



São Paulo, 15 de maio de 2012.

Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial

**RE: Comentários da Google à Consulta Pública 01/2012, relativa aos procedimentos para exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programa de computador.**

**I. Introdução**

A Google agradece a oportunidade de apresentar comentários à Consulta Pública 01/2012, relativa aos procedimentos para exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programa de computador. Como mencionado nas Diretrizes de Exame, seu propósito é auxiliar na análise técnica dos pedidos de patente envolvendo invenções implementadas por um programa de computador, em conformidade com o artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial e os procedimentos estabelecidos no Ato Normativo 127/97.

O objetivo primordial de qualquer sistema de patentes é promover a inovação. Políticas públicas que fomentem esse objetivo devem limitar o escopo da matéria patenteável de acordo com critérios que mais beneficiem a inovação. Em particular, não devem ser concedidas patentes sobre conceitos abstratos ou elementares, as quais atravancariam indevidamente futuras inovações. O artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial reconhece esse princípio ao enumerar diversas exceções sobre o que constitui matéria patenteável, incluindo, entre outras, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; concepções puramente abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; e programas de computador em si.

Para assegurar que patentes não sejam indevidamente concedidas nessas áreas de exclusão, e que as patentes concedidas promovam – em lugar de impedir – a inovação, as diretrizes de aplicação do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial devem claramente mencionar que conceitos abstratos, métodos comerciais e programas de computador não são patenteáveis, ainda que implementados em um dispositivo computacional. Isso é especialmente importante para diretrizes relacionadas com software, tecnologia marcada por inovações dinâmicas a impulsionar o desenvolvimento econômico. Sem diretrizes exigindo a plena aplicação do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, patentes abstratas de software ameaçam paralisar essa inovação e emperrar o motor econômico da tecnologia digital.

## II. Patentes abstratas de software impedem a inovação

Patentes de software tipicamente contêm reivindicações de execução de uma funcionalidade ou de obtenção de um resultado em um dispositivo computacional. Ao escrever código de software, programadores investem tempo substancial e um grande nível de habilidade ao tomar milhares de decisões sobre como melhor alcançar a função ou o resultado desejado. A maioria das funções e dos resultados possíveis podem ser obtidos por meio de diferentes “caminhos” de programação.

Os requerentes de patentes muitas vezes tentam obter patentes abstratas de software como tentativa de incluir na proteção patentária todos os meios possíveis de alcançar a função desejada. Esses pedidos tipicamente não contêm nenhuma descrição das ações específicas que precisam ser executadas para realizar a função ou atingir o resultado desejado. A patente de software em disputa na recente decisão Dealertrack nos EUA<sup>1</sup> oferece um bom exemplo disso. No caso Dealertrack, as reivindicações em questão eram relacionadas ao gerenciamento de pedidos de crédito.<sup>2</sup> Elas descreviam um método “auxiliado por computador” de operar uma sistema de aplicação de crédito e faziam referência a diversos hardware, incluindo dispositivos terminais e visuais. A função reivindicada exigia diversos passos, incluindo o recebimento dos dados da aplicação de crédito de uma fonte, o recebimento do relatório de crédito de outra fonte de dados, o encaminhamento da aplicação e dos dados do relatório para uma fonte remota de empréstimo, e a resposta ao solicitante do crédito.<sup>3</sup>

O Tribunal americano corretamente entendeu que as reivindicações relativas a esse software eram “abstratas” e, portanto, não constituíam matéria patenteável nos termos da lei Americana (35 U.S.C. §101)<sup>4</sup>. Em sua forma mais simples, essas reivindicações eram direcionadas à função de processar a informação de empréstimo por meio de uma *clearinghouse*. O Tribunal rejeitou o argumento de que a condição “auxiliado por computador” e a descrição do hardware tornavam as reivindicações suficientemente técnicas ou específicas para evitar sua invalidação como abstratas, uma vez que elas silenciavam a respeito de como o computador executava as funções descritas. Como o Tribunal esclareceu, para que um dispositivo computacional possa atuar como um limite significativo ao escopo de uma reivindicação de software e evitar que ela seja abstrata, a reivindicação deve ser clara e específica sobre o papel significativo que o dispositivo computacional tem ao executar as funções descritas.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Nos. 09-1566, -1588, 2012 U.S. App. LEXIS 1161 (Fed. Cir. Jan. 20, 2012) (disponível em

<sup>2</sup> Cf. U.S. Patent No. 7,181,427 – reivindicações 1, 3-4 (3 de Setembro de 1997).

