A QUESTÃO DA PLAUSIBILIDADE DO EFEITO TÉCNICO DA INVENÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO INSTITUTO EUROPEU DE PATENTES

THE QUESTION OF THE PLAUSIBILITY OF THE TECHNICAL EFFECT OF THE INVENTION IN THE CASE LAW OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

ANTÓNIO DE MAGALHÃES CARDOSO*

Abstract: The present article discusses the issue of "plausibility of the technical effect of an invention" within the case law of the European Patent Office (EPO). The discussion revolves around the potential requirement that European patent applications include sufficient information for a skilled person in the relevant field to deem the technical effect of the invention as real or, at the very least, plausible. Although the European Patent Convention does not expressly mandate proof or plausibility of the technical effect, the EPO Boards of Appeal have debated this issue for decades, culminating recently in decision G 2/21 (March 23, 2023), which addressed jurisprudential divergences on this topic. While the G 2/21 decision clarified certain aspects of this issue, it failed to entirely resolve the jurisprudential inconsistencies. Following this ruling, the Boards of Appeal have continued to variably apply the criteria of "*ab initio* plausibility," "*ab initio* implausibility," and "non-plausibility".

Summary: 1. Introduction to the issue of the plausibility of technical effect. 2. Concept of "technical effect". 3. Case law prior to Decision G 2/21. a) Plausibility and sufficiency of disclosure. b) Plausibility and inventive step. b.1.) The issue of the plausibility of technical effect in the context of assessing inventiveness. b.2. *Ab initio* plausibility. b.3. *Ab initio* implausibility. b.4. Non-plausibility. c) Plausibility and industrial application. 4. Decision G 2/21. a) Issues referred to the Enlarged Board of Appeal. b) Responses from the Enlarged Board of Appeal. b.1. Inadequacy of responses to questions asked. b.2. On the admissibility of post-published evidence. b.3. The concept of plausibility. c) The substantive impact of plausibility in G 2/21. Decision. 5. Case law post-G 2/21. 5.1. T 116/18. 5.2. Other decisions following G 2/21. 6. Conclusion.

Keywords: Patent; plausibility; technical effect; European patent; problem-solution approach; inventiveness; sufficiency of disclosure; post-published evidence; functional claim; industrial application; Decision G 2/21.

* Advogado, Sócio da Vieira de Almeida e Associados-Sociedade de Advogados, SPRL. E-mail: AMC@vda.pt

Resumo: O presente artigo discute a questão da "plausibilidade do efeito técnico da invenção" na jurisprudência do Instituto Europeu de Patentes (*EPO*). Em geral, a discussão centra-se na eventual imposição de que os pedidos de patente europeia contenham informações suficientes para que um perito na técnica considere o efeito técnico da invenção como real ou, pelo menos, plausível. Embora a Convenção sobre a Patente Europeia não exija explicitamente a prova ou a plausibilidade do efeito técnico, a jurisprudência das câmaras de recurso do *EPO* há décadas debate essa questão, tendo a mesma culminado recentemente na decisão G 2/21 (23 de março de 2023), que abordou as divergências jurisprudenciais sobre o tema. Apesar de clarificar alguns aspetos desta problemática, a decisão G 2/21 não eliminou totalmente as divergências jurisprudenciais. Após a decisão, as câmaras de recurso continuaram a aplicar de forma variada os critérios de "plausibilidade *ab initio*", "implausibilidade *ab initio*" e "não plausibilidade".

Sumário: 1. Introdução à questão da plausibilidade do efeito técnico. 2. Conceito de "efeito técnico". 3. Jurisprudência anterior à decisão G 2/21. a) Plausibilidade e suficiência descritiva. b) Plausibilidade e inventividade. b.1. A questão da plausibilidade do efeito técnico no quadro da avaliação da inventividade. b.2. Plausibilidade *ab initio*. b.3. Implausibilidade *ab initio*. b.4. Não plausibilidade. c) Plausibilidade e aplicação industrial. 4. A decisão G 2/21. a) Questões submetidas à Grande Câmara de Recurso. b) Respostas da Grande Câmara de Recurso. b.1. Desadequação das respostas às questões formuladas. b.2. Da admissibilidade da prova pós-publicada. b.3. Do conceito de plausibilidade. c) Do efeito substantivo da plausibilidade na Decisão G 2/21. 5. Jurisprudência pós-G 2/21. 5.1. A T 116/18. 5.2. Outras decisões pós-G 2/21. 6. Conclusão.

Palavras-chave: Patente; plausibilidade; efeito técnico; patente europeia; método problema-solução; inventividade; suficiência descritiva; provas pós-publicadas; reivindicação funcional; aplicação industrial; aplicação industrial; Acórdão G 2/21.

1. Introdução à questão da plausibilidade do efeito técnico

Em termos breves, a questão chamada da "plausibilidade do efeito técnico da invenção" ou, simplesmente, da "plausibilidade" ocupa-se de saber se (e em que medida) é juridicamente exigível que uma patente europeia[1] contenha no seu texto elementos informativos que permitam a um perito na especialidade concluir pela realidade do "efeito técnico" da invenção reivindicada, ou, quando menos, pela plausibilidade desse efeito técnico e quais as consequências jurídicas, quanto à patenteabilidade dessa invenção ou quanto à validade de uma patente que a proteja, que poderão advir da não inclusão de tais elementos no texto da patente.

[1] A expressão "patente europeia" tem o sentido que lhe é atribuído pelo art. 2º da CPE, isto é, o de patentes concedidas de acordo com essa convenção (pelo *EPO*). Doravante, neste texto, referir-nos-emos à patente europeia como "patente europeia" ou, simplesmente, como "patente".

Trata-se de uma questão formal, relativa ao texto do pedido de patente e ao enquadramento deste no conhecimento geral e comum acessível ao perito na técnica, mas à qual alguns atribuem também contornos substantivos, determinantes da própria patenteabilidade da invenção reivindicada.

O conteúdo textual de um pedido de patente, que constitui a base do texto da futura patente, é regulado pelo nº 1 do art. 78º da CPE[2], o qual estabelece que o mesmo deve conter, nomeadamente, uma *descrição da invenção.*

No que se refere ao conteúdo da "descrição da invenção", vigora a Regra 42 das *Implementing Regulations* da CPE (*Implementing Regulations*), a qual exige que aquela "divulgue a invenção, tal como foi reivindicada, em termos tais que o problema técnico, mesmo que não expressamente declarado como tal, e a sua solução possam ser compreendidos, e mencione quaisquer efeitos vantajosos da invenção com referência ao respectivo contexto técnico"[3].

As *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (*Guidelines*) tratam da mesma matéria do "problema técnico e sua solução"[4] prescrevendo que "a invenção, tal como foi reivindicada, deve ser divulgada de modo a permitir a apreciação do problema ou problemas técnicos a que se refere a compreensão da solução. Para satisfazer este requisito, apenas devem ser incluídos os elementos necessários para explicar a invenção".

Nem a CPE, nem as normas regulamentares aplicáveis à patente europeia exigem, em parte alguma da sua letra, que um pedido de patente e, consequentemente, uma patente, contenham no respetivo texto elementos informativos que sustentem a realidade do efeito técnico proporcionado pela invenção reivindicada ou a credibilidade desse efeito. Além disso, não existe na CPE qualquer referência expressa à expressão "efeito técnico".

Desde há décadas, porém, que na jurisprudência das câmaras de recurso do *EPO* se debate se uma tal exigência poderia decorrer da interpretação dos textos legais, culminando, no presente estado de coisas, no Acórdão da Grande Câmara de Recurso do *EPO*, de 23-03-2023 *(Reliance on a purported technical effect for inventive step (plausibility)*, proferida no processo G 2/21[5], que é, actualmente, a decisão central de enquadramento do debate em questão.

[2] Todas as citações que se farão do texto da CPE, em língua portuguesa, serão retiradas da tradução constante da Resolução da Assembleia da República nº 60-A/2007, de 12 de dezembro.

[3] As traduções para a língua portuguesa dos textos das *Implementing Rules* e das *Guidelines for Examination* são do autor.

[4] Parte F, Capítulo II. 4.5.

[5] De acordo com a técnica usada internacionalmente na citação de decisões das câmaras de recurso do *EPO* identificaremos doravante, neste texto, essas decisões pelo número do respectivo processo, o que facilitará, também, a sua pesquisa no *website* do *EPO*.

Da ausência de elementos constantes da patente ou do estado da técnica anterior que permitam ao perito na técnica concluir pela prova ou, pelo menos, pela plausibilidade do efeito técnico de uma invenção, tem alguma jurisprudência concluído pela não patenteabilidade da invenção ou pela invalidade da patente que a proteja, com base em argumentos do tipo dos que a seguir se exemplificam e que, respetivamente, se reportam aos requisitos de inventividade, suficiência descritiva e aplicação industrial:

i) Só pode considerar-se estar-se perante uma "invenção", se o respetivo pedido de patente tornar, pelo menos, plausível que ela resolva efetivamente o problema que pretende resolver e em que se demonstre essa plausibilidade pela divulgação, nesse pedido, dos resultados experimentais, ou, em determinadas circunstâncias, através de elementos de prova publicados posteriormente (T 716/08, ponto 14 da fundamentação).
ii) A proteção conferida por uma patente deve corresponder ao contributo para o estado da técnica resultante da divulgação da invenção nela descrita, o que exclui que o monopólio da patente seja alargado a matérias que, após a leitura da descrição, continuariam a não estar à disposição do perito na técnica (T 0435/91, ponto 2.2.2. da fundamentação).
iii) Deve entender-se, de uma forma geral, que a invenção reivindicada deve ter uma base técnica tão sólida e concreta que permita ao perito na técnica reconhecer que a sua contribuição para o estado da técnica pode conduzir à sua exploração prática na indústria (T 0898/05, ponto 5 da fundamentação).

Aquela jurisprudência anterior à decisão G 2/21 veio a ter uma significativa relevância, não só na recusa de concessão de algumas patentes europeias, mas também na sua revogação em sede de oposição ou na declaração da sua nulidade pelos tribunais nacionais dos Estados contratantes da CPE.

Apesar da decisão G 2/21 ter clarificado alguns dos aspetos mais importantes do debate sobre a "plausibilidade", a questão não está ainda estabilizada, pelo que se julgou útil dar aqui uma visão abrangente sobre a mesma e sobre as diversas perspetivas que se têm vindo a alinhar sobre o assunto.

2. Conceito de efeito técnico

A expressão "efeito técnico" não consta expressamente da CPE e, portanto, não surge nela, diretamente, como uma categoria conceitual a que essa convenção atribua qualquer efeito jurídico. Porém, o efeito técnico da invenção desempenha

um importante papel no direito da patente europeia, na medida em que é um dos elementos da caracterização do conceito de invenção patenteável, conceito que supõe a exigência de a invenção pertencer a um "domínio tecnológico" (art 52º, nº1, da CPE).

A expressão "efeito técnico" consta, textualmente, apenas das *Guidelines,* no contexto do chamado método problema-solução, usado habitualmente, mas não necessariamente[6] pela Divisão de Exame do *EPO* e pelas Câmaras de Recurso para avaliar a inventividade das invenções reivindicadas, como melhor veremos mais adiante.

Tal método consiste, segundo as *Guidelines* (G.VII.5.) nos seguintes passos:

i) Identificação do "estado da técnica mais próximo";
ii) Estabelecimento do «problema técnico objetivo» a resolver; e
iii) Conclusão sobre se a invenção reivindicada, com base no estado da técnica mais próxima e do problema técnico objetivo, teria sido óbvia para o perito na técnica.

No referido segundo passo deste método, estabelece-se, de forma objetiva, o problema técnico a ser resolvido. Para isso, analisa-se o pedido (ou a patente), o estado da técnica anterior mais próxima e a diferença (também designada por "característica(s) distintiva(s)" da invenção reivindicada), relativa às características (estruturais ou funcionais), entre a invenção reivindicada e a técnica anterior mais próxima. A partir daí, identifica-se o efeito técnico resultante das características distintivas e, então, formula-se o problema técnico (*Guidelines,* G.VII.5.2).

Neste contexto, o "efeito técnico" pode ser definido, de forma sintética, como o nome jurídico da modificação que é introduzida no estado da técnica mais próximo pelas "características distintivas" da invenção.

É a partir da determinação do "efeito técnico" que se chega, no método em causa, ao "problema técnico objetivo".

Segundo as *Guidelines* (G.VII.5.2), "no contexto da abordagem problema-solução, o problema técnico significa o objetivo e a tarefa de modificar ou adaptar a técnica anterior mais próxima para proporcionar os efeitos técnicos que a invenção proporciona sobre o estado da técnica anterior mais próximo. O problema técnico assim definido é muitas vezes referido como o "problema técnico objetivo".

[6] O uso do método problema-solução não é obrigatório no quadro da CPE (*Case Law of the Boards of Appeal*, 10ª ed., I. D. 2.). P.e., na decisão T 465/92, a Câmara Técnica de Recurso não adotou a abordagem problema-solução ao avaliar a atividade inventiva, afirmando que aquela era apenas uma abordagem possível, com vantagens e desvantagens.

Uma vez definido o problema técnico objetivo, tarefa essa que é levada a cabo, como vimos, a partir da identificação do efeito técnico, este efeito técnico passa a ser considerado como a solução do problema técnico detetado.

