



## Sobre novos desafios do direito industrial: patentes, Inteligência Artificial e o caso *Dabus*

João de Oliveira Geraldês<sup>1</sup>

### §1. Razão de ordem

1. Nas primeiras páginas do seu *Direito Industrial*, OLIVEIRA ASCENSÃO alertou então — mantendo atualidade e importância — para o complexo tema da fundamentação dos direitos privativos industriais e dos interesses envolvidos no direito industrial em geral<sup>2</sup>. Nas suas palavras, "a justificação dos direitos industriais levanta problemas muito delicados. A própria fidedignidade dos que se pronunciam é duvidosa, tal é a teia das dependências"<sup>3</sup>. Modernamente, o problema da fundamentação dos direitos industriais tem também pautado o debate jurídico relativo ao caso *Dabus*, onde se denota, de igual modo, a presença de interesses conflitantes. No contexto da quarta revolução industrial, tem estado em causa a difícil tarefa de traçar e testar os requisitos, os

---

<sup>1</sup> Professor Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

<sup>2</sup> Para uma visão sistémica do direito industrial: P. SENDIM, *Uma unidade do direito da propriedade industrial?*, Revista Direito e Justiça, UCP, 1981/1986 (volume de homenagem ao Prof. Doutor Manuel Gonçalves Cavaleiro de Ferreira), v. 2, 161-200.

<sup>3</sup> J. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial II (Direito Industrial)*, AAFDL, Lisboa, 1988, 33.



limites e os fundamentos dos direitos industriais, ponderando, entre outros elementos, o impacto da eclosão da Inteligência Artificial no universo jurídico das patentes<sup>4</sup>.

2. Como pano de fundo, tem interesse ter presente que a patente, como tipo jurídico de tutela da propriedade industrial<sup>5</sup>, tem corporizado a ideia de compensação justa pelos contributos dos inventores, proporcionando estes com a sua atividade inventiva vários benefícios às comunidades que aproveitam da divulgação e da utilização das invenções resultantes dessa sua atividade<sup>6</sup>. Como contrapartida, num plano geral de comutatividade, estabelece-se uma relação de compensação através de um sistema de proteção da propriedade industrial, que se materializa com a concessão de um direito privativo industrial, nomeadamente de uma patente. Tal sucede, especificamente, mediante uma atribuição na qual se funda uma posição jurídica subjetiva de monopólio com duração temporal limitada, derrogando-se assim o princípio geral da liberdade de atividade económica.

---

<sup>4</sup> Saliente-se o crescimento de interesse pelo tema em dissertações académicas. Entre outras: D. ALMEIDA ANTUNES, *As obras e as invenções geradas por Inteligência Artificial*, FDUL, Lisboa, 2020 e I. RIBEIRO SEQUEIRA, *Da elasticidade do conceito de inventor: os novos desafios no processo de patenteamento de invenções geradas por Inteligência Artificial*, FDUL, Lisboa, 2022.

<sup>5</sup> G. OLIVIERI/ M. RICOLFI/P. SPADA/M. MANGINI VITO/ P. AUTERI/ G. FLORIDIA, R. ROSARIA, *Diritto industriale: Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, 2020, 11 ss.

<sup>6</sup> Apresentando várias tentativas de justificação da propriedade intelectual: JUSTIN HUGHES, *The Philosophy of Intellectual Property*, 77 *Georgetown Law Journal*, 287, II, 1988, 296-314.



3. Verifica-se, no entanto, que esta linha de pensamento agora enunciada não previu nas suas lucubrações — seria difícil que o tivesse feito — o advento da Inteligência Artificial, cujos contornos concretos são ainda incertos: a Inteligência Artificial é, como está bom de ver, um dado real e em permanente evolução<sup>7</sup>. Ora, tem sido precisamente neste imprevisto contexto que o caso *Dabus* se vem desenrolado, testando o sistema geral e obrigando a repensá-lo<sup>8</sup>. Foi este o motivo que presidiu à elaboração deste muito breve

---

<sup>7</sup> Ainda muito recentemente, a *OpenAI* apresentou o *ChatGPT* — *Chat Generative Pre-trained Transformer* (Inteligência Artificial generativa em forma de conversa), que consiste num modelo de Inteligência Artificial que abre novos caminhos de comunicação humana com a Inteligência Artificial: [openai.com/blog/chatgpt](https://openai.com/blog/chatgpt).

<sup>8</sup> A. RAMALHO, *Patentability of AI-Generated Inventions – Is a Reform of the Patent System Needed?*, Report (Summary) of the Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office, IIP — Institute of Intellectual Property, Japan, 2018, viii e x: "It can be questioned whether the justifications to grant patents are still present in cases where human intervention and efforts are minimal. In all current constructions of AI-generated inventions a human is still, to a greater or lesser extent, involved. This means that the reasons to grant patents still exist in relation to AI-generated inventions, albeit they might be constrained to a small contribution by a human being. Because the justifications for granting patents might be diminished (although not extinguished) in cases where an AI-generated invention is involved, patent policies should also be revisited. (...) The solutions proposed imply increasing the threshold for a finding of inventive step/non-obviousness, i.e., increasing the patentability threshold, and make the grant of a patent justifiable in light of patent rationales. The financial and reputational incentives given to inventors – or better said, to participants in the inventing process – are still in place, but for inventions which would not be created absent the patent system. The intellectual labor of the human being participating in the inventing process (e.g., in



estudo. Como na lição de OLIVEIRA ASCENSÃO, é de ter presente que o interesse pela novidade não deve, no entanto, quebrar a fidelidade aos quadros clássicos dos sistemas<sup>9</sup>.

## §2. O caso *Dabus* e os novos desafios do direito industrial

1. Desde que historicamente surgiram aquelas que podem ser consideradas as primeiras patentes modernas<sup>10</sup>, o contexto em que se desenvolve a atividade inventiva tem sofrido significativas alterações. Em particular, no que toca à computação, assiste-se a uma significativa mutação das suas potenciais funções no quadro

---

*setting the problem to be solved, or in applying the technical teachings) is rewarded, while some is left for others to invent due to the increased patentability threshold. The vision of the human being who participates in the inventing process is also still protected under the personality theory. In case a patent is granted in a given AI-generated innovation, information is still exchanged in the form of disclosure/enablement. And – last but not least – the patent granted on an AI-generated innovation will transform the latter into a transferrable asset, as per ex post theories justifying the patent system".*

<sup>9</sup> Precisamente neste contexto, como aponta DAHLBECK, no pensamento racionalista de BARUCH DE ESPINOSA poderão, muito provavelmente, encontrar-se muitos caminhos de pensamento úteis para analisar e teorizar a relação entre o Direito e tecnologia, nomeadamente a Inteligência Artificial: M. DE LUCIA DAHLBECK, *Spinoza, legal theory, and artificial intelligence: a conceptual analysis of law and technology*, *SN Soc Sci 2*, 2022, 156.

<sup>10</sup> Com indicações e explorando os vários casos que poderão integrar o conceito de *patente*: I. MGBEOJI, *The Juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiography of the Role of Patents in Industrialization*, *Journal of the History of International Law*, 5.2, 2003, 403-422.



da atividade inventiva: de instrumento auxiliar a quase — senão mesmo plenamente — protagonista da invenção<sup>11</sup>.

Esta nova realidade, inevitavelmente, faz emergir novos desafios, convocando reflexão sobre os mesmos. Neste ensejo e para efeito deste breve estudo, encontrou-se utilidade em centrar apenas a atenção no caso *Dabus*. Não significa esta opção que não existam diferentes manifestações desta nova realidade a merecer reflexão; mas porque o caso *Dabus* tem sido o *case study*, omnipresente em quase todos os estudos sobre Inteligência Artificial e patentes, justifica-se que seja posto foco, principalmente, na reação dos vários sistemas de proteção da propriedade industrial quando confrontados com as invenções imputadas à atividade desenvolvida pelo *Dabus*. O objetivo central que constitui propositura deste breve estudo é, portanto, dar nota de recentes desenvolvimentos no que respeita ao caso *Dabus*. Este particular caso assume-se, do

---

<sup>11</sup> E. FRASER, *Computers as Inventors – Legal and Policy Implications of Artificial Intelligence on Patent Law*, *Journal of Law, Technology & Society SCRIPTed*, v. 13, n.º 3, n.º 12/2016, 333: "The patent system must recognise the implications of and be prepared to respond to a technological reality where leaps of human ingenuity are supplanted by AI, and the ratio of human-to-machine contribution to inventive processes progressively shifts in favour of the machine. Given the great potential societal benefits of accelerating the pace of innovation, the system must adjust to ensure it continues to appropriately protect intellectual investment and incentivise the development of computer-generated inventing systems; however, this must be balanced against the risk that the quantity and nature of computer-generated inventions will stretch the patent system to its breaking points, both conceptually and practically. The balance will be increasingly challenging if, as some believe, technology will advance such that computers and AI will displace humans from the inventive process altogether, even if not in the immediate future".



ponto de vista empírico, como terreno muito fértil para analisar, de forma comparada, como se vêm adaptando os vários sistemas de proteção da propriedade industrial.

2. Assim postas estas primeiras considerações, importa então traçar, ainda que com malha muito larga, as linhas gerais do caso *Dabus*. Como ponto prévio, registre-se que *Dabus* significa *Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience*, podendo ser traduzido como *dispositivo para inicialização autónoma de consciência unificada*. Os membros do projeto *Inventor Artificial — Artificial Inventor Project*<sup>12</sup> —, diretamente envolvidos na criação do *Dabus*, apresentaram dois pedidos de patente ao abrigo do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (doravante PCT), baseando esses pedidos precisamente em (alegadas) *invenções* que imputaram à atividade desenvolvida pelo *Dabus* enquanto máquina criativa (*creativity machine*)<sup>13</sup>. Na perspetiva dos membros do

---

<sup>12</sup> O *Inventor Artificial Project* visa testar os sistemas de proteção da propriedade intelectual através de um conjunto de *casos de ensaio*. Tem como finalidade última a proteção, através de direitos de propriedade intelectual, da atividade *inventiva* gerada por Inteligência Artificial na ausência da intervenção *criativa* de um *inventor humano tradicional*. Destina-se, deste modo, a promover o diálogo sobre o impacto social, económico e legal de tecnologias de fronteira. Fazem parte deste projeto cerca de duas dezenas de especialistas em propriedade intelectual que, conjuntamente com S. THALER (criador do *Dabus*), têm apresentado pedidos de patentes em várias jurisdições através do PCT.

<sup>13</sup> A *Creativity Machine* (máquina de criatividade) representa um novo tipo de rede neural que não se limita apenas a associar padrões, podendo mesmo gerar padrões (função criativa). Deste modo, este tipo de rede neural tem a potencialidade de gerar ideias racionalmente razoáveis e coerentes que são derivadas



referido projeto, o *Dabus*, de forma autónoma e como verdadeiro *inventor*, alcançou resultados técnicos que permitem preencher juridicamente os requisitos do conceito de invenção: regras técnicas contendo a solução para resolver problemas técnicos<sup>14</sup>.

3. No caso *Dabus*, está em causa, mais concretamente, a proteção jurídica da *invenção* — imputada ao *Dabus* — de um novo tipo de forma de recipiente para alimentos, obtido com recurso, do ponto vista criativo, à geometria fractal. Com este novo tipo de recipiente, dada a sua inovadora configuração formal, os recipientes que a adotem podem ser transportados com maior segurança, na medida em que a sua forma de encaixe permite maior firmeza na interligação ou junção dos recipientes de alimentos. De outra banda, este novo tipo de forma de recipiente permite, com maior eficiência, a sua utilização através de braços robóticos<sup>15</sup>. No

---

do conhecimento previamente adquirido. Entre muitos outros e para enquadramento geral: cfr. A. MILLER, *The Artist in the Machine: The World of AI-Powered Creativity*, MIT Press, 2019.

<sup>14</sup> Sobre o conceito de patente: J. P. REMÉDIO MARQUES, *Direito europeu das patentes e marcas*, Almedina, Coimbra, 2021, 101 ss. V. também: S. DIAS HENRIQUES, *Âmbito da patente e a doutrina dos equivalentes*, Almedina/APDI, Coimbra, 2019, 17 ss.