<sup>3</sup> Cf. *Dealertrack*, 2012 U.S. App. LEXIS 1161, \*47-8.

<sup>4</sup> A seção 101 da Lei de Patentes dos EUA estabelece que “[w]hoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.” Leis da natureza, fenômenos físicos e ideias abstratas estão fora do escopo da seção 101 e não representam matéria patenteável. Cf. *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, 3225 (2010).

<sup>5</sup> Cf. *Dealertrack*, 2012 U.S. App. LEXIS 1161, at \*48-9.

Reivindicações abstratas de patentes, tais como aquelas invalidadas pela decisão do caso Dealertrack, representam uma ameaça significativa à inovação. Ideias abstratas, assim como as leis da natureza, são os alicerces da descoberta científica, do progresso técnico e da inovação. A inovação é sequencial – sempre aproveitando como base informações em domínio público e inovações que vieram antes. A monopolização desses alicerces emperra a inovação ao proibir, ou aumentar o custo, dos seus usos nos esforços inventivos de outros.<sup>6</sup>

Permitir reivindicações abstratas possibilita que titulares de patentes detenham a propriedade de conceitos genéricos, que eles não criaram, e, com isso, impeçam inovações futuras que implementam esses conceitos genéricos de maneiras específicas.<sup>7</sup> O sistema patentário é baseado em um quid pro quo no qual os inventores revelam suas invenções à sociedade e recebem em troca direitos exclusivos correspondentes a essa revelação. Reivindicações abstratas rompem esse sistema, impedindo desenvolvimentos futuros de uma maneira que não pode ser justificada pela invenção e revelação contida em tais reivindicações. De modo particular ao software, reivindicações abstratas inviabilizam injustificadamente *todo* software que atinge a função descrita, seja existente agora ou criado no futuro. Como no caso Dealertrack, não se deve permitir que titulares de patentes possam impedir toda implementação específica de uma determinada função, como a operação de uma clearinghouse de empréstimos, independentemente do fato de essa função ser ou não executada em um computador.

Proibir reivindicações abstratas relacionadas a software é especialmente importante para a inovação na indústria de software. Em seu livro *“Patent Failure”*, os professores James Bessen e Michael Meurer relatam que o sistema de patentes dos Estados Unidos impõe mais custos do que benefícios à indústria de software.<sup>8</sup> As patentes de software têm chances cinco vezes maiores de estarem em discussão em processos judiciais do que patentes químicas<sup>9</sup>, e o ambiente litigioso que engloba as patentes de software ameaça atrasar significativamente a inovação. O sistema de patentes dos Estados Unidos drena recursos de pesquisa e atividades de desenvolvimento e reduz os incentivos para futuros inventores, que precisam pagar por licenças para evitar litígios<sup>10</sup>, e também cria insegurança nos negócios e aumenta o risco jurídico que inovadores devem sopesar em relação aos benefícios e lucros esperados com a nova tecnologia.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Cf. *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 566 U.S. \_\_\_, slip op. 2 (2012); cf. também *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 8 n.2 (1966).

<sup>7</sup> Cf. *Mayo*, 566 U.S. slip op., 17 (“And so there is a danger that the grant of patents that tie up [new laws of nature’s] use will inhibit future innovation premised upon them, a danger that becomes acute when a patented process amounts to no more than an instruction to ‘apply the natural law.’” (citação omitida)).

<sup>8</sup> Cf. James Bessen & Michael J. Meurer, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk* (Princeton 2008).

<sup>9</sup> Cf. James Bessen, *A Generation of Software Patents*, B.U. Law Sch. Working Paper 11-31, 10-11 (2011).

<sup>10</sup> Cf. Bessen & Meurer, *supra* nota 10, 199.

<sup>11</sup> *id.*, 131.

A prevalência de litígios e disputas sobre patentes de software deriva, ao menos em parte, da natureza abstrata de muitas patentes de software concedidas. Como explicam Bessem e Meurer, “muitas patentes de software reivindicam todas as tecnologias relacionadas a uma forma similar ou todos os métodos de alcançar um resultado, quando a invenção em si é muito mais limitada e frequentemente trivial”<sup>12</sup>. A hiperabrangência das reivindicações de patentes de software contribui com as disputas sobre violações quando um titular de patente questiona produtos com pouca conexão aparente com a invenção original.<sup>13</sup> A falta de clareza envolvendo os limites das reivindicações abstratas de software também aumenta as disputas. Esses limites são frequentemente obscuros porque a difícil tarefa de descrever tecnologias por meio de palavras torna-se ainda pior quando as reivindicações são abstratas e desvinculadas de um dispositivo específico ou de sua operação.<sup>14</sup>

