

PATENTES DE MÉTODOS EM INTERNET

Direitos autorais de Clovis Silveira - reprodução autorizada contanto que citada a fonte.

ASPI - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
ABIMAQ - SINDIMAQ (AUDITÓRIO SENIOR) - São Paulo - 17 de Setembro de 2002

ÍNDICE

- 1. Penso, Logo Existo**
- 2. A Palavra “Método”**
- 3. Métodos não-Privilegiáveis**
- 4. *Doing Business Methods as Such***
- 5. *State Street vs Signature***
- 6. Estados Unidos, Europa e Japão**
- 7. Brasil**
- 8. *Anything under the Sun***
- 9. Bibliografia Útil**

Clovis Silveira

Engenheiro Eletrônico (EPUSP), com pós-graduação em Matemática, Física e Ciências Computacionais (USP), mestrado em Administração (FGV SP). Presidente da Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI e da Comissão de Patentes do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual – IBPI, Conselheiro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI. Membro da *Fédération Internationale des Conseils em Propriété Industrielle*. Conferencista e Autor de diversas publicações em Propriedade Intelectual, com experiência profissional internacional e docente como ex-professor da EPUSP, IMEUSP e FGVSP. Consultor em Propriedade Intelectual com formação multidisciplinar, Perito especializado em Patentes, Software e Engenharia. Sócio-Diretor da C&S InterPatents.

1. Penso, Logo Existo

A conhecida expressão é a smula da filosofia cartesiana e o primeiro passo do **mtodo** apresentado por *Ren Descartes* em seu *Discurso sobre o Mtodo – para bem dirigir a prpria razo e procurar a verdade nas cincias*, em 1637.

Pensar sobre a questo da patenteabilidade de mtodos, como inveno,  um objetivo deste estudo.

De incio, procurei analisar o sentido e a abrangncia da palavra mtodo para, em seguida delimit-la ao campo das aplicaes concretas e examinar sua relao com inveno e com matria patentevel.

Em seguida analisei como est sendo tratado esse assunto, em especial os chamados **mtodos de fazer negcios**, os *business methods* e os *internet methods*, nos EUA, Europa, Japo e Brasil.

Os legisladores no tm o hbito de incluir definies de termos tcnicos no corpo das leis, deixando a interpretao dos mesmos para os tcnicos das reas especficas.

Foi o que ocorreu com o prprio conceito de “inveno”, como ensinou Gama Cerqueira, ao explicar o significado do termo em seu *Tratado da Propriedade Industrial (Volume I, parte I, pg. 230)*, o que reproduzo abaixo:

“A palavra inveno pode ser tomada em diversos sentidos: 1.º, no de faculdade de inventar; 2.º, no de ato de inventar; 3.º, no da coisa inventada; 4.º, no de achado ou descoberta.”

“63. As leis, em geral, no definem a inveno; e  natural que no o faam. O conceito de inveno, como vimos,  mais tcnico que jurdico.  tcnica, pois, deve o jurista pedir o seu conceito. Por isso limitam-se as leis a enunciar o princpio genrico da privilegiabilidade ou a estabelecer classificao puramente formal das invenes privilegiveis, indicando as condies especficas da privilegiabilidade, isto , os requisitos de que depende a concesso da patente, e as invenes no suscetveis de privilgio. Outras vezes

procedem por exemplificação, como é o caso da moderna lei italiana.”

E, mais adiante (item 65, 2º parágrafo, pg. 238):

“Em suma, o que desejamos deixar claro e assentado é que as invenções industriais, como de resto as demais criações intelectuais, não apresentam, em si, nenhum elemento intrínseco que lhes possa atribuir o característico de invenção, o qual resulte somente de sua origem. A coisa inventada não guarda nenhum característico que lhe denuncie essa origem. Disso provém, justamente, no nosso modo de ver, o fato de se malograrem os escritores nos esforços que despendem para construir a definição e a teoria da invenção, assim considerada a própria coisa inventada, defrontando-se sempre com a dificuldade insuperável de determinar, entre seus elementos intrínsecos, aquele que caracteriza o objeto como resultado de uma invenção. Dizer que a invenção é uma criação do espírito, como fazem muitos autores, é definir a coisa pela coisa, idem por idem, deixando de pé a dificuldade. Omitindo esse característico, como fazem outros, a definição torna-se incompleta por não conter a nota essencial à natureza da invenção. Debalde, pois, a doutrina porfia em encontrar na invenção industrial, considerada em si, o elemento que a diferencia das outras produções do espírito e a caracteriza. Por isso, andam muito mais perto da realidade os autores americanos e ingleses, quando, sem procurar definir a invenção, dizem singelamente: “An invention is the result of na inventive act; it consists in (1) a mental operation involving the conception of na idea and (2) a physical operation involving the reduction to practice of the inventive concept. An inventive concept. An invention is the product of original thought; it is a concept, a thing evolved from the mind””.