Pode dizer-se que os conceitos de "efeito técnico" e de "solução do problema técnico" têm o mesmo conteúdo substantivo: ambos se referem à modificação que a invenção opera no estado da técnica. No entanto, enquanto o "efeito técnico" é um conceito absoluto (ele representa a modificação no estado da técnica que a invenção proporciona), a "solução técnica" define-se na relação da invenção com o problema que ela resolve por via do seu "efeito técnico"[7].

É necessário, no entanto, fazer aqui uma clarificação importante para a análise da questão da "plausibilidade do efeito técnico".

De facto, nas *Guidelines* (G.VII.5.2) é referido que a expressão "problema técnico" deve ser entendida como não implicando necessariamente que a solução técnica seja uma melhoria do estado da técnica. Na verdade, para as *Guidelienes*, o problema técnico pode consistir simplesmente na procura de uma alternativa a um dispositivo ou processo conhecido que proporcione os mesmos efeitos ou efeitos semelhantes ou que seja mais rentável.

O "efeito técnico" da invenção ou, numa outra perspetiva, a "solução do problema técnico" não se confunde, assim, com um eventual "progresso técnico" ou "vantagem" que desse efeito ou dessa solução eventualmente derive. Com efeito, "o progresso técnico não é um requisito de patenteabilidade no âmbito da CPE"[8]. A CPE não exige, explícita ou implicitamente, que uma invenção implique qualquer progresso técnico para ser patenteável, embora qualquer possível efeito vantajoso da invenção em relação ao estado da técnica deva ser indicado na descrição (Regra 42, nº 1, alínea c) das *Implementing Regulations*).

Muita da jurisprudência que analisou esta questão no âmbito da sindicância do requisito da inventividade parece não ter tomado em consideração a distinção entre "efeito técnico" e "progresso técnico", o que a conduziu a conclusões erradas acerca do papel da plausibilidade nessa tarefa. De facto, algumas decisões das Câmaras de Recurso do *EPO* negaram a patenteabilidade de invenções por consis-

[7] A CPE não define o que seja uma "invenção", nem aquilo que pode ser considerado do domínio "técnico", nem a jurisprudência das Câmaras de Recurso alguma vez se aventurou a definir tais conceitos. No entanto tem sido considerado como ensinamento base para a construção desses conceitos a decisão "Rote Taube", do Tribunal Federal de Justiça alemão, proferida em 27-03-1969 (Proc. X ZB 15/67), segundo o qual o termo "invenção" implica um ensinamento técnico, caracterizado como "um ensinamento para utilizar metodicamente forças naturais controláveis para alcançar um resultado causal e percetível" (v. a este respeito *Case Law of the Boards of Appeal, cit.* (I.A.3.) e decisão da Grande Câmara de Recurso G 1/19, de 10-03-2021).

[8] *Case Law of the Boards of Appeal, cit.*, I.D.1.

tirem em simples alternativas a soluções técnicas já conhecidas, em contradição com outra jurisprudência das mesmas Câmaras sobre a matéria[9].

Conceito paralelo ao de efeito técnico é o de "utilidade prática da invenção" usado na avaliação da "aplicação industrial" da invenção, outro dos requisitos de patenteabilidade estabelecidos no art. 52º, nº 1, da CPE. Tal requisito é detalhado no art. 57º da CPE, o qual dispõe que "uma invenção é considerada como susceptível de aplicação industrial se o seu objecto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria, incluindo a agricultura".

Os conceitos de "efeito técnico" e de "aplicação industrial" da invenção não se confundem, embora o segundo presuma a existência do primeiro e, na verdade, se reconduzam a um mesmo fenómeno técnico. No entanto, a determinação do efeito técnico da invenção é sempre importante, quer se tente determinar o problema técnico que a invenção procura resolver no quadro do método problema-solução, quer se analise a possibilidade de o perito na especialidade executar uma invenção funcional e de a pôr em prática, no contexto da suficiência descritiva de uma patente, quer se avalie a utilidade prática da invenção para determinar se a mesma tem ou não aplicação industrial.

3. Jurisprudência anterior à decisão G 2/21

a) Plausibilidade e suficiência descritiva

A chamada "suficiência descritiva" é um conceito resultante do art. 83º da CPE, o qual dispõe que "a invenção deve ser descrita no pedido de patente europeia de forma suficientemente clara e completa para que o perito na matéria a possa executar".

O requisito da suficiência descritiva, do qual resulta que a patente deve descrever a invenção de modo a que o perito na técnica a possa executar sem um esforço excessivo (*undue burden*), constitui uma importante manifestação normativa da teleologia do direito de patentes, que é a de que a justificação da atribuição do monopólio patentário visa, além do mais, retribuir a divulgação do conhecimento perante a sociedade e a apropriação desse conhecimento pelo perito na especialidade, justificação essa que é habitualmente denominada pela jurisprudência das Câmaras de Recurso, no seu conjunto, como "contribuição técnica" da patente[10].

[9] V. *Case of the Boards of Appeal, cit., Alternative to a known problem* (I.D.4.5).

[10] V. decisões de 18-03-1993 (T 409/91- Fuel Oils), de 09-03-1994 (T 435/91-Detergents) e outras citadas em *Case Law of the Boards of Appeal, cit.* (II.C.1.).

O não preenchimento do requisito da suficiência descritiva dá lugar à recusa da patente (art.97º, nº 2, da CPE) e se, não obstante, esta tiver já sido concedida, à sua revogação em sede de oposição (art. 100º b) da CPE) ou à declaração da sua nulidade pelo Tribunal Unificado de Patentes ou por um tribunal nacional de um Estado contratante da CPE, de acordo com o art. 138º, nº 1, b), da CPE[11].

No quadro da avaliação da suficiência descritiva, a lei não exige, textualmente, que o texto da patente contenha elementos probatórios sobre a efetividade do efeito técnico ou sobre a sua plausibilidade. A lei apenas exige que a invenção seja descrita de forma "suficientemente clara e completa" para que o perito na matéria a possa executar.

A efectividade do efeito técnico ou a sua plausibilidade não constituem, assim, ao menos literalmente, requisitos do preenchimento da suficiência descritiva e, portanto, pressupostos de concessão ou de validade das patentes.

O início da discussão sobre a necessidade, para efeitos de suficiência descritiva, de os textos das patentes conterem dados demonstrativos da realidade ou da plausibilidade do efeito técnico da invenção reivindicada costuma ser situado na decisão da Câmara de Recurso, de 27-10-2004, proferida no processo T 0609/02 (Salk Institute), com base na asserção de que "se a descrição de uma patente se limitar a fornecer uma indicação vaga de uma possível utilização médica de um composto químico ainda por identificar, não podem ser utilizados posteriormente elementos de prova mais pormenorizados para sanar a insuficiência fundamental da divulgação desse objeto" (Ponto 12 da fundamentação)[12].

Estava em causa, nesse processo, uma reivindicação de "uso terapêutico do tipo suíço" ("uso de um produto X para fabricar um medicamento para tratamento da doença Y")[13] e que tinha uma formulação puramente funcional, na medida em que não só a destinação final do medicamento a fabricar era a de "tratamento da formação de tumores estimulada por AP-1, artrite, asma, alergias e erupções cutâneas", como o próprio produto a ser usado no fabrico do medicamento não era definido pelas suas características estruturais, mas antes pelo método de o obter ("uma hormona esteroide ou análogo de hormona esteroide, conforme

[11] No processo de oposição a uma patente já concedida, o ónus da prova da insuficiência descritiva recai sobre o oponente (*Case Law of the Boards of Appeal, cit.,* II.C.9.1.). O mesmo ocorre, p.e., em sede de invalidação de uma patente no direito português, no âmbito do qual a concessão de uma patente faz presumir (*juris tantum*) a verificação dos pressupostos legais dessa concessão (art. 4º, nº 2, do CPI).

[12] A tradução para português deste texto e bem assim de todos os demais excertos de decisões das câmaras de recurso do *EPO* e de textos retirados de patentes são da responsabilidade do autor.

[13] Sobre as reivindicações chamadas de "tipo suíço", permitidas pela Grande Câmara de Recurso na decisão G 5/83 (*JO EPO* 1985, 64), v. António de Magalhães Cardoso, "Contencioso de Patentes: Infracção de Patentes de Uso Terapêutico", *RDI,* 2 (2020), pp. 209 e s.

identificado pelo método das reivindicações 1 a 5") e pelo mecanismo de acção terapêutica com que atuava ("que não promove a ativação transcricional dos genes do recetor de glucocorticoide ou do recetor de ácido retínico")[14].

A decisão "Salk Institute" considerou que, quando um método terapêutico seja reivindicado na forma "suíça", ou seja, pela reivindicação da utilização de uma substância ou composição para o fabrico de um medicamento para uma aplicação terapêutica definida[15], a obtenção do efeito terapêutico alegado constitui uma característica técnica funcional da reivindicação.

E concluiu que, "em consequência, nos termos do artigo 83º da CPE, a menos que tal já seja do conhecimento do perito na técnica, na data de prioridade, o pedido deve revelar a adequação do produto a fabricar para a alegada aplicação terapêutica".

A Câmara de Recurso concluiu que, no caso, não constavam da descrição da patente elementos que demonstrassem, sequer, a existência do composto reivindicado, o qual não estava concretamente definido, e que as indicações inseridas na mesma patente não permitiam concluir que tal composto pudesse, na verdade, atuar no tratamento das doenças especificadas na descrição.

Embora a Câmara de Recurso referisse que o requerente da patente havia juntado ao processo documentação obtida posteriormente à apresentação e publicação do pedido ("pós-publicada"), a qual demonstrava que o composto referido na patente havia sido identificado na sua estrutura e que, de facto, apresentava o efeito proclamado na mesma patente (pontos 6 e 7 dos Fundamentos), recusou considerar essa documentação como sanadora da insuficiência original, com o seguinte argumento principal (ponto 8 da fundamentação):

> "(...) A suficiência da descrição deve ser satisfeita na data de eficácia da patente, ou seja, com base na informação contida no pedido de patente juntamente com o conhecimento geral comum então disponível para o perito na técnica. Reconhecer a suficiência da divulgação com base em informações técnicas relevantes produzidas apenas após essa data levaria à concessão de uma patente para um ensinamento técnico

[14] Sobre o conceito de reivindicação funcional, segue-se um excerto do Acórdão da Câmara Técnica de Recurso T 435/91 (*Detergents*), de 09-03-1994: "A particularidade da definição 'funcional' de um componente de uma composição de matéria reside no facto de esse componente não ser caracterizado em termos estruturais, mas sim por meio do seu efeito. Assim, este modo de definição não se refere a um componente tangível ou a um grupo de componentes, mas inclui um conjunto indefinido e abstrato de possíveis alternativas, que podem ter composições químicas bastante diferentes, desde que alcancem o resultado desejado".

[15] De notar que a Câmara de Recurso, estranhamente, baseou esta sua conclusão nas decisões da Grande Câmara de Recurso proferidas nos processos G 2/88 e G 6/88, as quais, porém, respeitavam a reivindicações de tipo totalmente diferente (reivindicações de uso não terapêutico).

que foi alcançado e, portanto, para uma invenção feita numa data posterior à data efetiva da patente. Há que ter em conta o princípio geral de que o grau de monopólio conferido por uma patente deve corresponder e ser justificado pelo contributo técnico para o estado da técnica (...)".

A Câmara de Recurso entendeu ainda que, numa "reivindicação de uso terapêutico", a obtenção do efeito terapêutico dela constante é uma característica técnica funcional dessa reivindicação e, em consequência, sob invocação do art. 83º da CPE e a menos que tal já seja do conhecimento do perito na especialidade, à data de prioridade, "o pedido deve revelar a adequação do produto a fabricar para a alegada aplicação terapêutica"[16].

O Acórdão "Salk Institute" definiu[17], então, a seguinte doutrina, que se cita integralmente, dada a importância que este acórdão tomou na jurisprudência das Câmaras de Recurso que se lhe seguiu:

> "(...) É sabido que a comprovação da adequação de um determinado composto como princípio ativo numa composição farmacêutica pode exigir anos e custos de desenvolvimento muito elevados, que só serão suportados pela indústria se esta dispuser de algum tipo de direitos de protecção. No entanto, ao longo dos anos, têm sido concedidas várias reivindicações formuladas para produtos farmacêuticos ao abrigo da CPE. O sistema de patentes tem em conta as dificuldades intrínsecas para que um composto seja oficialmente certificado como medicamento, não exigindo uma prova absoluta de que o composto é aprovado como medicamento antes de poder ser reivindicado como tal. As câmaras de recurso aceitaram que, para uma divulgação suficiente de um pedido de patente terapêutica, nem sempre é necessário comunicar os resultados da aplicação da composição reivindicada em ensaios clínicos ou, pelo menos, em animais. No entanto, isso não significa que uma simples declaração verbal numa especificação de patente de que o composto X pode ser usado para tratar a doença Y seja suficiente para garantir a suficiência da divulgação em relação a uma reivindicação de um produto farmacêutico. É necessário que a patente forneça algumas informações sob a forma, por exemplo, de testes experimentais, para concluir que o composto reivindicado tenha um efeito direto sobre um mecanismo metabólico especificamente envolvido na doença, sendo este mecanismo conhecido a partir da técnica anterior ou demonstrado na patente *per se*. A demonstração de um efeito farmacêutico *in vitro* pode ser suficiente se, para o perito na técnica, este efeito observado refletir direta e inequivocamente essa aplicação terapêutica (T 241/95, JO EPO 2001, 103, ponto 4.1.2

[16] Ponto 9 da fundamentação.
[17] *Idem*.

das razões, ver também T 158/96 de 28 de outubro de 1998, ponto 3.5.2 das razões) ou, como também referiu a Decisão T 158/96, se existe uma "relação estabelecida clara e aceite" entre as atividades fisiológicas demonstradas e a doença (*loc. cit.*). Uma vez que essas provas estejam disponíveis a partir do pedido de patente, então as provas periciais pós-publicadas (se houver) podem ser tidas em conta, mas apenas para apoiar as conclusões do pedido de patente em relação ao uso do ingrediente como medicamento, e não para estabelecer a suficiência da divulgação por conta própria".