Os limites obscuros das reivindicações abstratas de software causam um problema adicional à inovação, ao deixar de fornecer à sociedade avisos de direitos existentes e ao criar incertezas sobre a responsabilidade por violações, o que desmotiva investimentos. Em contrapartida, direitos patentários claramente definidos promovem a inovação porque infratores em potencial podem avaliar o custo de usar a tecnologia e o risco de violação ao decidir se devem ou não obter licenças ou se desviar das patentes existentes. Mas reivindicações abstratas de software, quando são vagas e mal definidas, podem tornar essas atividades quase impossíveis.<sup>15</sup>

### **III. O artigo 10 da LPI deve proibir reivindicações abstratas sobre software**

A Google recomenda que o INPI deixe claro em suas Diretrizes de Exame que reivindicações abstratas sobre software - que frequentemente englobam quase todos os meios de executar uma função descrita por meio de software -, enquadram-se nas exceções do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial e não são invenções patenteáveis. As Diretrizes de Exame devem deixar esse ponto claro, independentemente de essas reivindicações descreverem um dispositivo computacional ou outros equipamentos. A clareza para os examinadores contribuirá com patentes de mais qualidade e ajudará a promover a inovação em software.

#### **A. Comentários sobre a seção 2 das Diretrizes de Exame**

A Seção 2 das Diretrizes de Exame esclarece que, para que uma reivindicação descreva uma invenção que seja matéria patenteável, ela não deve ter relação com nenhuma das exceções

---

<sup>12</sup> *id.*, 213.

<sup>13</sup> See, e.g., *Eolas v. Adobe Sys., Inc.*, 810 F. Supp. 2d 795 (E.D. Tex. 2011); Joe Mullin, Texas Jury Strikes Down Patent Troll's Claim to Own the Interactive Web, *Wired.com*, Feb. 9, 2012, <http://www.wired.com/threatlevel/2012/02/interactive-web-patent> (“Eolas [the plaintiff] maintained its patents entitled the company to royalty payments from just about anyone running a website with ‘interactive’ features, like rotating pictures or streaming video.”).

<sup>14</sup> See Bessen & Meurer, *supra* note 10, at 199

<sup>15</sup> See Federal Trade Commission, *The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition* 74 (2011).



enumeradas no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. Essas exceções incluem, entre outras, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; concepções puramente abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; e programas de computador em si. Reivindicações que englobem quase todas as formas de programação para executar uma função ou alcançar um resultado por meio de software devem sempre ser incluídas nas exceções previstas no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. Essas reivindicações abrangem conceitos abstratos porque lhes falta especificidade sobre como a função ou resultado desejados são alcançados. Além disso, muitas dessas reivindicações relacionam-se com métodos (comerciais, contábeis ou financeiros, como a clearinhouse de empréstimos no caso Dealertrack), e podem ser rejeitadas sob esse fundamento.

Reivindicações abstratas ou relacionadas com métodos comerciais ou similares não devem escapar das exceções previstas no artigo 10 apenas pelo fato de descreverem que a função ou o resultado desejados são alcançados, por exemplo, pelo uso de um computador, pelo uso de um componente de um computador (tal como um processador), ou por meio da Internet. Computadores e hardware associado podem ser programados para executar muitas tarefas diferentes de muitas maneiras diferentes, e eles não exercem papel significativo para permitir que um método reivindicado, alcançado por meio de software, seja executado, ou para colocar limites significativos ao escopo de uma reivindicação.

O Ato Normativo 127/97 e a seção 2 das Diretrizes de Exame abordam o papel que um computador ou outro equipamento descrito podem exercer para determinar se uma reivindicação descreve ou não matéria patenteável. Por exemplo, o Ato Normativo 127/97 exige que uma invenção esteja inserida em um setor técnico (item 15.1.2 c), resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas (item 15.1.2.e), e possua efeito técnico (item 15.1.2 f). A seção 2.1 das Diretrizes de Exame esclarecem sobre a aplicação do Ato Normativo 127/97 no contexto de um programa de computador, dizendo:

A simples interação entre o programa de computador e o hardware não garante que a criação, como um todo, seja considerada invenção. É necessário discernir um efeito técnico além desta interação, pois o efeito técnico de uma invenção deve obrigatoriamente ser intencional e diretamente controlado pela invenção proposta (...)