“Nessas condições, não é possível à doutrina definir exatamente a invenção, no domínio industrial, nem fixar-lhe todos os requisitos intrínsecos, porque neste, como em outro qualquer domínio, a invenção caracteriza-se simplesmente por ser o resultado da atividade inventiva. Assim, quando dizemos que a existência de invenção constitui pressuposto da aplicação da lei, isso significa

apenas que o objeto deve ser o resultado de uma invenção, de um ato inventivo, o que só por meios indiretos se pode deduzir. Deve-se, pois, prescindir de qualquer definição teórica da invenção em si, no sentido da coisa inventada, contentando-se a doutrina em delimitar o campo de aplicação da lei de patentes e dar a noção da invenção industrial. É a orientação que procuraremos imprimir ao nosso estudo nos parágrafos seguintes.”

Da mesma maneira e pelas mesmas razões, a lei não define também outros termos utilizados particularmente em áreas técnicas, dentre eles “método” e “método comercial”, dentre outros que comparecem nas disposições da lei de propriedade industrial vigente; ou mesmo “método de fazer negócios” que são métodos mais concentrados no campo da “Administração” (do *Management*).

Não se deve esquecer que foram incluídas, na lei brasileira, definições para termos técnicos como “programa de computador” e “microorganismo transgênico”.

Mas, como conceituar os “way of doing business methods”, ou simplesmente “business methods” ou as “internet trading methods patents”, ou as “internet patents”? E quais são os métodos patenteáveis e não-patenteáveis em nossa lei nessas áreas?

2. A Palavra “Método”

Etimologicamente, a palavra método (do grego _____) pode ser interpretada como significando “por meio de um caminho” (____) ou, por extensão, “através de um caminho predefinido”, ou mesmo “caminho para um fim” (____)

Passou para o latim *methodus* que, por sua vez, se traduz para o português por método, modo, maneira ou meios.

Dentre outras conceituações para *método*, encontram-se:

“Procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa de acordo com plano”;

“Processo organizado, lógico, sistemático”;

“Procedimento técnico”.

(Houaiss)

“Conjunto de processos racionais para fazer qualquer coisa ou obter qualquer fim teórico ou prático”. (Cândido de Figueiredo)

“Caminho para se chegar a um fim”;

“Programa que regula previamente uma série de operações que se devem realizar, apontando erros evitáveis, em vista de um resultado do determinado”. (Aurélio)

“Conjunto de passos que segue o espírito para descobrir e demonstrar a verdade”. (Petit Robert)

Para *method* encontra-se:

“a way of doing anything” (Webster)

Mas os dicionários técnicos inglês/português traduzem geralmente “*method*” por processo, modo, regime (ou mesmo método).

Assim, o termo é utilizado praticamente em todos os campos do conhecimento: Ciências Naturais, Artes, Filosofia, Matemática, Psicologia, Educação, Medicina, Astronomia,

Música, Pedagogia, Química, Física, Engenharia. Em inúmeras áreas aplicam-se métodos, sejam analíticos, sintéticos, descritivos, indutivos, dialéticos, etc. e/ou de fazer algo, de agir.

No campo da técnica, que nos interessa especialmente, pode-se estabelecer que todo método:

1. **pressupõe um plano racional;**
2. **é um processo ou compõe-se de processos (lógicos e organizados) dividido(s) em etapas e/ou passos;**
3. **subentende uma programação previamente definida de operações a serem realizadas;**
4. **busca resultado prático e determinado no mundo real.**

Geralmente um **método de fazer algo** em um **campo técnico** com o propósito de **atingir um resultado concreto** é logicamente **organizado no tempo** em **etapas e passos** estruturados numa **programação de atividades** que utilizam **recursos humanos e tecnológicos** e consomem **recursos financeiros e informações** e se apoiam em **tecnologia da informação** (redes de comunicação, *software*, *hardware*, bancos de dados etc).

3. Métodos não-Privilegiáveis

É interessante observar que Gama Cerqueira afirmava que certos tipos de “**sistemas**” e “**planos**” não constituíam “invenção” por serem atividade intelectual “sem aplicação de forças de natureza e por não visarem solução de um problema técnico”; e aí exemplificava **métodos... de escrita, ginástica, ensino, datilografia e estenografia, planos e compilações de vocabulários, etc**”.

