

# O DIREITO DE PRIORIDADE E OS CRITÉRIOS DE DETERMINAÇÃO DA IDENTIDADE DO(S) REQUERENTE(S) DE UMA PATENTE EUROPEIA, NACIONAL OU VIA PCT ALICERÇADA NUM PRIMEIRO PEDIDO

## THE PRIORITY RIGHT AND THE CRITERIA FOR DETERMINING THE IDENTITY OF THE APPLICANT(S) OF A EUROPEAN PATENT, A NATIONAL PATENT, OR THROUGH PCT BASED ON A FIRST FILING

JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES\*

### RESUMO

De acordo com ao art. 87.º, n.º 1, da CPE, o direito de prioridade pode ser reivindicado pelo requerente ou pelos seus sucessores. É reconhecida alguma flexibilidade na admissão da transmissão do direito à patente entre os requerentes. A necessidade de determinar essa transmissão surge igualmente nas transmissões societárias relacionadas com um pedido inicial depositado nos E.U.A. seguido de pedidos (para o mesmo invento) ao abrigo, por exemplo, do PCT. A posterior aquisição da prioridade e, logo, o direito de prioridade junto da OEP tem gerado problemas graves e o risco de perda dessa prioridade, tal como foi constatado no caso *CRISPR/Cas9*. Faz-se necessário determinar a identidade dos requerentes, designadamente nas hipóteses em que o primitivo requerente autoriza um representante a atuar em nome dele, ou quando ocorre um litígio entre os titulares da prioridade quanto ao *local* e ao *momento* do depósito de novos pedidos de patente. Nestas eventualidades, torna-se indispensável determinar sob que condições os requerentes subsequentes podem ser considerados os «mesmos requerentes» face ao pedido inicial provido da prioridade. A jurisprudência da Câmara de Recurso da CPE tirada na Decisão T 0844/18, de 16/01/2020, respeitante à Patente Europeia 2771468 (*CRISPR/Cas9*) respondeu a algumas destas interrogações. No quadro da CPE (e da CUP) o requisito da identidade ou da continuidade subjetiva dos requerentes esconde algumas lacunas, designadamente: (1) a determinação da *lei material aplicável à relação entre os eventuais titulares do direito à patente* assim mencionados no pedido inicial de patente e à relação havida entre estes e um eventual representante; (2) a determinação da *lei aplicável à titularidade do direito à patente*, a fim de apurar se o(s) requerente(s) pode aproveitar a prioridade estabelecida no primeiro pedido apresentado perante a administração competente de um ou outro Estado; e a (3) a

\* Professor da Faculdade de Direito de Coimbra. Membro do Instituto Jurídico desta Faculdade. Titular de Direito da Propriedade Industrial e Direito Processual Civil. Acreditado para Catedrático. Direcção de correio electrónico: [remedio@fd.uc.pt](mailto:remedio@fd.uc.pt).

determinação da *lei aplicável à transmissão do direito à patente após a primeira apresentação do pedido* (e da prioridade que lhe é associada). O presente estudo pretende iluminar algumas destas controvérsias.

**Palavras chave:** direito de patente, identidade dos requerentes, direito de prioridade, CPE, lei aplicável, liberdade contratual.

#### ABSTRACT

Pursuant to art. 87(1) European Patent Convention (EPC), a right of priority can be claimed by the applicant and/or by his successors in title. Flexibility is granted by allowing succession in title between the applicants of the priority application and the subsequent application. The need for determining succession in title also arises in corporate transactions and in connection with initial US filings and subsequent applications, e.g. subsequent applications under the PCT. The subsequent assignment of the initial application, and with it the priority right under the European Patent Office's practice, has led to significant problems and yields a high risk of a loss of rights, as illustrated in the *CRISPR/Cas9* case. It may be necessary to determine the identity of the applicants, for example in cases in which the original applicant authorizes a representative to act on his behalf or when there is disagreement between the holders of a priority application as to whether and where a subsequent application should be filed. In such cases it must be considered under which conditions the applicants of the subsequent application are to be considered the 'same applicants' as in the priority application. The EPO Board of Appeal's decision T 0844/18, of January 18, 2020, relating to *CRISPR/Cas9* patent EP 2771468 has given answers to some of these issues. Within the CPE (and the CUP) the requirement of an identity or subjective continuity of applicants mentioned in the initial application hides several normative gaps, namely: (1) the determination of the law applicable to the relationship between the eventual co-holders of the right to the patent mentioned in the initial patent application and the relationship between them and a possible representative; (2) the determination of the applicable law to the ownership of the right to the patent, in order to determine whether the applicant(s) can take advantage of the priority established in the first application presented before the competent administration of another State; and (3) the determination of the applicable law to the transfer of the right to the patent after the first filing of the application (and the priority associated with it). The present study aims to clarify some of these controversies.

**Key words:** patent right, priority, identity of applicants for priority, identity between the applicants, same applicants, CPE, applicable law, contractual freedom.

**SUMÁRIO:** I. INTRODUÇÃO.—1. O problema.—2. O caso *Crispr Patent* (Priority) e a (perda da) Prioridade Unionista junto da OEP.—2.1. Caracterização sumária do direito de prioridade; importância prática e a verificação de alguns requisitos e breve referência à lei material aplicável.—2.2. O caso submetido à apreciação da Câmara de Recurso (Decisão T 0844/18).—3. Análise da questão: a regra para os «mesmos requerentes»; a determinação do regime aplicável à titularidade do Direito à patente *versus* a determinação da coincidência ou continuidade subjetiva do(s) requerente(s) da patente.—3.1. A competência das Divisões de Oposição e das Câmaras de Recurso da OEP para sindicar a continuidade ou constância subjetiva dos requerentes e os problemas pressupostos que essa análise convoca.—3.2. A mudança de identidade do representante do(s) requerente(s) da patente europeia.—3.3. Contitularidade do direito à patente e exercício unilateral ou conjunto da prioridade unionista com a apresentação de pedido subsequente; relação jurídica «interna» (entre contitulares e/ou representantes) e «externa» entre estes e a autoridade administrativa competente.—4. O problema da lei material na determinação da *continuidade* ou *identidade* subjetiva do(s) requerente (s) que invoca(m) direito de prioridade, face à (quase) ausência de normas de conflitos contidas na própria CPE; algumas hipóteses.—II. CONCLUSÕES; AS LACUNAS, A AUTONOMIA CONTRATUAL DAS PARTES E O NOVO TUP.—III. BIBLIOGRAFIA.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION.—2. *Crispr patent* (priority) case and the (loss of) priority within the EPC.—2.1. Brief characterization of the right of priority; practical importance and verification of some requirements and brief reference to the applicable law.—2.2. The case submitted to the Board of Appeal (Decision T 0844/18).—3. Case analysis; the «same applicants» rule: the determination of the ownership of patent rights versus the coincidence or the subjective continuity of the applicant(s) of the patent right.—3.1. The jurisdiction of the Opposition Divisions and the Boards of Appeal of the EPC to determine the continuity or subjective constancy of the applicants and the presupposing problems that this analysis raises.—3.2. Changing the identity of the representative of the applicant(s) of the European

patent.—3.3. Co-ownership of the right to the patent and unilateral or joint exercise of the priority with the submission of a subsequent application; «internal» (between co-holders and/or representatives) and «external» legal relationship between them and the competent administrative body.—4. The problem of the applicable law in determining the continuity or subjective identity of the applicant(s) who invoke (s) a right of priority, given the (almost) absence of conflict of law rules contained in the EPC; some hypotheses.—II. CONCLUSIONS; THE GAPS, CONTRACTUAL FREEDOM AND THE NEW UPC.—III. BIBLIOGRAPHY.

## I. INTRODUÇÃO

Como é sabido, a *data da prioridade* é o momento com base no qual é aferido o conteúdo do estado da técnica relevante, a fim de discernir se uma *invenção* satisfaz, ou não, o requisito da *novidade* relativamente a um pedido anterior ou posterior. Cura-se assim —com esta prioridade— do direito de reclamar a data de depósito de um primeiro pedido (*pedido prioritário*) para efetuar um pedido subsequente apresentado no *prazo de 12 meses* junto de outra autoridade administrativa competente (nacional, OEP ou na OMPI, junto da sua Secretaria Internacional, ao abrigo do PCT<sup>1</sup>). O direito de prioridade desfruta de uma crucial importância para o inventor ou o seu *sucessor*, tendo em mira o exercício dos direitos e faculdades jurídicas resultantes da patenteabilidade de uma invenção ou decorrentes do próprio pedido de patente. O direito de prioridade fornece, na verdade, ao inventor a oportunidade de desenvolver ainda mais o invento para que pediu proteção num determinado Estado contratante da CUP sem correr o risco de, por um lado, destruir o estado da técnica formado pelo (seu) pedido anterior ou, por outro lado, de terceiros apresentarem pedidos mais antigos em outros países<sup>2</sup>.

Esta crucial data coincide com o pedido de proteção (o lapso temporal de 24 horas durante o qual o pedido teve lugar no fuso horário do instituto competente onde esse pedido foi depositado: art. 54.º, n.º 2, da CPE), exceto se for reivindicada uma prioridade anterior decorrente de um pedido junto da OEP (arts. 7.º, 1 a 3, e 89.º, ambos da CPE), ou em outro país contratante da CUP. O n.º 3 do art. 55.º do CPI português *consolida temporalmente* —de uma forma mais aperfeiçoada do que a prevista no CPI anterior— a *data da prioridade* (designadamente para efeitos de *estabilizar* o estado da técnica) de maneira a impedir que esta possa variar ao longo do procedimento administrativo de patenteabilidade<sup>3</sup>. E é evidente que uma patente europeia cujo requerente não tinha direito de prioridade no momento do pedido posterior não pode reivindi-

<sup>1</sup> Como é sabido, uma das vantagens de apresentação do pedido de patente via PCT é a seguinte: o requerente dispõe de *30 meses*, após a *data da prioridade* (ou o primeiro depósito) para prosseguir para a fase nacional de patenteabilidade, país a país (art. 22.º do PCT), sem prejuízo de, querendo, poderem prosseguir mais cedo para a *fase nacional*. Vale dizer: aquele prazo de *30 meses* é substancialmente maior do que o prazo de *12 meses* concedido sob a regra da prioridade. Sobre esta e outras vantagens, cfr. REMÉDIO MARQUES (2021), págs. 560-563.

<sup>2</sup> REMÉDIO MARQUES (2021), págs. 332-333; HAEDICKE e KÖNIG (2016), págs. 613 y segs.

<sup>3</sup> Deixa, desta maneira, de haver prioridade diferentes suscetíveis de se formarem durante este procedimento que tem lugar no INPI português. No âmbito da CPE isso não ocorria. Uma vez que a *data do pedido* é definida no art. 12.º do CPI, a *data da prioridades* conta, em regra, como a *data do pedido* (art. 12.º, n.º 12). O pedido anterior deve ter sido depositado, como referimos, nos 12 meses anteriores e deve respeitar à *mesma invenção* ou ser provido do mesmo objeto (art. 87.º, 1, 2, CPE). Não pode ser adicionada *matéria nova* -, de resto ao arrimo da nova redação do art. 72.º, n.º 3, do CPI. Além disso, aquela deverá ser a primeira divulgação da invenção num pedido de patente - circunstância que somente pode ser desconsiderada se esse pedido anterior tiver sido retirado, abandonado ou recusado sem ter sido submetido a exame (e publicação) antes da divulgação posterior.

car a prioridade formada pelo pedido anterior, para o qual não há possibilidade de impugnação<sup>4</sup>.

## 1. O problema

Face ao sumariamente exposto, a questão da *determinação da prioridade* pode, em regra, implicar o exame do conteúdo de pedidos de patente efetuados durante e após o decurso desse lapso temporal de *12 meses*. Em ambos os casos cumpre perquirir o seguinte: terá havido uma divulgação bastante suscetível de habilitar o perito na especialidade a executar a invenção cuja proteção é reclamada? Terá esse perito, que acedeu à descrição, sido colocado na situação de a poder executar sem o exercício de atividade inventiva própria?

As questões da *prioridade* e da *novidade* dos inventos estão quase sempre correlacionadas. Por exemplo, um pedido de proteção dirigido a uma *proteína* envolvida no crescimento de tecidos obtida por meio de *manipulação genética* não atribui prioridade para sindicar a novidade (ou a falta dela) a um pedido posterior dirigido ao método de manipulação genética, se esse primeiro pedido não divulgar o *método de engenharia genética*. Dizer isto é, porém, dizer muito pouco, já que este regime jurídico está atualmente consolidado, de forma pacífica, nos Estados contratantes da CUP e da CPE. Note-se, porém e desde já, que a CPE organizou e dispôs de *forma autónoma* do seu regime do direito de prioridade, o qual funciona de uma maneira diferente do previsto no art. 4.º da CUP<sup>5</sup>. A adoção desta solução tornou-se inevitável, posto que a OEP não está vinculada pela referida Convenção, não sendo sua parte contratante<sup>6</sup>.