Esta explicação é consistente com a posição de que uma reivindicação abstrata de patente não pode ser excluída das exceções do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, nem pode deixar de satisfazer os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 para ser considerada uma invenção, apenas pelo fato de descrever elementos de hardware. No entanto, uma afirmação explícita deste princípio nas Diretrizes de Exame forneceria uma diretriz clara aos examinadores

de patentes e à sociedade, necessária para evitar a concessão de patentes amplas e abstratas relacionadas a software que poderiam prejudicar a inovação.

A Google também recomenda que as Diretrizes de Exame deixem claro que os requisitos de “problema técnico” e “efeito” do Ato Normativo 127/97 sejam rigorosamente exigidos, de modo a impedir a patenteabilidade de reivindicações abstratas relacionadas a software ou a outras exceções previstas no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. Por exemplo, uma reivindicação similar às reivindicações do caso Dealertrack deve ser negada, com fundamento nos requisitos de “problema técnico” e “efeito”, pois aborda um método para processar informações financeiras por meio de uma *clearinghouse*, deixando de descrever quaisquer elementos técnicos além daqueles relacionados ao próprio método financeiro reivindicado.<sup>16</sup>

## **B. Comentários sobre a seção 3 das Diretrizes de Exame**

A Seção 3 das Diretrizes de Exame deve ser consistente com a Seção 2, fornecendo diretrizes claras aos examinadores de patente e à sociedade sobre como aplicar o artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial e o Ato Normativo 127/97 a pedidos de patente, de forma a evitar patentes abstratas de software que poderiam prejudicar a inovação. As diversas afirmações sugerindo uma gama mais ampla de matéria patenteável relacionada a programas de computador, constantes da Seção 3, devem ser modificadas ou eliminadas. Além disso, a Seção 3, assim como a Seção 2, deve conter declarações explícitas de que reivindicações englobando praticamente todas as formas de executar uma função descrita ou de alcançar um resultado específico por meio de software não são matéria patenteável, mesmo se descreverem dispositivos computacionais associados. Para atingir esses objetivos, sugerimos que a Seção 3 seja modificada conforme descrito abaixo:

### **1. Esclarecer que todos os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 devem ser cumpridos**

A seção 3 começa identificando “três classes de problemas possivelmente patenteáveis por invenções implementadas por computador: i) Grandezas físicas em um processo em que um produto físico é gerado; ii) Grandezas Físicas em um processo em que um produto virtual é gerado; iii) Grandezas abstratas em um processo em que um produto virtual é gerado.

Essas classes parecem ser descrições de potenciais “problemas técnicos” que podem satisfazer os requisitos do Ato Normativo 127/97, itens 15.1.2 (e). Os itens 15.1.2(c) e 15.1.2(f) do Ato Normativo 127/97 ainda requerem análise da “área técnica” e “efeitos técnicos”, bem como do “problema técnico” para determinar a patenteabilidade da matéria, mas as Diretrizes de Exame são ambíguas neste ponto. A Seção 3 deve ser modificada para deixar claro que os problemas

---

<sup>16</sup> Cf. *Diretrizes de Exame*, Seção 2.3

descritos tem como objetivo fornecer diretrizes em apenas um dos três requisitos do Ato Normativo 127/97 – o “problema técnico” – e que um examinador de patentes também deve observar se os outros dois requisitos foram atendidos para identificar se a matéria é patenteável.

## **2. Eliminar o terceiro problema descrito**

O terceiro problema descrito, *“grandezas abstratas em um processo em que um produto virtual é gerado”*, somente é definido pelo que ele *não é*: as Diretrizes de Exame definem este problema como *“o processamento que não manipula diretamente forças da natureza ou proporciona a transformação da matéria, tal como em (i), tampouco representa dados físicos, tal como em (ii)”*. Essa definição abrange todos os outros problemas não cobertos de outra forma pelos dois primeiros problemas descritos na Seção 3 e, como resultado, engloba problemas que não são técnicos e que não deveriam satisfazer os requisitos do Ato Normativo 127/97. Recomendamos a eliminação desta descrição de problemas para os quais invenções implementadas por um computador são possivelmente patentáveis porque ela poderia possibilitar a patenteabilidade de reivindicações abstratas relacionadas a software.