<sup>15</sup> Publication n.º WO/2020/079499 (23/04/2020); International Application n.º PCT/IB2019/057809- *Food Container and Devices and Methods for Attracting Enhance Attention*: "A container (10) for use, for example, for beverages, has a wall (12) with an external surface (14) and an internal wall (16) of substantially uniform thickness. The wall (12) has a fractal profile which provides a series of fractal elements (18-28) on the interior and exterior surfaces (14-16), forming pits (40) and bulges (42) in the profile of the wall and in which a pit (40) as seen from one of the exterior or interior surfaces (12, 14) forms a bulge (42) on the other of



contexto da sua atividade de máquina criativa, foi também imputada ao *Dabus* a invenção de uma luz que obedece a um modelo de pulsação rítmica que visa aumentar ou melhorar a atenção humana, o que é atingindo através da mimetização da atividade neuronal humana<sup>16</sup>.

4. Ora, atendendo a estes dois resultados técnicos, aproveitando o mecanismo internacional de pedido de patente ao abrigo do PCT, os membros do *Inventor Artificial Project* espoletaram então vários procedimentos, que originaram, nos correspondentes ordenamentos jurídicos — Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos da América, Europa (EPO), Índia, Israel, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, República da Coreia (do Sul), Singapura, Suíça, Taiwan —, um significativo feixe de decisões sobre o caso *Dabus*, tanto de autoridades administrativas

---

*the exterior or interior surfaces (12, 14). The profile enables multiple containers to be coupled together by inter-engagement of pits and bulges on corresponding ones of the containers (...)"*.

<sup>16</sup> Publication n.º WO/2020/079499 (23/04/2020); International Application n.º PCT/ IB2019/ 057809- *Food Container and Devices and Methods for Attracting Enhance Attention: "(...) Devices for attracting enhanced attention include: an input signal of a lacunar pulse train having characteristics of a pulse frequency of approximately four Hertz and a pulse-train fractal dimension of approximately one-half; and at least one controllable light source configured to be pulsatingly operated by the input signal; wherein a neural flame emitted from at least one controllable light source as a result of the lacunar pulse train is adapted to serve as a uniquely-identifiable signal beacon over potentially-competing attention sources by selectively triggering human or artificial anomaly-detection filters, thereby attracting enhanced attention"*.





como de instâncias judiciais de variado estalão.

Está em causa, de forma mais rigorosa, o pedido internacional n.º PCT/IB2019/057809, publicado como WO/2020/079499, de 23 de abril de 2020, nele se reivindicando prioridade através dos pedidos EP18275163.6, de 17 de outubro de 2018, e EP18275174.3, de 07 de novembro de 2018. Para os devidos efeitos, nesses pedidos, STEPHEN L. THALER surge como requerente, indicando, na seção relativa à designação do inventor, o seguinte: "*DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence*"<sup>17 18</sup>.

5. De modo geral e para se ganhar contexto mais amplo, tem sido considerado que, no meio industrial, algumas das invenções que anteriormente lograram proteção através de uma patente podem já ter tido alguma, maior ou menor, intervenção de uma Inteligência Artificial, pelo menos, desde os anos oitenta do século passado<sup>19</sup>. Porém, o debate sobre a função da Inteligência Artificial, por esta não ser especificada nos pedidos de patente naquelas outras situações, foi sendo paulatinamente retardado, ganhando maior visibilidade precisamente com caso *Dabus*. Isto porque, no caso

---

<sup>17</sup> Publication n.º WO/2020/079499 (23/04/2020); International Application n.º PCT/IB2019/057809- *Food Container and Devices and Methods for Attracting Enhance Attention: "Applicants THALER, Stephen L. [US]/[US] /Inventors: DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence"*.

<sup>18</sup> "*Dabus, a invenção foi autonomamente gerada por uma Inteligência Artificial*" — tradução nossa.

<sup>19</sup> R. CLIFFORD, *Intellectual Property in the Era of Computer Program: Will the True Creator Please Stand Up?*, Tulane Law Review, 1997, v. 71, 1675-1703.



*Dabus*, a Inteligência Artificial surgiu referenciada expressamente — para desencadear intencionalmente reações institucionais — como desempenhando, autonomamente, a função de *inventor*.

Por outro lado, explorando outras vias que permitam averiguar a viabilidade de *outros caminhos*, foram ainda formuladas, sucessiva ou alternativamente, outras versões dos referidos pedidos. Assim, a referência ao *inventor* foi, por vezes, deixada em aberto precisamente por se considerar que o conceito de inventor não seria aplicável ao proprietário da Inteligência Artificial. Em outras situações, como sucedeu no caso do procedimento que decorreu na Alemanha, na designação do inventor — *Erfinder* — testou-se a inclusão do nome de STEPHEN L. THALER, mas surgindo este na seção *Erfinder* apenas como *causador* ou *impulsionador* da atividade do *Dabus* — recorrendo-se ao verbo *veranlassen* (incentivar /impulsionar/causar) para descrever a ação de S. THALER — e não propriamente como *inventor* (direto) dos resultados imputados à atividade do *Dabus*<sup>20</sup>.

6. Tendo todos estes elementos presentes, é agora oportuno salientar que o desenho jurídico do regime da patente foi originariamente pensado pressupondo uma *atividade humana*, que se relaciona também com a ideia de *incentivo* para desenvolver atividade de inovação. No que importa à titularidade de direitos, o sistema parte, como pressuposto, da existência de personalidade

---

<sup>20</sup> Sobre o tema na Alemanha: TIMO VAN DER LINDE, *Der künstliche Erfinder – Schutzbedürfnis, Erfinderbegriff und Zuordnungsfrage*, Diss., München, 2021, 68 ss.



jurídica do autor da invenção, do inventor<sup>21</sup>. Emanam assim do debate instalado em redor do *caso Dabus*, como pontos cardeais, o (i) problema da personalidade jurídica do inventor, negada à Inteligência Artificial, (ii) a condição e o estatuto de inventor, negado a quem não seja o verdadeiro protagonista da atividade inventiva — não bastará ser *mero* proprietário da Inteligência Artificial —, (iii) e o próprio conceito de invenção<sup>22</sup> — o qual, segundo determinada perspectiva, pressuporá sempre atividade inventiva *humana*, uma atividade intelectual própria das pessoas humanas e não de outras *realidades* ou *entidades*, como será o caso das máquinas criativas (*creativity machines*).

7. Com igual importância, surge também muito discutida a relação que se estabelece entre a Inteligência Artificial e, diga-se

---

<sup>21</sup> TIMO VAN DER LINDE, *Der künstliche Erfinder – Schutzbedürfnis, Erfinderbegriff und Zuordnungsfrage*, cit., 92 ss. (teorizando e apontando os riscos da *Inteligência Artificial* como "e-person").

<sup>22</sup> E. FRASER, *Computers as Inventors – Legal and Policy Implications of Artificial Intelligence on Patent Law*, cit., 324: "Traditionally, patentable inventions have been considered to be the result of human mental processes. However, patent law has developed to recognise human inventor(s) in a context where there has always necessarily been at least one to recognise. Where humans are not actively involved, can computers acting autonomously "invent" as we understand the concept? To answer this question for the purposes of patent law, we must examine the concept of invention as a legal term of art as defined in legislation, and interpreted in jurisprudence and patent office practice. National legislation and international agreements fail to explicitly define the term "invention." Rather, patent legislation and jurisprudence set out the qualities of patentable inventions, as well as exemptions therefrom, of which neither the Patents Act 1977, the EPC, nor international agreements explicitly require that an invention be of human origin".



assim, o seu *proprietário*. Equaciona-se a possibilidade de aplicar uma espécie de regime de *frutificação* a bens intangíveis derivados da atividade da Inteligência Artificial. Os resultados desta atividade integrariam, deste modo, o património do proprietário da Inteligência Artificial. Este tipo de titularidade do direito à patente resultante de *frutificação* — introduzindo variações/desvios ao *princípio do inventor* (os direitos de propriedade industrial pertencerão ao inventor e não ao primeiro apresentante)<sup>23</sup> — surgiria quase como um análogo face ao que sucede no artigo 58.º/1 do Código da Propriedade Industrial (doravante CPI), quando nele se atribui a titularidade originária do direito à patente à empresa e não ao trabalhador-inventor<sup>24</sup>.

### §3. A reação dos sistemas de proteção da propriedade industrial

1. Como acima referido, os membros do projeto *Inventor Artificial* — *The Artificial Inventor Project* — apresentaram dois

---

<sup>23</sup> A lei alemã de Patentes de 1877 baseava-se no princípio *first-to-file*, não sendo relevante a identidade do verdadeiro inventor. Para a alteração ocorrida em 1936, reconhecendo os direitos ao verdadeiro inventor por força da consagração do *Erfinderprinzip*, cfr. ALEXANDER K. SCHMIDT, *Erfinderprinzip und Erfinderpersönlichkeitsrecht im deutschen Patentrecht von 1877 bis 1936*, Mohr Siebeck, 2009, 198 ss.

<sup>24</sup> Artigo 58.º CPI (2018): 1 — *Se a invenção for feita durante a execução de contrato de trabalho em que a atividade inventiva esteja prevista, o direito à patente pertence à respetiva empresa.*



pedidos de patente<sup>25</sup> ao abrigo do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)<sup>26</sup>, assumindo como ponto central a imputação das invenções à atividade criativa e inventiva desenvolvida pelo *Dabus*. Um balanço do resultado desta iniciativa, que foi intencionalmente desenhada para promover o debate científico e o desenvolvimento do direito industrial no contexto da quarta revolução industrial, nomeadamente através da via judicial, é o que subsegue.

### 3.1. África do Sul

1. Em primeiro lugar, registe-se, desde logo, uma orientação favorável à concessão das patentes requeridas — surgindo o *Dabus* como inventor. Tal foi o que sucedeu pioneiramente com a decisão do *Patent Office* da África do Sul. Com efeito, em 24 de junho de 2021, o *Dabus* foi, pela primeira vez, considerado, por aquela entidade, como *inventor* numa patente, mais propriamente, na patente n.º ZA2021/03242 "*Food Container and Devices and Methods for Attracting Enhanced Attention*"<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Publication n.º WO/2020/079499 (23/04/2020); International Application n.º PCT/IB2019/057809- *Food Container and Devices and Methods for Attracting Enhance Attention: "Applicants THALER, Stephen L. [US]/[US] /Inventors: DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence"*.

<sup>26</sup> Cfr. Decreto-Lei n.º 107/93, de 7 de Abril, que regula a aplicação em Portugal do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes.

<sup>27</sup> *Food container and devices and methods for attracting enhanced attention, ZA2021/03242, 2021.*



Para melhor compreensão da situação ocorrida na África do Sul, ORIAKHOGBA<sup>28</sup> explicita que o Patent Office é a autoridade com competência para "examinar (...) todos os pedidos de um patente e todas as especificações (descrições) completas que acompanham esse pedido ou que são apresentadas no instituto de patentes na prossecução de tal pedido" e ainda para "aceitar tal pedido se o mesmo for conforme com os requisitos da lei". E foi assim, portanto, no exercício destas suas competências, que o Patent Office aceitou o pedido formulado por S. THALER e deferiu a concessão de patente tendo por base a invenção imputada à atividade inventiva do Dabus.

2. No entanto, e ainda de acordo com ORIAKHOGBA, é decisivo ter presente que esta decisão de concessão de patente não foi precedida de um verdadeiro juízo jurídico de natureza substancial, considerando ORIAKHOGBA que o sistema de patentes da África do Sul se traduz, afinal, num sistema de "depositário". A tal conclusão chega o referido Autor, uma vez que, segundo a sua explicitação, no sistema sul-africano apenas se realiza um "exame formal, por oposição a um exame substantivo"<sup>29</sup> dos pedidos de patentes depositados no *Patent Office*<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> D. ORIAKHOGBA, *Dabus Gains Territory in South Africa and Australia: Revisiting the AI-Inventorship Question* (October 1, 2021), *South African Journal of Intellectual Property Law*, 2021, 9, 87-108.

<sup>29</sup> D. ORIAKHOGBA, *Dabus Gains Territory in South Africa and Australia: Revisiting the AI-Inventorship Question* (October 1, 2021), *South African Journal of Intellectual Property Law*, 2021, 9, 87-108.