Mais importante, inusitada e controvertida tem vindo a revelar-se uma outra questão, qual seja a de *determinar o regime jurídico da prioridade subjetiva do pedido anterior* para efeitos do procedimento administrativo de patenteabilidade junto da OEP. A pergunta decisiva para que se visa encontrar uma resposta satisfatória é a seguinte: quando é que um pedido de patente é considerado o *primeiro pedido* para efeitos do nascimento de um *direito de prioridade*? De acordo com o artigo 87.º, n.º 1, da CPE, um direito de prioridade pode ser reivindicado pelo requerente e / ou pelos seus sucessores por qualquer título (*inter vivos* ou *mortis causa*). A referida «*Aquele que apresentou regularmente*» desta CPE —e o similar teor da tradução em língua portuguesa da expressão que

<sup>4</sup> DRUSCHEL e KOMMER (2022), pág. 353. Uma vez que, nos EUA, o inventor tem que ser o requerente antes da alteração da lei de patentes ocorrida em 2013 (*Leahy-Smith America Invents Act*, a qual revogou o regime do *first to invent* em benefício da solução *first to file*), faltarão, não raras vezes, a identidade dos requerentes anteriores e subsequentes (especialmente no caso de invenções de funcionários reivindicadas pelo empregador), o que inevitavelmente leva à questão de saber se o requerente posterior que seja diferente do requerente anterior no momento do pedido posterior detinha o direito de prioridade para requerer uma patente europeia, com base no pedido anterior na pessoa do requerente anterior. Problema que, para as patentes europeias que reivindicam uma prioridade dos EUA, ainda se manterá por mais *dez anos* (acrescido do «prazo de vida» do eventual *certificado complementar de proteção* que tenha sido concedido ao *medicamento de referência* autorizado e protegido pela *patente de base*).

<sup>5</sup> O que não impede afirmar que a CPE constitui *lex specialis* relativamente à CUP, nos termos do art. 19.º desta Convenção.

<sup>6</sup> Cfr. o acórdão da Câmara de Recurso, Decisão J 0015/80, de 11/06/1980 (*Priority/earlier deposit of industrial design*), em cujo sumário se lê o seguinte:

«I. The provisions of Articles 87 to 89 and Rule 38 EPC together form a complete, self-contained code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application.

II. The European Patent Office is not directly bound by Article 4 of the Paris Convention, since the European Patent Organisation is not a party to that Convention».

consta da versão, também em língua portuguesa, do artigo 4.º-A, n.º 1, da CUP («*Aquele que tiver apresentado...*») — não dista significativamente do teor da versão original (e oficial) em língua francesa do mesmo artigo 4.º-A, n.º 1, da citada Convenção: «*Celui qui...*»; mas já pode distar ligeiramente da versão em língua inglesa («*Any person...*»).

## 2. O caso Crispr Patent (Priority) e a (perda da) prioridade unionista junto da OEP

A reivindicação da *prioridade unionista* é, em geral, tratada com relativa flexibilidade e bonomia. Na verdade, permite-se a *sucessão* no direito de requerer o pedido de patente entre os requerentes do pedido prioritário e o pedido subsequente<sup>7</sup>. Pese embora na maioria dos casos o requerente do primeiro pedido de patente e o requerente do pedido subsequente noutro Estado (ou junto da OEP ou da OMPI) sejam a mesma pessoa (por exemplo, o inventor), nem sempre assim ocorrerá. A *descontinuidade subjetiva* entre o primitivo requerente e o(s) subsequente(s) requerente(s) pode verificar-se no contexto das invenções laborais, das invenções livres obtidas por vários grupos de investigadores ou instituições de pesquisa e desenvolvimento; outrossim, pode surpreender-se no contexto, por exemplo, de aquisições e reestruturações de sociedades comerciais ou grupos societários<sup>8,9</sup>.

### 2.1. Caracterização sumária do direito de prioridade; importância prática e a verificação de alguns requisitos e breve referência à lei matéria aplicável

O direito de prioridade é um *direito subjetivo*. É atribuído a uma pessoa que, originariamente coincide com pessoa que apresentou regularmente o primeiro pedido de proteção do invento<sup>10</sup>. No entanto, o titular deste direito — que constitui um direito subjetivo suscetível de ser transmitido — também pode ser

<sup>7</sup> Entre muitos, cfr. PAHLOW (2017), pág. 394; HARGUTH (2019), pág. 1134. A necessidade de determinar a sucessão no direito de solicitar o pedido de patente (*scilicet*, o direito à patente) também surge por ocasião de transmissão de partes sociais em sociedades comerciais ou decorrentes de fusões ou cisões, sempre que o pedido de patente tenha sido efetuado num outro Estado contratante da CUP ou tenha origem num pedido via PCT.

<sup>8</sup> BOELENS (2019), pág. 550.

<sup>9</sup> A questão assume contornos quase homéricos se se pensar que a prioridade de importantes invenções — cuja proteção seja lograda junto da OEP — pode ser «perdida» ou tornar-se *inoponível*, se e quando o nome de algum (ou de alguns) inventor(es) ou requerentes do pedido de patente que alicerça a prioridade não é mencionado no pedido de patente europeia. Não tendo ocorrido transmissão (*inter vivos* ou *mortis causa*) do direito à patente, pode ser necessário determinar a *identidade dos requerentes* da concessão do direito de patente, designadamente nos casos em que o requerente original autoriza um *representante* a agir em seu nome, ou quando há *desacordo entre os contitulares* do direito à patente (e, logo, contitulares de um direito de prioridade) sobre se e onde devem apresentar um pedido subsequente suscetível de beneficiar da data da prioridade de um pedido anterior. Nestas eventualidades, deve-se determinar em que condições os requerentes do pedido subsequente podem ser considerados os «*mesmos requerentes*» mencionados no pedido (anterior) que alicerça prioridade. Além disso, é necessário apurar *quem* é competente para decidir se a identidade é mantida e *qual lei é aplicável*. Não se esqueça, ademais, que a transmissão do direito de prioridade deve, portanto, ter ocorrido antes do pedido posterior.

<sup>10</sup> Neste sentido, o direito de prioridade não surge por ocasião do ato de inventar, mas através do depósito de um pedido prévio de patente (para uma invenção). Por outro lado, o direito de prioridade não se refere ao direito em termos de conteúdo do pedido de patente, mas sim reivindicando a prioridade de um pedido anterior de uma invenção ao depositar um pedido posterior para a mesma invenção, DRUSCHEL e KOMMER (2022), pág. 354.

o sucessor (*inter vivos* ou *mortis causa*) do requerente do primeiro pedido. Se o inventor e o primeiro requerente da patente forem as mesmas pessoas, o direito de prioridade não decorre do direito do inventor, mas apenas porque o inventor assume a posição do primeiro requerente da patente. Assim, o direito de o inventor poder proteger a sua invenção e o direito de prioridade são direitos distintos. O direito à patente não se confunde com o *direito de prioridade*<sup>11</sup>. O nascimento do direito de prioridade alicerça-se no *primeiro depósito do pedido de patente*<sup>12,13</sup>. A grande vantagem do exercício deste direito de prioridade está na circunstância de harmonia com a qual os peritos na especialidade não tomam em conta o estado da técnica divulgado antes da(s) data(s) do(s) pedido(s) subsequente(s) junto de outras autoridades públicas estaduais ou supranacionais e após a data do pedido original. Por outro lado, o exercício deste direito de prioridade prevalece sobre o de outros requerentes de idênticas invenções submetidas em momento posterior<sup>14</sup>.

A *data da prioridade* e o direito subjetivo dela decorrente também pode ser importante para, em *ação de infração* da patente, estabelecer a data à face da qual os peritos na especialidade determinam os *meios técnicos equivalentes* alegadamente utilizados pelo infrator em relação à invenção cujo pedido de patente beneficie dessa prioridade. Isto tende a equilibrar os interesses envolvidos, pois se a equivalência técnica for uma «equivalência evolutiva», o titular da patente poderá usar os meios técnicos equivalentes (mais vastos) coincidentes com a *data do(s) pedido(s) subsequente(s)* de patente ou com a *data da infração* assim dedutíveis pelos peritos na especialidade. Dito de outra maneira: essa data é relevante para delimitar o *âmbito (tecnológico) de proteção* do direito de patente, no sentido de que o âmbito de proteção só deve estender-se às soluções técnicas que, na perspectiva do perito na especialidade, resolvem o mesmo problema técnico, da mesma maneira e com o mesmo efeito ou resultado, ou seja às soluções tecnicamente equivalentes àquelas que foram *adequadamente descritas e publicadas* no pedido de patente; apreciação que deve reportar-se à *data da prioridade* e não à *data da violação*<sup>15</sup>. Essa data também parece ser decisiva para o intérprete / juiz efetuar as *avaliações ético-jurídica* acerca da patenteabilidade de alguns inventos de matérias biológicas, designadamente animais ou partes de animais geneticamente manipulados<sup>16</sup>. Veja-se, ainda, *inter alios*, este outro relevo da data da prioridade: na eventualidade de serem depositados dois pedidos, com a mesma data de prioridade, por dois inventores distintos: um perante a OMPI e o outro perante a OEP, solicitando a protecção em Por-

<sup>11</sup> HARGUTH (2019), pág. 1135.

<sup>12</sup> A necessidade de determinar a sucessão no direito de solicitar o pedido de patente (*scilicet*, o direito à patente) também surge por ocasião de transmissão de partes sociais em sociedades comerciais ou decorrentes de fusões ou cisões, sempre que o pedido de patente tenha sido efetuado num outro Estado contratante da CUP ou tenha origem num pedido via PCT

<sup>13</sup> Isto significa que o pedido subsequente é tratado como se tivesse sido feito no momento do primeiro pedido. Há uma mudança na antiguidade relativamente ao estado da técnica em que o exame de novidade e atividade inventiva se irão alicerçar.

<sup>14</sup> Nos termos do artigo 60.º, n.º 2, da CPE, a data da apresentação do pedido subsequente feito pelo mesmo requerente (ou um seu transmissário, por exemplo) prevalece-se da *prioridade mais antiga* do que a formada pelos pedidos de terceiros apresentados após a submissão do pedido de patente em relação ao qual seja invocada a prioridade.

<sup>15</sup> REMÉDIO MARQUES (2007), vol. I., pág. 825.

<sup>16</sup> Cfr. a Decisão T 305/03, de 6/07/2004 (*Transgenic animals/HARVARD*), §§ 8.2., 9.5., 9.6., 10.9. deste acórdão. Cfr. REMÉDIO MARQUES (2007), vol. I., pág. 437.

tugal (e/ou em outros países), se os dois pedidos indicarem o nosso país como Estado onde a protecção é requerida, nos termos do artigo 12.º, n.º 3, do atual CPI português (*idem*, artigo 11.º, n.º 3, do CPI 95 e do CPI de 2003), o conflito é resolvido da seguinte forma: não será promovido o procedimento administrativo relativamente a qualquer um destes pedidos enquanto os interessados não resolverem, previamente, a questão da prioridade, seja por acordo, seja no tribunal judicial ou arbitral competente<sup>17</sup>. De igual sorte, o *controlo do requisito da atividade inventiva* importa assim também a construção de uma *fictio iuris* (a do perito na especialidade) que, à data do pedido (ou à *data da prioridade*), teria considerado a solução técnica reivindicada como evidente ou como não evidente à luz do estado da técnica que lhe seria legítimo conhecer<sup>18</sup>, no sentido de ser surpreendida, ou não, uma *razoável expectativa de êxito* (*reasonable expectation of success*) em lograr o invento para que se pede protecção.

Os efeitos jurídicos deste denominado *direito de prioridade* somente ocorrem se foram observados determinados *requisitos formais*<sup>19</sup>.

A prioridade também oferece ao inventor a opção de adiar a decisão de fazer o pedido pendente em outros países em até *12 meses*. Em todos os países em que ocorre um registo subsequente, aplica-se a data da prioridade (antiguidade reportada ao primeiro pedido validamente depositado) e, portanto, o *estado da técnica na data de prioridade*. Em razão do direito de prioridade, o depositante também goza da opção de apresentar pedidos de concessão noutro país, mesmo que tenha no entretanto divulgado, nesse outro país, a solução técnica para que venha a pedir protecção durante esse lapso temporal. Muitas vezes acontece que o titular da patente, confiando na eficácia do direito de prioridade decorrente de um primeiro pedido, fabrica e comercializa o objeto do invento noutro(s) Estado(s): se a prioridade não «se mantiver», a novidade desse invento acha-se assim destruída pela divulgação anterior efetuada pelo próprio requerente ou por terceiros. Por último, mas não menos importante, devido ao *princípio da territorialidade* dos direitos e patente, os inventores ou seus sucessores (*inter vivos* ou *mortis causa*) são obrigados proteger o invento com efeitos para todos os Estados nos quais visam explorar economicamente a invenção de uma forma exclusiva<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> REMÉDIO MARQUES (2007), vol. I, pág. 573, nota 1243; para mais desenvolvimentos acerca dos critérios judicativos na definição a anterioridade da prioridade, cfr. SOUSA e SILVA (2021), pág. 107.

<sup>18</sup> REMÉDIO MARQUES (2007), vol. I, pág. 671.