## **3. Eliminar ou esclarecer os três casos específicos**

A Seção 3 das Diretrizes descreve três casos de invenções que podem ser implementadas por um programa de computador: algoritmos (Seção 3.1), software embarcado (Seção 3.2) e processamento e processadores de texto (Seção 3.3). Recomendamos que essas descrições sejam eliminadas das Diretrizes de Exame, porque elas não fornecem nenhuma diretriz além dos exemplos mais específicos já previstos na Seção 2 e, ao mesmo tempo, fazem amplas declarações que poderiam ser utilizadas para possibilitar a patenteabilidade de reivindicações abstratas relacionadas a software.

A seção 3.1 simplesmente repete que algoritmos geralmente não são patenteáveis, mas que podem ser patenteáveis se executados em um determinado hardware cujo objetivo é a resolução de um problema técnico, produzindo efeito técnico. Essa descrição pouco acrescenta às Diretrizes de Exame.

A Seção 3.2 estabelece que estar embarcado é uma indicação de que o software é uma invenção porque está “inerentemente associado” a um produto. Uma melhor análise, como sugerido pela Seção 2.1, reconhece que a interação entre o software e o hardware não indica que a criação como um todo será considerada uma invenção, independentemente de o software estar ou não embarcado. Se a Seção 3.2 permanecer nas Diretrizes de Exame, ela deve esclarecer que o efeito técnico nestes casos deve ser específico e claro, bem como deve estar integralmente ligado ao hardware no qual o software está embarcado para que a existência do hardware seja levada em consideração na análise da patenteabilidade. Caso contrário, titulares de patentes





poderiam incluir em suas reivindicações elementos de hardware direcionados a elementos não-patenteáveis, burlando as exigências e os requisitos do Ato Normativo 127/97.

A Seção 3.3 aplica-se a processadores de texto. Não está claro por qual motivo este tipo de programa foi destacado, já que tipicamente ele não gera um efeito técnico e não deve ser considerado matéria patenteável. Esta seção deve ser eliminada ou, caso permaneça, modificada. A Seção 3.3 afirma que criações aplicadas a processadores de texto (métodos de processamento de texto), que tragam efeitos técnicos, tais como a otimização de recursos de hardware ou da interface homem-máquina, podem ser consideradas invenção. Esta explicação é difícil de ser aplicada e pode resultar em concessões indevidas de patentes. Portanto, as Diretrizes de Exame devem ser modificadas para esclarecer que os efeitos técnicos devem estar relacionados com a alegada matéria inventiva, e não serem meramente tangenciais à reivindicação. As Diretrizes acertadamente esclarecem que um método corretor de texto, enquanto reivindicado como um conjunto de regras linguísticas, não é considerado invenção, por ser concepção puramente abstrata que diz respeito à construção do idioma propriamente dito. No entanto, para maior clareza, as Diretrizes devem ser modificadas para esclarecer que mesmo se um método corretor de texto for reivindicado em conjunto com hardware (tal como um processador para executar o método, ou memória para armazenar palavras), a reivindicação ainda assim não seria patenteável devido à ausência de conexão entre os elementos técnicos descritos e as limitações substanciais da reivindicação.

#### IV. Conclusão

A Google recomenda que o INPI modifique as Diretrizes de Exame tal como exposto acima e, em particular, deixe claro que o artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial proíbe reivindicações abstratas relacionadas a software que descrevam uma função ou um resultado e que abranjam praticamente todos os diferentes “caminhos” de programação utilizados em um software para alcançar essa função ou esse resultado. Permitir tais patentes representaria uma verdadeira ameaça à inovação na indústria de software, atravancando ou impedindo a atividade inventiva de terceiros.