<sup>30</sup> Em sentido similar: L. NDLOVU, *Enhancing the Value of Patents as Corporate Assets in South Africa: How can Artificial Intelligence (AI) Assist?*, *PER/PELJ*, 2021, v. 24, 24: "The South African patent system has been caustically criticised on several grounds, including that it is depository, encourages evergreening, and does not



3. Apesar de a lei das patentes da África do Sul não clarificar o que está compreendido no conceito de *inventor*, tem ainda interesse registar como THALDAR e NAIDOO, da Universidade de KwaZulu-Natal (Durban), vieram, no entanto, defender *substancialmente* a referida decisão de concessão de patente emitida pelo *Patent Office*. Com efeito, anotando os desenvolvimentos do caso *Dabus* na África do Sul, THALDAR e NAIDOO afirmaram que a decisão do *Patent Office* "*foi uma decisão jurídica correta, [que] se alinhou com a política pública em matéria de Inteligência Artificial de forma mais ampla. O governo [da África do Sul] publicou vários documentos políticos relativos à ciência, tecnologia e inovação à luz da Quarta Revolução Industrial [...]. O facto de [a África do Sul] se ter tornado a primeira jurisdição no mundo a permitir que a Inteligência Artificial seja inventora [...] mostra que a lei — lei de patentes neste caso — pode ser dinâmica e desenvolver-se a par da ciência de ponta. A invocação da Inteligência Artificial tem o potencial para melhorar a condição humana*" (tradução nossa)<sup>31</sup>.

Sendo a concessão da referida patente relativa à invenção do *Dabus* ainda passível de impugnação e/ou revogação, não há, porém, notícia de que tal tenha sucedido ou que esteja em curso qualquer procedimento que conduza a tal resultado. Deste modo, a África do Sul, de forma pioneira, inaugurou o universo das patentes

---

*accommodate patent searches, examinations, and pre-grant opposition. Most if not all of the problems identified emanate from the fact that patentability criteria are not strictly enforced in South Africa for several reasons, including financial or administrative ones*".

<sup>31</sup> D. THALDAR/ M. NAIDOO, *AI inventorship: The right decision?*, South African Journal of Science, 2021, vol. 117, n.ºs 11/12, 1-3.



baseadas em invenções geradas por Inteligência Artificial<sup>32</sup>.

### 3.2. Austrália

1. Com tal qual interesse, ainda que com um resultado final diverso, o percurso do caso *Dabus* na Austrália permitiu colocar o debate sobre a possibilidade de considerar o *Dabus* como inventor num plano mais substancial<sup>33</sup>: aqui tratou-se, sobretudo, da interpretação da seção 15 (1) do *Patents Act* de 1995<sup>34</sup>. A autoridade australiana relativa a patentes — *Commissioner of Patents* — rejeitou os pedidos de patente apresentados S. THALER,

---

<sup>32</sup> Para a situação, no direito das patentes sul-africano, quanto à utilização da Inteligência Artificial como entidade *auxiliar* na atividade inventiva: L. NDLOVU, *Enhancing the Value of Patents as Corporate Assets in South Africa: How can Artificial Intelligence (AI) Assist?*, cit., 24: "While the statutory position remains unclear, the current legal regime, over and above the other weaknesses discussed above, may be characterised as woefully inadequate to deal with the recent growth in the use of AI systems. The prevailing legal position is that "only human and technology-assisted intellectual output is protected by IP law"; hence AI-assisted patent searches will be permitted in South Africa".

<sup>33</sup> D. ORIAKHOGBA, *Dabus Gains Territory in South Africa and Australia: Revisiting the AI-Inventorship Question*, cit., 100.

<sup>34</sup> *Patents Act 1990 (Chapter 2—Patent rights, ownership and validity; Part 2—Ownership): Who may be granted a patent? — 15 (1) Subject to this Act, a patent for an invention may only be granted to a person who: (a) is the inventor; or (b) would, on the grant of a patent for the invention, be entitled to have the patent assigned to the person; or (c) derives title to the invention from the inventor or a person mentioned in paragraph (b); or (d) is the legal representative of a deceased person mentioned in paragraph (a), (b) or (c).*





alegando que nos documentos dos mencionados pedidos não havia sido designado um *inventor humano*, pelo que não podiam dar-se como preenchidas nenhuma das alíneas da seção 15 (1) do *Patents Act* de 1990.

2. Por essa razão, S. THALER recorreu então desta decisão para o *Federal Court* da Austrália, conseguindo (talvez inesperadamente) inverter o sentido da decisão do *Commissioner of Patents*, que lhe fora desfavorável.

Para o *Federal Court* da Austrália — na recente e já célebre decisão do Magistrado (*Justice*) BEACH —, no *Patents Act* de 1990 não é definido expressamente o conceito de *inventor* e, por esse motivo, não deve este conceito ser limitado subjetivamente, evitando-se a conseqüente redução do universo das *invenções* patenteáveis<sup>35</sup>. Assim, de acordo com esta decisão do *Federal Court* da Austrália, S. THALER foi considerado abrangido pela seção 15 (1) do *Patents Act* de 1990, atendendo especialmente à *relação* que foi possível estabelecer entre S. THALER e a Inteligência Artificial

---

<sup>35</sup> Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879: "(...) *There is nothing in ss 7(2) and 18(1) requiring an "inventor" as such, let alone only an inventor who is a legal person. There is no ground of invalidity based upon the absence of any "inventor", let alone the absence of an inventor who is a legal person (...). An inventor as recognised under the Act can be an artificial intelligence system or device. But such a non-human inventor can neither be an applicant for a patent nor a grantee of a patent. So to hold is consistent with the reality of the current technology. It is consistent with the Act. And it is consistent with promoting innovation.*"



*Dabus*<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Pela sua inequívoca importância, reproduz-se o trecho essencial da decisão *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879: "Second, in my view Dr Thaler prima facie falls within s 15(1)(c) because he has derived title to the invention from the inventor, DABUS. Now whilst DABUS, as an artificial intelligence system, is not a legal person and cannot legally assign the invention, it does not follow that it is not possible to derive title from DABUS. The language of s 15(1)(c) recognises that the rights of a person who derives title to the invention *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879 34 from an inventor extend beyond assignments to encompass other means by which an interest may be conferred. Now although the Explanatory Memorandum, Patents Bill 1990 (Cth) at [27] and the Industrial Property Advisory Committee in its report on "Patents Innovation and Competition in Australia" prepared for the Minister for Science and Technology on 29 August 1984 provide no guidance on the meaning of the word "derives", it was accepted by the parties before me that its ordinary meaning includes to receive or obtain from a source or origin, to get, gain or obtain, and emanating or arising from. In this context, I also note that the word has been given its ordinary meaning in the context of revenue legislation; see *Federal Commissioner of Taxation v Clarke* (1927) 40 CLR 246 at 261 per Isaacs ACJ, where it was taken to mean "obtained", "got" or "acquired", and also *Brent v Commission of Taxation* (1971) 125 CLR 418 at 427 to 428, where it was taken by Gibbs J to mean "to draw, fetch, get, gain, obtain (a thing from a source)". Now at this point I should say something about *JMVB* and *Stack* given the Commissioner's reliance thereon. First, *JMVB* did not concern whether a non-human artificial intelligence system or device could be an "inventor". Its paradigm and context was simply about persons. So, the reference to "person" in [71] must be seen in that context. Further, statements such as that an "inventor" means the person responsible for making the invention, cannot be taken to be exhaustive of the scope of "inventor". Further, the context of *JMVB* was whether the first importer or communicatee of an invention was an "inventor" or derived title as contemplated by s 15(1)(c). So, it was said (at [72]): Inventor in s 15(1)(a) refers to the person who makes or devises the invention, wherever the invention may be made. It does not include a person who is not the inventor but who first imports the invention into Australia or to



*whom the invention is first communicated in Australia. To the extent that communication or importing of the invention gives rise to an interest on the part of the communicatee or importer, such that the communicatee or importer can say that the communicatee or importer derives title to the invention from the inventor, s 15(1) may be attracted. However, the language of s 15(1) is limited to a person who derives title to the invention from the inventor. Mere communication or importation, without anything further, is not sufficient to give rise to a title on the part of the communicatee or importer. That, of itself, is not sufficient to make Mr Van Baardwyk the inventor. The fresh ground of appeal has no substance. (Emphasis in original.) Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879 35 184 Such a scenario has little to do with my context in terms of the scope of “inventor”. Moreover, I should also say in passing that it simply did not address or take into account the language of s 15(1)(b). 185 But the case did make it plain however that if the party claiming an interest has an interest in the invention even if that interest has not been conferred by means of an assignment, that party can be said to derive the invention from the inventor. This is also consistent with University of British Columbia at [37] to [39], where Emmett J distinguished between assignment and entitlement under the general law. 186 Second, as for Stack, particularly at [21], it did not concern the issue that I am addressing. Let me make a broader point concerning s 15(1)(c) and the concept of possession. Clearly, proprietary rights may subsist in an invention before applying for a patent. Further, an invention is capable of being possessed and ownership may arise from possession. In my view, Dr Thaler, as the owner and controller of DABUS, would own any inventions made by DABUS, when they came into his possession. In this case, Dr Thaler apparently obtained possession of the invention through and from DABUS. And as a consequence of his possession of the invention, combined with his ownership and control of DABUS, he prima facie obtained title to the invention. By deriving possession of the invention from DABUS, Dr Thaler prima facie derived title. In this respect, title can be derived from the inventor notwithstanding that it vests ab initio other than in the inventor. That is, there is no need for the inventor ever to have owned the invention, and there is no need for title to be derived by an assignment. Inventions are one of the classes of intangible assets that have long been regarded as being capable of physical possession, such possession giv-*



*ing rise to ownership. In this respect, the previous form of application for an invention required the applicant to declare: “I further declare that I am in possession of the said invention”, which type of declaration was considered in Martin v Scribal Pty Ltd (1954) 92 CLR 17 at 67 and 68 per Dixon CJ; the Privy Council in Martin v Scribal Pty Ltd (1956) 95 CLR 213 at 222 reached a different view on a construction point. Further, as to “possessing” the invention, see also Dunlop v Cooper (1908) 7 CLR 146 at 155 per Griffith CJ and Tate v Haskins (1935) 53 CLR 594 at 607 per Rich, Dixon, Evatt and McTiernan JJ. Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879 36. Indeed, the notion that possession of an invention is the foundation of ownership is consistent with older commentary related to intellectual property (see William Blackstone Esq., Commentaries on the Laws of England (Clarendon Press, 1766) bk 2, 405 to 407). Moreover, the present case is not a case of mere possession. It is coupled with the ownership of the computer on which DABUS operates and the fact that the invention has not been previously published. Further, original or exclusive possession can found title, without the need for any assignment. And possessory title is as good as an absolute title of ownership as against all the world except the true owner (Russell v Wilson (1923) 33 CLR 538 at 546 per Isaacs and Rich JJ). In my view on the present material there is a prima facie basis for saying that Dr Thaler is a person who derives title from the inventor, DABUS, by reason of his possession of DABUS, his ownership of the copyright in DABUS’ source code, and his ownership and possession of the computer on which it resides. Now more generally there are various possibilities for patent ownership of the output of an artificial intelligence system. First, one might have the software programmer or developer of the artificial intelligence system, who no doubt may directly or via an employer own copyright in the program in any event. Second, one might have the person who selected and provided the input data or training data for and trained the artificial intelligence system. Indeed, the person who provided the input data may be different from the trainer. Third, one might have the owner of the artificial intelligence system who invested, and potentially may have lost, their capital to produce the output. Fourth, one might have the operator of the artificial intelligence system. But in the present case it would seem that Dr Thaler is the owner. Let me now turn to the Deputy Commissioner’s reasons that the Commissioner sought to support. First, the Deputy Commissioner (at [27] and [28]) referred to the concept of communication*



---

*and posed the question as to whether a machine can communicate information relating to the invention for the purpose of applying for a patent. I must say that I did not find such a focus helpful. And in any event it is too narrow. The communication does not have to have such a purposive element. The fact is that Dr Thaler is in possession and control of the output of DABUS which has been communicated to him. Accordingly he is entitled to be the applicant. Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879 37 Further, and to be clear in any event, no one is saying that the bare fact of communication without more could constitute a derivation of the type referred to in s 15(1)(c). Second, the Deputy Commissioner (at [27]) referred to s 15(1)(c) and said that the “normal means of deriving title is through assignment”. As I have indicated, this lens is too confined. Section 15(1)(c) is considerably broader. Third, the Deputy Commissioner (at [30]) seems to suggest that the only way one could derive title to the invention from the inventor is if the title first had vested in the inventor. That is too narrow. It is not the only way. Now he referred to the lens of “conceptually moving title ‘from’ the artificial intelligence machine to the owner of the machine”. But “derive” is broader. Moreover it does not necessarily require, as the first step, title in A (the inventor) moving from A to B. That may be a standard way but not the only way. Dr Thaler could have and did derive possessory title at the instant the output was created by DABUS. He achieved power, custody and control over the output on its creation. Nothing more was required for the purpose of s 15(1)(c). Further, the operative concept of s 15(1)(c) concerns the derivation of title to the invention rather than unnecessarily restricting how that might come about by artificially narrowing the word “from”. That simply indicates the source or the starting point rather than that title has to vest first in the inventor. Fourth and for completeness, although Emmett J in University of British Columbia at [39] in referring to s 15(1)(c) talked about “something that is capable of assignment, disposition or alienation by the inventor”, he was not purporting to be exhaustive of the possibilities and nor was he considering the issues before me as to the scope of “inventor” and the derivation of possessory title to the invention. Similarly of limited assistance to the context of s 15(1)(c) is his discussion of the predecessor provision to the present s 15 in Speedy Gantry at 553, which was in any event overturned on other matters, although there was some acceptance as to what his Honour had said concerning the predecessor to s 15 (Preston Erection Pty Ltd v Speedy Gantry*



