem também ser objecto de patente o corpo humano⁽¹³⁾, ou um dos seus elementos, embora aqui se preveja a possibilidade de concessão de patentes sobre invenções que recaiam sobre um daqueles elementos⁽¹⁴⁾, em certas condições.

Entre outras situações ainda previstas e excluídas ou limitadas na lei, quanto à patenteabilidade, surgem-nos alguns casos relevantes e que recorrentemente suscitam dúvidas e questões de muitos interessados. É o caso, nomeadamente, da proteção por patente, de ideias, de conceitos, de princípios, ou descobertas.

Começando-se pela última das situações – “patenteabilidade de descobertas” –, a diferença entre descoberta e invenção nem sempre é fácil de se fazer. Adotando-se a posição da doutrina nacional⁽¹⁵⁾ mais relevante, “a descoberta é um estado de

conhecimento teórico da realidade”, sendo que “a invenção é um estado de conhecimento prático na realidade”. Neste seguimento, no primeiro caso, estamos perante uma mera cognoscibilidade – a apreensão de algo já existente na realidade –, enquanto, no segundo caso, na invenção, existe já um ato de intervenção e transformação técnica sobre a realidade. No entanto, este entendimento não é pacífico e, em muitos países, as práticas e interpretações tendem a ser diferentes.

Em princípio, um simples encontrar, sem mais, de um material já existente na natureza será considerado como uma descoberta e não como uma invenção.

Quanto à proteção das ideias, entendemos importante, primeiro, realizar uma breve análise sob o prisma dos direitos de autor. Neste plano, a generalidade da doutrina portuguesa⁽¹⁶⁾ considera que a liberdade de ideias é o princípio aplicável. Esta solução encontra-se plasmada na legislação nacional⁽¹⁷⁾ de direitos de autor, que prevê que “as ideias ... não são, por si só e enquanto tais, protegidas...” por direitos autorais. – Diga-se, desde já, que o mesmo se aplica, entre outros, aos processos, sistemas, métodos operacionais, conceitos e princípios.

Neste seguimento, consideramos que o significado de “ideias ... por si só e enquanto tais” deve ser entendido no sentido de estas ideias se apresentarem ainda de forma genérica e abstrata, quedando-se no puro plano conceptual. Mas, se tais ideias (e conceitos, princípios, processos, sistemas, métodos operacionais) se plasmassem depois em certas e determinadas

criações, aplicações, produtos, soluções concretas, então, os respetivos resultados concretizados já poderão ter a sua eventual salvaguarda nalgum dos tipos de proteções legais previstas, desde que cumpridos os respetivos requisitos.

No que concerne agora à referida “patenteabilidade das ideias”, consideramos relevante não se descurar aquele princípio da liberdade, de forma a que o sistema da Propriedade Intelectual (englobando patentes e direitos de autor, entre os direitos) funcione de forma congruente e harmonizada. Como tal, as ideias inventivas que cumpram os requisitos e pressupostos acima melhor expendidos poderão ser protegidas na medida das respetivas concretizações e resultados em que tenham sido plasmadas. Em abstrato e enquanto simples e meras ideias genéricas, não acolhem, em princípio, no nosso país, uma proteção por patente ou outro direito.

O mesmo entendemos que será de aplicar aos conceitos, princípios, processos, sistemas e métodos operacionais, que apenas se fiquem no plano da abstração.

Em termos ainda de patenteabilidade, surgem-nos ainda outros dois tipos de situações, recorrentes também, e que iremos abordar muito sinteticamente, dado que proporcionam muitos aspetos e questões complexas e que ultrapassam o carácter introdutório deste artigo. Estas duas situações são os métodos de negócio e os programas de computador.

Quanto aos métodos de negócio⁽¹⁹⁾, em Portugal, a sua patenteabilidade está excluída se o objeto que se pretende prote-

10. Tendo presente o Acordo internacional ADPIC/TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) em particular, o nº 1 do artigo 27º do ADPIC/TRIPS N/ tradução: “... é possível a concessão de patente para qualquer invenção, quer de produtos ou processos, em todos os domínios da tecnologia...”

11. A redação da lei portuguesa – nº1 do artigo 53º do CPI – não se apresenta feliz e clara, prevendo: “As invenções cuja exploração comercial seja contrária à lei, à ordem pública, à saúde pública e aos bons costumes são excluídas da patenteabilidade, não podendo a exploração ser considerada como tal pelo simples facto de ser proibida por disposição legal ou regulamentar”. Se verificarmos, no nº 2 do artigo 27º do ADPIC/TRIPS estipula-se algo um pouco diferente: “Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law”. Como se refere a “exclusão da patenteabilidade se prende com a ilicitude da exploração comercial da invenção e não a ilicitude do objecto...” – in Código da Propriedade Industrial Anotado, António Campinos, Luís Couto Gonçalves- anotação ao artigo 53º. O objetivo é, portanto, impedir-se aquela exploração comercial que cause prejuízos à moral e ordem pública, salvaguardando-se um conjunto de bens públicos, como a saúde ou vida humana, animal e vegetal ou o ambiente.

12. Nº 2 do artigo 53º do CPI.

13. Nº3 do artigo 53º do CPI.

14. Vd. alínea c do nº1 do artigo 54º do CPI, que prevê: “Uma invenção nova, que implique atividade inventiva e seja suscetível de aplicação industrial, que incida sobre qualquer elemento isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo técnico, ...”.