No seguimento desta decisão, outras foram proferidas pelas Câmaras de Recurso, comungando dos mesmos princípios, sobre a questão da plausibilidade em matéria de suficiência descritiva, relacionada com reivindicações tidas como incluindo características funcionais.

Essa jurisprudência como que foi "afinando" os requisitos do conceito de "plausibilidade do efeito técnico", no contexto da suficiência da descrição, modulando-o em relação aos diversos casos sobre os quais se debruçou.

Na decisão T 1599/06, entendeu-se que, "para que um pedido de patente de uso terapêutico seja aceite como suficientemente descrito, o pedido ou a patente, respetivamente, e/ou o conhecimento geral comum têm de fornecer algumas informações que tornem tecnicamente plausível para o perito na técnica que os compostos em causa possam ser aplicados para a utilização terapêutica reivindicada" (Ponto 6 dos Fundamentos).

Para a T 760/12 (Ponto 3.3 dos Fundamentos), "quando o efeito técnico é expresso na reivindicação, a questão de saber se este efeito é efetivamente alcançado em todo o âmbito da reivindicação é uma questão de suficiência descritiva (G 1/03, *JO* 2004, 413, Ponto 2.5.2 dos Fundamentos). Por conseguinte, nos termos do art. 83º da CPE, a menos que tal já seja do conhecimento do perito na técnica, à data da prioridade, o pedido deve revelar a adequação do produto a fabricar para a alegada aplicação terapêutica (T 609/02, Ponto 9 dos Fundamentos).

Outras decisões seguiram a doutrina emanada do Acórdão "Salk Institute", tais como as dos processos T 0895/13, T 1045/13, T 2059/13, T 2059/13, T 321/15, T 1680/17 e T 1571/19, relativas a reivindicações de segundo uso terapêutico em humanos ou animais que continham características funcionais. Todas elas vão no sentido de que o preenchimento do requisito de suficiência descritiva exige, neste tipo de reivindicações, que os ensinamentos provenientes do pedido de patente, juntamente com o conhecimento geral e comum na disponibilidade do perito na técnica, tornem credível o efeito técnico da invenção ou a utilidade prática terapêutica a proteger, invocados nos pedidos de patente.

Não se conhece qualquer decisão das Câmaras de Recurso sufragando o requisito da plausibilidade do efeito técnico para efeitos de avaliação de suficiência

descritiva em relação a puras reivindicações de produto, ou seja, aquelas em que a proteção cobre simplesmente um objeto definido estruturalmente. Todas elas se referem a reivindicações chamadas de segundo uso terapêutico, sejam do tipo suíço ou do tipo CPE 2000, contendo, portanto, características funcionais.

Afigura-se discutível, a nosso ver, a generalização que certas decisões fazem da doutrina emanada do Acórdão Salk Institute, na medida em que a situação prefigurada nesta decisão não era propriamente aquela que nas mesmas se perfilaram.

No caso do Salk Institute, como atrás se disse, a Câmara de Recurso concluiu que das patentes não constavam elementos demonstrativos da existência do composto reivindicado, o qual não estava sequer concretamente definido, e que as indicações inseridas na mesma patente não permitiam concluir que esse composto virtual pudesse, na verdade, atuar no tratamento das doenças especificadas na descrição.

Da patente não constavam, assim os elementos básicos que permitiriam ao perito na especialidade realizar a invenção subjacente ao pedido de patente em causa, a começar pelos relativos ao próprio produto cujo efeito terapêutico era anunciado. Não se tratava, assim, verdadeiramente de uma deficiência na demonstração do efeito técnico da invenção, mas da impossibilidade de a invenção ser posta em prática, sem esforço excessivo, a partir da descrição. Ou seja, estar-se-ia perante uma típica situação de insuficiência descritiva, tal como esse conceito deriva do art. 83º da CPE.

É preciso realçar também que, entre esta situação e as demais consideradas na generalidade da jurisprudência que se seguiu à T 0609/02, existe uma diferença não despicienda.

É que nestas situações, ao contrário do que ocorria no caso Salk Institute, não estavam colocados problemas de plausibilidade relativos à execução da invenção protegida (o uso de um produto para fabricar um medicamento ou um produto em si mesmo), que seria o que interessaria à questão em escrutínio, mas exclusivamente relativos a um efeito técnico (o tratamento) do resultado dessa invenção (o medicamento) que não se encontrava protegido pela reivindicação de uso terapêutico, estando, pois, fora do âmbito do art. 83º da CPE.

Do mesmo modo que, numa reivindicação de um produto, mesmo que farmacêutico, a jurisprudência das Câmaras de Recurso não exige que na descrição se demonstre o seu efeito técnico como condição da suficiência descritiva a que se refere o art. 83º da CPE, também nas patentes de uso (ou segundo uso terapêutico) tal exigência se afigura deslocada.

Com efeito, no caso em que se trate de uma reivindicação chamada de uso terapêutico do tipo suíço (*uso do produto X para o fabrico de um medicamento para o tratamento da doença Y*), a invenção protegida não consiste na utilização de um

produto para o tratamento de qualquer doença, mas antes no uso de uma substância para o fabrico de um medicamento, esse sim, destinado ao tratamento da doença Y. A atividade protegida pela patente é exclusivamente a de uso de um produto para o fabrico de um medicamento e a execução da invenção protegida consuma-se totalmente com o fabrico desse medicamento, protegido nos termos do art. 64º, nº2, da CPE, não estando, no entanto, protegido o uso terapêutico do produto ou do medicamento a partir dele fabricado.

As reivindicações de uso terapêutico, designadas por CPE 2000 (*produto X para tratamento da doença Y*), são reivindicações de produto (produto destinado a uma atividade terapêutica especifica – *purpose bound product claims*) e a execução da invenção protegida consuma-se no fabrico ou na síntese do produto protegido.

Ou seja, embora sejam comummente designadas por "reivindicações de uso terapêutico", por subjacente a elas estar a invenção de um método de prevenção, de tratamento ou de diagnóstico de doenças em humanos ou animais, em nenhum dos casos se está perante uma proteção do uso terapêutico propriamente dito[18]. Aliás, se tais reivindicações protegessem o uso terapêutico dos produtos que nelas são mencionados, tais patentes seriam inválidas, por contrariarem o disposto no art. 53º, b), da CPE.

Assim, ao contrário do que ocorre com as reivindicações de uso em campos tecnológicos diferentes do da medicina, a funcionalidade terapêutica do produto a que a reivindicação se reporta, embora mencionada nas impropriamente chamadas "reivindicações de uso terapêutico", não constitui uma invenção incluída na proteção que as mesmas proporcionam.

Por isso, não nos parece fazer sentido dizer-se que a plausibilidade do efeito técnico do produto ou do medicamento referido nestas reivindicações seja condição da possibilidade de execução de uma invenção que consista num mero produto ou no uso desse produto para fabricar um medicamento, embora ambos sejam destinados a um certo uso terapêutico, não abrangido, ele próprio, pela revindicação.

O uso terapêutico do produto ou do medicamento fabricado a partir deste surge nestas reivindicações (*use bound product claims*) como uma verdadeira limitação da proteção patentária porque, por força dessas reivindicações, a proteção apenas cobre esses objetos quando sejam destinados a esse uso terapêutico.

O efeito terapêutico do produto ou do medicamento fabricado a partir dele é uma funcionalidade desse produto ou desse medicamento, ou seja, um uso dos mesmos que ocorre após a sua produção e que não está protegido pela patente, pelo que não parece possível, com lógica, considerar esse efeito como um elemento relativo à execução da invenção coberto pela previsão do art. 83º da CPE.

[18] V. António de Magalhães Cardoso, *op. cit.*, p.203.

Seja como for, a verdade é que veio a sedimentar-se nas câmaras de recurso do *EPO* uma jurisprudência que considera, como um requisito da suficiência descritiva – e, por isso, de patenteabilidade – a plausibilidade de um efeito terapêutico mencionado numa reivindicação chamada de segundo uso terapêutico, não obstante esse uso terapêutico, não estar abrangido pela protecção patentária, porque a lei o impede.

b) Plausibilidade e inventividade

O conceito de efeito técnico da invenção não aparece, como se disse atrás, no texto da CPE, nem este diploma sugere que esse conceito desempenhe qualquer papel na determinação da inventividade de uma invenção.

A questão da plausibilidade do efeito técnico da invenção no quadro da avaliação da inventividade surgiu no debate jurisprudencial das câmaras de recurso do *EPO* e estendeu-se, depois, à jurisprudência dos tribunais nacionais dos Estados contratantes da CPE, no contexto (instrumental) de um método usado no seio do *EPO* para verificar a atividade inventiva, o denominado "método problema-solução" (*problem-solution approach*) acima referido.

A noção de "atividade inventiva" de uma invenção protegida por uma patente europeia é um conceito jurídico que tem a sua base positiva no art. 56º da CPE, o qual assim reza: "Uma invenção é considerada como envolvendo atividade inventiva se, para um perito da técnica, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica (...)".

A avaliação da atividade inventiva deve ter por referencial temporal a data do pedido de patente ou a da sua prioridade (referida na jurisprudência do *EPO* como "effective date"), com base nas informações contidas no respetivo texto e nos conhecimentos gerais e comuns de que o perito na técnica disponha, o que tem sido confirmado pela jurisprudência constante das câmaras de recurso do *EPO*[19].

Portanto, na pureza dos princípios legalmente estabelecidos, a avaliação da inventividade de uma invenção para efeitos de averiguar a sua patenteabilidade consiste, pura e simplesmente, em saber se, à data do pedido (ou da prioridade), a invenção cuja proteção é reivindicada seria ou não óbvia para um perito na especialidade, à luz dos ensinamentos constantes do pedido de patente, tal como foi apresentado, e do conhecimento geral e comum à disposição do perito na especialidade.

[19] V., nomeadamente, T 1329/04 (ponto 12 da Fundamentação) e T 1545/08 (ponto 65 da Fundamentação) e *Case Law of the Boards of Appeal, cit.,* 2022, I.D.4.3.3 e decisões aí mencionadas.

Tipicamente, diversas dificuldades surgem numa avaliação da inventividade e uma das maiores será a de que tal tarefa tem um caracter retrospetivo, visto operar num momento em que, por definição, a invenção é já conhecida. Saber se uma invenção divulgada numa patente ou pedido de patente seria óbvia para um perito na técnica, colocado numa situação teórica em que a invenção ainda não tinha sido divulgada, implica um esforço de despojamento daquilo que já é conhecido e das próprias perceções subjetivas do intérprete posteriores à data da prioridade, o que nem sempre é fácil ou será, mesmo, totalmente impossível. Por isso, muito cedo, as câmaras de recurso do *EPO* enfatizaram na sua jurisprudência a importância da objetividade na avaliação da atividade inventiva: é a realização objetiva e não subjetiva do inventor que deve ser apreciada[20].

Muito cedo, também, foi desenvolvido, pelos diversos órgãos do *EPO* (Divisão de Exame, Divisão de Oposição e Câmaras de Recurso) um método tendente a averiguar da inventividade das invenções buscando proteção patentária ou dela já beneficiando, que pudesse obviar aos desvios derivados da subjetividade e da visão atualista a que atrás nos referimos[21].

O método encontrado assume que uma invenção patenteável[22] há de consistir sempre na solução de um problema técnico.

A transcrição jurídico-positiva deste entendimento encontra-se na alínea c) do nº 1 da Regra 42 das *Implementing Regulations,* a qual, como vimos acima, exige que a descrição divulgue a invenção como constituindo uma solução para um problema técnico.

E a síntese desta proposta conceptual, baseada na Regra 41 (1) (c) [23], podemos encontrá-la na jurisprudência precursora das Câmaras de Recurso, como se pode ver por esta frase extraída da decisão T 26/81 (ponto 9 dos fundamentos): "Com efeito, a atividade inventiva pode ser considerada como um passo entre o problema técnico e a sua solução. Por conseguinte, se os requisitos da regra acima referida não forem preenchidos pela descrição original nem por uma sua alteração, verificar-se-á que não existe uma invenção na aceção do artigo 52º da CPE".

Partindo desse princípio, os órgãos da *EPO* desenvolveram o referido método problema-solução que visa verificar se a solução do problema técnico objetivamente em causa e proporcionada pela invenção seria ou não óbvia para o perito

[20] V., nomeadamente, *Case Law of the Boards of Appeal, cit.*, I.D.6. (*ex post facto analysis*).