3. Porém, esta decisão do *Federal Court* da Austrália não subsistiu. Com efeito, o caso *Thaler v. Commissioner of Patents* (2022), nos termos acima sintetizados, foi subsequentemente objeto de decisão superior do *High Court* da Austrália<sup>37</sup>, no seguimento de recurso apresentado contra a decisão do *Federal Court*. Contrariando a argumentação do Magistrado (*Justice*) *Beach*,

---

*Hire Pty Ltd (1998) 43 IPR 74 at 82 per Wilcox, Heerey and Lindgren JJ). Generally, on a fair reading of ss 15(1)(b) and 15(1)(c), a patent can be granted to a legal person for an invention with an artificial intelligence system or device as the inventor (...). As I have said, s 15 concerns who may be granted the patent. The Commissioner is not being asked to decide that question now. The question is whether a valid PCT application has been presently lodged. The only impediment it would seem is reg 3.2C(2)(aa) and the Commissioner's interpretation of that requirement. (...) First, in my view the name of the inventor can be a non-human. The Commissioner is incorrect in saying that you cannot have a non-human inventor. Second, if the Commissioner would have it that reg 3.2C(2) (aa) requires the name of a human inventor, that is not what the Act mandates. Accordingly, if the Commissioner is correct, I would read down the regulation to avoid it being ultra vires, so that in effect it reads "the name of a human inventor (if applicable)". Third, the Deputy Commissioner ought not to have used subordinate legislation to summarily rule out a substantive consideration and examination of Dr Thaler's application in circumstances where: (a) Dr Thaler was a valid applicant; (b) prima facie his application is not said not to disclose a patentable invention; (c) no other difficulties with his application have been identified; (d) the question of grant is some years away; and (e) it cannot be said now that Dr Thaler could not later bring himself within s 15(1)(b) and / or s 15(1)(c) in terms of being entitled to a grant. On this aspect, and if it is necessary to say so, I also agree with Dr Thaler's procedural point that I referred to earlier. In summary, in my view, an inventor as recognised under the Act can be an artificial intelligence system or device. But such a non-human inventor can neither be an applicant for a patent nor a grantee of a patent. So to hold is consistent with the reality of the current technology. It is consistent with the Act. And it is consistent with promoting innovation".*

<sup>37</sup> *Thaler v. Commissioner of Patents* [2022] HCA Trans 199.



o *High Court* — em formação de coletivo composto pelos Magistrados GORDON/EDELMAN/GLEESON — recusou (por unanimidade) a possibilidade de considerar o *Dabus* como *inventor* para efeito de concessão de patente. Convirá, porém, sublinhar que o *High Court* não rejeitou, de forma absoluta, a possibilidade de concessão de uma patente a invenções geradas por Inteligência Artificial<sup>38</sup>. Efetivamente, na sua decisão, os Magistrados australianos do *High Court* teorizaram a existência de um direito à patente sobre as invenções geradas por Inteligência Artificial, mesmo não sendo esta considerada como um *inventor* para efeitos legais. Porém, atenta a matéria de facto, o *High Court* não explorou esse caminho, apesar de o deixar em aberto, o que tem muita relevância em termos de sistema geral<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> *Thaler v. Commissioner of Patents [2022] HCA Trans 199*:

<sup>39</sup> *Thaler v. Commissioner of Patents [2022] HCA Trans 199*: "First, in filing the application, Dr Thaler no doubt intended to provoke debate as to the role that artificial intelligence may take within the scheme of the Patents Act and Regulations. Such debate is important and worthwhile. However, in the present case it clouded consideration of the prosaic question before the primary judge, which concerned the proper construction of s 15 and reg 3.2C(2)(aa). In our view, there are many propositions that arise for consideration in the context of artificial intelligence and inventions. They include whether, as a matter of policy, a person who is an inventor should be redefined to include an artificial intelligence. If so, to whom should a patent be granted in respect of its output? The options include one or more of: the owner of the machine upon which the artificial intelligence software runs, the developer of the artificial intelligence software, the owner of the copyright in its source code, the person who inputs the data used by the artificial intelligence to develop its output, and no doubt others. If an artificial intelligence is capable of being recognised as an inventor, should the standard of inventive step be recalibrated such that it is no longer judged by reference to the knowledge and thought processes of the hypothetical uninventive skilled worker



### 3.3. Reino Unido

1. O caso *Dabus* fez também o seu curso no Reino Unido e com semelhanças face ao que vem sucedendo em outras jurisdições.

---

*in the field? If so, how? What continuing role might the ground of revocation for false suggestion or misrepresentation have, in circumstances where the inventor is a machine? Those questions and many more require consideration. Having regard to the agreed facts in the present case, it would appear that this should be attended to with some urgency. However, the Court must be cautious about approaching the task of statutory construction by reference to what it might regard as desirable policy, imputing that policy to the legislation, and then characterising that as the purpose of the legislation: Deal at [37]; Miller v Miller [2011] HCA 9; 242 CLR 446 at [29] (French CJ, Gummow, Hayne, Crennan, Kiefel and Bell JJ). It would appear that this was the approach favoured by the primary judge. Secondly, we do not accept the premise of the proposition, accepted by the primary judge and apparently influential in his reasoning, that if DABUS is not accepted to be an inventor, no invention devised by an artificial intelligence system is capable of being granted a patent. In the present case, it was said to be an agreed fact that DABUS is the inventor of the invention the subject of the application and that Dr Thaler is not. However, the characterisation of a person as an inventor is a question of law. The question of whether the application the subject of this appeal has a human inventor has not been explored in this litigation and remains undecided. Had this question been explored, it may have been necessary to consider what significance should be attributed to various matters including the (agreed) facts that Dr Thaler is the owner of the copyright in the DABUS source code and the computer on which DABUS operates, and that he is also responsible for the maintenance and running costs. Finally, we note that the outcome in the present case is the same as the outcome of the Court of Appeal in Thaler UK. Whilst there are important aspects of the reasoning of the learned judges in that Court with which we respectfully agree, we consider that the task in the present case focuses on the particular statutory language of the Patents Act, which in material respects differs from that in the equivalent patents legislation in the United Kingdom".*





Neste contexto, no plano do direito britânico, tem estado essencialmente em causa a interpretação da seção 7 do *Patents Act* de 1977<sup>40</sup>, relativa ao direito a requerer e obter uma patente, sendo igualmente controvertida a aplicação da seção 13 do *Patents Act* de 1977<sup>41</sup>, que estatui a obrigação de designação do *inventor*.

---

<sup>40</sup> *Patents Act (1977): sect. 7 (Right to apply for and obtain a patent): (1) Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another. (2) A patent for an invention may be granted— (a) primarily to the inventor or joint inventors; (b) in preference to the foregoing, to any person or persons who, by virtue of any enactment or rule of law, or any foreign law or treaty or international convention, or by virtue of an enforceable term of any agreement entered into with the inventor before the making of the invention, was or were at the time of the making of the invention entitled to the whole of the property in it (other than equitable interests) in the United Kingdom; (c) in any event, to the successor or successors in title of any person or persons mentioned in paragraph (a) or (b) above or any person so mentioned and the successor or successors in title of another person so mentioned; and to no other person. (3) In this Act “inventor” in relation to an invention means the actual deviser of the invention and “joint inventor” shall be construed accordingly. (4) Except so far as the contrary is established, a person who makes an application for a patent shall be taken to be the person who is entitled under subsection (2) above to be granted a patent and two or more persons who make such an application jointly shall be taken to be the persons so entitled.*

<sup>41</sup> *Patents Act (1977): sect. 13 (Mention of inventor): (1) The inventor or joint inventors of an invention shall have a right to be mentioned as such in any patent granted for the invention and shall also have a right to be so mentioned if possible in any published application for a patent for the invention and, if not so mentioned, a right to be so mentioned in accordance with rules in a prescribed document. (2) Unless he has already given the Patent Office the information hereinafter mentioned, an applicant for a patent shall within the prescribed period file with the Patent Office a statement— (a) identifying the person or persons whom he believes to be the inventor or inventors; and (b) where the applicant is not the*



2. Na primeira versão dos pedidos de patente apresentados, na seção relativa ao *nome do inventor*, S. THALER indicou "DABUS". Subsequentemente, após ter sido exigido esclarecimento sobre o modo como tinha obtido direito a requerer a patente, S. THALER explicitou que tal situação resultava da *propriedade da máquina de criatividade DABUS*, afirmando que o *Dabus* gerou as invenções identificadas no pedido apresentado.

No seguimento, a autoridade britânica — a UKIPO (*United Kingdom Intellectual Property Office*) — notificou S. THALER de não ter sido cumprido o que resulta da seção 13 (2) do *Patents Act* de 1977, que exige a identificação de uma *pessoa* como inventor e a indicação do modo de aquisição do direito a requerer a patente. Assim, depois de analisar o pedido de S. THALER, a UKIPO rejeitou, então, os pedidos de patente baseados nas invenções imputadas ao *Dabus*, considerando que uma Inteligência Artificial não pode ser qualificada como *inventor* para efeito do *Patents Act* de 1977<sup>42</sup>.

---

*sole inventor or the applicants are not the joint inventors, indicating the derivation of his or their right to be granted the patent; and, if he fails to do so, the application shall be taken to be withdrawn. (3) Where a person has been mentioned as sole or joint inventor in pursuance of this section, any other person who alleges that the former ought not to have been so mentioned may at any time apply to the comptroller for a certificate to that effect, and the comptroller may issue such a certificate; and if he does so, he shall accordingly rectify any undistributed copies of the patent and of any documents prescribed for the purposes of subsection (1) above.*

<sup>42</sup> UKIPO, BL O/741/19 — 04.12.2019: "*I agree with the applicant that inventors other than natural persons were not contemplated when the EPC was drafted and also that this was never contemplated when the Patents Act was drafted. Given this, there is a clear expectation that the inventor and person for the purpose of sections 7 and 13 respectively are one and the same, namely a natural person – a*



3. De acordo com a UKIPO, o sistema britânico de patentes visa essencialmente realizar uma função de incentivo da inovação através da concessão de monopólios temporalmente delimitados. Para a UKIPO, a Inteligência Artificial não necessita, porém, de qualquer tipo de incentivo, uma vez que a sua *função inventiva é própria* da sua existência (da sua programação), não carecendo de qualquer estímulo adicional externo. Por outro lado, a UKIPO sublinhou ainda que a inteligência artificial, como máquina, não pode ser titular de *direitos de propriedade*, o que mais comprovaria a sua tese. Da *impossibilidade* de titularidade jurídica resultará, para a autoridade britânica, mais uma prova da insusceptibilidade de a *máquina* ser incentivada a inovar por essa mesma razão.