Ele também condenava a inclusão de exceções à regra da privilegiabilidade: “*uma disposição obsoleta*” ... “*o vício das enumerações incompletas...que autoriza sustentar que outros planos e sistemas podem ser privilegiados*”.

Literalmente, ao comentar as exclusões do Código de Propriedade Industrial da época (grifos nossos):

“65. Finalmente, o art. 8.º, n.º 6.º, exclui da proteção legal “os sistemas de escrituração comercial, de cálculos ou de combinações de finanças ou de créditos, bem como os planos de sorteio, especulação ou propaganda”.

Nada disso constitui invenção, o que bastaria para impossibilitar a concessão da patente, sendo, pois, ociosa a proibição da lei. Trata-se, como já vimos (n.º 69 do 1.º volume), de inovações que resultam exclusivamente da atividade intelectual, sem o uso ou aplicação das forças da natureza e que se dirigem unicamente à inteligência. Embora possam ser úteis para a indústria, não visam à solução de nenhum problema técnico. Consideram-se como idéias técnicas abstratas e não constituem invenção. Encontram-se, nesse caso, além das enumeradas na lei, os métodos de escrita, de ginástica, de ensino, de dactilografia e estenografia, os planos e compilações de vocabulários, etc.

A lei anterior referia-se a “sistemas de cálculos, planos ou combinações de finanças e de crédito”. O Cód. da Propriedade Industrial, ao invés de suprimir essa disposição obsoleta, ampliou a proibição, incorrendo, ainda, no vício das enumerações incompletas, pois, tratando-se de disposição que abre exceção à regra geral da privilegiabilidade, a sua interpretação deve ser restrita, abrangendo apenas aquilo que taxativamente enumera, o que autoriza a

sustentar que outros planos e sistemas do mesmo gênero, não indicados, podem ser privilegiados.

A proibição relativa aos planos ou combinação de finanças e créditos figura apenas na lei francesa de 1844 e nas da Argentina e do Chile, que nela se informaram. Nenhuma lei moderna a reproduz. A disposição da lei francesa de 1791, mantida na de 1844, como é de todos sabido, foi inspirada por motivos especiais e acidentais. O nosso regulamento de 1923 a reproduziu, acrescentando os sistemas de cálculos. O Código “insistiu no dispositivo, realmente anacrônico”, como diz Valdemar Ferreira.” (grifos nossos) (Vol. II, Tomo I, Parte II, nº.65, pg. 126).

É interessante e oportuno analisar, a essa altura, como evoluiu o “capítulo” das invenções excluídas da “privilegiabilidade”, nos sucessivos Códigos da Propriedade Industrial até a Lei 9279/96.

a) CPI de 1945 (Decreto Lei 7903 de 27/8/1945)

O **Artigo 8º**. do Código da Propriedade Industrial de 1945 tratava das invenções não privilegiáveis em seu inciso 6º. Eram excluídos:

- **Sistemas de escrituração comercial de cálculos ou de combinação de finanças ou de créditos.**
- **Planos de sorteio, especulação ou propaganda**

b) CPI de 1967 (Decreto Lei 254 de 28/2/1967)

No Código da Propriedade Industrial de 1967, em seu **Artigo 7º**, inciso (f), dentre as invenções não privilegiáveis, encontravam-se:

- **Sistemas de escrituração comercial e de cálculo**
- **Sistemas e planos ou esquemas de financiamento de crédito de sorteio especulação e propaganda.**

Note-se que foi introduzido o termo “**esquema**” e foram feitos alguns outros arranjos.

c) CPI de 1969 (Decreto Lei 1005 de 21/10/1969)

O **Artigo 8º** inciso (h) do CPI de 1969 manteve os mesmos termos, agrupando “sistemas, planos e esquemas” numa mesma categoria:

- **Sistemas**
- **Planos, ou**

- Esquemas
de escrituração comercial
de cálculos
de financiamento
de crédito
de sorteios
de especulação ou
de propaganda

d) CPI de 1971 (Lei 5772 de 21/12/1971)

No último Código da Propriedade Industrial a mesma “configuração” de invenções não-privilegiáveis foi mantida, com a inclusão do termo “programações”. O **Artigo 9º**, inciso (h) estabeleceu as invenções não-privilegiáveis:

- Sistemas e programações
- Planos ou
- Esquemas
de escrituração comercial
de cálculos
de financiamento
de crédito
de sorteios
de especulação ou
de propaganda

e) LPI (Lei 9279 de 14/5/1996)

Finalmente, a nova Lei de Propriedade Industrial, em seu **Artigo 10º**, estabeleceu que não são consideradas invenções, dentre outras:

- I – descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos
- II – concepções puramente abstratas
- III – esquemas
planos
princípios ou
métodos
comerciais

contábeis
financeiros
educativos
publicitários
de sorteio
de fiscalização

V – programas de computador em si

VII – regras de jogos

VIII – ... métodos operatórios, cirúrgicos... terapêuticos ou de diagnósticos...