[21] V. *Case Law of the Boards of Appeal, cit.*, I.D.2. (*Problem and solution approach*).

[22] De notar que em parte alguma da CPE e do direito positivo dela derivado resulta uma definição directa daquilo que seja uma invenção.

[23] Ao tempo, era a Regra 27(1)(d).

na especialidade, considerando o estado da técnica à data do pedido. Esse método é hoje em dia usualmente seguido, se bem que não seja obrigatório[24].

As *Guidelines* (G.VII.5.) descrevem o método problema-solução como uma sucessão de três passos:

a) Determina-se o "estado da técnica mais próximo",
b) Define-se qual o "problema técnico objetivo" a resolver, e
c) Avalia-se, a partir da técnica anterior mais próxima e do problema técnico objetivo, se a invenção reivindicada teria sido óbvia para a pessoa qualificada.

No primeiro passo, procura-se encontrar o estado da técnica mais próximo, ou seja, a circunstância que, numa única referência, revele uma combinação de características que se apresente como o ponto de partida mais promissor para um desenvolvimento conducente à invenção (*Guidelines* (G.VII.5.1)).

No segundo passo, define-se de forma objetiva qual seja o problema técnico a ser resolvido. Para isso, estuda-se o pedido (ou a patente), o estado da técnica mais próxima e a diferença (também chamada de "característica(s) distintiva(s)"), em termos de características (estruturais ou funcionais), entre a invenção reivindicada e o estado da técnica mais próximo, identifica-se o efeito técnico resultante das características distintivas e, então, formula-se o problema técnico. No contexto da abordagem problema-solução, o problema técnico significa o objetivo e a tarefa de modificar ou adaptar a técnica anterior mais próxima para proporcionar os efeitos técnicos que a invenção proporciona sobre a mesma técnica anterior. O problema técnico, assim definido, é frequentemente designado por "problema técnico objetivo" (*Guidelines* (G.VII.5.2)).

No terceiro passo, a questão a esclarecer é a de saber se existe, no conjunto do estado da técnica mais próximo, algum ensinamento que "teria" levado (e não, simplesmente, "poderia ter" levado) o perito na especialidade, confrontado com o problema técnico objetivo, a modificar ou adaptar o estado da técnica mais próximo, tendo em conta esse ensinamento para chegar a algo que se enquadrasse nos termos das reivindicações e, desse modo, obter o que a invenção alcançou (*Guidelines* (G.VII.5.3)).

O método problema-solução tem vindo a ser frequentemente usado na jurisprudência das câmaras de recurso do *EPO*, tendo sido, com base nessa jurisprudência, obtida uma formulação desse método um pouco mais detalhada do que

[24] O uso do método problema-solução não é obrigatório no quadro da CPE (*Case Law of the Boards of Appeal, cit.*, (I. D. 2.).

a constante das *Guidelines* e que, de acordo com a *Case Law of the Boards of Appeal* (*cit.* – I.D.2.), é a seguinte:

a) Determina-se o "estado da técnica mais próximo";
b) Avaliam-se os resultados (ou efeitos) técnicos obtidos pela invenção; reivindicada, em comparação com o "estado mais próximo da técnica" que foi determinado;
c) Define-se o problema técnico a resolver, sendo o objeto da invenção a obtenção dos referidos resultados; e
d) Considera-se se a solução reivindicada teria sido óbvia para o perito na especialidade, a partir da técnica prévia mais próxima e do problema técnico objetivo.

A diferença que se pode detetar entre um e outro dos enunciados do método e que interessa, especialmente à questão que nos ocupa, é a autonomização do passo (passo b) respeitante à determinação do efeito técnico obtido pela invenção e que é instrumental em relação ao passo c), que é a definição do problema técnico a resolver.

Com efeito, a definição do problema técnico a resolver pela invenção (passo c) faz-se, nesta formulação, com base na prévia determinação do efeito técnico da mesma, uma vez que o problema técnico é considerado, no método em questão, como sendo a busca da obtenção do dito efeito técnico[25].

A determinação do efeito técnico da invenção não é autonomizada como passo do método-problema solução na definição das *Guidelines*, fazendo, no entanto, parte inequívoca do segundo passo, conforme explicado acima (*Guidelines*, G.VII.5.2).

O efeito técnico da invenção, no quadro da avaliação da inventividade, é um mero pressuposto instrumental da determinação do problema técnico a resolver pela mesma invenção, no quadro do método problema-solução. E é a partir do problema técnico, definido com base na enunciação do efeito técnico, que se determina se a invenção reivindicada seria óbvia para o perito na técnica à data do pedido (e sem o tomar em consideração), como solução desse problema técnico.

A determinação do efeito técnico da invenção é, assim, um dos passos fundamentais da execução do método problema-solução, sem o qual não é possível aplicar tal método, o que, por si só, não significa que, em tese, essa determinação

[25] V., neste sentido T 1/81 ("A avaliação da atividade inventiva de uma invenção química (neste caso, microcápsulas para papel de cópia sem carbono) tem de ser precedida da determinação do problema técnico com base em critérios objetivos").

não seja dispensável, se a avaliação da inventividade for levada a efeito pela utilização de qualquer outro método que dela não careça.

b.1.) A questão da plausibilidade do efeito técnico no quadro da avaliação da inventividade

A questão da plausibilidade do efeito técnico, no quadro da averiguação da inventividade tem como pano de fundo uma outra questão, mais ampla, que é a de saber se o efeito técnico pode ser tomado em conta com base na simples declaração da sua realidade pelo requerente da patente ou se é necessário, para esse efeito, ir mais além na demonstração de que efetivamente ele ocorre.

É já antiga a exigência de um certo grau de certeza do efeito técnico de uma invenção para que esse efeito possa ser tido em consideração com vista a definir o problema técnico a resolver, no quadro do método problema-solução.

P.e., no sumário da decisão T 20/81, proferida em 10-02-1982, dizia-se que "a fim de as tornar relevantes para a definição do problema subjacente à invenção e, por conseguinte, para a avaliação da atividade inventiva, as alegadas vantagens devem ser apoiadas por provas suficientes sempre que a comparação seja feita com um estado da técnica anterior altamente pertinente".

A decisão T 939/92 interrogava-se sobre se, não exigindo expressamente o art. 56º da CPE que "o objeto de um pedido de patente tivesse de resolver o problema técnico", "a questão da atividade inventiva haveria de ser decidida sem ter em conta a solução de qualquer problema técnico" (ponto 2.4 dos fundamentos). A resposta (ponto 2.4.1. dos fundamentos) é que, embora a Câmara concordasse com o recorrente quanto ao facto de a questão da inventividade "dever ser respondida nos termos do artigo 56º da CPE, não concordava com a sua conclusão de que a existência de um problema técnico e a sua solução, incluindo o problema da proposta de alternativas a atividades conhecidas (por exemplo, processos químicos) ou a entidades físicas (por exemplo, compostos químicos), fosse irrelevante para responder a esta questão e, portanto, decidir a mesma questão".

A razão para tal posição filiava-se na analogia com as posições da Câmara de Recurso relativas à avaliação da suficiência descritiva (*v.g.* T 409/91 – pontos 3.3. e 3.4. da fundamentação – e T 435/91 – pontos 2.2.2 e 2.2.2 dos fundamentos), onde "há muito que é um princípio jurídico geralmente aceite que a extensão do monopólio da patente deve corresponder e ser justificada pelo contributo técnico para o estado da técnica".

E terminava o raciocínio afirmando (ponto 2.6. dos fundamentos) que, "no entanto, à luz da conclusão da Câmara no ponto 2.4.3. *supra*, o problema técnico só poderia ser tido em conta se pudesse ser aceite como tendo sido resolvido, ou

seja, se, ao decidir a questão nos termos do artigo 56º da CPE, fosse credível que praticamente todos os compostos reivindicados possuíam esta atividade".

E nessa decisão (ponto 2.6.1. dos fundamentos), tal como na decisão T 20/81 (ponto 3 dos fundamentos) fazia-se incidir sobre o requerente de uma patente o ónus de provar o efeito técnico imputado, no respetivo pedido, à invenção a proteger[26].

Mais recente é, porém, a discussão tida na jurisprudência do *EPO* sobre o nível de demonstração do efeito técnico exigido e sobre o momento, em relação à data do pedido de patente, em que poderiam ser produzidas provas com vista a essa demonstração.

A decisão de 11-10-2021 da Câmara de Recurso do *EPO*, proferida no processo T 116/18, é importante na sistematização que fez das decisões mais recentes sobre a matéria, agrupando-as em três linhas de orientação.

No primeiro grupo, estariam as decisões sufragando a chamada "plausibilidade *ab initio*", ou seja, aquelas segundo as quais, "as provas posteriores só podem ser tidas em conta se, considerando o pedido tal como foi apresentado e o conhecimento geral e comum à data do depósito, o perito na especialidade tivesse tido razões para presumir o alegado efeito técnico a alcançar. Nesta linha jurisprudencial, os dados experimentais ou uma explicação científica no pedido apresentado servem geralmente como razões que justificam aquela suposição". Nesta decisão, são indicadas como exemplos desta linha jurisprudencial as decisões T 1329/04, T 609/02, T 415/11, T 1791/11 e T 895/13, das quais, porém, apenas três se reportam à plausibilidade do efeito técnico no quadro da avaliação da inventividade (T 1329/04, T 415/11 e T 1791/11), sendo as restantes (T 609/02 e T 895/13), proferidas no quadro da sindicância da suficiência descritiva da patente a que atrás já nos referimos.

No segundo grupo de decisões citadas pela T 116/18, estariam as que defendem uma "implausibilidade *ab initio*", ou seja, aquelas que integram uma linha jurisprudencial de acordo com a qual "as provas pós-publicadas só poderiam ser desconsideradas se o perito na técnica tivesse razões legítimas para duvidar de que o invocado efeito técnico tivesse sido alcançado na data de depósito da patente em causa".

O terceiro grupo de decisões identificado pela T 116/18 "parece rejeitar completamente o próprio conceito de plausibilidade". Esta terceira linha jurisprudencial é referida a seguir como aplicando a norma da "não plausibilidade".

[26] Já no caso de uma oposição a patente concedida em que fosse negado o efeito técnico contante da patente, caberia ao oponente que alegasse um outro efeito técnico ou sobre o titular da patente, o ónus da prova relativa à realidade do efeito técnico alegado, como se decidiu em T 219/83, (ponto 12 dos fundamentos) e T 97/00 (ponto 3.1.6 dos fundamentos).

b.2.) Plausibilidade *ab initio*

Segundo a linha mais radical, tal como expressa na T 116/18 (ponto 13.4.1 dos fundamentos), "parece ter sido de importância crucial para a Câmara, na T 1329/04 (e nas outras decisões que aplicam a norma de plausibilidade *ab initio*), poder assegurar que o requerente da patente estava efetivamente na posse da invenção no momento do pedido, a fim de evitar reivindicações puramente especulativas e, assim, salvaguardar um equilíbrio entre o contributo técnico real e o monopólio da patente definido pelas reivindicações".

A verdade, porém, é que a T 1329/04 parece arvorar a plausibilidade ou, mesmo, a prova do efeito técnico num verdadeiro requisito da noção de invenção e, por conseguinte, da sua patenteabilidade. No entanto, esta decisão terminava por negar a patenteabilidade da invenção em causa, não porque esta não pudesse ser qualificada como uma invenção, mas porque seria destituída de inventividade nos termos gerais.

Outra das decisões citadas na T 116/18 é a decisão T 609/02 (Salk Institute). Como vimos anteriormente, esta decisão nada tem a ver com o requisito da inventividade, reportando-se a uma situação em que se discute a plausibilidade do efeito técnico no quadro avaliação da suficiência descritiva (art. 83º da CPE), a qual foi anteriormente abordada. Os argumentos aí avançados não podem, a nosso ver, ser diretamente transpostos para a questão do requisito da atividade inventiva.

Na decisão T 415/11, foi considerado que não existiam indicações, tanto na patente como no estado da técnica, sobre a realidade da solução do problema técnico enunciada na descrição (pontos 50. e 51. dos fundamentos) e que a prova documental pós-publicada, sendo a que primeiramente concluía nesse sentido, não poderia ser tomada em consideração (ponto 51. dos fundamentos). Não obstante tal ser negado expressamente no seu texto, a prova do efeito técnico acabou por se assumir, mercê de uma intrincada argumentação, como um fundamento autónomo (não previsto na lei) de falta de inventividade.

Diferente, foi a abordagem feita na decisão T 1791/11, também citada na decisão T 116/18. Naquele caso, a Câmara considerou que a patente não fornecia quaisquer dados experimentais relativos à matéria reivindicada, pelo que, na formulação do problema técnico, não deveria ser tida em conta qualquer caracterização funcional vantajosa (pontos 3.5. e 3.2.6 dos fundamentos).

Deste modo, segundo a decisão T 1791/11, o problema técnico haveria de ser reformulado, e ser considerado plausivelmente resolvido pela matéria reivindicada. No entanto, o mero fornecimento de variantes não qualificadas como vantajosas em relação a uma substância já conhecida seria óbvio para o perito na técnica, porque "a simples proposta de uma série de mutações possíveis sem

mostrar um efeito não é considerada como envolvendo qualquer contribuição inventiva sobre a técnica anterior em que uma série de outras mutações já foi proposta" (ponto 3.2.4 dos fundamentos).