Daniel Arbix  
Advogado Corporativo  
Google Brasil

Marcel Leonardi  
Diretor de Políticas Públicas  
Google Brasil



# FORMULÁRIO DE CRÍTICAS E SUGESTÕES

## CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2012

NOME: Google Brasil

<input type="checkbox"/> agente <input type="checkbox"/> usuário <input type="checkbox"/> representante de órgão de classe ou associação			<input type="checkbox"/> representante de instituição governamental <input type="checkbox"/> representante de órgãos de defesa do consumidor <input checked="" type="checkbox"/> outros, especificar: interessado		
Consulta Pública sobre os Procedimentos para exame de pedidos de patentes envolvendo invenções, implementadas por programa de computador.					
ITEM DAS DIRETRIZES		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
Seção 2		<p><b>(1) Afirmação explícita de que uma reivindicação abstrata de patente não pode ser excluída das exceções do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, nem pode deixar de satisfazer os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 para ser considerada uma invenção, apenas pelo fato de descrever elementos de hardware.</b></p> <p><b>(2) Recomendação para que as Diretrizes de Exame deixem claro que os requisitos de “problema técnico” e “efeito” do Ato Normativo 127/97 sejam rigorosamente exigidos, de modo a impedir a patenteabilidade de reivindicações abstratas relacionadas a software ou a outras exceções previstas no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial.</b></p>		<p>A Seção 2 das Diretrizes de Exame esclarece que, para que uma reivindicação descreva uma invenção que seja matéria patenteável, ela não deve ter relação com nenhuma das exceções enumeradas no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. Essas exceções incluem, entre outras, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; concepções puramente abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; e programas de computador em si. Reivindicações que englobem quase todas as formas de programação para executar uma função ou alcançar um resultado por meio de software devem sempre ser incluídas nas exceções previstas no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. Essas reivindicações abrangem conceitos abstratos porque lhes falta especificidade sobre como a função ou resultado desejados são alcançados. Além disso, muitas dessas reivindicações relacionam-se com métodos (comerciais, contábeis ou financeiros, como a clearinhouse de empréstimos no caso Dealertrack), e podem ser rejeitadas sob esse fundamento.</p> <p>Reivindicações abstratas ou relacionadas com métodos comerciais ou similares não devem escapar das exceções previstas no artigo 10 apenas pelo fato de descreverem que a função ou o resultado desejados são alcançados, por exemplo, pelo uso de um computador, pelo uso de um componente de</p>	

		<p>um computador (tal como um processador), ou por meio da Internet. Computadores e hardware associado podem ser programados para executar muitas tarefas diferentes de muitas maneiras diferentes, e eles não exercem papel significativo para permitir que um método reivindicado, alcançado por meio de software, seja executado, ou para colocar limites significativos ao escopo de uma reivindicação.</p> <p>O Ato Normativo 127/97 e a seção 2 das Diretrizes de Exame abordam o papel que um computador ou outro equipamento descrito podem exercer para determinar se uma reivindicação descreve ou não matéria patenteável. Por exemplo, o Ato Normativo 127/97 exige que uma invenção esteja inserida em um setor técnico (item 15.1.2 c), resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas (item 15.1.2.e), e possua efeito técnico (item 15.1.2 f). A seção 2.1 das Diretrizes de Exame esclarecem sobre a aplicação do Ato Normativo 127/97 no contexto de um programa de computador, dizendo:</p> <p>A simples interação entre o programa de computador e o hardware não garante que a criação, como um todo, seja considerada invenção. É necessário discernir um efeito técnico além desta interação, pois o efeito técnico de uma invenção deve obrigatoriamente ser intencional e diretamente controlado pela invenção proposta (...)</p> <p>Esta explicação é consistente com a posição de que uma reivindicação abstrata de patente não pode ser excluída das exceções do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, nem pode deixar de satisfazer os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 para ser considerada uma invenção, apenas pelo fato de descrever elementos de hardware. No entanto, uma afirmação explícita deste princípio nas Diretrizes de Exame forneceria uma diretriz clara aos examinadores de patentes e à sociedade, necessária para evitar a concessão de patentes amplas e abstratas relacionadas a software que poderiam prejudicar a inovação.</p> <p>A Google também recomenda que as Diretrizes de Exame deixem claro que os requisitos de “problema técnico” e “efeito” do Ato Normativo 127/97 sejam rigorosamente exigidos, de modo a impedir a patenteabilidade de reivindicações abstratas relacionadas a software ou a outras exceções previstas no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. Por exemplo, uma reivindicação similar às reivindicações do caso Dealertrack deve ser negada, com fundamento nos requisitos de “problema</p>
--	--	---