Note-se que a LPI alterou substancialmente o disposto nos códigos que a antecederam e introduziu artigo definindo o que “não se considera invenção”, para onde foram praticamente transpostas as matérias que constituíam invenções não-privilegiáveis conforme o **Artigo 9** do último Código, com algumas modificações, comentadas a seguir:

(1) Permaneceram os “ esquemas e planos ”, saíram os “ sistemas e programações” e entraram os “**métodos**” e “princípios”, como as novas criações intelectuais que devem ser excluídas por não serem mais consideradas invenções.

(2) Os sistemas etc...de cálculos transformaram-se em “ **métodos matemáticos**” (do item I do Artigo 10).

(3) Os novos “**métodos comerciais** e os contábeis abrangeram os “sistemas e programações, planos ou esquemas de escrituração comercial”.

(4) Os “**métodos financeiros**” compreendem os itens de financiamento e crédito anteriores.

(5) Os **métodos publicitários** compreendem os esquemas de propaganda.

(6) Curiosamente desapareceu o termo “especulações” e surgiu o termo “fiscalização” – o que significa, aliás, na nova lei eventuais “métodos de fiscalização” não são patenteáveis.

(7) Finalmente, entraram também na lista “**métodos educativos**”.

Os “sistemas e programações” que, na vigência do CPI de 1971 vinham sendo interpretados como sistemas e programas de computador foram transpostos para o n.º V: **“programas de computador em si”**.

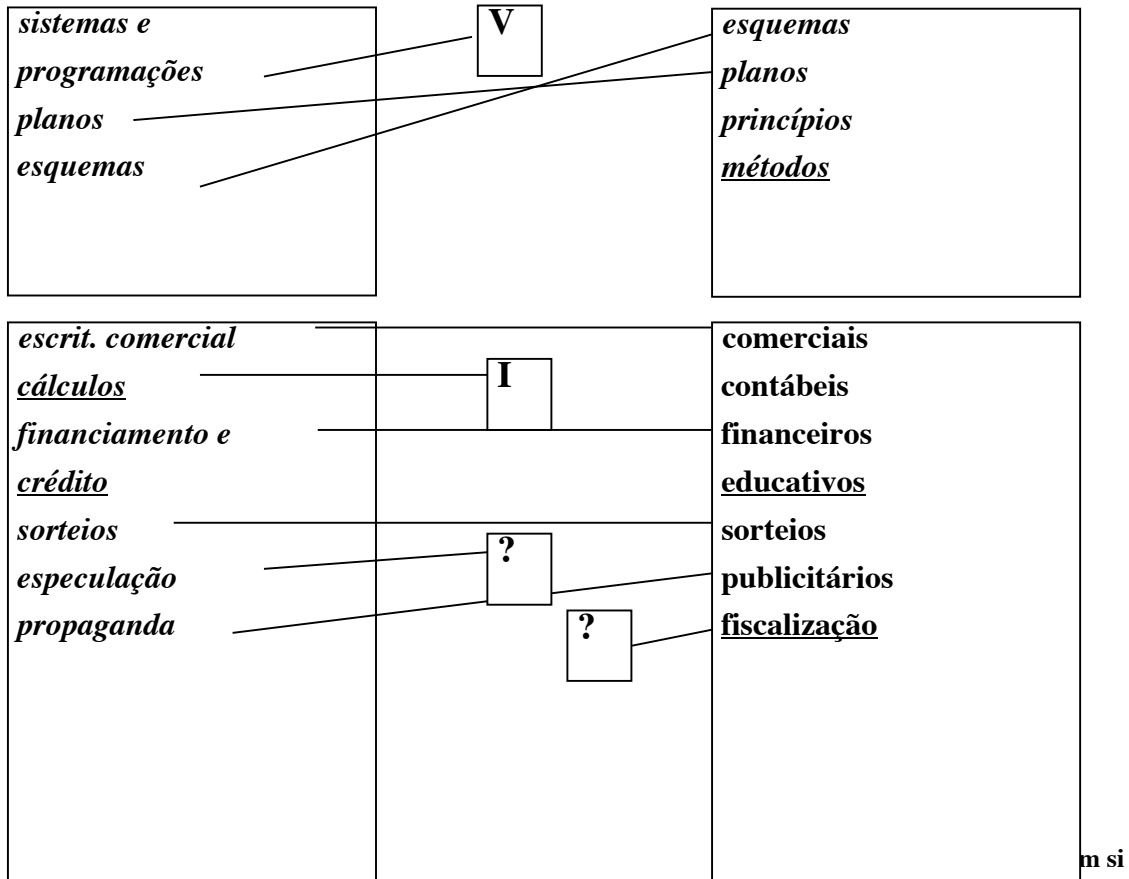
O quadro seguinte resume as transposições ocorridas.