A decisão T 1791/11 abordou ainda (ponto 3.2.7 dos fundamentos) o facto de o titular da patente, ter apresentado um documento pós publicado que demonstrava que as variantes reivindicadas tinham uma atividade superior à do produto anterior. Tal documento não foi, porém, considerado pela Câmara, com base na doutrina expendida na decisão T 1329/04, porque apenas poderia ser tido em conta se servisse tão só para confirmar o que tinha sido tornado plausível pelo pedido de patente. Por conseguinte, considerou-se que a matéria reivindicada careceria de atividade inventiva (ponto 3.2.4 dos fundamentos).

Nesta decisão, como em outras, considerou-se destituída de passo inventivo a invenção por constituir mera variante em relação a substâncias já conhecidas, resolvendo o mesmo problema que essas substâncias. Esta posição é, porém, contraditória com o princípio assente de que "o art. 56 da CPE não exige que o problema a ser resolvido seja novo em si mesmo" e que "o facto de o problema subjacente à patente já ter sido resolvido pelo estado da técnica não exige necessariamente uma redefinição do problema para a avaliação da atividade inventiva, se o objeto da patente representar uma solução alternativa para este problema. (T 92/92, com referência a T 495/91; e também T 1074/93, T 780/94, T 323/03 T 78/05)".

b.3.) Implausibilidade *ab initio*

Os exemplos escolhidos pela T 16/18 para ilustrar a corrente jurisprudencial da Implausibilidade *ab initio* foram as decisões T 919/15 e T 578/06.

Na decisão T 919/15 (ponto 5.6 dos fundamentos), considerou-se que, na ausência de provas em contrário e com base no conhecimento geral e comum, não se poderia presumir, simplesmente, que uma interação sinérgica seria, por si só, implausível para as combinações não testadas no pedido tal como apresentado. Esta conclusão estaria, segundo o acórdão, "em consonância com a decisão T 863/12, na qual a plausibilidade de um efeito foi igualmente confirmada com base, nomeadamente, no facto de o conhecimento geral comum não conter quaisquer indícios que pudessem pôr em causa essa plausibilidade [...]".

Na decisão T 578/06, a Câmara de Recurso referiu (ponto 13 dos fundamentos): "A Câmara observa que a CPE não exige provas experimentais para a patenteabilidade e considera que a divulgação de dados experimentais ou resultados no pedido, tal como apresentados, e/ou provas pós-publicadas nem sempre é necessária para estabelecer que o objeto reivindicado resolve o problema técnico

objetivo. Isto é particularmente verdade na ausência de qualquer dúvida fundamentada formulada, como é o caso no presente processo".

Na mesma decisão, pode ler-se (ponto 15 dos fundamentos): "A Câmara reitera, neste contexto, no entanto, que esta jurisprudência considera que o estabelecimento da plausibilidade só é relevante quando se examina a atividade inventiva se o caso em apreço permitir fundamentar dúvidas sobre a adequação da invenção reivindicada à resolução do problema técnico endereçado e quando estiver longe de ser claro que a invenção reivindicada resolva o problema formulado".

b.4.) Não plausibilidade

Como exemplos desta linha jurisprudencial, a T 116/18 cita duas decisões, uma proferida no processo T 31/18 e, outra, no processo T 2371/13.

No primeiro desses casos, constatou-se que "não havia qualquer menção ou evidência, no pedido original, de que um efeito no que diz respeito à (...) tivesse sido plausivelmente alcançado pelos comprimidos reivindicados" e, por isso, havia sido posta em causa a inventividade dessa invenção (ponto 2.5.1 dos fundamentos).

No ponto 2.5.2 dos fundamentos, a Câmara declarou não poder partilhar daquela opinião. "Esta linha de argumentação parece ser incompatível com a avaliação da atividade inventiva de acordo com a abordagem problema-solução, que exige primeiro a identificação do estado da técnica mais próximo e, em seguida, a identificação de um efeito técnico e a formulação de um problema em comparação com esse estado da técnica, sendo o referido problema resolvido pelo objeto reivindicado. O referido efeito ou problema técnico deve ser explicitamente mencionado no pedido tal como foi apresentado ou, pelo menos, ser dele derivável, mas não necessariamente apoiado inicialmente por provas experimentais. Com efeito, não se pode esperar que um requerente de patente inclua um grande número de provas experimentais correspondentes a todas as características técnicas que possam eventualmente ser invocadas no pedido tal como foi depositado e que possam eventualmente constituir uma caraterística distintiva futura em relação à técnica anterior mais próxima, uma vez que essa técnica anterior mais próxima e a sua divulgação técnica podem não ser do conhecimento do requerente à data de depósito do pedido".

Como resulta da transcrição acima, para a Câmara de Recurso, na T 31/18, a questão da plausibilidade ultrapassa a de um simples problema relativo às provas admissíveis, uma vez que ela nega a própria necessidade de qualquer sindicância da plausibilidade em sede do método problema-solução. O efeito ou problema técnico deve apenas ser, para ela, "explicitamente mencionado no pedido tal como foi apresentado ou, pelo menos, ser dele derivável".

Trata-se, portanto, de um entendimento radicalmente afastado da jurisprudência da "plausibilidade *ab initio*", como a da T 1329/04.

Na decisão T 2371/13, a Câmara de Recurso afirmou (ponto 6.1.2 dos fundamentos) que "a falta de plausibilidade de um efeito baseado na ausência de provas no pedido de patente não é motivo suficiente para ignorar testes comparativos apresentados posteriormente para provar esse efeito. A sua rejeição por este motivo é incoerente com a abordagem da solução do problema, que exige a definição de um problema técnico a partir do documento técnico mais próximo, que não é necessariamente o citado no pedido de patente (...)".

c) Plausibilidade e aplicação industrial

A questão da plausibilidade, neste caso reportada à aplicação prática da invenção protegida pela patente ou pelo pedido de patente, também tem sido colocada na jurisprudência das câmaras de recurso do *EPO*, a propósito do requisito da "aplicação industrial" previsto no art. 52º, nº 1, da CPE.

Tal requisito é densificado no art. 57º da CPE, o qual dispõe que "uma invenção é considerada como suscetível de aplicação industrial se o seu objeto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria, incluindo a agricultura".

Segundo as *Guidelines* (G.III.1.), a palavra "Indústria" inclui, para este efeito, qualquer atividade física de "caráter técnico", ou seja, "qualquer atividade pertencente às artes úteis ou a práticas distintas das artes estéticas e não implicando necessariamente o uso de uma máquina ou o fabrico de um artigo, podendo abranger, por exemplo, um processo de dispersão de névoa ou de conversão de energia de uma forma para outra".

A Regra 42 (f) das *Implementing Rules* estabelece que a patente deve "indicar explicitamente, quando não seja óbvio da descrição ou da natureza da invenção, o modo como a invenção é aplicável industrialmente".

A decisão T 0898/05 é paradigmática no que toca à utilização da plausibilidade do efeito técnico da invenção como instrumento da verificação do requisito da aplicação industrial.

Segundo ela (Ponto 5 dos fundamentos), para o preenchimento do requisito da aplicação industrial, "deve entender-se, de uma forma geral, que a invenção reivindicada deve ter uma base técnica tão sólida e concreta que permita ao perito na técnica reconhecer que a sua contribuição para o estado da técnica pode conduzir à sua exploração prática na indústria". A mesma decisão refere ainda que "seria contrário ao objetivo do sistema de patentes conceder direitos exclusivos para impedir as atividades comerciais de terceiros com base num pedido de patente

puramente teórico ou especulativo. Isso equivaleria a conceder um monopólio sobre um campo técnico inexplorado".

Conclui a decisão (ponto 8 dos fundamentos) que, "por outro lado, pode considerar-se que um produto cuja utilização está definitivamente descrita e que é plausivelmente demonstrada, por exemplo, para curar uma doença rara ou órfã, tem uma utilização rentável ou um benefício concreto, independentemente de se destinar efetivamente à prossecução de qualquer atividade comercial".

Outras decisões foram proferidas, perfilhando entendimentos semelhantes, tais como a decisão T 1450/07 a T 0870/04.

Nestes casos, a exigência de demonstração de um efeito técnico da invenção ou, pelo menos, da plausibilidade de um tal efeito, que possa, para o perito na técnica, decorrer da patente e do conhecimento geral e comum, está ligada, não à execução da invenção, como acontece no caso em que se analisa a suficiência descritiva de uma reivindicação contendo uma caraterística funcional, mas à aplicação prática da invenção, capaz de justificar a sua utilidade industrial, que resultará desse efeito técnico.

Trata-se, na verdade, de uma nova questão, suscitada com uma finalidade diferente, a partir do efeito técnico da invenção e da solução de um problema técnico que dela resulta, mas igualmente importante no que respeita à apreciação da patenteabilidade da invenção ou da validade da patente.

O efeito técnico da invenção é sempre central, quer se analise a possibilidade de o perito na especialidade executar a invenção e de a pôr em prática a partir do conhecimento geral e comum e dos ensinamentos contidos na patente, quer se tente determinar o problema técnico que a invenção procura resolver no quadro do problema solução, quer se avalie a utilidade prática da invenção para determinar se a mesma tem aplicação industrial.

A jurisprudência acima elencada mostra, no entanto, como se tem divergido relativamente à questão que aqui nos ocupa, isto é, quanto à necessidade de o efeito técnico ser objeto de uma confirmação probatória que ultrapasse a sua simples divulgação no texto da patente.

4. A decisão G 2/21

a) Questões submetidas à Grande Câmara de Recurso

O Acórdão G 2/21 (*Reliance on a purported technical effect for inventive step (plausibility)*) foi proferido em 23-03-2023 pela Grande Câmara de Recurso do *EPO* e teve por objecto decidir sobre duas questões de direito que lhe foram submetidas

pela Câmara de Recurso, na sua decisão de 11-10-2021 ("decisão de reenvio") no âmbito do processo T 116/18, acima referido, em matéria relacionada com a questão da prova do efeito técnico, no contexto da sindicância da inventividade por via do método problema-solução.

A questão surgiu num recurso contra uma decisão da Divisão de Oposição que havia rejeitado uma oposição contra uma patente europeia e foi sintetizada do seguinte modo na decisão de reenvio (ponto 11.1 da fundamentação): "Após o reconhecimento das suficiência descritiva e novidade, o próximo ponto a ser avaliado foi o passo inventivo. Durante esta avaliação, verificou-se que era necessário submeter questões à Grande Câmara de Recurso sobre se provas que não fossem públicas antes da data de depósito da patente em causa e ('provas pós-publicadas') poderiam ser tomadas em consideração à luz da jurisprudência das câmaras".

O reenvio para a Grande Câmara de Recurso foi feito nos termos das disposições conjugadas dos artigos 22º, nº 1, alínea a), e 112º, nº 1, alínea a), da CPE, visando assegurar, como consta desta última norma, uma "aplicação uniforme da lei", em matéria que foi considerado pela Câmara de Recurso como envolvendo "questões de importância fundamental".

Foram as seguintes as questões submetidas à decisão da Grande Câmara de Recurso:

> "Se, para o reconhecimento da atividade inventiva, o titular da patente invocar um efeito técnico e tiver apresentado provas, tais como dados experimentais, para provar tal efeito, não tendo essas provas sido públicas antes da data de depósito da patente em causa e tendo sido depositadas após essa data (provas pós-publicadas):
>
> "1) Deve aceitar-se uma exceção ao princípio da livre apreciação da prova (v., por exemplo, G 3/97, ponto 5 da fundamentação, e G 1/12, ponto 31 da fundamentação), na medida em que as provas pós-publicadas devem ser ignoradas com o fundamento de que a prova dos efeitos assenta exclusivamente nas provas pós-publicadas?
>
> 2. Em caso de resposta afirmativa (as provas pós-publicadas devem ser ignoradas se a prova do efeito assentar exclusivamente nessas provas), podem as provas pós-publicadas ser tomadas em consideração se, com base nas informações constantes do pedido de patente em causa ou no conhecimento geral comum, o perito na técnica à data de depósito do pedido de patente em causa tivesse considerado o efeito plausível (plausibilidade *ab initio*)?
>
> 3. Se a resposta à primeira questão for afirmativa (as provas pós-publicadas devem ser ignoradas se a prova do efeito assentar exclusivamente nessas provas), podem as provas pós-publicadas ser tidas em consideração se, com base nas informações constantes do pedido de patente em causa ou no conhecimento geral comum, a pessoa

qualificada à data do depósito do pedido de patente em causa não tivesse visto qualquer razão para considerar o efeito implausível (implausibilidade *ab initio*)?"

A leitura das questões apresentadas à Grande Câmara de Recurso não pode ser feita sem se considerar a situação concreta no quadro da qual elas são formuladas e que é de que o titular da patente ter fundamentado a prova do efeito técnico, apenas, em elementos probatórios pós-publicados.

Na decisão de reenvio, trata-se de saber em que medida é que a plausibilidade do efeito técnico, avaliada a partir dos elementos constantes da patente e do conhecimento geral e comum à data do pedido, pode relevar para a consideração desse efeito técnico no quadro da avaliação da inventividade. E tendo em consideração o contexto dessa avaliação, é evidente que a questão se colocava especificamente no âmbito da aplicação do passo c) do método problema-solução.