15. Vd. Luís Couto Gonçalves, in Manual de Direito Industrial, 7ª edição, págs. 45 e ss.

Vd. José de Oliveira Ascensão, in Direito de Autor e Direitos Conexos, págs. 58 e ss, que afirma: “categoricamente que não há propriedade ou exclusividade de ideias. As ideias, uma vez concebidas, são património comum da humanidade”.

16. Vd. Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos, no seu artigo 1º, nº2, em que se prevê que “as ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os princípios ou as descobertas não são, por si só e enquanto tais, protegidos nos termos deste Código”.

17. O CPI, na alínea d) do nº1 do artigo 52.º, prevê enquanto exclusões de patenteabilidade: “os projetos, os princípios e os métodos do exercício de actividades intelectuais ... no domínio das actividades económicas, assim como os programas de computadores, como tais, sem qualquer contributo”; - Mas, no nº 3, refere-se ainda que “... só exclui a patenteabilidade quando o objeto para que é solicitada a patente se limite aos elementos nele mencionados”.

18. Enunciados na lei – vd. alínea d) do artigo 52º do CPI – enquanto métodos do exercício de actividades intelectuais ... no domínio das actividades económicas”.

19. Vd. Código da Propriedade Industrial Anotado, António Campinos, Luís Couto Gonçalves- anotação ao artigo 52º.

ger estiver “desprovido de carácter e efeito técnico”⁽²⁰⁾. Neste âmbito, o Instituto português tem adotado uma posição semelhante à posição do Instituto da Patente Europeia, que tem proferido um conjunto de decisões, seja acerca do conceito de efeito técnico⁽²¹⁾, seja sobre alguns métodos excluídos de patenteabilidade⁽²²⁾.

Por último, não menos relevante e com cada vez maior importância económica, surge a questão da patenteabilidade dos programas de computador. Dada a sua complexidade, far-se-á uma análise muito resumida deste assunto. No entanto, note-se desde logo que a preferência do legislador⁽²³⁾ é a de conceder àqueles programas uma proteção “análoga à conferida às obras literárias em termos de direitos de autor”⁽²⁴⁾. Por outro lado, ainda sobre o prisma dos direitos de autor, prevê-se ainda que esta proteção “... não prejudica a liberdade das ideias e dos princípios que estão na base de qualquer elemento do programa ou da sua interoperabilidade, como a lógica, os algoritmos ou a linguagem de programação”⁽²⁵⁾. Têm-se entendido, em Portugal, que estes são livres.

Quanto à questão da proteção por patente, no actual contexto legal, considera-se que um “programa de computador, como

tal, não pode ser objeto de patente”⁽²⁶⁾. Com efeito, não são patenteáveis aqueles programas de computador – nas palavras da lei – “... como tais, sem qualquer contributo”⁽²⁷⁾ e “... quando o objeto para que é solicitada a patente se limite aos elementos nele mencionados”⁽²⁸⁾.

Portanto, apesar de a preferência legal ser ainda pelos direitos de autor, a proteção em termos de patente, em Portugal e ainda no Instituto da Patente Europeia, não se encontra à partida totalmente excluída. Ter-se-á, sim, é de preencher um conjunto de condições legais para que se consiga proteger um programa por patente. Não é todo e qualquer programa de computador que à partida será elegível para ser patenteado.

Mas, então, naturalmente, perguntar-se-á: que programa de computador é patenteável?

- Aquele que constitua, desde logo, uma invenção e que cumpra os requisitos de patenteabilidade acima já aflorados.

Mas como podemos entender o conceito de invenção e aqueles requisitos em face de uma criação como o programa de computador? O que se entende por programas “enquanto tais, sem qualquer contributo”?

São questões que não tiveram ainda uma resposta dos legisladores, nacional ou europeu. Têm sido respondidas, primordialmente, através de um conjunto de decisões que integram a chamada “jurisprudência” do Instituto da Patente Europeia. De forma muito breve, diremos que, atualmente, o **carácter técnico** constitui um requisito essencial de patenteabilidade nesta situação. Assim, em abstrato, pode ser patenteável aquele programa de computador cujo **carácter técnico se manifeste na produção de “um efeito técnico suplementar distinto da mera interação física entre o programa e o computador”⁽²⁹⁾** e que se apresente enquanto uma **invenção, nova, com atividade inventiva e tenha aplicação industrial**. Os programas de computador que cumpram estes requisitos, em princípio, poderão ser protegidos por patente.

A concluir este já longo deste texto, foram assim apresentadas breves notas sobre algumas criações inovadoras que podem, ou não, ser protegidas por patente. Muitas outras não foram sequer abordadas, dado o carácter breve pretendido. A complexidade dos temas agora enunciados sugere sempre a análise e aconselhamento prévios especializados.

20. Vd. por exemplo decisões T 854/90, T 931/95 e T 258/03 - <https://www.epo.org>

21. Vd. por exemplo decisões T 16/83, T 854/90 e T 931/95 - <https://www.epo.org>

22. Vd. Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 91/250/CEE, do Conselho, de 14 de Maio

23. Vd. n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 252/94.

24. Vd. n.º 2 do artigo 2.º

25. Vd. Luís Couto Gonçalves, in *Manual de Direito Industrial*, 7ª edição, págs. 47 e ss.

26. Vd. artigo 52.º do CPI: “Excetuam-se do disposto no artigo anterior:” - alínea d) do n.º1: “... os programas de computadores, como tais, sem qualquer contributo”;

27. Vd. n.º 3 do artigo 52.º do CPI.

28. Vd. Luís Couto Gonçalves, in *Manual de Direito Industrial*, 7ª edição, págs. 47 e ss.

www.startandgo.pt

START&GO