CPI (Art. 9, h)

Invenções não-Privilegiáveis

LPI (Art. 10, III)

Não são Invenções



4. Doing Business Methods as Such

É fácil compreender o motivo da redação o Art. 10 da LPI que parece ter-se inspirado no Art. 52 da Convenção Européia de Patentes, cuja redação é a seguinte (grifos nossos):

“Art. 52. – Patentable Inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

- **discoveries, scientific theories, and mathematical methods;**
- **aesthetic creations,**
- **schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;**

(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject matter or activities as such.”

É claro que, também na lei brasileira, esquemas, planos, princípios ou métodos, sejam eles comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio (e de fiscalização?) podem constituir criações intelectuais que não atendam ao requisito de aplicabilidade industrial.

Mas pode também ocorrer que invenções de métodos nessas áreas, relacionadas a sistemas e dispositivos, com aplicação comercial, financeira, educativa e outras, constituam matéria patenteável, principalmente hoje em dia, quando compreendem aplicações na Internet que envolvem sistemas, processos e dispositivos (*software e hardware*) cujas características tornem a combinação patenteável.

Note-se que o item 3 do texto da Convenção Européia contém um esclarecimento sobre a interpretação que deve ser dada ao item (2) que inclui os chamados “methods of doing business” e os “programs for computers”, a saber, “as such”.

O quadro seguinte compara a LPI e a CEP:

Lei de Propriedade Industrial

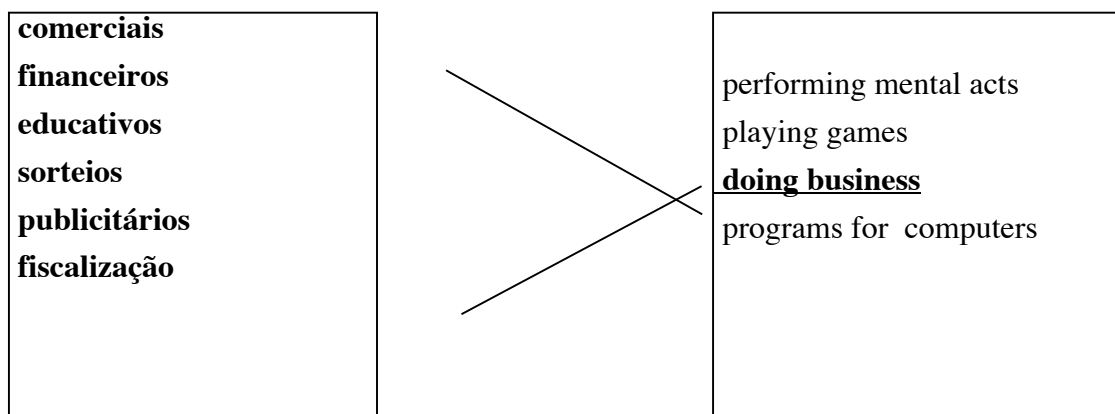
“Não são Invenção”:

esquemas
planos
princípios
métodos

Conv. Européia de Patentes

“Not regarded as Inventions”:

schemes
rules
methods



Note-se que, como os “*playing games*” (Art. 52 do CEP) correspondem a regras de jogos (Art. 10, VII da LPI) e os “*programs for computers*” correspondem ao nº V da LPI.

Além disso, a Convenção Européia utilizou uma única expressão “*methods for doing business*” mas “*as such*”.

5. State Street vs Signature

O caso State Street vs Signature é o marco das patentes invenção relacionadas a “*business methods*”.