Cada uma das três perguntas formuladas respeita a cada um dos critérios de plausibilidade atrás referidos ("não plausibilidade", "plausibilidade *ab initio*" e "implausibilidade *ab initio*").

Isso mesmo é dito no ponto 14 (Conclusão) da decisão de reenvio:

> "(...) As três questões de reenvio formuladas na decisão do presente acórdão dizem respeito às três linhas jurisprudenciais acima referidas, a saber, se pode ser aplicado algum padrão de plausibilidade (primeira questão de reenvio) e, em caso afirmativo, se deve ser aplicado um padrão de plausibilidade *ab initio* (segunda questão de reenvio) ou um padrão de implausibilidade *ab initio* (terceira questão de reenvio). O resultado de reenvio é decisivo para o caso em apreço, uma vez que a questão de saber se os elementos de prova D21 pós-publicados podem ser tidos em conta depende desse resultado e que, além disso, como acima foi exposto, se for tido em conta, D21 é relevante para uma decisão final sobre a atividade inventiva".

A primeira questão respeitava exclusivamente a saber se as provas pós-publicadas podiam ser o único meio de demonstração do efeito técnico, para efeito da aplicação do método problema-solução. A questão respeitava, afinal, a saber, se apresentadas provas pós-publicadas para prova do efeito técnico, seria dispensada, ou não, a plausibilidade desse efeito técnico em face do conteúdo do pedido de patente.

Quanto à segunda e terceira questões, estas pressupõem uma resposta afirmativa à primeira ("as provas pós-publicadas devem ser ignoradas se a prova do efeito assentar exclusivamente nessas provas") e reportam-se à situação em que se considere que a prova pós-produzida apenas pode ser considerada quando complementada por um prévio juízo de plausibilidade – ou não implausibilidade

– do efeito técnico, assente nas indicações constantes da patente e do conhecimento geral e comum à data do pedido.

Ou seja, essas duas perguntas (segunda e terceira) pressupõem que a questão da plausibilidade deva ser resolvida (positiva ou negativamente) para avaliar a possibilidade de as provas pós-publicadas serem admitidas. Essas perguntas foram feitas para a situação em que a Grande Câmara afastasse o critério da "não plausibilidade", ou seja, quando tivesse considerado relevante a consideração da plausibilidade como condição de admissão de provas pós-publicadas.

Em resumo, as três questões suscitadas pela câmara de reenvio estavam ligadas, cada uma delas, a cada uma das três correntes jurisprudenciais acima citadas relativas à importância da plausibilidade do efeito técnico relativamente à admissibilidade das provas pós-publicadas: plausibilidade *ab initio*, implausibilidade *ab initio* e não plausibilidade.

De fora do questionário ficaram, pelo menos, um dos temas que a jurisprudência anterior suscitava: (i) o de a plausibilidade do efeito técnico não ser, pura e simplesmente relevante, no âmbito do método problema-solução, bastando a sua identificação no texto da patente, como se defende, nomeadamente na T 0031/18 e (ii) o de a plausibilidade do efeito técnico ser suficiente para a sua consideração no método-problema solução sem necessidade de prova adicional.

b) Respostas da Grande Câmara de Recurso

b.1.) Desadequação das respostas às questões formuladas

A decisão da G 2/21 contém apenas dois segmentos decisórios nos quais se contêm as respostas da Grande Câmara de Recurso às três questões colocadas pela câmara de reenvio, com a seguinte teor:

> "1. As provas apresentadas pelo requerente ou titular de uma patente para provar um efeito técnico invocado para o reconhecimento da atividade inventiva do objeto reivindicado não podem ser ignoradas pelo simples facto de tais provas, sobre as quais assenta o efeito, não terem sido públicas antes da data de depósito da patente em causa e terem sido apresentadas depois dessa data.
>
> 2. O requerente ou titular de uma patente pode invocar um efeito técnico para efeitos de atividade inventiva se o perito na técnica, tendo em mente os conhecimentos gerais comuns e com base no pedido tal como foi inicialmente apresentado, entender esse efeito como sendo abrangido pelo ensinamento técnico e consubstanciado pela mesma invenção originalmente divulgada".

Na sua literalidade, parece razoavelmente evidente que a Grande Câmara de Recurso não respondeu, pelo menos expressamente, a nenhuma das questões que lhe foram colocadas pela câmara de reenvio.

Na verdade, quanto à primeira dessas questões, a declaração de que as provas pós-publicadas "não podem ser ignoradas pelo simples facto de tais provas, (...), não terem sido públicas antes da data de depósito da patente" não responde literalmente à questão de saber se as mesmas "devem ser ignoradas com o fundamento de que a prova dos efeitos assenta exclusivamente nas provas pós--publicadas".

O que a câmara de reenvio pretendia saber era, verdadeiramente, se as provas pós-publicadas deveriam ser desconsideradas no caso em que o requerente da patente, ou o seu titular, baseasse a demonstração do efeito técnico invocado apenas nessas provas. Estaríamos, como a própria decisão de reenvio sublinhou, perante a possibilidade de aplicação do critério da "não plausibilidade", acima referido.

Ora, o que foi respondido foi, tão só, que as provas pós-publicadas não podem ser desconsideradas pelo facto de o serem, ou seja, por terem sido apenas apresentadas após o pedido de patente. Porém, a questão formulada pela câmara de reenvio não se dirigia a uma tal resposta, até porque a mesma questão desconsiderava, *a contrario,* a de saber se as provas pós-publicadas podiam ser tomadas em consideração fora do caso em que não fossem a única prova do efeito técnico.

As segunda e terceira questões dependiam, como vimos anteriormente, da resposta à primeira questão ter sido no sentido de que "as provas pós-publicadas devem ser ignoradas se a prova do efeito assentar exclusivamente nessas provas". Aliás, só nessa circunstância teriam verdadeiramente sentido essas duas questões, porque só assim teria importância a plausibilidade do efeito técnico, como um princípio de prova a complementar pela evidência pós-publicada.

Ora, não obstante a resposta negativa dada à primeira pergunta, a Grande Câmara de Recurso, optou por abordar as perguntas seguintes, embora tal não correspondesse ao que lhe tinha sido pedido. Fê-lo também por forma a não responder diretamente às questões colocadas nessas segunda e terceira perguntas.

Com efeito, em vez de tomar posição sobre a dicotomia jurisprudencial "plausibilidade *ab initio*"/ "implausibilidade *ab initio*", no contexto da admissibilidade das provas pós-publicadas, como lhe tinha sido perguntado pela câmara de reenvio, optou por uma incursão sobre o próprio conceito de plausibilidade, o qual não estava em causa nas perguntas formuladas. Mas fê-lo numa forma que desconsidera totalmente a construção do pedido formulado na decisão de reenvio.

Na verdade, a resposta da Grande Câmara de Recurso foi no sentido de declarar que o titular da patente pode prevalecer-se de um efeito técnico da invenção quando "o perito na técnica, tendo em mente os conhecimentos gerais

comuns e com base no pedido tal como foi inicialmente apresentado, obtiver esse efeito como sendo abrangido pelo ensino técnico e consubstanciado pela mesma invenção originalmente divulgada".

Nada se diz sobre se a plausibilidade do efeito técnico, a partir do texto do pedido de patente é condição para a admissibilidade de provas pós-publicadas que era verdadeiramente o que estava em causa nas duas perguntas formuladas pela câmara de reenvio.

Ao não responder às questões que lhe foram colocadas pela câmara de reenvio, a Grande Câmara afastou-se completamente do âmbito desse reenvio, não tomando, assim, posição sobre qual das três correntes jurisprudenciais em causa ("não plausibilidade", "plausibilidade *ab initio*" ou "implausibilidade *ab initio*") seria a por si adoptada. Ou seja, não cumpriu a finalidade de "assegurar uma aplicação uniforme da lei" que lhe era imposta pelo art. 112º, nº 1, da CPE.

É certo que a Grande Câmara de Recurso, na sua decisão nos termos do art. 122º, nº 1, alínea a), da CPE, não estava limitada nas suas respostas pela formulação textual das questões formuladas pela câmara de reenvio[27]. No entanto, não se nos afigura curial que pudesse afastar-se tão claramente da matéria sobre a qual foi inquirida.

b.2.) Da admissibilidade da prova pós-publicada

O segmento decisório da G 2/21 contém, como vimos, duas proposições.

O conteúdo mínimo da primeira proposição é o que resulta da sua literalidade, isto é, o de que as provas pós-publicadas são admissíveis para prova do efeito técnico, no quadro da averiguação da inventividade de uma invenção.

Diga-se, desde logo, que, em nosso entender, o facto de a decisão não mencionar a admissibilidade das provas pós-publicadas para apreciação do efeito técnico, no contexto da averiguação de outros requisitos de patenteabilidade para além da inventividade – como seja o da suficiência descritiva – não significa que o critério adotado pela decisão não seja aplicável a essas situações. Aquela omissão deriva da delimitação da questão tal como foi colocada pela Câmara de reenvio, a qual não se reportava a outras situações para além daquela em que a prova do efeito técnico se colocava no quadro da sindicância da atividade inventiva. No entanto, não existe qualquer razão para que o princípio estabelecido no número 1 da decisão não se aplique a todas as situações em que o requerente da patente ou o seu titular tenham o ónus de provar o efeito técnico da invenção protegida.

[27] V. *Case Law of the Boards of Appeal*, *cit.* (V.B.2.3.1).

Qual o ensinamento que poderemos retirar do primeiro inciso da decisão?

Aquela resposta significa aquilo que efetivamente nela se lê, isto é, que o facto de a prova apresentada pelo requerente/titular da patente não ser conhecida antes do pedido da mesma patente não constitui uma causa impeditiva de ser tida em consideração. Trata-se de uma proposição puramente negativa, afastando um possível argumento sobre a admissibilidade intrínseca da dita prova, sem que nenhuma luz se faça sobre as circunstâncias em que essa prova pode ser tomada em consideração para demonstração do efeito técnico da invenção.

O fundamento para aquela conclusão encontrou-o a Grande Câmara de Recurso no "princípio da livre apreciação da prova", conforme resulta dos nºs 89 e 90 da fundamentação.

Para a Grande Câmara, o princípio da livre apreciação da prova radica no próprio princípio do *due process*, na vertente do direito ao contraditório, ou seja, no "direito de apresentar prova de forma adequada". Quer dizer, a base da decisão está em que não pode, em geral, ser vedado ao julgador fundar as suas decisões em provas pós-publicadas, nem aquele sobre quem incumba o ónus da prova pode ser impedido de as apresentar.

Mas a formulação adotada pela Grande Câmara suscita novas dúvidas de interpretação. A primeira delas e a mais relevante é a que se levanta quanto ao significado da expressão "não podem ser ignoradas" constante da primeira resposta.

Sabendo-se que a discussão jurisprudencial anterior se situava não só em saber se as provas pós-publicadas podiam ser tomadas em conta pelo decisor, mas também, sobretudo, se apenas o poderiam ser em complemento de evidências constantes da própria patente, a G 2/21 não toma, como vimos, uma posição expressa sobre o assunto.

A primeira resposta poderá, no entanto, ser entendida como uma abertura implícita à aplicação do critério da "não plausibilidade", em linha com a identificação da questão subjacente feita na conclusão da decisão de reenvio (ponto 14 da fundamentação). Esse entendimento foi, também, o de alguma jurisprudência das Câmaras de Recurso, posterior à G 2/21. Veja-se, nesse sentido, p.e., as decisões T 0728/21 e T 728/21.

No entanto, como veremos de seguida, está longe de ser o único entendimento possível.

Com efeito, podem encontrar-se na própria fundamentação da G 2/21 pistas, *obiter dicta,* para um diferente entendimento sobre este tema. P.e., no nº 93 dos fundamentos, pode ler-se:

> "O padrão relevante para a aceitação de um suposto efeito técnico, ao se avaliar se a matéria reivindicada envolve ou não uma atividade inventiva, diz respeito à questão de saber o que o perito na técnica, com o conhecimento geral e comum em

mente, entenderia, na data de depósito do pedido, tal como originalmente depositado, como o ensinamento técnico da invenção reivindicada. O efeito técnico invocado, mesmo numa fase posterior, deve ser abrangido por esse ensinamento técnico e incorporar a mesma invenção, porque tal efeito não altera a natureza da invenção reivindicada".

Parece, assim, que, no espírito dos decisores da G 2/21, estaria a ideia de que as provas pós-produzidas não podiam ser rejeitadas pelo simples facto de o serem, mas que não poderiam servir de base única para a prova do efeito técnico, se esse efeito não estivesse abrangido pelo ensinamento técnico que, para o perito na técnica, resultasse do pedido da patente tal como originalmente apresentado conjugado com o conhecimento geral e comum à data do pedido. Ou seja, parece decorrer daqui que, para os subscritores da G 2/21, a prova pós-produzida apenas poderia fundar uma conclusão positiva sobre a efetividade do efeito técnico se, do pedido de patente originalmente formulado, conjugado com a conhecimento geral e comum, tal efeito técnico resultasse plausível para o perito na técnica.

Seria, neste entendimento, a consagração da jurisprudência que acima mencionamos como integrando o Grupo I, chamado "plausibilidade *ab initio*".

Porém, como acima referimos, a resposta da Grande Câmara à pergunta feita pela Câmara de reenvio tem de ser interpretada de acordo com o sentido que essa Câmara quis dar à sua pergunta e que a Grande Câmara não alterou. E a Câmara de reenvio declarou, sem margem para dúvidas, que a primeira pergunta era no sentido de averiguar se a Grande Câmara adotava ou não o critério da "não plausibilidade".