		técnico” e “efeito”, pois aborda um método para processar informações financeiras por meio de uma <i>clearinghouse</i> , deixando de descrever quaisquer elementos técnicos além daqueles relacionados ao próprio método financeiro reivindicado.
<b>Seção 3</b>	<p><b>(1) Esclarecer que todos os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 devem ser cumpridos</b></p> <p><b>(2) Eliminar o terceiro problema descrito ( “grandezas abstratas em um processo em que um produto virtual é gerado”)</b></p> <p><b>(3) 3. Eliminar ou esclarecer os três casos específicos de invenções que podem ser implementadas por um programa de computador.</b></p>	<p>A Seção 3 das Diretrizes de Exame deve ser consistente com a Seção 2, fornecendo diretrizes claras aos examinadores de patente e à sociedade sobre como aplicar o artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial e o Ato Normativo 127/97 a pedidos de patente, de forma a evitar patentes abstratas de software que poderiam prejudicar a inovação. As diversas afirmações sugerindo uma gama mais ampla de matéria patenteável relacionada a programas de computador, constantes da Seção 3, devem ser modificadas ou eliminadas. Além disso, a Seção 3, assim como a Seção 2, deve conter declarações explícitas de que reivindicações englobando praticamente todas as formas de executar uma função descrita ou de alcançar um resultado específico por meio de software não são matéria patenteável, mesmo se descreverem dispositivos computacionais associados. Para atingir esses objetivos, sugerimos que a Seção 3 seja modificada conforme descrito abaixo:</p> <p><b>1. Esclarecer que todos os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 devem ser cumpridos</b></p> <p>A seção 3 começa identificando “três classes de problemas possivelmente patenteáveis por invenções implementadas por computador: i) Grandezas físicas em um processo em que um produto físico é gerado; ii) Grandezas Físicas em um processo em que um produto virtual é gerado; iii) Grandezas abstratas em um processo em que um produto virtual é gerado.</p> <p>Essas classes parecem ser descrições de potenciais “problemas técnicos” que podem satisfazer os requisitos do Ato Normativo 127/97, itens 15.1.2 (e). Os itens 15.1.2(c) e 15.1.2(f) do Ato Normativo 127/97 ainda requerem análise da “área técnica” e “efeitos técnicos”, bem como do “problema técnico” para determinar a patenteabilidade da matéria, mas as Diretrizes de Exame são ambíguas neste ponto. A Seção 3 deve ser modificada para deixar claro que os problemas descritos tem como objetivo fornecer diretrizes em apenas um</p>

		<p>dos três requisitos do Ato Normativo 127/97 – o “problema técnico” – e que um examinador de patentes também deve observar se os outros dois requisitos foram atendidos para identificar se a matéria é patenteável.</p> <p><b>2. Eliminar o terceiro problema descrito</b></p> <p>O terceiro problema descrito, <i>“grandezas abstratas em um processo em que um produto virtual é gerado”</i>, somente é definido pelo que ele <i>não é</i>: as Diretrizes de Exame definem este problema como <i>“o processamento que não manipula diretamente forças da natureza ou proporciona a transformação da matéria, tal como em (i), tampouco representa dados físicos, tal como em (ii)”</i>. Essa definição abrange todos os outros problemas não cobertos de outra forma pelos dois primeiros problemas descritos na Seção 3 e, como resultado, engloba problemas que não são técnicos e que não deveriam satisfazer os requisitos do Ato Normativo 127/97. Recomendamos a eliminação desta descrição de problemas para os quais invenções implementadas por um computador são possivelmente patentáveis porque ela poderia possibilitar a patenteabilidade de reivindicações abstratas relacionadas a software.</p> <p><b>3. Eliminar ou esclarecer os três casos específicos</b></p> <p>A Seção 3 das Diretrizes descreve três casos de invenções que podem ser implementadas por um programa de computador: algoritmos (Seção 3.1), software embarcado (Seção 3.2) e processamento e processadores de texto (Seção 3.3). Recomendamos que essas descrições sejam eliminadas das Diretrizes de Exame, porque elas não fornecem nenhuma diretriz além dos exemplos mais específicos já previstos na Seção 2 e, ao mesmo tempo, fazem amplas declarações que poderiam ser utilizadas para possibilitar a patenteabilidade de reivindicações abstratas relacionadas a software.</p> <p>A seção 3.1 simplesmente repete que algoritmos geralmente não são patenteáveis, mas que podem ser patenteáveis se executados em um determinado hardware cujo objetivo é a resolução de um problema técnico, produzindo efeito técnico. Essa descrição pouco acrescenta às Diretrizes de Exame.</p> <p>A Seção 3.2 estabelece que estar embarcado é uma indicação de que o software é uma invenção porque está “inerentemente associado” a um produto. Uma melhor análise, como sugerido</p>
--	--	--