Em 23 de julho de 1998, o *Federal Circuit Court of Appeals* dos Estados Unidos decidiu, no conhecido caso *State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial Group Inc* que invenções relacionadas a “computer programs” e “business methods” **podiam ser objeto de patente.**

A decisão do tribunal americano declarou patenteável um sistema, desenvolvido pelo *Signature Financial Group*, para gerenciamento de fundos mútuos; além disso, a decisão eliminou a restrição anteriormente existente quanto a patentes de algoritmos matemáticos, e acabou com a proibição relativa a patentes de “métodos de fazer negócios”, afirmando que **só há três categorias de matérias não-patenteáveis: leis da natureza, fenômenos naturais, e idéias abstratas.**

As **patentes de métodos de negócios** passaram a integrar a “classe 705” da classificação americana, que compreende mais de 20 áreas financeiras e de processamento de dados, em campos tais como seguros, *stock/bond trading*, administração de planos de saúde,

sistemas de reserva, sistemas computadorizados de medição de postagem de correios, shopping eletrônico, sistemas de licitação e criptografia comercial.

Anteriormente a 1990 os pedidos de patentes nesse código da classificação americana concentravam-se nos sistemas computadorizados de medição de postagem de correios e de caixas registradoras;

A partir de 1994 passaram a se concentrar em sistemas financeiros e, ao final de 1999, em shopping eletrônico e sistemas de transações financeiras.

Só no ano de 1998 foram depositados cerca de 300 pedidos de patentes de “business methods software”, segundo informações do *USPTO*.

Até então os “métodos de negócios” vinham sendo protegidos por segredo. A utilização cada vez mais intensa de *softwares* para operacionalizar os sistemas de negócios e o desenvolvimento de modelos de negócios de comércio eletrônico fizeram com que as empresas procurassem proteção no sistema de patentes.

Fora dos Estados Unidos também têm sido apresentados muitos pedidos de depósito de patentes de métodos de negócios na forma de pedidos nacionais e como *PCT*.

Até recentemente esse tema não era relevante na Europa, onde o software e os métodos de negócios não eram patenteáveis. Contudo, em resposta ao chamado *Green Paper on Patenting* (da Comissão Européia), o *Escritório Europeu de Patentes* propôs que o dispositivo correspondente da Convenção Européia de Patentes fosse substituído pelo texto acordado na Rodada do Uruguai do GATT, o que abriu caminho para as patentes de software (e de comércio eletrônico) e, conseqüentemente, dos métodos de negócios.

6. Estados Unidos, Europa e Japão

6.1. Estados Unidos

Nos Estados Unidos as patentes de métodos de negócios eram raramente concedidas quando o método de negócio fosse entendido simplesmente como uma idéia ou um processo abstrato. Da mesma maneira, os programas de computador não eram patenteados quando considerados meros algoritmos.

Essa situação mudou com a decisão do caso *State Street* no qual o *Federal Court* analisou uma patente para um método de calcular o valor de ativo de fundos mútuos e decidiu que as leis de patentes protegem qualquer método, esteja ele baseado ou não em computador, desde que produza resultado útil, concreto e tangível.

Assim, numa única decisão, o tribunal legitimou tanto as patentes de software quanto as patentes de métodos de fazer negócios, em geral.

Como consequência, nos seis meses seguintes os depósitos desses tipos de pedidos de patentes cresceram 40% e o USPTO decidiu criar uma nova classificação denominada processamento de dados: finanças, prática de negócios, administração e determinação de custo e preço.

A partir da decisão do caso *State Street* foram emitidas patentes, por exemplo, para:

- **programa de premiação em vendas on-line (US5774870).**
- **sistema que prevê incentivos a cidadãos para verem mensagens políticas na Internet (US5855008).**
- **sistema de leilão reverso (“name your price” ou “reverse auction”) em que os consumidores dizem quando desejam pagar e o primeiro vendedor interessado fecha o negócio (US5794207).**

Os requisitos legais para concessão de uma **patente de business method (ou de software)** no *USPTO* são as tradicionais:

- O **método** enquadra-se em classe de **matéria patenteável**.
- O **método** deve ser **útil**.
- O **método** precisa ser **novo**.
- O **método** deve ser **não-óbvio**.

Contudo, em Outubro de 2000 foi proposta emenda ao título 35 da *USC*, denominada “*Business Method Patent Improvement Act of 2000*”.