---

*human and not an AI machine. There has never been any indication from the courts that this is an incorrect interpretation and it is settled law that an inventor cannot be a corporate body. Even though the invention itself is said to have been created by DABUS, the applicant acknowledges that DABUS is an AI machine and not a human, so cannot be taken to be a "person" as required by the Act. 19 While the law concerning the understanding of the computer programme exclusion of section 1(2)(c) has undoubtedly evolved since the drafting of the EPC, this is intentional, as evidenced by the Travaux Préparatoires<sup>2</sup> (BR/168 e/72 oyd/KM/gc, page 10, paragraph 28). However, there is no indication that such an evolving interpretation was ever intended for the understanding of the concept of an inventor, as at the time it was inconceivable that an inventor would be anything but a human being, given that computer technology was in its infancy. It is thus not for the Office to take an interpretation of the law that was not intended upon implementation and where there have been no indications from the courts or legislature that a "person" should be construed as anything other than a natural person. 20 Since DABUS is a machine and not a natural person, I find that it cannot be regarded as an inventor for the purposes of section 7 and 13 of the Act."*



4. Assim, não obstante os argumentos apresentados por S. THALER — insistindo que a patente pode precisamente servir de estímulo para o desenvolvimento da Inteligência Artificial e consequentemente da inovação —, a UKIPO decidiu seguir uma orientação tradicionalista, defendendo que o sistema britânico vigente não prevê o tipo de *invenção* que resulta da atividade de uma Inteligência Artificial, colocando a questão no plano do direito a constituir e não no plano do direito constituído. Note-se ainda que a UKIPO rejeitou igualmente a solução da aquisição derivada do direito à patente por via da propriedade do *Dabus*, considerando que, nos termos do *Patents Act* de 1977, será necessário que se verifique uma aquisição prévia por parte do inventor — que depois a transmite — e que o inventor tenha de ter, por essa mesma razão, *personalidade jurídica*, o que não se verifica no caso do *Dabus*<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> UKIPO, BL O/741/19 — 04.12.2019: "*In the letter accompanying the Form 7 filed on 23 July 2019, the applicant acknowledges that machines “do not have a legal personality or independent rights, and cannot own property”. This point is reiterated in paragraph 41 of Mr Jehan’s skeleton arguments and it was discussed at some length at the hearing, because it was a point I had no difficulty accepting but could not see how it supported the applicant’s position. The inevitable consequence of this is that DABUS, as a machine, cannot own intellectual property, which in this case would be the two patent applications in question. This appears problematic for the applicant because DABUS has no rights to its inventions and cannot enter into any contract to assign its right to apply for a patent to the applicant, nor am I aware of any enactment or rule of law that specifies that this should be the case. It is unclear, therefore, as to how precisely the applicant has derived the right to the inventions from their creator, DABUS. Mr Jehan argues that ownership of DABUS is sufficient. However, section 7 specifies the circumstances where the right to apply for a patent transfers from the inventor to the non-inventing applicant. In Nippon Piston Ring Co. Ltd.’s Applications, the hearing officer held that while the applicant may have identified the inventor as required*



Desta forma, a UKIPO rejeitou a via da aquisição derivada dos direitos sobre a *invenção* do *Dabus*, baseando-se sobretudo na ideia de que o *Dabus* teria de ter, *per se*, a possibilidade de ser titular desses direitos para que o efeito transmissivo pudesse operar juridicamente.

5. Mimetizando o sucedido noutros sistemas de proteção da propriedade industrial, esta decisão da UKIPO foi então objeto de recurso para o *High Court*, tendo este Tribunal mantido a orientação da autoridade britânica, decidindo que o *Patents Act* de 1977 exige que o pedido de concessão de patente seja formulado por uma "*person*", com personalidade jurídica — ou seja, um ser humano ou

---

*by section 13(2)(a), if the applicant is not the inventor then the applicant must indicate how they derived the right to the application with reference to 2 Travaux Preparatoires EPC 1973 – Article 52 – page 96 3 Nippon Piston Ring Co. Ltd.'s Applications, RPC Volume 104, Issue 6, 1987, Pages 120–132 categories (b) and (c) of section 7(2). It is not immediately clear how ownership of the inventor falls under either of these two categories. The applicant indicates that he acquired the rights to the patent by virtue of ownership of the inventor and is therefore the successor in title to the inventor. Mr Jehan argues that, in general, ownership of a machine transfers ownership of any products of the machine to the owner, which in this case is the applicant. However, acquiring a right to a patent by virtue of ownership of the inventor is not covered by category (b) or (c) of section 7(2) and hence the applicant has not provided a satisfactory derivation of right. There appears to be no law that allows for the transfer of ownership of the invention from the inventor to the owner in this case, as the inventor cannot itself hold property. Thus, even if I were to accept that DABUS meets the requirements of the Act to be considered an inventor, derivation of right through ownership of the inventor does not meet the requirements of section 7(2) and hence the applicant is not entitled to apply for the patents in question."*



uma pessoa coletiva —, e que uma patente também só pode ser concedida a uma "person" com personalidade jurídica<sup>44</sup>. Com este pano de fundo, uma vez que o *High Court* apenas foi chamado a decidir sobre a específica situação do *Dabus* como *inventor*, o Magistrado MARCUS SMITH sufragou o entendimento da UKIPO.

Por outro lado, quanto à aquisição derivada por via da *relação* de S. THALER com o *Dabus*, o *High Court* também a rejeitou, sustentando que o *Dabus* é incapaz de deter e transferir direitos de patente, dada a sua falta de personalidade jurídica. Ainda assim, o Magistrado MARCUS SMITH não deixou de sublinhar, de modo geral, que não encontra obstáculos, no domínio da propriedade industrial, à

---

<sup>44</sup> High Court Judgment [2020] EWHC 2412 (Pat): "(1) I have reached my conclusions essentially by reference to the Patents Act 1977, and the law relating to that Act, with a minor detour into copyright. Both sides put before me legal materials ranging well beyond the Patents Act 1977. I have considered that material, but it did not assist me, both because (as it seems to me) the provisions of the Patents Act 1977 are extremely clear and because nothing, particularly clear-cut in terms of analogy could be derived from these other areas of law. (2) As I have noted, the question of whether the owner/controller of an artificially intelligent machine that "invents" something can be said, him- or herself, to be the inventor was not a matter that was argued before me. Dr Thaler expressly declined to advance that submission not merely because he considered it bad in law, but more importantly because (in moral terms) he considered that he would illegitimately be taking credit for an invention that was not his. Clearly, what arguments are or are not framed in relation to patent applications are matters for the applicant. However, I would wish to make clear that I in no way regard the argument that the owner/controller of an artificially intelligent machine is the "actual deviser of the invention" as an improper one. Whether the argument succeeds or not is a different question and not one for this appeal: but it would be wrong to regard this judgment as discouraging an applicant from at least advancing the contention, if so advised."



aplicação da teoria da frutificação: *"the owner of a thing is the owner of the fruits of that thing"*<sup>45</sup>.

6. Mantendo a estratégia delineada por S. THALER, esta decisão do *High Court* foi novamente objeto de recurso, agora para o *Court of Appeal*, que, no entanto, manteve a orientação daquela outra instância, ainda que sem unanimidade<sup>46</sup>. Com efeito, os Magistrados *Lord Justice ARNOLD* e *Lady Justice LAING* seguiram o caminho do *High Court*, tendo o Magistrado *Lord Justice BIRSS* votado em sentido favorável ao *Dabus*<sup>47</sup>. Levantando a questão de

---

<sup>45</sup> High Court Judgment [2020] EWHC 2412 (Pat): *"Although the IPO rightly warned against over-generalisation, I am quite prepared to accept that there is a general rule that the owner of a thing is owner of the fruits of that thing. Thus, the owner of a fruit tree will generally own the fruit produced by that tree"*.

<sup>46</sup> Court of Appeal Judgment [2021] EWCA Civ 1374.

<sup>47</sup> Court of Appeal Judgment [2021] EWCA Civ 1374: *" (...) In summary: i) The inventor of an invention under the 1977 Act is the person who actually devised the invention. ii) Dr Thaler has complied with his obligations under s13(2) of the 1977 Act because he has given a statement identifying the person(s) he believes the inventor to be (s13(2)(a)) and indicating the derivation of his right to be granted the patent (s13(2)(b)). iii) It is no part of the Comptroller's functions under the 1977 Act to deem the applications as withdrawn simply because the applicant's statement under s13(2)(a) does not identify any person who is the inventor. Since the statement honestly reflects the applicant's belief, it satisfies s13(2)(a). iv) It is no part of the Comptroller's functions under the 1977 Act to in any way be satisfied that the applicant's claim to the right to be granted the patent is good. In granting a patent to an applicant the Comptroller is not ratifying the applicant's claim to derivation. Dr Thaler's asserted claim, if correct, would mean he was entitled to the grant. Therefore the statement satisfies s13(2)(b). v) The fact that the creator of the inventions in this case was a machine is no impediment to patents being granted to this applicant. 98. I would allow the appeal and declare that (i)*



saber se a designação do *Dabus*, como inventor, preenche os requisitos previstos no *Patents Act* de 1977, foi entendimento deste último Magistrado que, atendendo à *crença genuína* de S. THALER quanto a esse facto, seria de dar como preenchidos os referidos requisitos legais.

Porém, a decisão do *Court of Appeal*, aprovada pela maioria dos Magistrados (dois em três), seguiu um sentido final inverso. Uma vez que, no *Patents Act* de 1977, não existe uma regra de direito ao abrigo da qual a propriedade de uma coisa/bem tangível conceda automaticamente a propriedade das coisas/bens intangíveis geradas por aquela coisa/bem, daqui resultará, para o *Court of Appeal*, a impossibilidade legal de conferir a patente requerida por S. THALER<sup>48</sup>.

---

*the applicant has satisfied the requirements of s13(2) of the Act and (ii) the applications are not deemed withdrawn".*

<sup>48</sup> Court of Appeal Judgment [2021] EWCA Civ 1374: "*Professor Abbott argued that, even if there was no general rule that information produced by a machine was the property of the owner of the machine, nevertheless the owner of the machine owned an invention created by the machine. This is really an argument about what the law should be, rather than about the present state of the law. As matters stand, it seems to me that the argument faces two obstacles. The first is that it pre-supposes that a machine can be an inventor for the purposes of the 1977 Act. The second is that I cannot see any basis in current law for a person to have a legal right to stand in the place of a machine with respect to the right to apply for a patent, because that pre-supposes that the machine would otherwise have that right, but as noted above machines do not have rights. A point which underlies both these obstacles is that modern patent law is almost entirely a creature of statute. 137. In my judgment there is no rule of law that a new intangible produced by existing tangible property is the property of the owner of the tangible*





7. A situação no Reino Unido mantém-se, no entanto, ainda em aberto, uma vez que não foram esgotadas todas as vias de recurso. Precisamente, inconformado com a decisão do *Court of Appeal*, S. THALER recorreu para o *Supreme Court* e obteve o necessário *Leave to appeal*. Prevê-se que, no decurso de 2023, se iniciem os procedimentos do *Supreme Court* relativos ao recurso no caso *Dabus* — uma decisão que será muito significativa para o debate em curso.

### 3.4. Estados Unidos da América

1. Na mesma porfia quanto a outros sistemas de proteção, S. THALER apresentou dois pedidos de patentes para as duas invenções do *Dabus* junto da *U.S. Patent and Trademark Office* (USPTO), neles tendo designado o *Dabus* como o único inventor: "*a invenção [foi] gerada por Inteligência Artificial (Dabus)*". A USPTO rejeitou os referidos pedidos, invocando, desde logo, a sua incompletude, notificando o requerente — S. THALER — para os regularizar<sup>49</sup>.

Uma vez que não logrou êxito junto da USPTO, S. THALER recorreu então para o *District Court* da Virginia<sup>50</sup>, tendo esta instância

---

*property, as Dr Thaler contends, and certainly no rule that the property contemplated by section 7(2)(b) in an invention created by a machine is owned by the owner of the machine. Accordingly, the hearing officer and the judge were correct to hold that Dr Thaler is not entitled to apply for patents in respect of the inventions given the premise that DABUS made the inventions."*

<sup>49</sup> [www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350\\_22apr2020.pdf](http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf)

<sup>50</sup> District Court for the Eastern District of Virginia (1:20-cv-00903-LMBTCB).



decidido que, de acordo com o *U.S. Patent Act*, no conceito de *inventor* estão apenas compreendidas as *peçoas singulares*: a tal conclusão chegou aquela instância norte-americana depois de aturada atividade hermenêutica quanto à expressão "*individual*", constante da do *U.S. Patent Act*<sup>51</sup>. Na fundamentação da sua