<sup>19</sup> Em particular, nos termos do artigo 88.º, n.º 1, da CPE, o requerente deve declarar que deseja reivindicar a prioridade do pedido anterior, observando certas formalidades ao abrigo do Regulamento de Execução da CPE. Na verdade, de harmonia com a Regra n.º 52, n.º 2, deste Regulamento de Execução, a declaração de prioridade deve ser submetida quando o pedido de patente europeia é depositado. No entanto, ele ainda pode ser enviado dentro de *16 meses a partir da primeira data de prioridade reivindicada*; e também deve ser apresentada uma cópia do pedido anterior (Regra n.º 53 do referido Regulamento de Execução). Por razões puramente práticas, o direito de prioridade é o que torna, não raro, efetiva a exploração internacional do invento. De acordo com o *princípio do registo* (*Anmelderprinzip*) a patente é concedida ao primeiro que logre o registo da concessão dessa patente. Os pedidos de patente são muitas vezes apresentados sob a pressão do tempo, antes mesmo de o requerente avaliar com segurança a importância económica da invenção, a sua utilidade técnica, bem como antes de estar provido de capacidade financeira para fabricar o objeto dessa invenção e o explorar comercialmente. O requerente dispõe, assim, de um prazo de *12 meses*, retrotraído à data da prioridade, ou seja do primeiro pedido validamente efetuado («*regularmente efetuado*», reza o artigo 87.º, n.º 1, da CPE), durante o qual pode prosseguir atividades de desenvolvimento e exploração da invenção sem correr o risco de terceiros apresentarem pedidos de patente (para a mesma invenção) noutros países; e sem correr o risco de o estado da técnica ter tido uma evolução (nesse lapso de 12 meses) – cfr. HAEDICKE e KÖNIG (2016), pág. 614.

<sup>20</sup> Uma vez que estas atividades implicam elevados esforços financeiros e pressupõem múltiplos procedimentos administrativos, o inventor ou o requerente da patente tem interesse em não ser obrigado a formular

O primeiro pedido no qual a prioridade se alicerça não tem necessariamente de ser um pedido de patente, podendo fundar-se num pedido de *modelo de utilidade*, de *certificado de patente* ou num *pedido provisório de patente dos EUA*<sup>21</sup>. O direito de prioridade — *scilicet*, o direito de reivindicar prioridade — é, como referimos, *transmissível*. Posto que é um direito subjetivo *independente*, também pode ser transmitido *sem alterar a titularidade do primeiro pedido*<sup>22</sup>. A transmissão deste direito também pode ser restrita a determinados Estados, com exclusão de outros, onde o primitivo depositante pretenda nesse prazo de 12 meses apresentar idênticos pedidos de patente. O titular do primeiro pedido e o depositante subsequente noutro Estado, com autorização do primeiro prioritária, não necessitam ser a mesma pessoa<sup>23</sup>. É hoje duvidoso que a *validade formal* da transmissão do direito de prioridade tenha que obedecer aos requisitos formais previstos no artigo 72.º da CPE<sup>24</sup>, já que esta norma — enquanto norma de aplicação direta e imediata a situações transfronteiriças e enquanto *lex specialis* — respeita à *transmissão do pedido de patente* e o artigo 117.º da CPE aceita o princípio da *livre apreciação da prova*, não impondo uma espécie de prova tarifada para a transmissão do direito de prioridade<sup>25</sup>. Na verdade, ainda

*simultaneamente* múltiplos pedidos de patente junto de todas as entidades públicas competentes dos Estados onde deseje obter essa proteção.

<sup>21</sup> Donde, um pedido de topografia de produto semicondutor ou de desenho ou modelo não autorizam o depósito noutro Estado de um posterior pedido de patente suscetível de beneficiar da prioridade.

<sup>22</sup> Mas nem sempre este direito de prioridade pode ser autonomamente transmitido relativamente à transmissão do direito à patente (ou o direito de requerer a concessão de uma patente: o *direito ao direito de propriedade industrial*). À luz do conteúdo normativo de alguns ordenamentos jurídicos nacionais vislumbra-se a incidibilidade destas transmissões. Esta solução existe na França: um pedido de patente (depositado pela primeira vez na França) e o direito de prioridade dele decorrente só podem ser transferidos conjuntamente (art. L-614-13, do *Code de la propriété intellectuelle*, nos termos do qual «... *La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre*»); o mesmo sendo defendido, por um Autor, nos Países Baixos — cfr. BOELENS (2019), pág. 552, referindo-se ao manual de propriedade intelectual de Theodorus V. C. J. A. VAN ENGELEN (2018), pág. 186.

<sup>23</sup> Além disso, o requerente subsequente da patente noutro Estado não tem de ser cidadão de um Estado contratante da CPE ou de um Estado membro da CUP.

<sup>24</sup> No entanto, é essa tradição jurisprudencial das Câmaras de Recurso da OEP, ao que parece desde a Decisão T 0062/05, de 14/11/2006 (*Polycarbonate resin compositions/ GE Plastics Japan K.K.*), §§ 3.8. e 3.9., continuada pela Decisão T 0215/14, de 22/11/2018 (*Teva/Hexal, Actavis, Pharmathen; Ibandronate sodium*); *idem*, Decisão T 0517/14, de 19/06/2015 (*Ibandronate sodium, Form T/TEVA*), aqui onde a Câmara Técnica recusou a aplicação da lei dos EUA e da lei de Israel (país onde havia sido celebrado o contrato de trabalho do qual resultou o invento). De todo o modo, este órgão jurisdicional da OEP entendeu ser desnecessária a junção de um documento escrito e assinado que títule a transferência bastando-se com a verificação de uma transferência desse direito de prioridade «implícita», contanto que seja clara a existência desse acordo e o respetivo conteúdo inseridos num outro contrato (escrito e assinado pelas partes).

<sup>25</sup> Além disso, sempre se pode dizer que esta norma do artigo 72.º não esgota todas as situações e dispensa regras de conflitos de leis ou outras regras de aplicação uniforme. Na verdade, pode entender-se que o artigo 72.º incorpora o *sistema germânico* de transferência da titularidade (nos direitos sobre coisas objeto de direito de propriedade), respeitantes a pedidos de patentes europeias, aqui onde o acordo que contém a obrigação de transferir (*Verpflichtungsgeschäft*, qual negócio jurídico de obrigação) e o acordo que efetua a transferência (*Verfügungsgeschäft*, qual negócio de disposição) são distintos um do outro, de tal modo que o artigo 72.º somente se refere a este último. Assim, a OEP pode efetuar o registo da transmissão do pedido de patente europeia após verificar se o acordo que efetua a transferência atende aos requisitos da CPE, desconsiderando a regularidade, validade ou eficácia da obrigação subjacente — o que, neste caso se aproxima dos sistema de transferência de direitos reais da solução portuguesa (entre outras) do sistema do *título* e do *princípio da consensualidade*, regime segundo o qual a constituição e a transmissão do direito real opera pelo mero efeito do acordo das partes produzindo os contratos *quoad effectum*, efeitos obrigacionais e reais. Essa validade ou eficácia da obrigação de transferência é assim regulada pelos direitos nacionais (art. 74.º da CPE). É evidente que se a validade da transmissão do direito à patente (com ou sem a transmissão do direito de prioridade) é controvertida após o registo dessa transmissão junto da OEP, Somente um sistema de título alicerçado na consensualidade parece ser compatível com o artigo 72.º da CPE. Seja como for, em casos como este a OEP deverá *determinar a lei nacio-*

há dúvida sobre a convocação do direito nacional materialmente aplicável (que direito material?) normalmente coincidente com a lei que respeita ao contrato pelo qual opera a transferência desse direito de prioridade<sup>26</sup>. A prática da OEP e das suas Câmaras de Recurso restringe severamente a transmissão do direito de prioridade. Tal transferência deve ocorrer durante o ano de prioridade ou antes da apresentação de patente europeia, por conseguinte *antes do depósito do pedido de patente europeia*<sup>27</sup>; caso contrário essa reivindicação da prioridade será considerada *ineficaz*.

*nal aplicável* a fim de no conteúdo desta lei discernir se a obrigação de transmissão (e/ou a efetiva transferência) do direito à patente são válidas ou eficazes. Porém, atenta esta orientação, digamos mais abstrata, a OEP não suspende, em regra, o procedimento de patenteabilidade enquanto estiver pendente ação em tribunal de algum Estado na qual se aprecia e julga a validade ou eficácia de uma transmissão *inter vivos* ou *mortis causa* do direito à patente - cfr. BECK (2017), pág. 941. Ocorrendo um litígio acerca da qualidade de sucessor *mortis causa* do requerente da patente europeia, será aplicável a lei das sucessões designada pela regra de conflitos do foro (ou o Regulamento (UE) n.º 650/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e execução das decisões, e à aceitação e execução dos atos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um Certificado Sucessório Europeu), mas a OEP também não suspende o procedimento de patenteabilidade.

<sup>26</sup> HARGUTH (2019), págs. 1135-1136. A dúvida é se deve ser convocada a lei material (respeitante a propriedade industrial) do Estado do pedido subsequente que invoca a prioridade; ou o estatuto de direito de propriedade industrial vigente no Estado em que foi efetuado o pedido inicial; ou, enfim, o estatuto contratual (*lex contractus*) que tenha determinado a relação jurídica entre cedente e o adquirente do direito de prioridade. A Câmara de Recurso da OEP, na sua decisão T 205/14, de 18/06/2015 (*Ibandronate sodium, Form QQ/TEVA*), privilegiou a aplicação da *lex contractus*, pois, se por um lado, a convocação da lei nacional do Estado em que o requerente da patente se pretende valer da prioridade implica, não raro, uma fragmentação quase incontrolável da lei aplicável, por outro, a aplicação da lei material do Estado do primeiro pedido descarta o interesse da segurança jurídica, pois no momento desse primeiro depósito, ou seja, quando surge o direito de prioridade, muitas vezes ainda não é claro para quais países irão ser efetuados novos pedidos (relativos à mesma invenção), não seria possível determinar, com razoável segurança, a lei aplicável ao direito de prioridade. Uma orientação parece certa: *a lei nacional segundo a qual o pedido prévio foi feito é que decide sobre a validade do direito de prioridade* - DRUSCHEL e KOMMER (2022), pág. 355; mas as Câmaras de Recurso da OEP já admitiram a validade de transmissões implícitas, tácitas ou cuja prova não exija qualquer documento (Decisão T 160/13, de 23/04/2015, §1.1; Decisão T 0205/14, de 18/06/2015, § 3). Curando-se de uma invenção que tenha nascido de um *vínculo laboral*, esta Câmara de Recurso aplicou, *por analogia*, o disposto no artigo 60.º, n.º 1, da CPE, a qual constitui uma norma de conflitos que privilegia o sistema com o qual a relação laboral tem relação mais estreita («o direito do Estado em cujo território o trabalhador exerce a sua atividade principais»). Porém, este acórdão não afastou, perante circunstâncias concretas diferentes, a aplicação de outras leis materiais. Aliás, na Alemanha, o BGH, no seu acórdão de 16/04/2013, no caso *Fahrzeugscheibe (GRUR, 2013, pág. 712 segs.)* – aqui onde estava especificamente em causa a *validade formal* da transmissão do direito de prioridade – entendeu que a conexão mais estreita desembocava na aplicação da lei material do Estado onde havia sido apresentado o primeiro pedido. Vale dizer: o BHG aplicou o elemento de conexão inscrito no artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento *Roma I*, relativo à lei aplicável às *obrigações contratuais* (Regulamento (CE) n.º 593/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008), determinando-se pelo regime jurídico material em vigor no ordenamento material em cujo território o crédito (*id est*, o direito de prioridade) fora cedido. Daqui resultou a aplicação da lei alemã, da qual decorre que a validade da *cessão de créditos* não reclama a presença de qualquer forma especial (§§ 413 e 398, ambos do BGB), sendo suficiente o consenso das partes suscetível de ser provado por qualquer meio probatório. Evidentemente que a transferência deverá ter ocorrido dentro do referido prazo de 12 meses com base nesse contrato. Ademais, nos casos de pedidos provisórios efetuados nos EUA e aí objeto de transmissão entre o trabalhador e o empregador, o BGH aplicou a lei material deste país (incluindo os critérios de interpretação do contrato de trabalho), a fim de determinar a existência e a validade da transferência do direito de prioridade e manter, na Alemanha, a data da prioridade lograda com base nesse *pedido provisório* estadunidense.

<sup>27</sup> Cfr. o acórdão do BPatG, de 28/10/2010, 11 W (pat) 14/09, *BeckRS, 2011, 07318*. Algumas vezes já se insurgiram contra este rigorismo, sugerindo que o *termo do procedimento de exame* deverá ser o termo final possível para efetuar a transmissão do direito de prioridade – assim, HAEDICKE e KÖNIG (2016), pág. 613 e segs., os quais sustentam que a redação da norma que prevê o prazo de 12 meses (art. 87.º, n.º 1, da CPE) representa apenas um prazo preclusivo para o depósito do pedido posterior, não se referindo à questão de quando o requerente subsequente deve ser titular do direito de prioridade. Em particular, para os Autores, a redação desta norma não prevê qualquer restrição de tempo sobre a transferibilidade do direito de prioridade e não exige que o direito de prioridade seja mantido no depósito do pedido subsequente. Da mesma forma, para estes Autores, nada de diferente pode ser inferido da consideração isolada das palavras «pedido de patente europeia para a

A consequência jurídica da falta de prova da transmissão do direito de prioridade no «intervalo» temporal dessa prioridade é a *ineficácia da reivindicação da prioridade*. O que significa que as divulgações efetuadas nesse lapso temporal de prioridade, mesmo as que foram feitas de boa fé, podem impedir a concessão da patente, atento o estado da técnica cuja evolução não se cristalizou na data da prioridade. Por outras palavras: se a transmissão do direito de prioridade não ocorrer dentro desse prazo, a patente pode ser nula ou não ser concedida devido à falta de reivindicação efetiva de prioridade.