Na seção 2 está a definição de *business method* e de *business method invention*., cuja tradução seria:

Método de negócios:

- (1) **método** para: (a) **administrar, gerenciar** ou **operar** uma **empresa** ou **organização**, incluindo uma **técnica utilizada em fazer ou produzir negócios**; ou (b) **processamento de dados financeiros**.
- (2) **qualquer técnica** utilizada em **ginástica, educação** ou **habilidades pessoais**; e
- (3) **qualquer implementação assistida por computador** de **meios de sistema** descrito em (1) ou **técnica** descrita em (2).

Invenção de método de negócios:

- (1) **qualquer invenção** que é **um método de negócios** (incluindo qualquer *software* ou outro dispositivo);
- (2) **qualquer invenção** que contém **qualquer reivindicação** que é **um método de negócios**.

O *WhitePaper* do *USPTO* sobre o assunto considera que os métodos de negócios, procedimentos de contábeis e estratégias de administração de investimentos tem sido de difícil caracterizar como invenção nas “áreas úteis ou tecnológicas”.

Tais métodos tem sido historicamente realizados com o uso de papel e caneta e portanto não evocam a “tecnologia”, mas com o advento dos computadores os métodos de negócios tem sido pelo menos, em parte, integrados aos computadores. Desse modo esse tipo de inovações está sendo agora associado à tecnologia.

Existem inúmeras patentes americanas concedidas entre 1998 e 2000 identificadas em áreas tais como: *Internet Purchasing Patents, Advertising and Marketing Patents, Auctions on the Internet, Training and Instruction Patents, Accounting and Management System Patents e Finance Patents*.

6.2. Europa

Como já citado o Artigo 52 da Convenção Européia de Patentes estabelece a patenteabilidade para toda invenção que seja suscetível de aplicação industrial, seja nova e envolva um passo inventivo, enquanto que os métodos de negócios e programas de computador não são considerados invenção (Art. 52, (2)).

Mas, de acordo com o *EPO*, a verdade é que milhares de patentes de invenções que utilizam programas de computador já foram concedidas (nacionais e européias).

Embora programas de computador em si não sejam patenteáveis, poderão sê-lo se considerados como parte de um processo que contribua para um efeito técnico.

De acordo com o *EPO* existem três categorias de reivindicações de patentes de **métodos de negócios**:

1. reivindicações para um método abstrato de fazer negócios, ou seja, sem especificação de dispositivos usados para proceder ao método;
2. reivindicações que especificam computadores, redes de computadores ou outro dispositivo digital programável convencional, para levar a cabo ao menos alguma etapa do método (“*computer implemented business methods*”);
3. reivindicações que especificam outro dispositivo (que não computadores) como, por exemplo, telefones móveis.

As reivindicações de métodos abstratos de negócios devem ser rejeitadas por estarem excluídas pelo Art. 52(2) e (3) da *CEP* por serem “*doing business as such*”.

As reivindicações de “*computer implemented business method*” devem ser tratadas exatamente como outros “*computer-implemented invention*”.

As reivindicações de outras implementações de *business methods* devem ser tratadas usando o mesmo esquema de exame utilizado para implementações de computadores.

As exclusões do Art. 52 acima citadas se aplicam a um largo espectro de matérias que, embora não sejam literalmente “**métodos de fazer negócios**”, têm mais atributos do campo das relações interpessoais, societárias e financeiras do que das relações com os objetos da engenharia.

Finalmente, para o *EPO*:

- Programas de computador devem ser considerados como invenções patenteáveis quando eles tiverem caráter técnico.
- Quanto aos métodos de fazer negócios, a mera presença de meios técnicos não é suficiente para assegurar sua patenteabilidade.

6.3. Japão

O *Japan Patent Office*, com relação aos “*business method patents*”, considerou que os grandes desenvolvimentos que tem ocorrido no campo da tecnologia de informação tem alterado tanto os métodos pelos quais as empresas executam suas tarefas internas quanto os **métodos de fazer negócios**.

Recentemente, o *JPO* emitiu suas “*Policies Concerning Business Method Patents*” e fez uma revisão das diretrizes de exame de “*computer software related inventions*”, que incluem os *business methods related inventions*.

A diretriz esclarece que será negada atividade inventiva quando a invenção possa ser facilmente concebida pela combinação de meios e métodos conhecidos por pessoas de conhecimento médio no campo de negócios (*business field*) e de conhecimento técnico da tecnologia computacional relacionados ao pedido de patente.