Cremos, assim, que a resposta da Grande Câmara à primeira pergunta deve ser entendida como sufragando a tese da "não plausibilidade", no contexto da questão da admissibilidade das provas pós-publicadas.

Veremos mais adiante as consequências produzidas na caótica jurisprudência que se seguiu à G 2/21 pela falta de adequação da resposta à pergunta feita.

b.3.) Do conceito de plausibilidade

A segunda decisão interpretativa da G 2/21 reza assim:

"Um requerente ou titular de patente pode basear-se num efeito técnico, para a atividade inventiva, se o perito na técnica, tendo em mente os conhecimentos gerais comuns e com base no pedido tal como foi originalmente apresentado, considerar esse efeito como sendo abrangido pelo ensinamento técnico e consubstanciado pela mesma invenção originalmente divulgada".

Desta formulação decorrem duas ideias fundamentais que contrariam certa jurisprudência das câmaras de recurso do *EPO*: (i) a primeira é a de que o requerente da patente ou o seu titular não têm o ónus da demonstração da viabilidade do efeito técnico, bastando para o decisor que esse efeito técnico seja plausível para o perito na técnica, à luz dos elementos fornecidos pelo texto do pedido ou da patente e do conhecimento geral e comum à data do pedido; (ii) a segunda, também ao invés de certa jurisprudência, é a de que para que o efeito técnico de uma invenção seja considerado plausível, não é exigido que a patente ou o pedido contenham resultados experimentais, sendo suficiente que o perito na técnica, munido do conhecimento geral e comum à data do pedido e tendo em conta os ensinamentos derivados do pedido original de patente, depreenda que o efeito técnico está abrangido por esses ensinamentos e consubstanciado na invenção constante desse pedido.

Esta segunda decisão interpretativa constitui um passo no caminho da clarificação relativamente à questão da "plausibilidade do efeito técnico", de grande importância quanto à segurança jurídica das posições dos intervenientes no processo de concessão e de sindicância da validade das patentes.

Na verdade, esta decisão elimina o debate sobre o grau de intensidade exigível da prova experimental do efeito técnico, debate esse perturbado pela natural limitação quanto à disponibilidade dessa prova na fase precoce da materialização das invenções em que têm lugar os pedidos de patente, na linha do que propugnavam algumas decisões das câmaras de recurso do *EPO*. Nomeadamente, afasta-se da exigência de que o efeito técnico tenha de derivar "direta e inequivocamente" do teor da patente, para poder ser tomado em consideração, como se defendia na decisão que introduziu a questão, a "Salk Institute".

Por outro lado, a G 2/21 adota um conceito lato de plausibilidade, baseado na perceção que o perito na técnica tenha sobre a abrangência do efeito técnico invocado pelos ensinamentos da patente e não, necessariamente, sobre a efetiva realidade desse efeito técnico. Trata-se de um raciocínio técnico substantivamente diferente daquele que tradicionalmente concebia a jurisprudência mais radicalmente defensora da "plausibilidade *ab initio*", e, entendemos nós, muito mais perto do próprio conceito comum de plausibilidade ou credibilidade.

É claro que a G 2/21 não sanou muitas das dúvidas e desacordos que, na casuística, se suscitavam sobre a concretização do conceito de "plausibilidade do efeito técnico", passando a ser, no entanto, mais limitada a amplitude desse debate do que o era antes desta decisão uniformizadora.

O segundo segmento decisório tem também, a nosso ver, um outro efeito que é o de tornar irrelevantes as provas pós-produzidas sobre a efectividade do efeito técnico quando este resulte plausível do texto da patente, conjugado com

o conhecimento geral e comum à data do pedido, nos termos estabelecidos nesse segmento. No entanto, não responde, pelo menos literalmente, à questão de saber se um requerente ou titular de patente pode fundar a prova do efeito técnico nas provas pós-produzidas quando esse efeito técnico não resulte plausível nem implausível do teor da patente conjugado com o conhecimento geral e comum à data do pedido. Em suma, a G 2/21 não dá resposta à terceira questão proposta pela câmara de reenvio.

É, porém, possível, uma interpretação da G 2/21 no sentido de acolher a tese da "implausibilidade *ab initio*", que, como veremos, foi adotada por alguma jurisprudência subsequente a essa decisão. Com efeito, é possível entender que o segundo segmento decisório tem um conteúdo meramente exemplificativo, no sentido em que não visa limitar a possibilidade do titular ou do requerente da patente se prevalecer de um certo efeito técnico que seja provado por evidência pós-publicada e que não resulte implausível do teor da patente, conjugado com o conhecimento geral e comum. Para tal interpretação concorreria um entendimento da primeira resposta, que perfilhamos, no sentido de que a mesma conferiria admissibilidade à prova pós-publicada, independentemente da verificação da plausibilidade do efeito técnico tal como definido na segunda resposta.

c) Do efeito substantivo da plausibilidade na Decisão G 2/21

Como acima se referiu, resulta inequivocamente do texto da G 2/21 que as questões colocadas à Grande Câmara de Recurso não respeitavam à indagação da função substantiva da demonstração do efeito técnico ou da sua plausibilidade, no quadro da concessão de uma patente ou da averiguação da sua validade, mas apenas à admissibilidade de um meio de prova (prova pós-publicada) relativa a esse efeito técnico, "para o reconhecimento do passo inventivo".

Nesse sentido, refere no ponto 71 da fundamentação:

> "(...) ao analisar a jurisprudência mais pormenorizadamente e independentemente das terminologias conceptuais a que as perguntas 2 e 3 se referem como duas abordagens de plausibilidade distintas, a Grande Câmara entende, com base na jurisprudência das câmaras de recurso como base assente, que a questão central reside na questão de saber aquilo que o perito na técnica, com o conhecimento geral comum em mente, entende na data de depósito do pedido como originalmente depositado como o ensinamento técnico da invenção reivindicada".

É neste contexto que a Grande Câmara afirma logo de seguida (ponto 72 dos fundamentos):

"Aplicando este entendimento às decisões acima referidas, não para as rever, mas para tentar testar o entendimento da Grande Câmara, a Grande Câmara está convencida de que o resultado em cada caso específico não teria sido diferente da própria conclusão da respetiva Câmara de Recurso. Independentemente da utilização do conceito terminológico de plausibilidade, as decisões citadas parecem demonstrar que a Câmara de Recurso específica se concentrou na questão de saber se o efeito técnico invocado pelo requerente ou titular da patente era ou não derivável para o perito na especialidade do ensinamento técnico dos documentos do pedido".

Para a Grande Câmara de Recurso, a demonstração do efeito técnico ou a sua plausibilidade não surgem como condição de patenteabilidade, mas antes como questões de natureza meramente instrumental (probatória), independente do efeito substantivo concreto daí decorrente.

A expressão "para o reconhecimento do passo inventivo" que constava da decisão de reenvio e que veio a constar também da G 2/21, reportava-se apenas à função adjetiva daquela prova, no quadro de um dos passos do método problema-solução, conforme decorre do texto da decisão de reenvio, como acima salientámos.

Em conformidade, a Decisão G 2/21 da Grande Câmara de Recurso não toma posição autónoma sobre os efeitos materiais da plausibilidade do efeito técnico da invenção reivindicada em relação à sindicância da sua patenteabilidade ou da validade das patentes. Ela concentra-se na análise da jurisprudência divergente sobre as provas do efeito técnico ou da sua plausibilidade ou sobre os raciocínios subjacentes a essa actividade probatória, emitindo a final orientações exclusivamente sobre essa matéria.

Porém, no decorrer da incursão que faz sobre a jurisprudência das Câmaras de Recurso, ainda que *obiter dictum,* deixa algumas ideias sobre a sua posição no que respeita ao modo como a plausibilidade do efeito técnico da invenção pode influenciar decisões relativas à verificação de dois dos pressupostos de que depende a concessão e a validade das patentes: a inventividade e a suficiência descritiva. E aqui reside, a nosso ver, o maior contributo da G 2/21 para a clarificação das questões deixadas em aberto pela jurisprudência anterior sobre a matéria.

Desde logo e sobretudo, a G 2/21 afasta, de modo claríssimo, a ideia de que a demonstração do efeito técnico da invenção ou a sua plausibilidade por via dos elementos divulgados na patente constitua um requisito de patenteabilidade da invenção reivindicada ou de validade da patente que a proteja:

"A Grande Câmara considera que a noção conceptual inerente ao termo 'plausibilidade', que é frequentemente utilizado como tema genérico, não é uma distinta

condição de patenteabilidade e validade da patente, mas um critério para a confiança num proposto efeito técnico (...)" (ponto 58 da Fundamentação).

"À semelhança da CPE, nenhum dos sistemas jurídicos dos Estados contratantes da CPE prevê um requisito explícito de patenteabilidade para aquilo que a decisão de reenvio discute e aborda com o que é referido nas questões 2 e 3 sob o termo 'plausibilidade'" ("Conclusão Intermédia") (ponto 86 da Fundamentação).

E, depois de extensa incursão pela jurisprudência das Câmaras de Recurso do *EPO* e dos tribunais nacionais que se pronunciaram sobre a produção de prova documental pós-publicada e sobre a relevância da plausibilidade do efeito técnico no quadro da averiguação da patenteabilidade das invenções ou da validade das patentes concedidas, a G 2/21 conclui lapidarmente:

"O termo 'plausibilidade' que se encontra na jurisprudência das Câmaras de Recurso e invocado pela Câmara de reenvio nas questões 2 e 3 do pedido de reenvio, bem como os respetivos motivos, não constitui um conceito jurídico distinto nem um requisito específico do direito das patentes nos termos da CPE, em especial dos artigos 56º e 83º da CPE. Em vez disso, descreve uma expressão genérica apreendida pela jurisprudência das Câmaras de Recurso, por alguns tribunais nacionais e pelos utilizadores do sistema europeu de patentes" ("Considerações conclusivas") (ponto 92 dos fundamentos).

A perentória e reiterada declaração de que a plausibilidade (e, por maioria de razão, a prova) do efeito técnico da invenção não constitui um requisito de patenteabilidade da invenção ou de suficiência descritiva da patente, nos termos, respetivamente dos artigos 56º e 83º da CPE, constitui a nosso ver o principal *apport* da G 2/21 para a clarificação das questões emergentes da – um tanto desordenada –jurisprudência anterior do *EPO*.

E ela põe termo a uma certa corrente contrária (*v.g.* T 1329/04, T 609/02 e T 1701/11), que defendia, p.e., que o juízo de plausibilidade do efeito técnico da invenção reivindicada, obtido a partir dos elementos fornecidos pela patente, era condição *sine qua non* da confirmação do passo inventivo.

Mas, afinal, qual é, para a G 2/21, a função da demonstração da realidade do efeito técnico da invenção ou da sua plausibilidade, no contexto do exame da patenteabilidade da invenção ou no quadro da verificação da validade de uma patente?

Encontramos em várias passagens da fundamentação da G 2/21 (novamente *obiter dicta)*, indicações sobre os entendimentos da Grande Câmara de Recurso acerca desta matéria.

P.e., nos pontos 22 a 26 da fundamentação, a G 2/21 refere-se ao método problema-solução usado para a averiguação da inventividade das invenções colocando a função da plausibilidade do efeito técnico ao serviço (instrumental) da utilização de um dos passos desse método:

> "O passo c), que é o mais relevante no contexto do presente reenvio, exige que, a fim de determinar o problema técnico objetivo, os resultados técnicos e os efeitos alcançados pela invenção reivindicada em comparação com a técnica anterior mais próxima sejam avaliados. De acordo com a jurisprudência constante das Câmaras de Recurso[28], cabe ao requerente ou titular da patente demonstrar devidamente que as alegadas vantagens da invenção reivindicada foram alcançadas com êxito".

Esta afirmação tem de ser lida em conjunto com outra contida nos pontos 58 e 59 da fundamentação de que a "noção conceptual" de plausibilidade "não constitui uma exceção específica ao princípio da livre apreciação da prova, mas sim de uma afirmação de facto e de algo que o requerente ou titular de uma patente deve demonstrar para invocar validamente um efeito técnico alegado, porém contestado".

Fora do contexto do passo c) do método problema-solução, não se encontra na G 2/21 qualquer outra indicação sobre a utilidade da plausibilidade do efeito técnico da invenção, no contexto da averiguação do requisito de inventividade. No entanto, neste contexto, aquela utilidade apenas será relevante na mesma averiguação quando for utilizado o método problema-solução, que, como vimos anteriormente, sendo o método mais usual, não é considerado como necessário pela jurisprudência das Câmaras de Recurso do *EPO*.

Por outro lado, a G 2/21 parece defender que a plausibilidade do efeito técnico só será exigida ao requerente ou titular da patente se tal efeito for contestado. Isto é, para a G 2/21, o efeito técnico invocado na patente ou no respetivo pedido deverá ser tomado em consideração pelo decisor (examinador, divisão de oposição ou Câmara de Recurso ou tribunal), no quadro do método problema solução, para a determinação do problema técnico objetivo, a menos que tal efeito técnico tenha sido contestado e o ónus da prova incumba ao requerente ou titular da patente.