Uma característica indefetível de um direito de prioridade é a de que ele *nasce* com o depósito de um pedido de patente, mas — achando-se a partir desse momento numa situação de *quiescência* — é *exercido* ou a sua *eficácia* é desencadeada por meio do depósito de outro pedido de patente (em regra para a mesma invenção), geralmente efetuado noutro país<sup>28,29</sup>. O direito de prioridade só pode ser reivindicado uma vez para *a mesma invenção* (com base num pedido). Situação jurídica, esta, que beneficia a *totalidade do invento*, que não apenas as *reivindicações*<sup>30</sup>. Isto decorre do disposto no artigo 87.º, n.º 4, da CPE, que corresponde ao artigo 4.º-C, n.º 4, da CUP. Se o subsequente requerente adita elementos novos, estes últimos não beneficiam da prioridade reconhecida ao primeiro pedido (e ao estado da técnica aí cristalizado). Esta orientação não afeta o direito de obter a prioridade relacionado com um pedido anterior que divulga várias invenções ou com um objeto divisível da invenção se o requerente o reivindicar em diferentes pedidos de patente. Assim, a entidade administrativa com competência para avaliar a novidade do pedido subsequente de patente deve verificar a correspondência das reivindicações constantes dos dois pedidos (o original e o pedido que pretenda usar a prioridade conferida por aquele) ou das alternativas ou modos de realização do invento mencionadas nessas reivindicações.

Se é verdade que não é exigido que as singulares reivindicações (ou alternativas) sejam idênticas às mencionadas no pedido original conferente da alegada prioridade, o certo é que os documentos apresentados no pedido original devem divulgar de uma forma específica ou precisa as regras técnicas constantes do pedido posterior para o qual é reivindicada a prioridade (art. 88.º, n.º 4, da CPE). Porém, o objeto do invento reivindicado para que pede proteção ou, o que é o

---

mesma invenção». Nesta perspetiva, tal formulação significaria simplesmente que, *sic et simpliciter*, deve ser apresentado um pedido subsequente para a mesma invenção — e, portanto, não para uma invenção diferente. Esta norma não se refere à questão de saber se o requerente subsequente já deve ser o titular do direito de prioridade no momento do depósito do subsequente pedido de patente. Neste enfoque, ao abrigo de uma interpretação sistemática, torna-se claro que apenas são mencionados os dois requisitos para a reivindicação efetiva de uma prioridade, a saber (1) referência à mesma invenção e (2) observância do intervalo de 12 meses para depósito do pedido de patente — pág. 616.

<sup>28</sup> Exceto na hipótese do n.º 5 do artigo 87.º da CPE, o primeiro pedido que estabeleça a prioridade deve ser devidamente apresentado num Estado contratante da CUP ou um membro da Organização Mundial do Comércio (OMC). De acordo com a jurisprudência da Grande-Câmara de Recurso da OEP, o requerente de um pedido de patente europeia, embora não gozasse do direito de reivindicar a prioridade referida a um primeiro pedido num país que, na data relevante, era membro da Organização Mundial do Comércio e do Acordo TRIPs, mas não era membro do CUP, passou a poder fazê-lo na sequência da alteração da CPE, em 2000 (com início de vigência em finais de 2007), a qual modificou a redação do seu artigo 87.º, n.º 1. Cfr., para o direito anterior, as Decisões G 02/02, de 26/04/2004 (*Priorities from India/ASTRAZENECA*) e G 03/03, da mesma data.

<sup>29</sup> Por razões de segurança jurídica e transparência não deve ser admitida a divergência entre os titulares do direito de prioridade ao abrigo do artigo 87.º da CPE e os que declaram prioridade ao abrigo do artigo 88.º da mesma Convenção. Não pode ser suprimida ou sanada a falta de autorização quando a prioridade é reivindicada pelo requerente — GRABINSKI, em BENKARD e GRABINSKI (2019), artigo 87, anotação à margem n.º 4.

<sup>30</sup> AZÉMA e GALLOUX (2017), pág. 322.

mesmo, todos os elementos técnicos constantes das reivindicações (ou das alternativas ou variantes apresentadas<sup>31</sup>) devem, à luz dos conhecimentos gerais detidos pelo concreto perito na especialidade, derivar (ou serem deduzidas) de uma *forma direta e inequívoca* dos documentos divulgados no pedido original<sup>32,33</sup>, com uma correspondência semântica acentuada. Que o mesmo é dizer que o direito de prioridade somente abrange os elementos técnicos do pedido de patente que constarem no pedido (ou nos pedidos) cuja prioridade seja reivindicada<sup>34</sup>. De igual sorte, deveremos distinguir esta situação daquela outra na qual se reivindicam várias prioridades emergentes de vários pedidos anteriores para um pedido de patente europeia<sup>35</sup>.

A *regularidade do primeiro pedido* é determinada de acordo com a lei do país desse primeiro pedido ou em tratados ou convenções internacionais se o procedimento de patenteabilidade puder ser iniciado em algum órgão supranacional. O exame para determinar a (in)observância desses requisitos é, evidentemente, realizado pela OEP ou pelo tribunal nacional que tem que apreciar alguma questão relacionada com a prioridade. De acordo com o artigo 87.º, n.º 3, é suficiente a observância dos requisitos formais inerentes ao pedido de proteção, os quais permitem determinar a data do primeiro pedido, de acordo com a legislação aplicável ao primeiro registo, sendo irrelevantes quaisquer outros requisitos formais no procedimento de patenteabilidade nacional<sup>36</sup>.

<sup>31</sup> Isto significa que o estado da técnica não integra apenas os elementos que hajam sido especificamente reivindicados pelo primeiro (ou originário) requerente (*prior claiming approach*), mas também todos os elementos e regras técnicas que tenham sido divulgados no anterior ou originário pedido de patente (*whole content approach*) incluídos nas reivindicações, na descrição, nos desenhos e nos documentos que tenham sido eventualmente citados nesse primeiro pedido. Esta orientação é fundamentada-se em razões de índole prática e de coerência com as restantes soluções oferecidas pelos ordenamentos europeus de direito de patente - desde logo o facto de o *prior claim* implicar o conhecimento das reivindicações «definitivas» apresentadas pelo primeiro requerente. Cfr. REMÉDIO MARQUES (2007), vol. I, págs. 572-573, nota 1242.

<sup>32</sup> Decisão de uniformização da Grande-Câmara de Recurso da OEP, G 02/98, de 31/05/2001 (*Requirement for claiming priority of the «same invention»*).

<sup>33</sup> O pedido subsequente que reivindique a prioridade não pode ser admitido (ou a patente deve ser posteriormente revogada) se o seu objeto (*id est*, o objeto técnico e as regras técnicas que prevê ou pressupõe) se estender para além do conteúdo do pedido original de patente relativamente ao qual a prioridade é reivindicada. Trata-se, portanto, de um regime jurídico idêntico ao previsto no artigo 123.º, n.º 2, da CPE (modificações do pedido de patente ou da patente europeia), similar ao do artigo 24.º, n.º 1, do atual CPI português. Se possível, a identidade linguística e a divulgação aceitável devem ser praticamente «palavra por palavra» - LANDRY, em HAEDICKE, M., e TIMMANN, H. (2014), § 5, anotação à margem n.º 307, pág. 390.

<sup>34</sup> Pode suceder que a *diferentes reivindicações* (ou diversas alternativas técnicas incluídas numa e mesma reivindicação) (em regra reivindicação independente) sejam reconhecidas *diferentes prioridades*. As reivindicações às quais não tenha sido inicialmente reconhecida qualquer prioridade podem ser, se for caso disso, alteradas, contanto que o texto original seja divulgado (nos pedidos posteriores) e reproduza integralmente essas reivindicações.

<sup>35</sup> De resto, quando o direito de prioridade é exercido, ele origina um ou vários direitos de propriedade industrial inteiramente novos, por força do *princípio da territorialidade* dos direitos de propriedade industrial, decorrente do primeiro pedido de patente efetuado dentro dos 12 meses que precederam o(s) pedido(s) subsequente(s).

<sup>36</sup> Se, porém, de acordo com a lei vigente no país do primeiro depósito, o reconhecimento da data do depósito (e, logo, da *data da prioridade*) depender do pagamento de uma taxa, a prioridade somente deve ser reconhecida se esse pagamento tiver sido efetuado. Enfim, o direito de prioridade pode ser *livremente transmitido* pelo(s) primitivo(s) e assim sucessivamente. Onde, o requerente do pedido original pode ser pessoa diferente do requerente do pedido de patente europeia (ou, por exemplo, de patente portuguesa que reivindique aquela prioridade) e, não obstante estes últimos estão salvos de reivindicar a prioridade conferida pelo pedido original.

## 2.2. *O caso submetido à apreciação da Câmara de Recurso (Decisão T 0844/18)*

A decisão da Câmara de Recurso da OEP no caso T 0844/18, de 16/01/2020 (*Crispr patent (priority)*), relativa à patente EP 2771468, respeitante à tecnologia *CRISPR/Cas9*, apreciou e julgou algumas destas questões<sup>37</sup>. Na verdade, neste recente e dramático caso consubstanciado na EP2771468 (intitulada «*Engineering of systems, methods and optimized guide compositions for sequence manipulation*»), o nome do cientista LUCIANO MARRAFIN, trabalhador dependente do requerente da patente junto da OEP, que fora designado como coinventor no pedido de patente apresentado junto do Instituto de Patentes e Marcas dos E.U.A., surge omissa no pedido de patente europeia. O requerente desta patente europeia (o *Broad Institute*) sustentou que esta expressão significa que *um, alguns ou todos indiscriminadamente* podem formular o pedido de patente europeia e aí reivindicarem a prioridade do pedido efetuado nos EUA. A Câmara de Recurso da OEP, mantendo a decisão da Divisão de Oposição, entendeu o contrário, na citada Decisão T 0844/18, de 20/01/2020. Este órgão jurisdicional decidiu que a prioridade (unionista) é uma *situação jurídica indivisível*, insuscetível de ser dividida em várias e autónomas prioridades<sup>38</sup>. O *estado da técnica* assumiu excecional relevância neste caso, porquanto a Câmara Técnica de Recurso não reconheceu a prioridade de uma pluralidade de pedidos provisórios de patente depositados nos EUA, alguns dos quais nomearam *mais requerentes do que o pedido PCT* apresentado em data subsequente (mas dentro do referido período de 12 meses), do qual derivou a referida EP 2771468. Dado que *o requerente omitido* não havia transferido os seus direitos em alguns desses pedidos provisórios dos EUA aos requerentes do pedido PCT subsequente, este órgão jurisdicional de recurso da OEP considerou inválida a reivindicação de prioridade apresentada pelos requerentes remanescentes<sup>39</sup>. Além disso, este órgão jurisdicional decidiu que *a lei material que determina a titularidade do direito de reivindicar a prioridade*<sup>40</sup> é a CUP, e não o ordenamento de um qualquer dos Estados Contratantes interessados - pois, ao convocar o regime jurídico desta Convenção, a Câmara de Recurso da OEP pôde assim proceder à

<sup>37</sup> Ainda antes da prolação da decisão desta Câmara de Recurso da OEP, cfr. SCHNETTLER (2019), anotação à margem n.º 340.

<sup>38</sup> A OEP tinha, aliás, já vindo a interpretar a expressão «*aquele que apresentou regularmente...*» (art. 87.º, n.º 1, CPE) no sentido de exigir que *todos os requerentes* do pedido da patente que alicerça a prioridade (o primeiro pedido) devessem ser nomeados como tal no pedido de patente europeia. Cfr. a decisão T 0788/05, de 8/05/2007, da Câmara Técnica de Recurso (*TERUMO KABUSHIKI KAISHA/Boston Scientific Scimed, Inc.*); *idem*, a Decisão T 0005/05, de 9/11/2005 (*Farbstoffmischungen/DYSTAR*); *ibid.*, a Decisão T 1201/14, de 9/02/2017 (*Transfer of right of priority*).

<sup>39</sup> De todo o modo, esta Câmara de Recurso entendeu — bem ou mal, já o veremos — que desfruta de poderes jurisdicionais para apreciar e julgar a validade de uma prioridade, nos termos do artigo 87.º, n.º 1, da CPE. Mas, e sobretudo, confirmou a regra de *natureza formal*, que poderemos designar por «*all applicants rule*», segundo a qual as pessoas mencionadas no pedido original ou anterior que alicerça a prioridade devem ser *as mesmas* do pedido de patente europeia, exceto se tiver ocorrido *em momento anterior* uma transmissão do direito à patente (do único titular ou do quinhão de algum dos titulares), que no pedido de patente europeia seja devidamente invocada e justificada. Em Portugal, esta doutrina também deve valer — cfr. SOUSA e SILVA (2021), pág. 112 afirmando que «... atenta a incerteza quanto a este ponto, será sempre mais seguro documentar as transferências e autorizações antes da invocação da prioridade».