		<p>pela Seção 2.1, reconhece que a interação entre o software e o hardware não indica que a criação como um todo será considerada uma invenção, independentemente de o software estar ou não embarcado. Se a Seção 3.2 permanecer nas Diretrizes de Exame, ela deve esclarecer que o efeito técnico nestes casos deve ser específico e claro, bem como deve estar integralmente ligado ao hardware no qual o software está embarcado para que a existência do hardware seja levada em consideração na análise da patenteabilidade. Caso contrário, titulares de patentes poderiam incluir em suas reivindicações elementos de hardware direcionados a elementos não-patenteáveis, burlando as exigências e os requisitos do Ato Normativo 127/97.</p> <p>A Seção 3.3 aplica-se a processadores de texto. Não está claro por qual motivo este tipo de programa foi destacado, já que tipicamente ele não gera um efeito técnico e não deve ser considerado matéria patenteável. Esta seção deve ser eliminada ou, caso permaneça, modificada. A Seção 3.3 afirma que criações aplicadas a processadores de texto (métodos de processamento de texto), que tragam efeitos técnicos, tais como a otimização de recursos de hardware ou da interface homem-máquina, podem ser consideradas invenção. Esta explicação é difícil de ser aplicada e pode resultar em concessões indevidas de patentes. Portanto, as Diretrizes de Exame devem ser modificadas para esclarecer que os efeitos técnicos devem estar relacionados com a alegada matéria inventiva, e não serem meramente tangenciais à reivindicação. As Diretrizes acertadamente esclarecem que um método corretor de texto, enquanto reivindicado como um conjunto de regras linguísticas, não é considerado invenção, por ser concepção puramente abstrata que diz respeito à construção do idioma propriamente dito. No entanto, para maior clareza, as Diretrizes devem ser modificadas para esclarecer que mesmo se um método corretor de texto for reivindicado em conjunto com hardware (tal como um processador para executar o método, ou memória para armazenar palavras), a reivindicação ainda assim não seria patenteável devido à ausência de conexão entre os elementos técnicos descritos e as limitações substanciais da reivindicação.</p>
--	--	---

Este formulário deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico: [saesp@inpi.gov.br](mailto:saesp@inpi.gov.br) ou por fax (0xx21) 3037-3638 ou ainda diretamente a uma das Recepções do INPI.

RESPONSÁVEL: Google Brasil

DATA DE ENVIO: 15/5/2012

RESPOSTA:

Os comentários referentes às propostas encaminhadas encontram-se abaixo.

ITEM: Seção 2

**ALTERAÇÕES PROPOSTAS:**

(1) Afirmação explícita de que uma reivindicação abstrata de patente não pode ser excluída das exceções do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, nem pode deixar de satisfazer os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 para ser considerada uma invenção, apenas pelo fato de descrever elementos de *hardware*.

(2) Recomendação para que as Diretrizes de Exame deixem claro que os requisitos de “problema técnico” e “efeito” do Ato Normativo 127/97 sejam rigorosamente exigidos, de modo a impedir a patenteabilidade de reivindicações abstratas relacionadas a software ou a outras exceções previstas no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial.

**RESPOSTA:**

Acatadas. A Seção 2 foi revisada de forma a deixar claro que mesmo que a matéria pleiteada em uma reivindicação contenha elementos de *hardware*, ainda assim pode incidir nos incisos do Art. 10. Com relação à sugestão (2) considera-se que o segundo parágrafo deixa claro a exigência de problema técnico e efeito técnico para patenteabilidade.

ITEM: Seção 3

**ALTERAÇÕES PROPOSTAS:**

(1) Esclarecer que todos os requisitos técnicos do Ato Normativo 127/97 devem ser cumpridos

(2) Eliminar o terceiro problema descrito ( “grandezas abstratas em um processo em que um produto virtual é gerado”)

(3) Eliminar ou esclarecer os três casos específicos de invenções que podem ser implementadas por um programa de computador.

**RESPOSTA:**

(1) Acatada. Já existe referência à necessidade da conformidade de invenções ao AN 127/97 na Seção 1, primeiro parágrafo. Porém, para melhor esclarecimento, foram incluídas referências à Lei e ao Ato Normativo também na Seção 3.

(2) Não acatada. Um processo que utiliza grandezas abstratas para a solução de problemas práticos pode ser considerado invenção desde que esteja resolvendo um problema da natureza técnica utilizando-se de meios técnicos, tal como previsto no Ato Normativo 127/97.

(3) Acatada. O texto foi alterado para melhor clareza, e as antigas Seções 3.1, 3.2 e 3.3 deram origem à nova Seção 4. Entende-se que “reivindicações abstratas”, por não estarem diretamente aplicadas a problemas práticos, incidem diretamente no Art. 10. É importante esclarecer que o fato de um processo envolver a manipulação de grandezas abstratas não implica necessariamente que uma reivindicação pleiteando tal processo seja considerada abstrata.