---

<sup>51</sup> District Court for the Eastern District of Virginia (1:20-cv-00903-LMBTCB): " *the Patent Act uses the term "individual" as a noun, and therefore "'individual' ordinarily means' [a] human being, a person.'"* *Id.* at 454. *As in Mohamed, this definition is consistent with the ordinary usage of the term "individual" to refer to a human being, as artificial intelligence machines or systems are not normally referred to as "individuals" in ordinary parlance. Relying on the Dictionary Act's denotation of "individual" as "distinct from the list of artificial entities that precedes it," the Supreme Court explained that "Congress does not, in the ordinary course, employ the word any differently" from its common usage. Id. (citing 1 U.S.C. ~ 1 ). The Dictionary Act applies to all congressional enactments, and similarly applies to the Patent Act. See Ngiraingas v. Sanchez, 495 U.S. 182, 190 (1990) (holding that the Dictionary Act "supplied[s] rules of construction for all legislation"). Notably, although "Congress remains free, as always, to give the word a broader or different meaning .... before we will assume it has done so, there must be some indication Congress intended such a result. Mohamad, 566 U.S. at 455 (emphasis in original). Congress's use of the term "individual" in the Patent Act strengthens the conclusion that an "inventor" must be a natural person. Congress provided that in executing the oath or declaration accompanying a patent application, the inventor must include a statement that "such individual believes himself or herself to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application." 35 U.S.C. § 1 15(b)(2) (emphasis added). The Supreme Court has recognized the principle that "a word is known by the company it keeps (the doctrine of noscitur a sociis)" and that this principle is a "'rule we rely upon to avoid ascribing to one word a meaning so broad that it is inconsistent with its accompanying words, thus giving unintended breadth to the Acts of Congress.'" Gustafson v. Alloyd Co., 513 U.S. 561,575 ( 1995) (quoting Jarecki v. G.D. Searle & Co., 367 U.S. 303, 307(1961 )). By using personal pronouns such as "himself or herself" and the verb "believes" in adjacent terms modifying "individual," Congress was*



decisão, o *District Court* da Virginia defendeu firmemente que não poderia realizar uma interpretação jurídica da lei baseada em valorações sem qualquer base legal, dado que o plano das *políticas*

---

*clearly referencing a natural person. Because "there is a presumption that a given term is used to mean the same thing throughout a statute," the term "individual" is presumed to have a consistent meaning throughout the Patent Act. Mohamad, 566 U.S. at 456. As the US PTO correctly observes, plaintiff relies on no statutory text within the Patent Act to support his argument that Congress intended to deviate from the typical use of "individual" as meaning a natural person. Instead, plaintiff argues that "[e]ven if statutory and judicial language refers to inventors as individuals, none of this has been in the context of AI-[g]enerated [i]nventions." [Dkt. No. 19] at 17. That argument does not undercut that the ordinary meaning of the word "individual," fortified by its statutory context, refers to natural persons, which necessarily excludes artificial intelligence machines. This conclusion is further buttressed by the Federal Circuit's consistent holdings that under current patent law "inventors must be natural persons." Max-Planck, 734 F.3d at 1323; see also Beech Aircraft, 990 F.2d at 1248. In Max-Planck, the Federal Circuit evaluated whether a state was the real party in interest where a state university sued officials of another state university (but not the university itself) to correct inventorship of a patent. In holding that "a State has no core sovereign interest in inventorship," the Federal Circuit stated that "[i]t is axiomatic that inventors are the individuals that conceive of the invention: [c]onception is the touchstone of inventorship," and that "[t]o perform this mental act [of conception], inventors must be natural persons and cannot be corporations or sovereigns." 734 F.3d at 1323. In Beech Aircraft, the Federal Circuit stated that a corporation "could never have been declared an "inventor" as [the corporation] was merely a corporate assignee and only natural persons can be "inventors."" 990 F.2d at 1248 (citing 35 U.S.C. §§ 115-118). Although these cases did not squarely address the issue raised in this civil action, the unequivocal statements from the Federal Circuit that "inventors must be natural persons" and "only natural persons can be 'inventors'" support the plain meaning of "individual" in the Patent Act as referring only to a natural person and not to an artificial intelligence machine. Max-Planck, 734 F.3d at 1323; Beech Aircraft, 990 F.2d at 1248".*



*públicas*, sem tal amparo formal, não pode influir na sua atividade interpretativa. Desta forma, aquele Tribunal norte-americano rejeitou que devesse assumir uma função de *promoção* da inovação, o que poderia suceder apenas através de uma interpretação *criativa* favorável à mesma, o que foi recusado.

2. Novamente, a decisão desta instância norte-americana, tal como sucedeu em outras jurisdições, foi objeto de recurso para o *Federal Circuit Court* norte-americano, que manteve, no entanto, a orientação do *District Court* da Virginia. Sendo chamado a pronunciar-se sobre a possibilidade de o *Dabus* ser qualificado como *inventor*, o *Federal Circuit Court* voltou a sublinhar que *inventor* surge no *U.S. Patent Act* como pertencente ao conceito de "*individual*".

Para interpretar o conceito de "*individual*", o *Federal Circuit* recorreu aos quadros clássicos da metodologia jurídica norte-americana, nomeadamente através da regra do *precedente* constituído por anteriores decisões do *Supreme Court*. Assim, com base na regra do *precedente* — o *Supreme Court* norte-americano já considerou anteriormente que "*individual*" deve ser interpretado como "*ser humano*"<sup>52</sup> —, o *Federal Circuit Court* concluiu que o

---

<sup>52</sup> Thaler v. Hirshfeld, 558 F. Supp. 3d 238 (E.D. Va. 2021): "*The Patent Act does not define 'individual.'* However, as the Supreme Court has explained, when used "[a]s a noun, 'individual' ordinarily means a human being, a person." *Mohamad v. Palestinian Auth.*, 566 U.S. 449, 454 (2012) (internal alteration and quotation marks omitted). This is in accord with "how we use the word in everyday parlance": "We say 'the individual went to the store,' 'the individual left the room,' and 'the individual took the car,' each time referring unmistakably to a natural



*Dabus* não pode integrar o conceito de "individual" previsto no U.S. Patent Act<sup>53</sup>. Tal como sucede no Reino Unido, a situação do *Dabus*

---

*person.*" *Id.* Dictionaries confirm that this is the common understanding of the word. See, e.g., *Individual*, Oxford English Dictionary (2022) (giving first definition of "individual" as "[a] single human being"); *Individual*, Dictionary.com (last visited July 11, 2022), <https://www.dictionary.com/browse/individual> (giving "a single human being, as distinguished from a group" as first definition for "individual"). So, too, does the Dictionary Act, which provides that legislative use of the words "person" and "whoever" broadly include ("unless the context indicates otherwise") "corporations, companies, associations, firms, partnerships, societies, and joint stock companies, as well as individuals." 1 U.S.C. § 1 (emphasis added). "With the phrase 'as well as,' the definition marks 'individual' as distinct from the list of artificial entities that precedes it," showing that Congress understands "individual" to indicate natural persons unless otherwise noted. *Mohamad*, 566 U.S. at 454. Consequently, the Supreme Court has held that, when used in statutes, the word "individual" refers to human beings unless there is "some indication Congress intended" a different reading. *Id.* at 455 (emphasis omitted).<sup>4</sup> Nothing in the Patent Act indicates Congress intended to deviate from the default meaning. To the contrary, the rest of the Patent Act supports the conclusion that "individual" in the Act refers to human beings".

<sup>53</sup> *Thaler v. Hirshfeld*, 558 F. Supp. 3d 238 (E.D. Va. 2021): "Our holding today that an "inventor" must be a human being is supported by our own precedent. See *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften E.V.*, 734 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2013) ("[I]nventors must be natural persons and cannot be corporations or sovereigns.") (emphasis added); *Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp.*, 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993) ("[O]nly natural persons can be 'inventors.'"). While these opinions addressed different questions – concluding that neither corporations nor sovereigns can be inventors – our reasoning did not depend on the fact that institutions are collective entities. The two cases confirm that the plain meaning of "inventor" in the Patent Act is limited to natural persons. (...) When a statute unambiguously and directly answers the question be-



mantém-se ainda em aberto no sistema norte-americano, não tendo sido esgotadas todas as vias de recurso; aliás, S. THALER recorreu para o *Supreme Court*, tendo já obtido o *Writ of Certiorari*. Aguardam-se, portanto, novos e decisivos desenvolvimentos também no sistema norte-americano.

### **3.5. Alemanha: a decisão 11 (w) pat 5/11 *Dabus* do *Bundespatentgericht* (2021)**

1. No plano da estratégia de suscitar a reação dos vários sistemas de proteção e de judicializar o debate sobre o *Dabus*, S. THALER apresentou igualmente os acima referidos pedidos de patentes junto da competente autoridade alemã: o *Deutschen Patent- und Markenamt* (doravante DPMA). Esta autoridade, a DPMA, à semelhança do que sucedeu em outros sistemas já analisados, notificou o requerente quanto a falhas na designação do *inventor*. Com efeito, segundo a DPMA, de acordo com os §§ 6 e 37 da *Patentgesetz* (doravante PatG)<sup>54</sup>, apenas uma pessoa singular pode

---

*fore us, our analysis does not stray beyond the plain text. Here, Congress has determined that only a natural person can be an inventor, so AI cannot be. Accordingly, the decision of the district court is affirmed".*

<sup>54</sup> Patentgesetz (1980, rev. 2017): § 6 — *Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet hat.; § 37 (1) Der Anmelder hat innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, sofern für die Anmeldung ein früherer Zeitpunkt als maßgebend in Anspruch*



ser considerada ou qualificada como *inventor*. Neste âmbito, tem especial relevância frisar que, para a DPMA, no conceito de *pessoa singular* está apenas compreendido o *ser humano* com *personalidade/capacidade*, nos termos do §1 BGB. Deste modo, a DPMA rejeitou que uma Inteligência Artificial possa integrar este universo subjetivo. Destarte, a autoridade alemã considerou que o pedido apresentado por S. THALER não preencheu os requisitos previstos no § 37 PatG<sup>55</sup>, indeferindo-o.

2. Em função desta decisão da DPMA, no dia 17 de Janeiro de 2020, S. THALER modificou estrategicamente o seu pedido, acrescentando o endereço do *inventor* com a expressão "*ao cuidado de S. Thaler*", mas recusando nomear-se pessoalmente como *inventor*, alegando que tal não corresponderia a uma declaração verdadeira, uma vez que o *Dabus*, segundo S. THALER, é uma rede neural completamente autónoma, capaz de gerar novas soluções

---

*genommen wird, innerhalb von fünfzehn Monaten nach diesem Zeitpunkt den oder die Erfinder zu benennen und zu versichern, daß weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind. Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so hat er auch anzugeben, wie das Recht auf das Patent an ihn gelangt ist. Die Richtigkeit der Angaben wird vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht geprüft. (2) Macht der Anmelder glaubhaft, daß er durch außergewöhnliche Umstände verhindert ist, die in Absatz 1 vorgeschriebenen Erklärungen rechtzeitig abzugeben, so hat ihm das Deutsche Patent- und Markenamt eine angemessene Fristverlängerung zu gewähren. Die Frist kann nicht über den Erlaß des Beschlusses über die Erteilung des Patents hinaus verlängert werden.*

<sup>55</sup> Sobre a personificação da inteligência artificial para efeito do direito das patentes alemão: TIMO VAN DER LINDE, *Der künstliche Erfinder – Schutzbedürfnis, Erfinderbegriff und Zuordnungsfrage*, cit., 92 ss.



técnicas mesmo sem que lhe seja fornecida a correspondente tarefa. De acordo com S. THALER, a sua situação pessoal é a de *mero* proprietário da Inteligência Artificial *Dabus* — ou *possuidor* das invenções — e não a de verdadeiro *autor/inventor* das invenções geradas pelo *Dabus*, dado que não teve influência *direta* na descoberta de regras técnicas para resolver problemas técnicos que resultaram, de modo autónomo, da atividade daquela Inteligência Artificial.

3. Não obstante a alteração da formulação dos pedidos promovida por S. THALER, a DPMA acabou por lhes negar procedência, argumentando que, apesar de a PatG não prever expressamente que um inventor deva ser uma *pessoa singular*, deve entender-se que uma invenção, para efeito da PatG, só pode resultar da atividade intelectual criativa de um *ser humano*.

Em face desta tomada de posição da DPMA e mantendo a sua estratégia de judicialização do debate, S. THALER recorreu para o Tribunal de patentes alemão — o *Bundespatentgericht* (doravante BPatG) —, que veio a emitir, no seguimento, uma importante decisão<sup>56</sup>. Recorde-se que estava sobretudo em causa a interpretação do §37 (1) PatG: *"no prazo de quinze meses a contar da data de apresentação do pedido ou, se for alegada uma data anterior, no prazo de quinze meses a contar dessa data, o requerente designará o inventor ou inventores e declarará que, tanto quanto é do seu conhecimento, nenhuma outra pessoa*

---

<sup>56</sup> BPatG, 11.11.2021 - 11 W (pat) 5/21; GRUR — *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (Zeitschrift herausgegeben von der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht), 16/2022, III, *Keine Erfinderbe-nennung durch Künstliche Intelligenz – Food Container*, 1213-1216.