O *JPO* está coletando dados e informações de largo espectro sobre os campos relacionados a negócios, está expandindo seu banco de dados sobre *software*, que cobre também o campo de *business methods* e está desenvolvendo projetos conjuntos sobre anterioridades no campo dos *business methods* a serem implementados conjuntamente pelos “*Trilateral Offices*” (*USPTO, EPO e JPO*)

7. Brasil

Em Julho último a *Diretoria de Patentes do INPI* promoveu uma série de Seminários para debater com a comunidade especializada a sua *Revisão das Diretrizes de Exames de Patentes*, tendo exposto, dentre outros tópicos, sua ótica com relação às patentes de **programa de computador e de métodos de fazer negócios**.

Os critérios relativos às diretrizes para os exames técnicos de **métodos de fazer negócio** estão reproduzidos abaixo:

- **métodos de fazer negócios** não são passíveis de patenteabilidade, mesmo que apresentem resultados comerciais significativos, tais como, aumento de vendas e de produtividade;
- **um método de fazer negócios** não é patenteável, independentemente de ser reivindicado como um sistema ou método;
- a mera automação ou a implementação na Internet de um **método de fazer negócio** não torna este objeto passível de patenteabilidade;
- **um método implementado em computador e/ou Internet** será passível de patenteabilidade, “se sobreviver” sem a parte financeira/comercial/contábil (ex. método de compras on-line e criptografia aplicada às contas bancárias);

- uma inovação aplicada a um sistema conhecido não garante a sua patenteabilidade. Se a atividade inventiva se concentrar em **aspectos financeiros**, será considerada **métodos de fazer negócios**;
- **aparelhos** (novo e atividade inventiva) são passíveis de patenteabilidade, ainda que aplicados ao campo a que se refere o artigo 10, inciso III da LPI.

E, em conclusão:

“Já é consenso que métodos de fazer negócios, que não envolvam a informática, não são considerados como invenção, por se considerar que são atos puramente mentais.”

Por curiosidade, verifiquei que no banco de patentes do INPI e existem atualmente:

- 96 pedidos de patentes que contêm as palavras método e internet (no título ou resumo)
- 24 pedidos de patentes que contêm as palavras método e internet (no título)
- 2 casos de método e contabilidade (título e resumo)
- 2 caso de método e educativo (título e resumo)
- 1 caso de método e publicitário (título e resumo)
- 1 caso de método e sorteio (título e resumo)
- 3 casos de método e fiscalização (título e resumo)

8. Anything under the Sun

Do mesmo modo que a decisão de 1980 da *Suprema Corte Americana* no conhecido caso *Diamond vs Chakrabarty* inovou quanto às **patentes de seres vivos**, “*Patents cover anything under the sun that is made by man*” a decisão do caso *State Street x Signature* inovou quanto às **patentes de métodos**, em particular quanto às patentes de *métodos de fazer negócios* e de *programas de computador*.

É claro que se “**métodos de fazer negócios**” são patenteáveis em condições similares às das **invenções relacionadas a software** então quaisquer “**métodos de fazer**” relacionados a outras atividades que não industriais, comerciais e financeiras também deverão ser, bastando que tenham características similares (estejam integradas a tecnologia computacional e resolvam um problema técnico, ou seja tenham **conteúdo técnico** como aliás recomendado pela AIPPI).

Ou seja “**métodos de fazer**” atendendo as condições de patenteabilidade acima podem estar relacionados a atividades de quaisquer outras “indústrias” .

10. Bibliografia Útil

GANDAL, Neil - *A Fist Look at Internet Business Methods Patents*, Abril 2002.

BOYD, Steven S. - *Business Method Patents*, Março 2001

USPTO White Paper on *Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods)* (www.uspto.gov)

WTO - *TRIPS Agreement Text* (www.wto.org)

UK Patent Office - *Patents on Internet Trading and Computer Software* (www.patent.gov.uk)

UK Patent Office - *Should Patents be Granted for Ways of Doing Business?* (www.patent.gov.uk)

JPO - *Policies concerning "Business Methods Patents"* (www.jpo.go.jp)

Trilateral Project - Report on Concurrent Search Program PCT Application for Business Methods

CPT - *Recent International Developments Concerning Software and Business Method Patents* (www.cptech.org)

AIPPI - *Reports - Question 158 - Patentability of Business Methods* (www.aippi.org)

FICPI - *Report - Cape Town Workshop - Patentability of Business Methods*, Janeiro 2000 (www.ficpi.org)

SILVEIRA, Clovis - *Internet e Propriedade Intelectual*, Revista ABPI 26, 1997.

SILVEIRA, Newton - *Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial*, 1996.

CERQUEIRA, João da Gama - *Tratado da Propriedade Industrial*, 1946.

DESCARTES, René - *Discurso sobre o Método*, 1637.