<sup>40</sup> O que é matéria diversa, quer da questão da *titularidade do direito de requerer a patente*, quer do problema da *identificação e imputação da qualidade de inventor* numa determinada *pessoa humana* — isto já para não falar dos programas de computador providos de inteligência artificial «profunda» (*deep learning*) suscetíveis de gerarem inventos); TESCHEMACHER (2007), págs. 536 e segs.

interpretação do 87.º da CPC à luz da *Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados* e, conseqüentemente, realizar uma análise dos fins e objetivos daquela outra Convenção.

### 3. Análise da questão: a regra para os «mesmos requerentes»; a determinação do regime aplicável à titularidade do direito à patente versus a determinação da coincidência ou continuidade subjetiva do(s) requerente(s) da patente

Nas alegações que deram origem à Decisão T 0844/2018, os recorrentes argumentaram que é a lei nacional do local de depósito do pedido de prioridade que determina quem se qualifica como «*aquele que apresentou...*», ou «aquele que tiver apresentado ...» o pedido de prioridade, na aceção do artigo 87.º, n.º 1, da CPE, bem como o artigo 4.º-A, n.º 1, da CUP. Para os recorrentes, o referido artigo 87.º, n.º 1, exige referência e a consulta da lei material nacional; neste caso a lei dos E.U.A., a fim de determinar não apenas a questão da *apresentação regular do pedido de patente*, como também a da *transmissão do direito à patente* e, ainda, a questão da *identidade e continuidade subjetiva dos requerentes*<sup>41,42</sup>. À luz do direito estadunidense, *a prioridade beneficia os inventores que contribuíram para a obtenção do invento divulgado no pedido* (provisório, ou não), mesmo que o seu nome não tenha aí sido mencionado<sup>43</sup>. Esta jurisprudência da OEP conformou a prática aí anteriormente estabelecida, de harmonia com a qual é exigido que todas as pessoas que preencheram devidamente o pedido de patente que alicerça a prioridade (ou todos os seus sucessores) também podem constar e ser nominadas no pedido de patente europeia. Se o primeiro pedido

<sup>41</sup> Em suma, neste enfoque, uma vez estabelecido que um pedido foi devidamente apresentado, a questão «*quem*» o apresentou e, portanto, *quem pode aproveitar o direito de prioridade* para a apresentação de pedidos subsequentes para proteger o invento deveria ser respondida à luz do direito material dos EUA - *id est*, a *lei material do ordenamento em cujo território foi apresentado o primeiro pedido de patente* no qual se alicerça a prioridade unionista. A adoção de uma orientação diferente geraria a seguinte consequência: a validade de uma prioridade dependeria dos formalismos procedimentais impostos pela lei do país onde o pedido subsequente fosse apresentado, mesmo que essa lei brotasse de uma Convenção internacional como a CPE ou a CUP. Pelo contrário, a OEP deveria aceitar o sistema de nomeação dos requerentes do pedido de patente no país onde foi apresentado o pedido que gera a prioridade. Se o país onde o pedido que gera essa prioridade foi apresentado verificar a regularidade a regularidade de acordo com as normas materiais e processuais desse ordenamento jurídico, daí resultaria que a OEP não poderia por em causa essa regularidade. Que o mesmo é dizer que, neste acórdão, a Câmara de Recurso da OEP rejeitou a ideia segundo a qual, uma vez que a CUP deixou em aberto a densificação da expressão «*aquele que tiver apresentado*», a sua densificação e preenchimento deverá ser realizada pelo ordenamento jurídico do Estado contratante em que o primeiro depósito desse pedido de patente tenha sido realizado. Ora, atendendo às regras materiais aplicáveis nos EUA, uma válida reivindicação de prioridade está somente dependente da circunstância de um pedido anterior (efetuado fora dos EUA) e o pedido efetuado neste país ostentarem *um inventor em comum*, não se fazendo necessário que constem *todos os coinventores* do pedido de patente estadunidense aí depositado e que reivindique uma prioridade.

<sup>42</sup> *Manual of Patent Examination Procedure*/Diretrizes para Exame no Instituto de Patentes e Marcas dos EUA: 213.02 *Formal Requirements Relating to Foreign Priority Application*, acessível no seguinte endereço eletrónico: [https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s213.html#ch200\\_d1ff72\\_1b289\\_213](https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s213.html#ch200_d1ff72_1b289_213). Ao invés do estabelecido no regime jurídico da CPE, o status de requerente da patente não depende do facto de se ser mencionado no pedido de patente efetuado nos E.U.A.

<sup>43</sup> Aliás, compulsados os factos que conduziram a este acórdão da Câmara de Recurso, de janeiro de 2020, o pedido de patente subsequente ao pedido provisório (ambos feitos nos EUE) foi apresentado por todas as pessoas que, de acordo com a lei deste país, submeteram o(s) pedido(s) de Prioridade em relação à invenção que foi reivindicada no pedido subsequente. De modo, na perspectiva dos depositantes deste pedido junto da OEP, estas pessoas eram «*aquele que apresentou...*», nos termos do artigo 87.º, n.º 1, da CPE. E um entendimento diverso conduziria a um *tratamento discriminatório* entre os requerentes com sede ou domicílio nos EUA e os que têm sede ou residência nos Estados Contratantes da CPE.

tiver sido apresentado conjuntamente por dois ou mais requerentes, o direito de prioridade pertence a eles em conjunto, de *forma indivisível*<sup>44</sup>.

A prioridade unionista não pode assim ser invocada se houver vários requerentes no pedido em que se funda a prioridade e apenas um ou vários desses requerentes invocarem essa prioridade (que cristalizara o estado da técnica) num pedido posterior. Faz-se necessário assim uma *continuidade subjetiva* entre os requerentes do pedido inicial de patente e os requerentes do pedido subsequente junto da OEP<sup>45</sup>. Se é verdade que este entendimento nos parece ser excessivamente formal, esta solução surge-nos agora plenamente aceita e adquirida na jurisprudência da OEP<sup>46</sup>.

### 3.1. *A competência das Divisões de Oposição e das Câmaras de Recurso da OEP para sindicar a continuidade ou constância subjetiva dos requerentes e os problemas pressupostos que essa análise convoca*

As Divisões de Exame as Divisões de Oposição e as Câmaras de Recurso da OEP desfrutam, de harmonia com esta jurisprudência, de competência funcional para analisar a *identidade e continuidade (subjetiva) dos requerentes* que reivindicam uma data da prioridade à qual se reconduz o exame da novidade do

<sup>44</sup> A orientação desta jurisprudência é a seguinte: se A e B apresentarem, em conjunto (conquanto através de representante comum), o primeiro pedido de patente, a interpretação da expressão «qualquer pessoa» não permite que A, sozinho (ou através de representante que apenas atue em nome deste último e no seu interesse), apresente pedido de patente noutro país, pedindo a proteção para a mesma invenção, com base no direito de prioridade emergente daquele primeiro pedido. O subsequente pedido de patente deverá conter a menção de B. Se é verdade que esta descontinuidade subjetiva pode resultar da celebração de um acordo entre A e B, poderão conceber-se situações («mais sinistras») em que A poderá pretender privar B do direito à concessão da patente noutro país. Usando este tipo de argumentação, cfr. o § 49 desta Decisão T 0844/18. Na perspetiva desta Câmara de Recurso da OEP, o objeto e a finalidade da CUP não podem constituir a base para favorecer uma ou algumas pessoas em detrimento de todas as outras pessoas que originalmente integravam o grupo de pessoas que apresentaram um primeiro pedido de patente. Tão pouco podem servir de base para isentar essa pessoa ou pessoas do cumprimento de quaisquer requisitos formais. Na verdade, essa pessoa ou pessoas são definidas por meio da ação que originalmente executaram, ou seja, a apresentação de um primeiro pedido (conjunto e assim *indivisível*) de patente. Neste sentido, se um conjunto de pessoas decide efetuar o depósito do pedido de patente, então tudo se passa como se tivessem anuído atuar como uma unidade para esse fim, o que implica que a expressão «aquele que apresentou regularmente ...» se refere a esse grupo *como tal*.

<sup>45</sup> É irrelevante que se trate da *mesma invenção* objeto de depósito anterior, aí onde não existe total coincidência dos nomes dos requerentes (qual *dimensão objetiva tecnológica do invento*). Pelo contrário, a OEP exige que *os requerentes sejam os mesmos* (qual *identidade da dimensão subjetiva*). Há, todavia, uma diferença quase impercetível que a Câmara de Recurso notou: em rigor, o artigo 4.º-A, n.ºs 1 e 2, da CUP, e o artigo 87.º, n.ºs 1 e 2, da CPE não se referem ao «inventor», ao criador intelectual, ou ao «requerente» de um pedido de patente; tais normas referem-se, isso sim, a uma *pessoa que praticou um ato*, qual seja o de depositar um pedido de patente — independentemente da *questão fundo* no que tange a saber *que é titular* do direito à patente (do *direito ao direito industrial*). Circunstância, aquela, que é imediatamente determinável na data desse depósito, por mor do qual se consegue facilmente identificar a pessoa ou as pessoas que o realizaram. É assim irrelevante a questão de saber se essas pessoas são os *inventores do quid* que foi objeto das reivindicações ou se têm realmente o direito à patente, não devendo ser examinadas ao abrigo da CUP. Até porque a *própria CUP integra o direito material dos Estados seus contratantes*, sendo assim dispensada, para este efeito do artigo 87.º, n.º 1, da CPE, a análise de quaisquer outras regras materiais internas do ordenamento desse Estado. Na verdade, para esta jurisprudência, se for detetada esta *descontinuidade*, não há fundamento razoável para favorecer ou alguns dos requerentes em detrimento de outros requerentes cujo nome constava do pedido de patente que alicerça a prioridade. De igual modo, escasseiam motivos para dispensar estes requerentes cujo nome tenha sido omitido no pedido posterior da observância deste requisito formal. Aliás, esta exigência não tem sido objeto de controvérsia durante mais de 100 anos, razão pela qual os utilizadores do sistema internacional de patentes e dos procedimentos administrativos de patenteabilidade deparam-se, portanto, com uma prática estabelecida, cuja aplicação continuada pode ser vista como um aspeto da *segurança jurídica* e da *previsibilidade* dos direitos de propriedade industrial daí suscetíveis de serem gerados.

<sup>46</sup> BREMI (2021), pág. 152; HAEDICKE (2021), pág. 856.

invento. Todavia estes órgãos declinam apreciar a (con)titularidade do direito à patente cujo prioridade é invocada no pedido submetido na OEP, designadamente se quem efetua o pedido de patente na qualidade de representante está devidamente autorizado pelo representado a luz da lei materialmente aplicável<sup>47</sup>, ou se quem se apresenta a solicitar a patente adquiriu válida e eficazmente (*inter vivos* ou *mortis causa*) esse direito à patente (europeia). Seja como for, a sindicância desta *identidade subjetiva de requerentes* da patente europeia por parte da OEP não dispensa, por vezes, os referidos órgãos deste Instituto da identificação e verificação do *conteúdo da lei material aplicável* (ou o conteúdo do eventual acordo respeitante à escolha de lei celebrado entre os inventores/requerentes), a fim de determinarem a (in)observância dessa *identidade* ou *continuidade subjetivas*<sup>48</sup>. Isto a fim de ser verificado se a *identidade* dos requerentes é, ou não, mantida. Vale isto, afinal, por dizer, que será difícil que a aparente constatação da verificação meramente «formal» do requisito «*aquele que apresentou regularmente...*» (art. 87.º, n.º 1, CPE) por parte destes órgãos da OEP não pode deixar de implicar uma espécie de questão ou *referência pressuponente* (BAPTISTA MACHADO) dirigida a identificar e a extrair um conteúdo ou critério judicativo da lei material aplicável, designadamente: (1) à concessão ou ao exercício de poderes representativos por parte daquele que se apresenta a depositar o pedido de patente europeia e invocar uma prioridade resultante de um pedido anterior (2) se as alterações das estruturas societárias dos requerentes do pedido de patente relativamente ao qual nasce o direito de prioridade estão de acordo com o conteúdo regulativo da lei material aplicável a tais alterações (*v. gr.*, fusões, cisões, aquisição de partes sociais com efeitos transnacionais ou que ocorrem entre sociedades sediadas em vários países); (3) se houve acordo entre os titulares do direito à patente à luz da lei material aplicável acerca do depósito do pedido de patente europeia por alguns dos titulares do direito à patente; (4) se houve transmissão do direito de requerer a patente europeia antes do seu depósito a luz da lei material aplicável e se essa transferência foi lícita, etc.<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> Porém, estes órgãos da OEP podem verificar, ao que parece, se, sendo o pedido de patente efetuado por um representante, os representados em nome (e no interesse) de quem aquele atua são *os mesmos*.

<sup>48</sup> Por exemplo, poderá ser necessário verificar se a pessoa que se arroga, em nome próprio ou em representação, ao direito de prioridade está a exercer, devida e regularmente, os *poderes representativos* ou se as alterações na *relação interna* entre os (con)titulares do direito à patente implicam, ou não, uma mudança na identidade da pessoa que se arroga nessa prioridade - HAEDICKE (2021), pág. 857.