*participou na invenção. Se o requerente não for o inventor ou não for o único inventor, deve também indicar como adquiriu o direito à patente" (tradução nossa).*

4. Neste plano e atenta a frase normativa transcrita, desde logo, o BPtaG rejeitou a possibilidade de o *Dabus* ser designado como inventor. Porém, ponderando outros elementos sistemáticos — nomeadamente a discricionariedade da DPMA quanto à divulgação de dados sobre o inventor —, o BPatG afastou-se da decisão da DPMA, admitindo como válida a designação constante do anexo B4 dos pedidos de patente apresentados por S. THALER. Com efeito, no anexo B4, S. THALER havia indicado o seguinte: "Inventor: S. THALER, que causou/impulsionou a Inteligência Artificial *Dabus* a gerar a invenção (tradução nossa) — "Erfinder: S. Thaler, der der die künstliche Intelligenz *Dabus* dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren".

Com muito relevo, tendo presente o que agora se transcreveu, o BPtaG afirmou então que, segundo a PtaG, é irrelevante para a avaliação da existência de uma invenção o caminho de desenvolvimento dessa invenção e se foi designada a pessoa que deve ser devidamente considerada como inventora da mesma<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> BPatG, 11.11.2021 - 11 W (pat) 5/21, cit.: "Der Anmelder übersieht allerdings, dass es nach deutschem Recht für die Beurteilung, ob eine Erfindung vorliegt und im Sinne von § 4 PatG auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ohne Belang ist, auf welchen tatsächlichen Werdegang die Erfindung sich gründet und ob benannte Personen in zutreffender Weise als Erfinder anzusehen sind; eine Erfindung wird nach objektiven Gesichtspunkten beurteilt, sodass es gleichgültig ist, ob sie auf bewusstem Denken, systematischem Arbeitseinsatz mit planmäßigen



Por essa razão, o BPTaG remeteu o processo novamente ao DPMA, indicando que o anexo B4 deverá considerar-se como tempestivamente apresentado e que o requerente (S. THALER) pode designar-se a si próprio como *inventor*, desde que seja também efetuada a menção de que a invenção foi gerada por uma Inteligência Artificial.

Sucedo que a DPMA, procurando manter a sua decisão inicial de rejeição do pedido apresentado por S. THALER, apresentou recurso da decisão do BPTaG junto do Supremo Tribunal alemão — *Bundesgerichtshof* (BGH) —, que se encontra pendente. Por conseguinte, a situação do caso *Dabus*, na Alemanha, mantém-se igualmente em aberto, tal como sucede no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, aguardando-se as decisões finais dos três tribunais superiores destes sistemas.

### 3.6. A decisão do *European Patent Office* (EPO)

1. No âmbito da já mencionada estratégia desenhada pelo projeto *Inventor Artificial* e encabeçada por S. THALER, foram igualmente apresentados os referidos dois pedidos de patentes

---

*Versuchen oder lediglich auf der Ausnutzung zufällig aufgedeckter, naturgesetzlicher Zusammenhänge beruht oder - wie hier - auf den Einsatz von KI (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 4 Rn. 13; BGH GRUR 2016, 475, 481 - „Rezeptortyrosinkinase“). In keinem der genannten Fälle besteht irgendeine erkennbare Notwendigkeit, auf die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder zu verzichten, um das begehrte Patent zu erhalten.“*



junto do *European Patent Office* (EPO)<sup>58</sup>. Também em nenhum desses pedidos, na sua primitiva versão, foi designado um *inventor*. Por esse motivo, após convite para os aperfeiçoar, S. THALER acabou por completá-los e indicou, de forma superveniente, que o *Dabus* devia ser considerado como *inventor*, aditando ainda o seguinte: "*the invention was autonomously generated by an artificial intelligence*" (a invenção foi autonomamente gerada por uma Inteligência Artificial). S. THALER acrescentou ainda que teria direito à patente por ser "*employer*" (*empregador*), bem como por ser "*proprietário*" da máquina de criatividade *Dabus*<sup>59</sup>.

Tal como seria expectável, os pedidos apresentados junto do EPO foram indeferidos com base, essencialmente, nos seguintes argumentos: a) a designação de uma *máquina* como *inventor* não pode ser considerada suficiente para dar como preenchidos os requisitos do artigo 81.º da Convenção da Patente Europeia (doravante CPE)<sup>60</sup>, alegando-se que o *inventor* tem de ser

---

<sup>58</sup> Analisando a situação do caso *Dabus* junto do EPO: M. STIERLE, *Artificial Intelligence Designated as Inventor – An Analysis of the Recent EPO Case Law*, GRUR International, 69, n.º 9, 2020, 918-924.

<sup>59</sup> "*Machines should not own patents. They do not have legal personality or independent rights and cannot own property. The machine's owner should be the default owner of any intellectual property it produces and any benefits that would otherwise subsist in a natural person owner. This is most consistent with current ownership norms surrounding personal property (including both machines and patents). In the present application, we submit that DABUS should be acknowledged as the inventor of any resultant patents, with Stephen Thaler, the machine's owner, as the assignee of any such patents.*" (transcrito na decisão do EPO/J0008/20, de 21.12.2021).

<sup>60</sup> Decreto-Lei n.º 42/92, de 31 de Março, Convenção de Munique sobre a Patente Europeia: Artigo 81.º (Designação do inventor) *O pedido de patente europeia*



necessariamente uma *pessoa singular*, ou seja, um *ser humano*; b) por outro lado, a declaração indicando que o requerente adquiriu o direito à patente europeia ao *Dabus* como seu *empregador*, e a sua subsequente correção para indicar a sucessão no título, também não foi considerada como suficiente para dar como preenchidos os requisitos dos artigos 60.º/1 e 81.º da CPE; isto porque uma *máquina*, não tendo personalidade jurídica, não pode ser qualificada como *trabalhador*, nem tampouco pode transferir qualquer direito para terceiro, dada a impossibilidade de ser titular originária desse direito, claudicando qualquer via para que o efeito transmissivo invocado por S. THALER possa operar juridicamente.

2. Não diferentemente de outros sistemas de proteção, S. THALER recorreu então da decisão do EPO, e o *Legal Board of Appeal* do EPO emitiu a decisão J08/20 DABUS<sup>61</sup>. De acordo com esta instância de recurso, que rejeitou o recurso apresentado por S. THALER, só uma pessoa singular pode ser designada como *inventor* para efeito do artigo 81.º CPE. Por outro lado, foi ainda afirmado, nesta decisão, que caso seja identificada uma Inteligência Artificial como *inventor* não pode ser *transferido* qualquer direito para terceiro, inviabilizando a via da aquisição derivada, pelas razões já anteriormente aduzidas.

É relevante, todavia, que o *Legal Board of Appeal* do EPO tenha ainda afirmado ainda que "não tem conhecimento de qualquer

---

*deve designar o inventor. Se o requerente não é o inventor ou o único inventor, esta designação deve conter uma declaração que indique a origem da aquisição do direito da patente.*

<sup>61</sup> Decisão do EPO/J0008/20, de 21.12.2021.



jurisprudência que impeça o utilizador ou o proprietário de um dispositivo envolvido numa atividade inventiva de se designar a si próprio como inventor ao abrigo da legislação europeia de patentes"<sup>62</sup>. Desta forma, abriu-se caminho, ainda que estreito, para que seja admissível realizar a menção de que uma invenção foi gerada por Inteligência Artificial, desde que o seu o proprietário também seja mencionado no pedido de patente. Neste sentido, afigura-se que o Legal Board of Appeal do EPO acabou por trilhar curso semelhante ao já trilhado pelo BPatG alemão.

#### **§4. Inteligência Artificial e patentes: breves notas finais**

1. Tendo enunciado, com traço muito largo, os principais desenvolvimentos jurisprudenciais relativos ao caso *Dabus*, breves considerações finais sobre o mesmo são devidas, aduzindo-se alguns elementos relativos ao direito português. Desde logo,

---

<sup>62</sup> Decisão do EPO/J0008/20, de 21.12.2021: "*The Board is not aware of any case law which would prevent the user or the owner of a device involved in an inventive activity to designate himself as inventor under European patent law. The EPC, in turn, does not prevent the applicant from providing information in the application which is not relevant for carrying out the invention but may satisfy the fairness concerns identified by the appellant in the addendum of 24 July 2019 (see above, Facts and Submissions, XIV). Secondly, it is the task of the lawmakers to amend the EPC and to assess whether a real problem exists. Different solutions may be conceivable to the issue raised by the appellant. It is not for the Board to select one of the possible approaches. Finally, the Board is not aware of any other proceedings which concern an unrelated application and where these issues have become relevant*".



registre-se que, no que respeita a Portugal, não existe informação de que ao INPI tenha chegado qualquer pedido relativo às invenções imputadas ao *Dabus*. Tampouco Portugal consta da lista de países, onde foram realizados pedidos de patente, disponibilizada pelos membros do *Artificial Inventor Project*.

2. No entanto, há registo, no plano do espaço lusófono, de desenvolvimentos no Brasil. Com efeito, o INPI do Brasil, analogamente ao que já foi acima referido, emitiu recentemente o seu parecer<sup>63</sup>, que foi (não inesperadamente) desfavorável aos pedidos de S. THALER. Para a autoridade brasileira, o inventor tem de ser uma *pessoa humana*, tal como resulta do artigo 1º do Código Civil Brasileiro<sup>64</sup> — não há notícia, ainda que seja previsível que tal venha a suceder, de que S. THALER tenha apresentado recurso desta decisão do INPI do Brasil.

No referido Parecer, o INPI do Brasil não se limitou a negar a procedência dos referidos pedidos. Foi ainda mais longe nas suas considerações, advogando expressamente a oportunidade de se proceder à alteração da legislação da propriedade industrial, sublinhando a necessidade de previsões específicas relativas à Inteligência Artificial. Evidencia-se ainda, naquele Parecer, a utilidade do direito internacional para regular a propriedade

---

<sup>63</sup> Parecer nº 00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU do INPI Brasil.

<sup>64</sup> Código Civil Brasileiro: Art.º 1: “*Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil*”.



intelectual<sup>65</sup>, tendo em vista a desejável uniformização nesta área, pela sua natural transversalidade.

3. Vejamos, agora, a situação em Portugal. No plano do direito português, nos termos previstos no artigo 57.º CPI, o direito à patente pertence ao *inventor*<sup>66</sup>. Porém, em face do previsto no artigo 58.º/1 CPI, verifica-se que, em muitas situações, matizando o princípio do inventor<sup>67 68</sup>, tendo a invenção surgido no plano de uma relação laboral, a titularidade do direito à patente — o direito a requerer e obter uma patente — integrará a esfera jurídica da entidade patronal, a empresa onde se desenvolveu a atividade inventiva do trabalhador inventor<sup>69</sup>.

Ora, sem prejuízo destas variações/desvios ao princípio do inventor introduzidas pela situação de existência de uma relação laboral, vem sendo sublinhado, na doutrina portuguesa, que "o

---

<sup>65</sup> Sobre a tutela internacional da propriedade intelectual, D. MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Almedina, Coimbra, 2019, 23 ss. (acentuando a *expansão* da propriedade intelectual).

<sup>66</sup> P. SOUSA SILVA, *Direito Industrial (Noções Fundamentais)*, Almedina, Coimbra, 2019, 64 ss.

<sup>67</sup> Sobre a eclosão do princípio do inventor (*Erfinderprinzip*): ALEXANDER K. SCHMIDT, *Erfinderprinzip und Erfinderpersönlichkeitsrecht im deutschen Patentrecht von 1877 bis 1936*, Mohr Siebeck, 2009.

<sup>68</sup> Sobre o direito à patente, J. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial II (Direito Industrial)*, cit., 237 ss., afirmando (240) que "o direito à patente é um direito absoluto, cujo título é a invenção ou o trabalho inventivo".

<sup>69</sup> N. SOUSA SILVA, *Propriedade Industrial no contexto laboral: quem tem direito a quê?*, Revista de Direito e Estudos Sociais, Vol. 58, n.º 1, 2017, 203-249.



*atual sistema de patentes pressupõe uma intervenção humana*<sup>70</sup>, ou seja, que o inventor terá personalidade jurídica dada a sua condição de ser humano. Postulando-se depois, no que respeita à Inteligência Artificial, *"que, não havendo direitos sem sujeito, a Inteligência Artificial não poderá ser titular de qualquer direito de propriedade intelectual, pertencendo estes resultados ao domínio público"*<sup>71</sup>.

Seguindo o mesmo diapasão, é ainda sustentado, no mesmo âmbito, que "somente as pessoas humanas são, atualmente, portadoras de pensamento criativo. (...) Enquanto, de jure constituto, não for gizada uma outra solução, a invenção é sempre fruto de uma personalidade humana tecnologicamente criadora"<sup>72</sup>, advogando-se firmemente que as invenções geradas por outras entidades (não humanas) entrarão no domínio público, sendo, por esta razão, livre a sua utilização<sup>73</sup>.