Este entendimento, que parece transparecer, do texto da G 2/21, poderia conduzir à conclusão de que o efeito técnico invocado na patente deveria ser usado na determinação do problema técnico objetivo, no quadro do método problema-solução, sem necessidade de melhor prova, a menos que o mesmo fosse fundadamente contestado, como sendo impossível ou implausível.

[28] V. *Case Law of the Boards of Appeal*, *cit.*, I.D.4.2, e as decisões aí previstas.

Em matéria de sindicância da suficiência descritiva, a Grande Câmara, não obstante não abordar as questões que lhe haviam sido submetidas pela Câmara de reenvio[29], não deixou de abordar *en passant* a questão.

No ponto 74 da fundamentação, a Grande Câmara de Recurso opina no sentido de que, nos casos em que um determinado efeito técnico constitua uma característica da reivindicação, p.e., numa reivindicação de segundo uso terapêutico, a questão de saber se esse efeito está demonstrado é uma questão de suficiência descritiva nos termos do art. 83º da CPE. E acrescenta: "Por conseguinte, uma vez que o objeto das reivindicações de segundo uso terapêutico se limita geralmente a um agente terapêutico conhecido para utilização numa nova aplicação terapêutica, é necessário que a patente, à data do seu depósito, torne credível que o agente terapêutico conhecido, ou seja, o produto, seja adequado para a alegada aplicação terapêutica. Na sua decisão G 2/08, a Grande Câmara explicou o contexto jurídico e histórico das reivindicações chamadas de uso terapêutico.

Após visitar a jurisprudência das Câmaras de Recurso que considerou a plausibilidade do efeito técnico como uma condição de suficiência descritiva nos termos do art. 83º da CPE, nos casos em que o efeito técnico surja como um elemento funcional da própria reivindicação a G 2/21 (ponto 77 da fundamentação) refere o seguinte:

> "As conclusões fundamentadas das Câmaras de Recurso, nas decisões acima referidas, deixam claro que o âmbito do recurso a provas pós-publicadas é muito mais exigente em termos de suficiência descritiva (artigo 83º da CPE) do que a situação relativa à inventividade (artigo 56º da CPE). A fim de satisfazer o requisito de que a descrição da invenção seja suficientemente clara e completa para que possa ser realizada pelo perito na técnica, a prova de um alegado efeito terapêutico tem de ser fornecida no pedido tal como foi apresentado, em especial se, na ausência de dados experimentais no pedido apresentado, não for credível para o perito na técnica que o efeito terapêutico seja alcançado. Uma lacuna a este respeito não pode ser sanada por provas pós-publicadas".

Ou seja, a G 2/21, no ponto 77 da fundamentação, parece também tender, agora a propósito da suficiência descritiva, no quadro deste tipo de patentes, no sentido da "implausibilidade *ab initio*", embora com certa dose de ambiguidade.

Fica, porém, em aberto a questão de saber como é que, no entendimento da G 2/21, a questão da plausibilidade do efeito técnico impacta na averiguação da suficiência descritiva, como requisito da concessão e da validade da patente. É que,

[29] *Vide* pontos 10 a 12 da fundamentação da G 2/21.

se, por um lado, a G 2/21 parece adotar o entendimento, sufragado por alguma jurisprudência, de que a plausibilidade do efeito técnico, pelo menos nas reivindicações contendo elementos funcionais, é condição da suficiência descritiva e, em consequência, requisito de concessão e de validade da patente, tal entendimento choca frontalmente com as declarações claras e inequívocas contidas nessa mesma decisão no sentido de que a plausibilidade do efeito técnico não constituiu um requisito de patenteabilidade ou de validade, nos termos do artigo 83º da CPE.

5. Jurisprudência Pós G 2/21

5.1. A T 116/18

Na jurisprudência das Câmaras de Recurso emitida após a G 2/21 avulta, naturalmente, a decisão proferida em 28-07-23 pela Câmara de Recurso no processo (T 116/18-2023) que originou o processo de reenvio G 2/21.

Do nº 11.1 da fundamentação da T 116/18-2023 pode concluir-se que decorreria da G 2/21 que a demonstração do efeito técnico da invenção ou da sua plausibilidade, na data do pedido, seria sempre necessária, o que, sem ser expressamente dito, arvoraria tal demonstração num verdadeiro requisito de patenteabilidade. Não nos parece, porém, que a G 2/21 consinta tal interpretação, já que, como atrás se disse, essa decisão a repudia expressa e reiteradamente.

Mas, mais à frente (nº 11.3.2 dos fundamentos), a T 116/18-2023 ao interrogar-se sobre as razões que teriam levado a Grande Câmara de Recurso a não se reportar, no nº2 da parte decisória da G 2/21, a nenhum dos padrões de "plausibilidade" atrás mencionados[30], acaba por concluir que "o que importa é que, ao decidir se um requerente ou titular de uma patente pode invocar um alegado efeito técnico para a atividade inventiva, é o(s) requisito(s) definido(s) pela Grande Câmara na decisão nº 2 que tem de ser aplicado, em vez de simplesmente utilizar qualquer raciocínio desenvolvido na jurisprudência anterior em matéria de plausibilidade".

Ou seja, afigura-se-nos que, tal como nós, a T 116/18-2023, considera que o segundo segmento decisivo da G 2/21, apenas se reporta ao modo de avaliar a plausibilidade de um efeito técnico, qualquer que seja o efeito para o qual se utiliza essa avaliação, não solucionando a questão de saber quais as consequências substantivas da resposta negativa resultante dessa avaliação.

[30] "plausibilidade *ab initio*", "implausibilidade *ab initio*" e "não plausibidade".

A conclusão final da T 116/18, expressa no ponto 11.14 dos fundamentos, foi a de que o requisito ii) da decisão nº2, ou seja, o de que "o efeito deve ser considerado como sendo consubstanciado pela mesma invenção originalmente divulgada"[31], "estará preenchido, a menos que o perito na técnica, tendo em mente o conhecimento geral e comum à data do depósito e com base no pedido tal como foi apresentado, tenha razões legítimas para duvidar da possibilidade de o alegado efeito técnico ser alcançado com o objeto reivindicado. Para que o requisito ii) seja satisfeito, não é necessariamente necessária uma prova experimental do alegado efeito técnico ou uma declaração verbal positiva no pedido apresentado".

Para esta conclusão a T 116/18-2023 funda-se, nomeadamente no argumento constante do ponto 60 da fundamentação da G 2/21 onde se afirma lapidarmente o óbvio, isto é, "que a CPE não exigia qualquer prova experimental para a patenteabilidade e [...] que a divulgação de dados experimentais ou de resultados no pedido, tal como apresentados e/ou elementos de prova pós-publicados, nem sempre era necessária para estabelecer que o objeto reivindicado resolvia o problema técnico objetivo".

Em resumo, a decisão T 116/18-23 adotou o critério designado acima como o de "implausibilidade *ab initio*" na sua mais ampla formulação, que entendeu dever ser retirado, como o preferido, da G 2/21.

5.2. Outras decisões pós-G 2/21

Poder-se-á dizer que a G 2/21 fez luz sobre alguns aspetos que alimentavam uma jurisprudência contraditória das Câmaras de Recurso do *EPO* que a precedeu, o que veio influenciar o seu desenvolvimento futuro. P.e., não mais se defendeu, nessa jurisprudência, que a falta de prova da realidade do efeito técnico de uma invenção conduziria *ipso facto* à negação da inventividade.

Por outro lado, foi adotada, pela mesma jurisprudência, uma visão menos exigente no que respeita ao conceito de "plausibilidade do efeito técnico", afastando-a, pensamos que definitivamente, da exigência de prova experimental e aproximando-a do conceito de perceção genérica por parte do perito na técnica, conforme a segunda resposta da G 2/21.

Mas, no mais, a jurisprudência das Câmaras de Recurso pós-G 2/21 que sucedeu à T 116/18 (2023) continua muito dividida, refletindo as contradições e ambiguidades que atrás detetámos naquela decisão da Grande Câmara.

[31] Conceito definido no ponto 11.11 da T 116/18.

Das decisões posteriores à T 116/18 (2023), adotaram o critério da implausibilidade *ab initio* as seguintes: T 0364/22, de 04-06-2024 (Ponto 1.4.4 da fundamentação), T 1732/21, de 12-01-2024 (ponto 6.7 da fundamentação), T 0601/22, de 09-07-2024 (ponto 6.4.4 da fundamentação). Mas esse critério é rejeitado, em sede de aplicação do art. 83º da CPE, pela T 0552/22, de 19-09-2023 (ponto 25 da fundamentação).

Outras, pelo contrário, aderiram à tese da plausabilidade *ab initio*, como ocorre com a T1394/21, de 25-04-2023 (ponto 3.3.1 da fundamentação), com as T 1445/21, de 20-06-2023 (ponto 2.8 da fundamentação), T 1525/19, de 14-01-2020 (ponto 7.3.5 da fundamentação), T 1354/23, de 14-05-2024 (ponto 3.5.8 da fundamentação), T 0318/22, de 09-09-2024 (pontos 4.5.8 a 4.5.10 da fundamentação), T 1602/21, de 25-07-2024 (ponto 36 da fundamentação), T 0228/23, de 24-09-2024 (pontos 4.3.7 e 4.3.8 da fundamentação), T 0314/20, de 16-11-2023, T 979/23 (ponto 30. da fundamentação).

Porém, para a T 2086/21, de 14-05-2024 (ponto 3.3.18 da fundamentação), a plausibilidade do efeito técnico basta-se com a divulgação desse efeito e com a sua explicação na patente. Para a T 1354/23 (ponto 3.5.8 da fundamentação) o efeito técnico divulgado no pedido deve ser tomado em consideração quando não contestado pelo oponente.

Na T 2465/19, de 13-07-2023, (ponto 5.3.1 da fundamentação), adotou-se o critério da plausibilidade *ab initio*, numa versão mais generosa, em que se dispensa mesmo qualquer referência ao problema técnico na descrição. Pelo contrário, na T 0258/21, de 24-07-2023 (ponto 1.3.3 da fundamentação), considerou-se que um efeito técnico que não esteja referido no pedido originalmente submetido não poderá ser considerado na avaliação da inventividade.

Na T 0728/21, de 16-11-2023 (ponto 2.2 da fundamentação), adotou-se um critério pouco exigente quanto à plausibilidade do efeito técnico, bastando que a descrição o refira, aproximando-o da tese da "não plausibilidade". Esta tese é, no entanto, afastada pela T 0025/20, de 11-01-2024 (ponto 8 da fundamentação).

Mas já na T 1045/21, de 05-09-2023 (ponto 1.3.2 da fundamentação), abandonou-se o critério da plausibilidade para exigir que o requerente da patente faça prova efetiva da realidade do efeito técnico.

A jurisprudência posterior à T 116/18 parece unânime quanto a considerar que a G 2/21 exige a prova do efeito técnico no quadro da sindicância da suficiência descritiva (art. 83º da CPE), no que se refere às patentes de segundo uso terapêutico ou outras que contenham nas reivindicações elementos de natureza funcional. Neste caso, incluem-se a T 2790/17, de 06-11-2023 (ponto 2.3 da fundamentação), a T 1210/20, de 30-11-2023 (ponto 47 da fundamentação), a T 0843/22, de 07-02-2024 (ponto 27. da fundamentação) e a T 0197/22, de

22-03-2024. A prova do efeito técnico poderá, no entanto, ser feita através de mera explicação teórica ou mecanicista ou com base no conhecimento geral e comum como se afirma, *obiter dictum*, na T 0853/22, de 07-02-2024 (ponto 23 da fundamentação), na T 0979/23, de 01-10-2024 (ponto 14 da fundamentação). A T 0294/20, de 26-10-2023 (ponto 6 da fundamentação), no entanto, defende que o nível de prova exigível quanto ao efeito técnico deve ser compatível com as dificuldades na redação da patente derivadas do estado precoce da investigação que normalmente se verifica no momento da apresentação do pedido. A T 2027/22, de 01-10-2024 confirma (ponto 3.3 da fundamentação) que a demonstração do efeito técnico não é necessária para fundamentar a suficiência descritiva em patentes que não sejam de uso terapêutico.

Porém, na T 1779/21, de 19-12-2023 (ponto 2. da fundamentação) a fasquia parece mais baixa ao exigir-se apenas a credibilidade do efeito técnico e não a sua prova.

Mas na T 1796/22, de 26-09-2023 (ponto 24. da fundamentação), a Câmara de Recurso relembra que, segundo a G 2/21, a plausibilidade não constitui um requisito de inventividade ou de suficiência descritiva.

6. Conclusão

Em resumo, poder-se-á considerar, que após a G 2/21 a jurisprudência das Câmaras de Recurso do *EPO* deixou de considerar a prova ou a plausibilidade do efeito técnico da invenção como um requisito de patenteabilidade nos termos do art. 83º da CPE (inventividade) e adotou um quadro conceptual de menor exigência quanto à evidência do efeito técnico ou à sua plausibilidade. Mas a conclusão a retirar é, também, a de que a G 2/21 não atingiu, nem na doutrina dela emanada nem da prática posterior das Câmaras de Recurso do *EPO*, o seu objetivo legalmente estabelecido, ou seja, não logrou uniformizar o conceito de plausibilidade do efeito técnico nem o entendimento da função desse conceito no contexto da avaliação da patenteabilidade das invenções.

20/09/2025