<sup>49</sup> Não se acha esclarecida a questão de saber quais são os requisitos de cuja verificação decorre uma válida transmissão do direito de prioridade (ou um seu válido exercício: *v. gr.* por parte de um alegado representante). A ausência de normas claras acerca destes requisitos é tanto mais problemática quanto nem a CPE nem a CUP preveem normas de conflitos, pelas quais se poderá identificar a lei aplicável à transmissão do direito de prioridade, não sendo líquido qual seja o ordenamento jurídico nacional mobilizável tendo em mira avaliar se, em concreto, ocorreu uma válida transmissão desse direito. Esta questão é muito importante, dado que o problema da transmissão (*inter vivos* ou *mortis causa*) surge em contextos transfronteiriços, concitando a potencial aplicação de leis materiais de vários ordenamentos jurídicos, cujo conteúdo nem sempre é coincidente. Por exemplo, na determinação da lei aplicável a essa transmissão pode ser convocada a lei do país onde a proteção é solicitada (*lex loci protectionis*); outrossim, pode conceber-se a convocação da lei do país onde o pedido de patente foi originariamente apresentado (local onde o invento fora presuntivamente logrado: *lex originis*, a qual exhibe a seguinte desvantagem: no momento em que o requerente reivindica o direito de prioridade, muitas vezes ainda não será conhecido para quais países o requerente irá eventualmente solicitar proteção, o que parece pouco prático e previsível, tendo em conta a existência de um amplo acervo de previsões normativas nacionais); ou, ainda, mobilizar o direito material designado pelas partes no documento que titula a transmissão do direito de prioridade (*lex contractus*), ou a lei do país onde o beneficiário da transmissão tem a sede ou está domiciliado (*lex domicilii*). A aplicação desta lei pode, no entanto, encorajar práticas censuráveis de abuso de escolha de lei material (*law shopping*), permitindo que as partes elejam a aplicação de um ordenamento jurídico desprovido de regras formais relativas à transmissão do direito de prioridade. E não é de afastar liminarmente *o concurso de várias leis* para regular aspetos parcelares de um contrato de transmissão com múltiplos deveres de prestar.

### 3.2. *A mudança da identidade do representante do(s) requerente(s) da patente europeia*

Nesta hipótese ainda ocorrerá a *identidade subjetiva* reclamada pelo artigo 87.º, n.º 1, da CPE se mudar a identidade do representante dos titulares do direito. Se o conjunto de inventores ou de titulares do direito à patente não estiver devidamente representado no *pedido subsequente* alegadamente alicerçado na prioridade anterior, deve entender-se que esse conjunto de pessoas não pode validamente exercer o direito de prioridade, já que não se trata da mesma pessoa («*aquele que apresentou regularmente...*», como refere o n.º 1 deste art. 87.º). Assim se vê que estes órgãos da OEP devem verificar se o grupo de inventores ou titulares do direito à patente se acha devidamente representado no momento do pedido de patente posterior. A avaliação formal da manutenção da *constância ou continuidade subjetivas* não pode descurar a determinação dos *poderes representativos* do alegado representante<sup>50</sup>.

### 3.3. *Contitularidade do direito à patente e exercício unilateral ou conjunto da prioridade unionista com a apresentação de pedido subsequente; relação jurídica «interna» (entre contitulares e/ou representantes) e «externa» entre estes e a autoridade administrativa competente*

De igual sorte, se houver dissenso entre os titulares do direito à patente acerca da forma de exercício desta prioridade unionista (*v. gr.* prazo para a exercer dentro dos 12 meses permitidos; países onde o pedido possa ser posteriormente apresentado, etc.), far-se-á necessário discernir o conteúdo da lei (nacional) materialmente aplicável a fim de surpreender soluções para o dissídio.

Concebe-se, portanto, uma *situação jurídica externa formada* entre o requerente da patente europeia e a OEP, na qual a CPE exige a identidade (ou *continuidade subjetiva*) do requerente que invoca um direito de prioridade. Todavia, não pode deixar de também aí se surpreendida uma *relação jurídica interna* formada pela presença de vários (co)titulares do direito à patente alicerçada num direito de prioridade ou representantes destes (com)titulares, cujas vicissitudes deverão ser sindicadas por estes órgãos da OEP à luz de *uma determinada lei material* (conquanto designada pelas próprias partes)<sup>51</sup>. A aferição da regularidade daquela situação jurídica «externa» enformadora da *continuidade ou cons-*

<sup>50</sup> Nestes termos, caso o requerente atue por intermédio de um representante, seja ele um dos inventores conjuntos ou um terceiro, a OEP poder ter que analisar os poderes representativos (a sua validade e vinculação) de que o alegado representante se arroga. Se os poderes representativos se fundam num acordo dos inventores ou dos titulares do direito à patente (*v. gr.* se estes últimos nomearem um representante), faz-se mister que os referidos órgãos da OEP sindicarem o conteúdo desse acordo à luz da *lei materialmente aplicável*. Se as partes celebraram um acordo que estipula um determinado sentido ou conteúdo quanto ao exercício do direito à patente esta estipulação não pode deixar de ser analisada pela OEP, para o que esta deverá convocar e analisar os termos do direito material aplicável ao exercício do direito à patente (europeia) fundada em prioridade. E até pode acontecer que esteja garantida essa *continuidade e identidade subjetivas* à luz da lei material aplicável, ainda quando não haja consentimento de todos os contitulares para solicitar a correspondente patente europeia alicerçada em prioridade. Estes órgãos da OEP não podem deixar de verificar estas circunstâncias.

<sup>51</sup> Não está em causa a aferição da *regularidade do mandato do representante* do requerente ou parte enquanto mandatário judicial junto da OEP: nesta eventualidade, há um conjunto de normas unificadas de aplicação imediata previstas na Regra 142, n.º 1, do Regulamento de Execução da CPE.

*tância subjetivas do requerente* de uma patente europeia<sup>52</sup> destinada a garantir o direito de prioridade — e a não destruir a novidade do invento e o estado da técnica cristalizada nessa data da prioridade — não prescinde, em algumas eventualidades, da *sindicação da legitimidade substantiva do(s) requerente* respeitante à invocação do direito de prioridade, quer nas situações de transmissão do direito à patente (sobretudo antes da apresentação do pedido posterior), quer nos casos de outorga de poderes representativos para submeter o pedido posterior de patente. Deve, porém, dizer-se que o OEP não indica a atribuição do *direito à patente que alicerça a prioridade* (à luz da lei material competente)<sup>53</sup>; ele apenas se arroga, nos termos do artigo 60.º da CPE, na competência funcional para syndicar a atribuição (subjetiva) do direito à patente europeia, designando a lei material com base na qual essa apreciação é feita. Isto nada tem a ver com a aferição da *continuidade subjetiva* para efeitos de determinação ou afirmação do *direito de prioridade* alicerçado em primeiro depósito anterior efetuado noutros países ou via PCT.

#### 4. O problema da lei material na determinação da *continuidade* ou *identidade subjetiva* do(s) requerente (s) que invoca(m) direito de prioridade, face á (quase) ausência de normas de conflitos contidas na própria CPE; algumas hipóteses

A CPE (art. 87.º) e a CUP (art. 4.º-A) não preveem *normas de conflitos acerca da transmissão do direito à patente* e, logo, do eventual *direito de prioridade*. Sendo assim, em muitos casos — que não no que foi objeto da referida e mais recente Decisão T 0844/2020 — a apreciação da validade dessa transferência será determinada *pela lei nacional declarada competente* ou pelo conteúdo de alguma *estipulação das partes* para esse desiderato. É razoável admitir que, na falta de previsão expressa das partes quanto à designação da *lei aplicável à transferência do direito de prioridade (lex contractus)*<sup>54</sup>, possa ser convocada a *lei material do Estado onde o primeiro pedido de patente foi apresentado*, pois é esse que poderá estabelecer a *data da prioridade*<sup>55</sup>. E no que tange às regras

<sup>52</sup> O mesmo se podendo dizer de todo aquele que pretender apresentar um pedido de patente em entidade administrativa nacional ao abrigo do artigo 4.º-C), n.º 1, da CUP alicerçado em pedido anterior efetuado perante outra entidade administrativa nacional, na OEP ou junto da OMPI, *há menos de 12 meses*.

<sup>53</sup> Daqui decorre que a OEP não analisa se a pessoa que apresentou o pedido da patente desfruta do direito de o fazer. As *eventuais violações das obrigações previstas na lei do país do primeiro pedido de patente que se relacionam com o direito de aí depositar um pedido* e que não afetam a conformidade de uma data de depósito não se relacionam ou não interferem com o reconhecimento do direito de prioridade junto da OEP. Por conseguinte, para a OEP é irrelevante para a afirmação da regularidade da reivindicação do direito de prioridade se o requerente é realmente o *inventor* face às reivindicações que constam do pedido de patente europeia, mesmo que isso devesse ser levado em consideração nos termos da legislação nacional aplicável - cfr. a citada Decisão T 0844/18, § 87.

<sup>54</sup> Note-se que o art. 3.º do Regulamento (CE) n.º 593/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Regulamento *Roma I*) manda aplicar a lei escolhida pelas partes.

<sup>55</sup> Aparentemente neste sentido, em Portugal, MOURA VICENTE (2019), pág. 289. Na jurisprudência alemã esta orientação tem sido seguida: cfr. o acórdão do Supremo Tribunal Federal (BGH), *GRUR*, 2013, págs. 712 e sigs. (*Fahrzeugscheibe, mwN*), anotação à margem n.º 12; o acórdão do Tribunal Federal de patentes (BPatG), de 24/01/2017 (Pregabalin), *BeckRS* 113852, acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://beck-online.beck.de/Dokument?VPath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2017%2Fcont%2Fbeckrs.2017.113852.htm&readable=Parallelfundstellen&IsSearchRequest=True&HLWords=on&JumpType=SingleHitJump&JumpWords=BeckRS%2B113852%2B%25e2%2580%2593%2B2BPregabalin>; GRABINSKI (2019), artigo 87, anotação à margem n.º 5 («Die materiellen Vorschriften zur Übertragung des Prioritätsrechts sind den nach internationalem Privatrecht maßgeblichen nationalen Normen zu entnehmen, im Zweifel dem Recht des Schutzrechtssta-

materiais aplicáveis à titularidade do direito à patente, especificamente no caso de representação voluntária ou poderes para vincular um ente coletivo? A este respeito deve observar-se que é inservível o referido Regulamento Roma I, já que o seu artigo 1.º, n.º 2, alínea g), exclui do âmbito de aplicação material deste regulamento a atuação em nome de outrem ou a vinculação de um ente coletivo decorrente dos atos de um seu representante - tanto, por conseguinte, de pessoas singulares quanto de pessoas coletivas<sup>56</sup>.

Em Portugal, o artigo 39.º do CC determina a lei aplicável à representação voluntária, embora em Portugal esteja em vigor a Convenção de Haia sobre a lei aplicável aos contratos de mediação e à representação, de 14 de março de 1978<sup>57</sup>. E no que respeita à titularidade do direito à patente nas invenções laborais? A este respeito, parece-nos que a apreciação da titularidade do direito à patente nas invenções laborais (e, portanto, da regularidade de um pedido de patente que reivindique uma prioridade unionista) deve ser efetuada à luz das regras materiais do Estado em que o trabalhador exerce a sua atividade principal ou, subsidiariamente a lei do Estado em cujo território se localiza o estabelecimento da entidade patronal — orientação que resulta, desde logo, do

tes der ersten Anmeldung»), havendo dúvida acerca da aplicabilidade, adicionalmente, do requisito formal do artigo 72.º da CPE. O BGH, no acórdão de 4/09/2018 (*Drahtloses Kommunikationsnetz*), navegou no mesmo trilho, embora tenha aplicado a *lex contractus* à obrigação de transferir o direito de prioridade, incluindo a lei que regula o contrato de trabalho onde tenha sido prevista a atividade inventiva («Das Vertragsstatut richtet sich aber wiederum regelmäßig nach dem Arbeitsstatut, wenn die Übertragung in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme einer Dienstleistung durch den Arbeitgeber steht») – cfr. GRUR (2019), pág. 271, anotação à margem n.º 68. Na verdade, a aplicação da lei do país onde o primeiro depósito foi realizado vai ao arremio dos interesses legítimos de terceiros na previsibilidade da lei aplicável à transferência do direito de prioridade e evita as consideráveis dificuldades na determinação da lei aplicável referida à *lex contractus*, sempre que o cedente e o destinatário não tenham feito uma escolha de lei; cfr. em sentido diferente, BREMI (2017), pág. 113. Veja-se, tb., BECK (2017), pág. 942 segs. (o qual chama justamente a atenção para, no quadro de uma análise direito internacional privado, se distinguir a obrigação de transferir o direito de prioridade e a efetivação dessa transferência, defendendo a aplicação da *lex loci protectionis* a esta última; lei que, para o Autor, também determina a quem é concedido e a quem tem direito à patente, orientação que estende ao direito de prioridade invocável perante as autoridades administrativas desse país (*locus protectionis*), pois só assim se evita a falta de previsibilidade e a insegurança resultante dos dois outros critérios alicerçados na *lex originis* e na *lex contractus*: BECK (2017), págs. 948-949.