4. De modo geral, resulta que, na doutrina portuguesa, é apontada a falta de personalidade jurídica da Inteligência Artificial como um dos argumentos decisivos para que não seja possível atribuir direitos privativos industriais, nomeadamente uma patente,

---

<sup>70</sup> N. SOUSA SILVA, *Direito e Robótica: Uma primeira aproximação*, Revista da Ordem dos Advogados, vol. 1, n.º 77, jan./jun., 2017, 535.

<sup>71</sup> N. SOUSA SILVA, *Direito e Robótica: Uma primeira aproximação*, Revista da Ordem dos Advogados, cit., 534.

<sup>72</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, anot. artigo 57.º CPI, *Código da Propriedade Industrial anotado*, Almedina, Coimbra, 2022, 375.

<sup>73</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, anot. artigo 57.º CPI, *Código da Propriedade Industrial anotado*, cit., 375.





a uma *entidade artificial* que surge juridicamente despersonalizada; e, por essa razão, é um ator de inovação que não goza da suscetibilidade *natural* de ser *titular* de direitos (e de os transmitir a terceiros)<sup>74</sup>.

A merecer também nota é a chamada de atenção<sup>75</sup> para os problemas que as invenções da inteligência artificial podem causar ao perito na sua função de avaliador da *inventividade*. Com efeito, o modelo da peritagem está assente na pressuposição de que o inventor é uma pessoa humana e que a sua inventividade deve ser avaliada pelo prisma da *inventividade humana*<sup>76</sup>. Ainda que se possa referir que este problema poderá ser superado com a reconfiguração do modelo de peritagem, com novas regras ou métodos de avaliação da *inventividade* nos casos de invenção gerada por Inteligência Artificial<sup>77</sup>, este aspeto, sendo problemático, requer cuidada lembrança.

5. Prosseguindo, antes se disse que, nos termos previstos no artigo 57.º CPI, o direito à patente pertence então ao *inventor*. Tem especial interesse agora apontar que, tal como consta do artigo 60.º

---

<sup>74</sup> N. SOUSA SILVA, *Direito e Robótica: Uma primeira aproximação*, cit., 534.

<sup>75</sup> Veja-se: N. SOUSA SILVA, *Direito e Robótica: Uma primeira aproximação*, Revista da Ordem dos Advogados, cit., 534-535.

<sup>76</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, anot. artigo 57.º CPI, *Código da Propriedade Industrial anotado*, cit., 375.

<sup>77</sup> Com muito interesse, com notas relevantes para o delicado problema da delimitação do conceito de perito, cfr. A. ANDRADE, *O perito na especialidade nas patentes de invenção — Estudo breve e jurisprudência das câmaras de recurso do Instituto Europeu das Patentes*, in *Propriedade Intelectual, Contratação e Sociedade da Informação (Estudos jurídicos em homenagem a Manuel Oehen Mendes)*, Almedina/APDI, Coimbra, 2022, 145 ss.



CPI, quando a patente não é pedida em nome do inventor, ainda assim, o inventor tem o *direito* de ser mencionado, como tal, nas publicações referentes aos pedidos derivados da sua invenção. Novamente, como se pode verificar, surge como pressuposto normativo que o *inventor* tenha *personalidade*, pois estatui-se naquela frase normativa que o *inventor* terá *direito* a ser mencionado. De outra banda, provando novamente as pressuposições do sistema, na alínea *c)* do artigo 61.º/1 CPI, relativa à *forma do pedido*, é indicado que este deverá conter "*o nome e o país de residência do inventor*", o que igualmente aponta para a *pessoa humana*, dado que a Inteligência Artificial não beneficia de *nome* (ou do direito ao nome), nem tem, propriamente, *domicílio/residência* num determinado país.

6. De pontualizar ainda e com muita relevância, é o modo como REMÉDIO MARQUES<sup>78</sup>, ciente da importância destas regras no plano das invenções geradas por uma Inteligência Artificial, enfatiza que a *falta da indicação do nome do inventor*, apesar de não constituir uma *causa de recusa* de concessão da patente nos termos do artigo 75.º CPI, ainda assim, "*uma vez que se trata de requisitos formais, os atos administrativos anteriores ao ato final do procedimento de patenteabilidade permitem formar juízos respeitantes à (in)observância de tais requisitos. Ora, se o pedido de patente não contiver todos os elementos e requisitos previstos nos artigos 61.º a 65., este deverá ser recusado, nos termos do artigo 67.º, 5, o qual cura precisamente do exame formal do pedido de patente. (...)*"

---

<sup>78</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, anot. artigo 75.º CPI, *Código da Propriedade Industrial anotado*, cit., 519-520.



*Assim, o não cumprimento de alguns requisitos formais, embora não seja causa de recusa da patente no quadro do juízo decisório final da entidade administrativa neste procedimento administrativo, o certo é que os atos administrativos (digamos, assim, interlocutórios) respeitantes ao exame formal do pedido de patente devem, obviamente, ser prolatados contanto que os referidos requisitos meramente formais estejam verificados"<sup>79</sup>.*

A não ser assim, com muito significado para captar o pensamento do Autor, REMÉDIO MARQUES sublinha que, caso se considerasse que a *falta da indicação do nome do inventor* não impede a concessão da patente, por não ser uma causa de recusa prevista no artigo 75.º CPI, então tal "*permitiria a proteção os inventos logrados a partir de programas de software no quadro da denominada inteligência artificial e dos algoritmos geradores de criações, sem a menção do nome do inventor pessoa humana, aqui onde a função do programador já não é hoje decisiva*"<sup>80</sup>. É, deveras, uma observação muito pertinente e consequencial.

7. Prefigurando um balanço, é de reconhecer que os dados positivos do sistema nacional apontam, bem como o sentido da doutrina portuguesa, para a pressuposição de que, no nosso sistema de proteção, o *inventor* previsto no CPI é uma *pessoa humana*.

---

<sup>79</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, anot. artigo 75.º CPI, *Código da Propriedade Industrial anotado*, cit., 519-520.

<sup>80</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, anot. artigo 75.º CPI, *Código da Propriedade Industrial anotado*, cit., 519-520 (nota 896).



Ainda assim, o CPI não oferece uma definição de *inventor*. Mas, como se viu, a expressão *inventor* surge associada a elementos normativos que são típicos da pessoa humana: nome, residência/domicílio num determinado país e suscetibilidade de ser titular de direitos ("*tem direito a*"). Tudo se orienta no sentido de que, no sistema de proteção estruturado pelo CPI, o inventor típico é um *inventor humano*.

8. No entanto, relativamente à *invenção*, tem muito interesse, ainda assim, registar que esta é, de forma geral, avaliada segundo critérios tendencialmente objetivos: resulta do artigo 50.º CPI que as invenções devem ser *novas*, implicar *atividade inventiva* e suscetíveis de *aplicação industrial*<sup>81</sup>. Sendo a *novidade* averiguada essencialmente em termos tipicamente formais (por exclusão face ao que já foi divulgado), *ex vi* artigo 54.º/1, 55.º e 56.º CPI, este requisito não parece, de ponto de vista teórico, ser um obstáculo à aceitação das *invenções* geradas por Inteligência Artificial.

Mais problemático, porém, afigura ser o requisito da *atividade inventiva*, enunciado nos artigos 50.º e 54.º/2 CPI, dado que a *inventividade* é avaliada por um perito tendo por referência a atividade do inventor (humano). Nessa medida, sendo o *inventor* uma Inteligência Artificial, antevêm-se dificuldades na aplicação deste requisito. Menos difícil, por razões evidentes, parece ser a aplicação do requisito da *suscetibilidade de aplicação industrial*,

---

<sup>81</sup> L. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial (Propriedade Industrial e Concorrência desleal)*, Almedina, Coimbra, 2022, 42 ss.



que resulta dos artigos 50.º e 54.º/4 CPI<sup>82</sup>.

9. De tudo quanto antecede, resulta a impossibilidade de considerar a Inteligência Artificial como *titular do direito à patente*, pela não existência de personalidade jurídica, tal como prevista no artigo 66.º do Código Civil. De outro lado, deverá ser evidente que não pode ocorrer uma *transmissão* de titularidade do *direito à patente* para o *proprietário* da Inteligência Artificial, uma vez que o efeito transmissivo pressupõe a existência de um transmitente com personalidade jurídica.

Relativamente às pertinentes dúvidas quanto à consequência da *falta da indicação do nome do inventor*, que não consta expressamente das causas de recusa da concessão da patente previstas no artigo 75.º CPI, relevam, quanto às mesmas, as observações de REMÉDIO MARQUES relativas ao artigo 67.º/5 CPI<sup>83</sup>, que anteriormente se reproduziram.

10. Sintetizando, quase a findar, ainda que se anteveja a transitoriedade destas considerações dada a instabilidade científico-jurídica deste domínio, mostra-se plausivelmente admissível, com maior ou menor necessidade de alterações legislativas, admitir que o futuro passará pela teoria da frutificação. Este caminho, aliás, vem sendo indiciado nas várias decisões

---

<sup>82</sup> Sobre estes artigos, cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, anot. aos artigos 50.º e 54.º CPI, *Código da Propriedade Industrial anotado*, cit., 169 ss. e 280 ss.

<sup>83</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, anot. artigo 75.º CPI, *Código da Propriedade Industrial anotado*, cit., 519-520 (nota 896).



judiciais que tivemos a oportunidade de analisar.

Desta forma, sem colocar em causa quadros clássicos do sistema, salvaguardam-se os quadros dogmáticos básicos da personalidade jurídica, evitando-se a multiplicação de *realidades*, tal como ameaça suceder como a muito anunciada *e-pessoa*. Ainda que se admita que o sistema de proteção foi construído à volta do *inventor humano*, é possível promover o desenvolvimento desse mesmo sistema sem quebrar os quadros clássicos que o enformam<sup>84</sup>.

11. Cumpre, aliás, lembrar que, no passado, tal sucedeu com o artigo 58.º/1 CPI, com ele se introduzindo uma variação/desvio ao princípio do inventor. Pois se são realidades distintas (um trabalhador inventor não é *propriedade* do empregador), nem por isso deixa de ser possível identificar semelhanças: a *prestação* é idêntica (atividade inventiva) e o resultado também o é (invenção). Ora, se o sistema já integra, sem trazer perigo à sua unidade, uma situação de *aquisição originária*<sup>85</sup> do direito à patente pela empresa/empregador (que não é *inventora*), julga-se que um esquema análogo aplicável às invenções da Inteligência Artificial — admitindo a aquisição originária do direito à patente por parte do seu *proprietário* — não introduzirá uma quebra muito significativa

---

<sup>84</sup> Para a evolução dos sistemas de proteção da propriedade industrial, focando-se na consagração do *princípio do inventor*, cfr. ALEXANDER K. SCHMIDT, *Erfinderprinzip und Erfinderpersönlichkeitsrecht im deutschen Patentrecht von 1877 bis 1936*, cit., 198 ss.; V. ainda, com particular foco na Inteligência Artificial, TIMO VAN DER LINDE, *Der künstliche Erfinder – Schutzbedürfnis, Erfinderbegriff und Zuordnungsfrage*, cit., 68 ss.

<sup>85</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, anot. artigo 578.º CPI, *Código da Propriedade Industrial anotado*, cit., 387.



nos atuais sistemas de proteção da propriedade intelectual.

A consolidar este breve estudo, conceda-se a melhor e mais oportuna palavra ao Magistrado MARCUS SMITH que consta da decisão final do *High Court* britânico que julgou o caso *Dabus*: "*Although the IPO (Intellectual Property Office) rightly warned against over-generalisation, I am quite prepared to accept that there is a general rule that the owner of a thing is owner of the fruits of that thing. Thus, the owner of a fruit tree will generally own the fruit produced by that tree*"<sup>86</sup>.

João de Oliveira Gerales

---

<sup>86</sup> *High Court Judgment*: [2020] EWHC 2412 (Pat) — *Embora o IPO (Instituto de Propriedade Intelectual) tenha advertido, com razão, contra a generalização excessiva, estou bastante preparado para aceitar que exista uma regra geral de que o proprietário de uma coisa é proprietário dos frutos dessa coisa. Assim, o proprietário de uma árvore de fruto será geralmente o proprietário do fruto produzido por essa árvore (tradução nossa).*



# REVISTA DE DIREITO COMERCIAL

[www.revistadedireitocomercial.com](http://www.revistadedireitocomercial.com)  
2022-12-30