<sup>56</sup> *Id est*, «a questão de saber se um agente pode vincular, em relação a terceiros, a pessoa por conta da qual pretende agir, ou se um órgão de uma sociedade ou de outra entidade dotada ou não de personalidade jurídica pode vincular essa sociedade ou entidade perante terceiros».

<sup>57</sup> O artigo 39.º do CC distingue a representação não profissional da representação profissional que seja do conhecimento da outra parte; neste último caso, aplica-se a lei do domicílio profissional do representante o qual, nos termos do artigo 83º do referido Código, é o lugar onde se situa o centro da sua actividade profissional (art. 39.º, n.º 3); se o representante não exercer a sua actividade profissionalmente ou se o fizer mas o terceiro não tem conhecimento do facto, aplica-se a lei onde são exercidos os poderes (art. 39.º, n.º 1), exceto se o representante exercer os poderes em país diferente do indicado pelo representado e o terceiro saiba do facto: nesta eventualidade aplica-se a lei da residência habitual do representado (art. 39.º, n.º 2). Sobre isto, entre nós, MOTA (2013), pág. 5. Dado, porém, que Portugal aderiu, em 1992, à Convenção da Haia sobre a lei aplicável aos contratos de mediação e à representação, de 14 de março de 1978, a qual tem aplicação universal, o referido artigo 39.º do CC desfruta de uma aplicação muito residual. Esta Convenção refere-se à lei aplicável nas relações externas (entre o representado e o terceiro, determinando a existência e extensão dos poderes do representante, no sentido de saber como tais poderes lhe permitem vincular, e de que modo, o representado ao terceiro) e nas relações internas (entre o representante e o terceiro, no sentido de determinar a lei aplicável à responsabilidade pessoal do representante perante o terceiro ou a sua responsabilidade por ter atuado sem poderes). Nas relações externas, a lei aplicável à relação entre o representado e o terceiro será aquela que for escolhida pelas partes, através de um acordo entre o representado e o terceiro, ou por declaração escrita de um e aceite expressamente pelo outro (autonomia contratual). Na falta desta estipulação, aplica-se a lei do Estado em que o representante tinha o estabelecimento profissional no momento em que agiu (art. 11.º); existindo um vínculo laboral entre as partes, e não tendo o trabalhador estabelecimento profissional próprio, presume-se, nos termos do art. 12.º, que ele tem estabelecimento profissional no país do estabelecimento profissional do representado a que se encontra vinculado.

disposto no art. 60.º, 1, da CPE —<sup>58</sup>. Se assim não for entendido, a atual orientação da Câmara Técnica de Recurso da OEP tirada no referido caso *Crispr patent (priority)* implica, em casos deste tipo, a *perda da prioridade* e a consequente *perda do direito à patente* junto da OEP, o qual também funciona — lembre-se — como *repartição recetora* de pedidos Euro-PCT, encarregada da pesquisa internacional e do exame preliminar para efeitos do pedido via PCT. Já no que concerne à *lei aplicável à relação entre os vários contitulares do direito à patente* (e do direito de prioridade) e à *sua relação com um eventual representante*<sup>59</sup>, de igual a CPE não nos fornece quaisquer *normas de conflitos*<sup>60,61</sup>.

As questões são, porém, e infelizmente, mais complexas, pois ainda caberá identificar a lei material que deve ser aplicada na ausência de estipulação contratual no caso de uma patente europeia em vigor em vários ou em todos os Estados Contratantes da CPE<sup>62</sup>. É certo que os conflitos decorrentes da relação entre vários contitulares do direito de prioridade são geralmente resolvidos de acordo com a *lex loci protectionis*. Porém, para as patentes europeias «validadas» em vários países, não existe apenas uma única proteção *lex loci protectionis* suscetível de, em exclusivo, ser mobilizada. Ademais, a regra segundo a qual a lei aplicável deve ser determinada de acordo com o princípio da *conexão mais estreita* pode revelar-se inútil se não puder ser identificado um *local comum de negócios dos contitulares do direito à patente* (europeia). Nesse caso, poderá ser aplicável o local de trabalho da maioria dos titulares de parte<sup>63</sup>. Poderá, no entanto, obter-se a esta solução a circunstância de a aplicação da *lei do*

<sup>58</sup> Cfr. REMÉDIO MARQUES (2021), pág. 334. Tb. já neste sentido, o Parecer Jurídico subscrito por Lord NEUBERGER, junto da Câmara Técnica de Recurso, que reexaminou a decisão da Divisão de Oposição - cujas conclusões estão acessíveis no seguinte endereço eletrónico: <https://register.epo.org/application?documentId=E162T9GB9975DSU&number=EP13818570&lng=en&npl=true>. Para além deste Parecer, também se pronunciaram, neste sentido, na qualidade de peritos, Leonard Hoffman, Joseph Straus, Ursula Kinkeldey e Tobias Bremi. Do lado dos oponentes desta patente, pronunciaram-se Klaus-Jürgen Melullis, David Kappos e Rudolf Teschemacher.

<sup>59</sup> Estas controvérsias podem ser suscitadas no quadro de projetos de investigação transfronteiriços entre universidades, centros de pesquisa e respetivos investigadores suscetíveis de resultarem em invenções patenteáveis em vários Estados.

<sup>60</sup> O intérprete deverá identificar não apenas a lei aplicável às relações entre os vários contitulares e, se for caso disso, a lei aplicável às relações contratuais entre eles estabelecidas, as quais podem revelar-se extremamente complexas (v. gr. contratos de prestação de serviços que prevejam atividade inventiva e transferência de tecnologia associados a cláusulas de confidencialidade, comunicação de saber fazer ou outros segredos comerciais, etc.).

<sup>61</sup> Neste último tipo de casos, se fosse a lei portuguesa a aplicável, as relações entre os diferentes contitulares do direito à patente, ainda quando esta repouse numa prioridade devem ser reguladas pelas regras previstas no artigos 1406.º segs. do CC português - exceto o direito de requerer a patente, o qual pode ser exercido por *qualquer um dos autores da invenção*, não carecendo da anuência *de todos ou da maioria* dos consortes do direito à patente. Seja como for, na falta de acordo sobre o uso (do objeto) da invenção - na hipótese de ser convocada a lei material portuguesa para solucionar esta questão - cada um dos contitulares do direito à patente pode utilizar o seu objeto (v. gr. produzir, oferecer, introduzir no mercado) nos estritos limites do n.º 1 do artigo 1406.º do mesmo Código. Sem, porém, divulgar a invenção, salvo se a maioria dos coinventores nisso anuir; tb. crítico quanto à solução legal (portuguesa) que referimos no texto, MELULLIS (2019), em BENKARD, G. § 60, anotação à margem n.º 18. Além disso, pode ser equacionado o pagamento de uma *compensação* aos restantes coinventores calculada à luz do montante razoavelmente exigível, caso se tratasse de uma licença (voluntária) de exploração (cfr., neste sentido, acórdão do OLG de Düsseldorf, *GRUR Prax.*, 2014, pág. 415 (Haberl), HAU-CK (2014), pág. 430 segs. Parece também claro que, a todo o momento, cada um dos coinventores poderá exigir a *divisão da coisa (imaterial comum)* e, por conseguinte, o *termo da situação de indivisão* (art. 1412.º, n.º 1, do CC português), aqui onde também será importante saber se esta divisão ocorreu *antes* ou *após* a apresentação do pedido de patente europeia fundada em prioridade anterior que havia designados todos os contitulares como requerentes dessa primeira patente.

<sup>62</sup> HENKE *et alii* (2009), pág. 822.

<sup>63</sup> *Ibid.*, pág. 823, pág. 826.

*país em que o pedido de prioridade foi apresentado* poder cumprir mais eficazmente os requisitos de *previsibilidade e segurança jurídica* para os requerentes e terceiros<sup>64</sup>. Aliás, no caso que foi objeto da referida e recente pronúncia no acórdão da Câmara de Recurso da OEP, de 20/01/2020 (Decisão T 0844/18), o pedido (provisório) que fixara a alegada data da prioridade fora depositado nos E.U.A.<sup>65</sup>. Ora, como referimos, face à regras materiais aplicáveis nos E.U.A., uma válida reivindicação de prioridade está somente dependente da circunstância de um pedido anterior (efetuado fora dos E.U.A.) e o pedido efetuada neste país ostentarem *um inventor em comum*, não se fazendo necessário que constem *todos os coinventores* do pedido de patente estadunidense aí depositado e que reivindique uma prioridade<sup>66</sup>.

## II. CONCLUSÕES; AS LACUNAS, A AUTONOMIA CONTRATUAL DAS PARTES E O NOVO TUP

O direito de prioridade e o direito à patente são direitos subjetivos diferentes e ambos *podem ser objeto de transmissão* para um ou vários Estados Contratantes da CUP ou da CPE. É enorme a importância do direito de prioridade: a novidade do invento e o acervo de divulgações anteriores potencialmente destrutivas da novidade do invento retrotraí-se à data daquele pedido, impedindo que o requerente subsequente da patente para a mesma invenção seja confrontado com a perda da novidade do invento por mor da divulgação posteriores ao primeiro, mas *anteriores* aos pedidos subsequentes efetuados no prazo de *12 meses*. Se a *transmissão* do direito à patente e da *prioridade* (de 12 meses) assim nascida antes da apresentação de um *subsequente pedido* de patente perante outro Estado ou organização internacional competente — *maxime*, a OEP — não gera problemas aos requerentes, os quais devem justificar essa aquisição derivada (*inter vivos* ou *mortis causa*), ao invés, a apresentação de pedido de patente europeia que reivindique uma prioridade anterior em nome de *pessoas diferentes* das mencionadas no pedido inicial em que prioridade é alicerçada — *sobretudo quando algum dos requerentes do pedido primitivo não constante do pedido de patente europeia* — tem gerado, paradoxalmente, a desconsideração dessa prioridade e a *destruição da novidade* do invento cristalizada no pedido inicial. As mesmas dúvidas emergem quanto às *regras de conflitos* consideradas adequadas quando o titular do direito à patente resultante de um primeiro pedido e da *prioridade* que lhe é inerente *autoriza outrem* a formular junto da OEP um pedido de patente europeia para o mesmo invento; outrossim, quando se verifica um *desacordo entre os vários titulares do direito à patente* que fundou a prioridade com a apresentação de um primeiro pedido de proteção relativamente à apresentação de pedido posterior de proteção do mesmo invento na OEP.

<sup>64</sup> HAEDICKE (2021), pág. 859.

<sup>65</sup> Pedido, este, que pode ser objeto de reivindicação de prioridade na OEP, por força da Comunicação do Presidente desta OEP, de 6/01/1996, in *Official Journal of the European Patent Office*, 1996, pág. 81.

<sup>66</sup> Na realidade, o direito material dos E.U.A. estatui requisitos menos rigorosos que a OEP quanto ao *exercício do direito de prioridade*. Isso ocorre porque nos E.U.A. se entende que a prioridade é aplicável às invenções. Assim, uma reivindicação de prioridade é válida nos EUA se o pedido de patente e o pedido de reivindicação de prioridade tiverem apenas *um inventor em comum*. Portanto, quando um *pedido provisório* de patente é apresentado nos E.U.A. em nome de *um inventor*, este não precisa ceder os seus direitos ao requerente do pedido de PCT antes da data do depósito da PCT.

A Decisão T 0844/18, de 16/01/2020 não se confrontou com a dilucidação da transmissão do direito à patente, do direito de prioridade e da respetiva lei material aplicável, para efeitos da verificação do requisito da referida *identidade ou continuidade subjetivas*. Esta decisão apreciou, isso sim, a mais «prosaica» e banal (e, também, dramática) questão da mera menção, *sem mais*, no pedido de patente europeia do nome de um dos requerentes do pedido estadunidense, no qual os requerentes daquela patente europeia desejavam alicerçar o *direito de prioridade*. A expressão «*aquele que apresentou regularmente...*» constante do artigo 87.º, n.º 1, da CPE (ou a expressão similar do art. 4.º-A/1 da CUP) impõe, pelo menos *formalmente*, nas relações «externas» entre o depositante e a OEP, uma *identidade absoluta entre os nomes mencionados no pedido de patente que conferiu a prioridade aos requerentes e os nomes mencionados no pedido posterior submetido à OEP dentro desse período de 12 meses*. Subjacente a esta orientação também parece surpreender-se um sibilino receio: se a apresentação de um pedido que reivindique uma prioridade pode ser qualificado como um *ato de exploração de um direito cotitulado por várias pessoas* — podendo, portanto, ser exercido individualmente por cada um dos cotitulares —, esta orientação poderá permitir que cada requerente conjunto, sozinho ou em combinações diferentes com os outros co requerentes, peça proteção para uma invenção que reivindique a prioridade do primeiro pedido. Ora, este proceder pode conduzir a uma *multiplicação de pedido de patente* (e de procedimentos administrativos) com conteúdo é idêntico e, portanto, originar uma situação de *duplo patenteamento*. O que no enfoque desta jurisprudência, é ineficaz e, sobretudo, *indesejável* do ponto de vista de dos valores de *ordem pública* observados na OEP, devendo ser evitado ou prevenido. Todavia, no seio da CPE (e da CUP) a exigência desta *identidade ou continuidade subjetiva de requerentes mencionados no pedido inicial* esconde várias lacunas normativas, quais sejam: (1) a determinação da *lei material aplicável à relação entre os eventuais cotitulares do direito à patente* assim mencionados no pedido inicial de patente e à relação havida entre estes e um eventual representante; (2) a determinação da *lei aplicável à titularidade do direito à patente*, a fim de apurar se o(s) requerente(s) pode aproveitar a prioridade estabelecida no primeiro pedido apresentado perante a administração competente de um outro Estado; e a (3) a determinação da *lei aplicável à transmissão do direito à patente após a primeira apresentação do pedido* (e da prioridade que lhe é associada).

À exceção dos artigos 60.º e 74.º, a CPE não contem normas de conflitos ou *regras unitárias de direito internacional privado* independentemente dos elementos de conexão preexistentes. A *determinação da identidade da pessoa do requerente* e da sua *continuidade subjetiva*, para efeitos de afirmação do *direito de prioridade*, é direta e imediatamente estabelecida pela CUP, a qual constitui direito integrado nos ordenamentos dos seus Estados Contratantes. Daqui decorre a regra da *identidade e constância da totalidade dos primitivos requerentes* da patente que confere prioridade face a um pedido (para a mesma invenção) apresentado na OEP. Mesmo que tenha ocorrido *outorga de poderes representativos* por parte dos primitivos requerentes, *transmissão do direito à patente* (ou do respetivo quinhão ou parte) por banda de alguns dos inventores, ou *alterações nas estruturas societárias dos primitivos requerentes*, a OEP não pode deixar de desfrutar de poderes para sindicar essas alterações. O objetivo pode ser idêntico: aferir a *identidade e continuidade subjetivas* dos primitivos requerentes que posteriormente

reivindicam uma prioridade junto da OEP (ou dos órgãos competentes nacionais de outros Estados Contratantes). Nestas últimas eventualidades, a OEP deverá verificar estas vicissitudes à luz da lei material julgada em concreto aplicável (*lex causae*), seja no quadro de um mecanismo de escolha de leis, seja por virtude da previsão contratual dos interessados (*lex contractus*).

Em geral — e à parte os circunstancialismos fácticos do caso que suscitou a prolação da Decisão T 0844/18 —, a apreciação da *regularidade do primeiro pedido de patente* faz-se, em regra, à luz da lei do país onde o mesmo foi apresentado (*lex originis*), embora a *lei do lugar onde a proteção seja requerida* (*id est*, o Estado contratante para cujo território se pretende obter submetendo um pedido de patente europeia) também seja de aplicação ponderosa. Tão logo que o *Tribunal Unificado de Patentes* (TUP) inicie o seu funcionamento este enfrentará muitos destes problemas já enfrentados pela OEP. Este TUP desfruta, aliás, de competência para apreciar e julgar a invalidade de direitos de patente. E, ao invés da OEP, o TUP ficará sujeito à convocação de regras explícitas de conflito de leis resultantes do Direito da UE — no caso, os Regulamentos (CE) n.º 593/2008 (*Roma I*) e Regulamento (CE) n.º 864/2008 (*Roma II*) — ou do direito interno dos seus Estados membros, incluindo as suas normas sobre conflitos de leis. Será interessante ver como o TUP irá apreciar todas estas questões e como a jurisprudência e os critérios judicativos dos órgãos jurisdicionais da OEP poderão influenciar nova ordem de jurisdição internacional em matéria de direito de patente.

Seja como for, será conveniente e aconselhável que os interessados — designadamente as pessoas ou entidades que realizem atividades de investigação e desenvolvimento (*v. gr.*, universidades e laboratórios públicos, empresas privadas, investigadores isolados) —, sobretudo se tiverem a sede ou domicílio em diferentes Estados (posto que se trata de *situações jurídicas plurilocalizadas*), se premunam de cláusulas de designação da lei material aplicável em todos os aspetos de regime jurídico não abrangidas por regras de aplicação direta e imediata previstas na CPE ou na CUP ou de regras unificadas de direito internacional privado previstas no direito da União Europeia. Em homenagem aos interesses da *segurança jurídica* e da *previsibilidade* dos contraentes relativamente a pedidos posteriores ou a subsequentes retransmissões do direito de prioridade, tratando-se de um contrato cujo objeto seja precisamente a transmissão do direito de prioridade, este deve mencionar o conteúdo do pedido original de patente (país, data e número do pedido de patente), devendo ser assinado por *todas* as partes (*scilicet*, todos os inventores ou transmissários destes) *antes* da apresentação de um pedido subsequente, bem como salientar que o seu objeto é a *transmissão dessa prioridade* separada da transmissão do direito de requerer a concessão da patente (direito à patente), estipulando, no mais, os países para os quais é transmitido o direito de prioridade e, se for caso disso, a lei aplicável a essa transmissão<sup>67</sup>.

<sup>67</sup> Em particular, nas situações em que as partes desejem eleger um ordenamento jurídico que não contenha *requisitos materiais ou formais rigorosos* de cuja verificação dependa a validade substancial ou formal dessa transmissão - cfr. BOELEN (2019), pág. 559. Uma atitude prudente, pese embora dificilmente enquadrável nos atuais critérios de recurso de uniformização no seio da OEP, seria buscar uma *orientação jurisprudencial uniformizada* junto da Grande-Câmara de Recurso da OEP, ao abrigo do preceituado no artigo 112.º da CPE, já que se está perante uma «*questão de direito de importância fundamental*», cujas consequências se projetam muito para além do caso concreto, de acordo com os critérios recursos estabelecidos na decisão G 001/12, de 30/04/2014 (*Water filtration using immersed membranes/Zenon Technology Partnership*).

Vale isto por dizer que, não obstante algumas orientações já sugeridas pela doutrina e atenta a impossibilidade prática de se formar consenso no sentido de alterar e clarificar a CPE relativamente aos pontos atrás abordados, esta Grande-Câmara de Recurso é o areópago adequado para, na ausência de estipulação das partes, esclarecer algumas destas questões de *direito internacional privado*. Infelizmente, a mencionada Decisão T 0844/18 afastou esta via, pois considerou que a concreta questão podia ser apreciada e julgada sem a presença de dúvida razoável quanto ao resultado judicativo: trata-se de uma (específica) matéria (a da identidade ou continuidade subjetivas do requerente da prioridade) em relação à qual, quer as Divisões de Oposição, quer as Câmaras de Recurso da OEP têm, sem exceção, adotado uma jurisprudência uniforme do preceituado no artigo 87.º, n.º 1, da CPE desde o início do sistema de concessão de patentes europeia<sup>68</sup>. De todo o modo, em casos com os contornos fácticos dos decididos no acórdão T 0844/18, um erro no formalismo inerente à correta menção dos requerentes de uma patente que reivindique uma prioridade não deve levar à recusa ou à posterior revogação da patente. Também neste domínio, os *princípios da cooperação* (dever de consulta e de prevenção das partes<sup>69</sup>) e *da gestão processual* podem (ou devem) levar o órgão administrativo competente a dirigir o *convite ao aperfeiçoamento do pedido* ou a *esclarecer* por que motivo ou requerente (ou alguns dos requerentes) do primeiro pedido não consta(m) do pedido posteriormente efetuado para o qual se reivindica uma prioridade<sup>70</sup>; ou, inclusivamente, tais princípios devem conduzir o órgão jurisdicional competente (*v. gr.*, Câmara de Recurso da OEP; Tribunal da Propriedade Intelectual) à *anulação* da decisão recorrida que os não tenha observado. Nunca se esqueça que a OEP «tem em consideração os princípios gerais aceites nos Estados Contratantes» (art. 125.º da CPE)<sup>71</sup>.

### III. BIBLIOGRAFIA

- AZÉMA, Jacques, e GALLOUX, Jean-Christophe (2017), *Droit de la propriété industrielle*, 8.ª ed., Dalloz, Paris.
- BECK, Michaël (2017), «Conflicts of Laws in Proceedings Before the European Patent Office», *IIC*, págs. 925-952.
- BOELENS, Jeroen M. (2019), «Parisian perils - About the transfer of priority rights», *GRUR Int.*, págs. 550-559.
- BREMI, Tobias (2021), «Übertragung und Ausübung des Prioritätsrechts», *GRUR*, págs. 150-153.
- BREMI, Tobias (2017), «When in Rome do as the Romans do? Die Klarstellung der Beschwerdekammern des EPA zur Übertragung von Prioritätsrechten in T205/14 und deren Befolgung in der neueren europäischen nationalen Rechtsprechung», *sic!*, n.º 3, pág. 109 e segs.

<sup>68</sup> Cfr. os §§ 121 e 122 desta Decisão T 0844/18.

<sup>69</sup> O qual, à luz do Processo Civil (art. 6.º da LEC portuguesa), do Código de Processo Administrativo (arts. 7.º-A e 8.º, n.º 1, do Código do Processo nos Tribunais Administrativos e Fiscais) e do Procedimento Administrativo português (arts. 11.º e 60.º, n.º 1, 82.º, n.º 1, todos do Código do Procedimento Administrativo) consiste no *dever de alertar as partes* quanto ao risco ou consequência do não afastamento de determinada irregularidade processual.

<sup>70</sup> No caso apreciado e julgado nesta Decisão T 0844/2018 parece que não ocorreu qualquer falta de advertência pelo facto de um dos requerentes do pedido prioritário ter sido excluído do pedido subsequente efetuado na OEP, mas antes uma escolha deliberada e desejada dos recorrentes (e requerentes da patente europeia).

<sup>71</sup> Para mais desenvolvimentos sobre estes princípios e a necessidade de, por vezes, aplicar por analogia algum regime jurídico nacional nos procedimentos de patenteabilidade que têm lugar na OEP, cfr. BECK (2017), págs. 926 segs.

- DRUSCHEL, Johannes, e KOMMER, Jérôme (2022), «Die formelle Priorität europäischer Patente - Zu den Fallstricken bei der Inanspruchnahme zehn Jahre nach dem AIA», *GRUR*, págs. 353-360.
- GRABINSKI, Klaus (2019), en BENKARD, G., e GRABINSKI, K., *Europäisches Patentübereinkommen*, 3.<sup>a</sup> ed., München, C. H. Beck.
- HAEDICKE, Maximilian, e KÖNIG (2016), Gregor, «Der Zeitpunkt der Übertragung eines Prioritätsrechts», *GRUR Int.*, págs. 613-620.
- HAEDICKE, Maximilian (2021), «Identity of Applicants for Priority Rights and the EPO's CRISPR-Cas/Broad Institute Decision T 0844/18 - Scope of the EPO's 'Formal Review' to Establish Identity of the Holder of the Priority Right», *GRUR Int.*, págs. 855-860.
- HARGUTH, Alexander (2019), «Risiken bei der Übertragung von Prioritätsrechten. Zugleich Besprechung von BGH -"Drahtloses Kommunikationsnetz"», *GRUR*, págs. 1134-1138.
- HAUCK, Rony (2014), «Ausgleichsanspruch des mitberechtigten Patentinhabers», *GRUR Prax.*, págs. 430-432 e segs.
- HENKE, Volkmar, e MCGUIRE, Mary-Rose *et alii* (2009) «Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des geistigen Eigentums auf deren Verwertung», *GRUR Int.*, págs. 818-825.
- LANDRY, Felix (2014), en HAEDICKE, M., e TIMMANN, H., *Patent Law, A Handbook on European and German Patent Law*, Oxford, Baden-Baden, C. H. Beck, Hart, Nomos, München.
- MELULLIS, Klaus-Jürgen (2019), en BENKARD, G., *Europäisches Patentübereinkommen*, 3.<sup>a</sup> ed., C. H. Beck, München.
- MOTA, Helena (2013), «Algumas notas sobre a lei aplicável à representação voluntária no contrato internacional. Uma perspectiva comparada luso-espanhola?», *Revista Eletrónica de Direito*, n.º 1, págs. 1 segs., acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/82951/2/101943.pdf>.
- MOURA VICENTE, Dário (2019), *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2.<sup>a</sup> ed., Almedina, Coimbra.
- PAHLOW, Louis (2017), «Die Übertragung des Prioritätsrechts nach artigo 87 ff. EPÜ», *GRUR Int.*, págs. 393-399.
- REMÉDIO MARQUES, João Paulo (2007), *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, *Direito de Autor e Direito de Patentes. Modelo de Utilidade. Desenhos ou Modelos*, Almedina, Coimbra.
- REMÉDIO MARQUES, João Paulo (2021), en COUTO GONÇALVES, L. (coord.), *Código da Propriedade Industrial notado*, Almedina, Coimbra, págs. 169-573, págs. 639-689.
- SCHNETTLER, Christoph (2019), *Die Patentierung des Genome-Editing-Verfahrens CRISPR/Cas9*, Wolters Kluwer.
- SOUSA E SILVA, Nuno (2021), en COUTO GONÇALVES, L. (coord.), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, págs. 102-148.
- TESCHEMACHER, Rudolf (2007), «Wann ist eine Anmeldung eine erste Anmeldung im Sinne des Prioritätsrechts? Anmerkungen zu zwei Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA», *Mitt.* (2007), pág. 536 e segs.
- VAN ENGELEN, Theodorus V. C. J. A. (2018), *IE-Goederenrecht*, Utrecht, Uitgeverij Boek 9 B.V. = ed. de 2020.
- VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo (2012), *Manuale di diritto industriale*, 7.<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano.