

Reivindicações de patentes implementadas por programas de computador

Antonio Abrantes

DICEL/DIRPA - Divisão de Computação e Eletrônica

Agosto 2014
São Paulo

Principais Tópicos

- I. Patenteabilidade**
- II. Programa em si**
- III. Métodos financeiros**
- IV. Falta de clareza**
- V. Emendas do quadro reivindicatório**
- VI. Caracterizado por**

I - Patenteabilidade

I. Patenteabilidade

Uma criação é considerada invenção quando os recursos utilizados para a solução do problema que está sendo resolvido não se encontram em um campo incluído nos incisos do Art. 10 da LPI. Em conformidade com o IN 30/2013 é necessário que a invenção esteja:

- inserida em um setor técnico,
- resolva problemas técnicos,
- possua efeito técnico

Cabe ressaltar que, para avaliar a incidência da matéria reivindicada no Art. 10 da LPI, as reivindicações devem ser consideradas como um todo. Por exemplo, um método que identifique notas bancárias pelo seu padrão de imagens, cores e textos, é passível de patenteabilidade, uma vez que trata de técnicas de reconhecimento de padrões. Neste caso, apesar da menção a notas bancária e sua aplicação na rede bancária, o método não se enquadra no inciso III do Art. 10 da LPI.

Patenteabilidade independe da categoria

Para pedido de patente que trate de invenção implementada por programa de computador, o enquadramento do objeto do pedido de patente nas exceções dos incisos do Art. 10 independe se a categoria de reivindicação trata de processo ou produto definido meramente pela sua funcionalidade.

PCT Guidelines

It should be noted at the outset that programs for computers can be expressed in many forms. [...] In considering whether subject matter under Rule 39 or 67 is present, there are two general points the examiner bears in mind. Firstly, he **disregards the form or kind of claim** and concentrates on the content in order to identify the subject matter.

9.16 PCT International Search and Preliminary Examination
Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004

China Guidelines

(i) if the **contribution** of invention to the current technology only consists in the rules and methods for mental activities, it shall be treated as rules and methods for mental activities and not be granted a patent right;

(ii) if the **contribution** of invention to the current technology doesn't or doesn't merely consist in the rules and methods for mental activities, it shall not be excluded from patentability under Article 25.1

http://www.chinaipr.gov.cn/guidespatentarticle/guides/agparent/agpguidance/200806/241156_1.html

India Guidelines 2013

The guidelines also state that in determining the patentability of computer-implemented invention-related applications, examiners should rely on the **substance of the claim rather than its form** (ie, wording used in claims to disguise computer-implemented inventions should not make an otherwise non-patentable claim patentable)

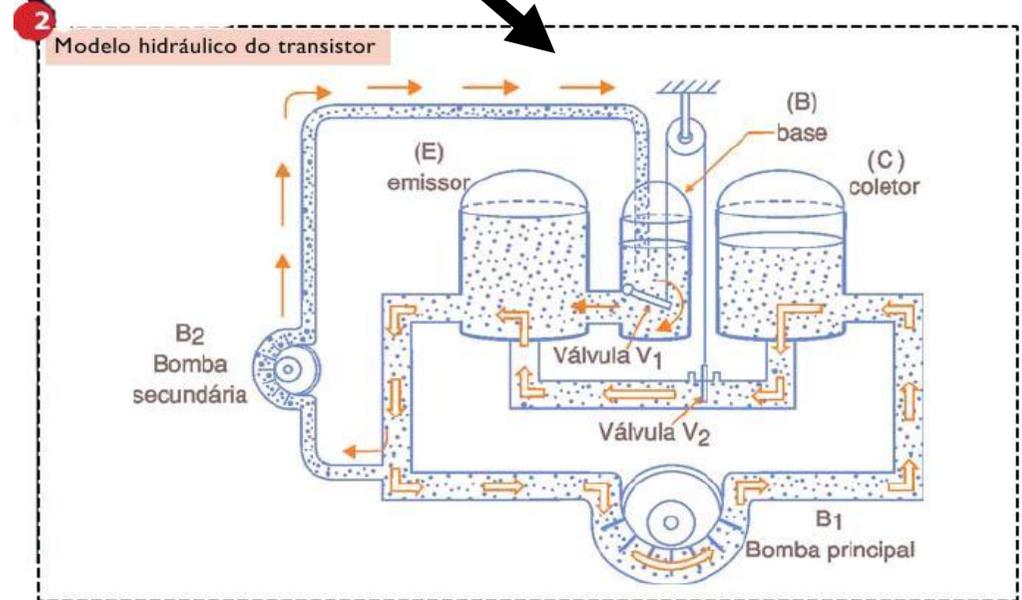
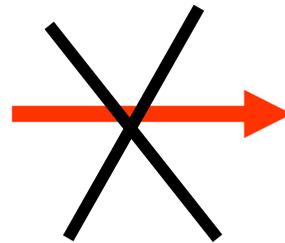
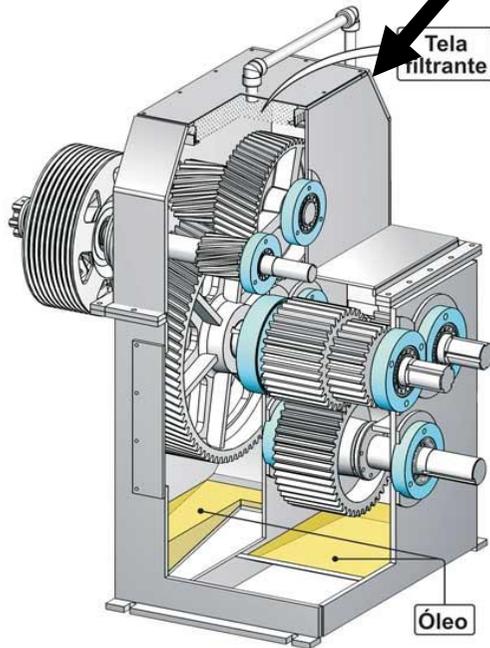
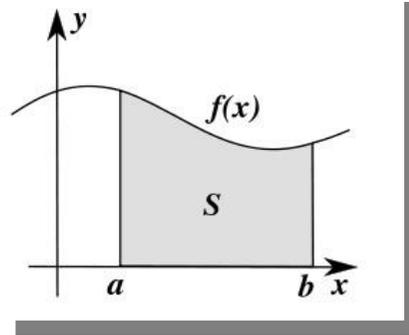
http://ipindia.nic.in/iponew/draft_Guidelines_CRIs_28June2013.pdf

Alice v. CLS Bank (Supreme Court, June 2014)

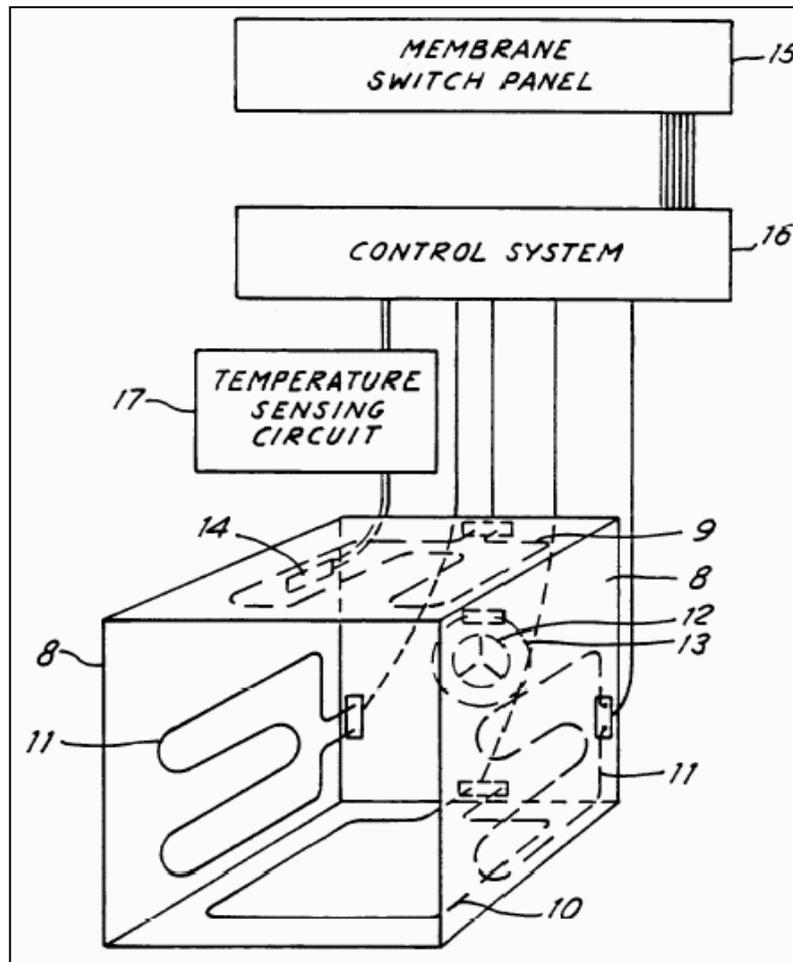
Alice Corp. establishes that **the same analysis should be used for all categories of claims (e.g., product and process claims)**, whereas prior guidance applied a different analysis to product claims involving abstract ideas than to process claims (Bilski guidance).

<http://patentlyo.com/patent/2014/06/issues-examination-instructions.html>

Métodos matemáticos



Métodos matemáticos



- Sistema de controle de temperatura de um forno compreendendo sensor de temperatura caracterizado pelo fato de processar os dados de temperatura segundo a equação XYZ



Patente DVD PI9506773

(1) O relatório é suficientemente descrito, (2) **a matéria nele descrita não se constitui em um método matemático ou programa de computador**, (3) as patentes apontadas como impedientes não antecipam integralmente as três características essenciais e particulares protegidas nas reivindicações da patente objeto da lide [...] Portanto, comungo inteiramente com o entendimento do juízo a quo, quedando-me convencido de a prova pericial demonstra sobejamente que a patente em tela foi regularmente registrada, devendo, assim, ser mantida”

TRF2, AC 2006.51.01.518839-5, Britania e outros v. INPI, Relator: Des. Federal Messod Azulay Neto, Julgamento: 24/04/2012

II – Programa em si

II - Programa de computador em si

O programa de computador em si, de que trata o inciso V do Art. 10 da LPI, refere-se aos elementos literais da criação, tal como o código fonte, entendido como conjunto organizado de instruções escrito em linguagem natural ou codificada. O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, não é considerado invenção e, portanto, é excluído da patenteabilidade.

O que não é invenção ? Artigo 10

Estado da Técnica: xícara



Reiv: xícara caracterizada pelo desenho



Como a contribuição da reiv. incide no artigo 10, esta reiv. incide no artigo 10

Se a xícara é patente válida, então todas estas xícaras com desenho são contrafação da patente, porém o titular da patente NÃO tem direito sobre cada um destes desenhos

Programa de computador em si

Método patenteável – método para controle de temperatura de um forno



```
# Generic relations were moved in
try:
    from django.contrib.contenttyp
except ImportError:
    import django.db.models as ge

class Tag(models.Model):
    """
    A basic tag.
    """
    name = models.CharField(maxlen
        db_index=True, validat
    objects = TagManager()
```

Programa 1

```
$codigo = $line['codigo'];
$divisaogravada = $line['divisa

$cmd2 = "update pedido set divi
if ($gravar==1) $res2 = execute
echo "$cmd2;<BR>";

$file = "pareceres/$divisaograv
$newfile = "pareceres/$novadivi
if (file_exists($file))
{
    if (!copy($file, $newfile))
        echo "Falha na cópia de
    else
        echo "Cópia do arquivo
}
```

Programa 2

```
<td style="wid
<asp:Image ID="
</td>
<td style="wid
<span class="
<p class="de
<#Eval("des
<p class="de
</td>
</tr>
```

Programa 3

```
reg RS,
reg [3:0] KEY0;
reg [4:0] DATA;
reg [4:0] KEY;
reg [7:0] DB;
reg [6:0] PULSE;

task ASK_01;
case (CYCLE)
4'h0: begin
(RS, P
DB [7
end
4'h1: (R
4'h3: C
```

Programa 4

Programa em si

As reivindicações não podem conter trechos de código fonte para não acarretar problemas de interpretação dúbia em relação ao inciso V do Art. 10 da LPI.

Reivindicações de programa de computador não são aceitas, uma vez que esta redação incide diretamente no inciso V do Art. 10 da LPI.

Evitar o uso da expressão “programa de computador” nas reivindicações

Programa em si ?

1. Sistema para identificação de objetos caracterizado por sensor de temperatura, captador de imagem do objeto e meios para processar imagem do objeto



2. Sistema para identificação de objetos conforme reivindicação 1 em que o dito meio de processamento é um programa de computador



PI0110668

10. **Meio de armazenamento de programa para armazenar um programa** legível por computador de um aparelho de gravação de dados para gravar uma corrente de dados que inclui uma matriz de pacotes para um meio de gravação de informação caracterizado pelo fato de que compreende uma primeira etapa de detecção, para detectar informação de tempo de referência de dita corrente de dados; uma etapa de geração para gerar uma primeira informação de continuidade que representa [...]



11. **Programa a ser executado** por um computador para controlar um aparelho de gravação de dados para gravar uma corrente de dados que inclui uma matriz de pacotes para um meio de gravação de informação caracterizado pelo fato de que inclui compreende uma primeira etapa de detecção, para detectar informação de tempo de referência de dita corrente de dados; uma etapa de geração para gerar uma primeira informação de continuidade que representa [...]



III – Método financeiro

III - Métodos financeiros

Método caracterizado pela etapas A, B e C (A, B, C todas etapas de um método financeiro) -> método financeiro – Artigo 10 – não é invenção



Método caracterizado pela etapas A, B e C (somente a etapa C é de um método financeiro) -> método financeiro – Artigo 10 – não é invenção. É possível emendas suprimindo C



Sistema caracterizado por meios para realizar A, meios para realizar B, meios para realizar C -> método financeiro reescrito na forma meios mais funções – artigo 10 – não é invenção



PI1102112

Reiv. 1 Ferramenta de gestão econômica, financeira e contábil em ambiente virtual caracterizada por realizar **análise de viabilidade econômica** e exequibilidade de uma empresa, a partir de diversos parâmetros utilizados para a execução do serviço e fabricação do produto, qual seja o caso, incluindo: tipo de serviço ou produto ofertado; unidade federativa a que pertence a empresa; tipo de contratante, escalas de trabalho utilizadas, valores propostos finais [...] **expectativa de lucro** e gastos fixos [...] tempo de duração do contrato; materiais, equipamentos e outros acessórios.



INPI: *incide no Artigo 10 “Apesar de estar pleiteada como uma ferramenta, nota-se que as características pleiteadas nas reiv 1 a 6 referem-se ao fato de a ferramenta realizar análise de viabilidade econômica e de exequibilidade de uma empresa (objeto das reiv. 1 a 4) e realizar análise de fluxo de caixa de uma empresa (objeto das reiv. 5 e 6) , sem, inclusive, discriminar os meios técnicos e/ou etapas técnicas para tal”.*

PI0010849

1. Método para possibilitar a compra online caracterizado por incluir as etapas de **prover um comprador potencial** com um formulário contendo informação com relação a uma **transação de compra**, o formulário incluindo dados codificados referentes ao formulário e um ponto de referência do mesmo; receber em um sistema de computador dados indicativos de um dispositivo de percepção referentes a identidade do formulário e uma posição do dispositivo de percepção; Identificar no sistema de computador a partir dos dados indicativos um parâmetro em relação a **transação de compra**; Interpretar no sistema de computador dados indicativos do movimento do dispositivo sensor quando ele se refere ao dito parâmetro; Identificar no sistema de computador a partir dos dados do formulário uma **transação de compra**.



Segundo INPI incide no Artigo 10

TJSP

Alega o autor que elaborou projeto para criação e implantação de cartão de crédito e de milhas (Smiles) em um mesmo cartão. Segundo o juiz: *“A criativa ideia do autor, como de sua pretensa propriedade, consiste em um método comercial visando o acoplamento da funcionalidade de um cartão de crédito ao programa de fidelização “Smiles” das empresas réas. Portanto, trata-se de um método comercial que segundo o próprio autor, tinha como objetivo atrair e alavancar maior número de clientes. Essa ideia criativa, repita-se, não tem amparo na Lei que regula os direitos autorais, conforme expressamente previsto no Artigo 8º da Lei 9610/98. No mencionado diploma legal são objeto de proteção a criação e utilização das obras estéticas do autor. Assim, as obras que alcançam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito autoral, o que não ocorre na espécie. Ao revés, o produto ideado pelo autor tem a aplicação comercial com função utilitária, daí porque é no código da propriedade industrial que estaria em tese, reservado o seu campo de proteção. Contudo, nem mesmo naquele diploma legal poderia estar respaldada sua pretensão (inciso III do artigo 10 da Lei 9279/96)”*.

<http://patentescomentarios.blogspot.com.br/2014/02/equivalencia-entre-reivindicacoes-de.html>

TJSP

O TJSP em Cobtec – Tecnologia em Cobrança e Informação S/A v. Câmara Interbancária de Pagamentos analisou o pedido de patente MU7801622 referente a sistema de cobrança bancária realizado através de sistema eletrônico de caixas postais individualizadas caracterizado por dispensar a utilização do serviço de correios (3) e efetuar as cobranças bancárias através de sistema eletrônico de caixas postais (2) individualizadas, beneficiando os principais participantes do sistema, os quais são o cliente sacado (1), o banco do sacado (4), o cliente cedente (5) e por último, o banco do cedente (6). O pedido foi indeferido pelo INPI e a decisão mantida em sede recursal. A Corte seguiu entendimento do INPI: *“Da simples leitura dos desenhos que compõe o pedido de patente não se extrai atividade inventiva ou criação de utilidade, mas simplesmente propôs envio de correspondência por meio eletrônico (caixa postal eletrônica), ao invés de enviar tudo por correio ou mensageiro. Noutras palavras, trata-se de mera ideia de utilização de meio eletrônico, que antes já existia”*.

<http://patentescomentarios.blogspot.com.br/2014/02/equivalencia-entre-reivindicacoes-de.html>

IV - Clareza

V – Clareza

Uma reivindicação de processo deve pleitear um conjunto de ações e portanto não deve conter a expressão “*meios para*” quando tal expressão puder ser interpretada como “*dispositivo para*”. **Uma reivindicação de produto deve pleitear os meios técnicos utilizados e não um conjunto de ações.** Caso contrário, ambas as reivindicações possuirão falta de clareza quanto à categoria de reivindicação.

Cabe ressaltar que a expressão “meios para” não necessariamente acarreta falta de clareza e indefinição pelo simples fato de estar inserida em uma reivindicação de processo (método).

V – Clareza

Desta forma uma reivindicação de produto ao invés de construções como “*analisar .. medir ... calcular*” deve preferir “*dotado de analisador ... medidor meios para calcular*”. Da mesma forma uma reivindicação de método caracterizada por meios para medir não possui clareza, pois, deveria ser definida como método caracterizado por medir, etc..

V – Clareza

Inconsistências óbvias: texto ambíguo, sujeito a diferentes interpretações. Por exemplo: “*telefone dotado de discador, microfone, alto falante, caracterizado pelo fato de que o botão de rediscar é feito de alumínio*”. Neste caso a parte caracterizante refere-se ao botão de rediscar que não listado antes no preâmbulo da reivindicação.

V – Clareza

De modo geral expressões que revelem imprecisão, ambigüidade, incorreção, emprego em sentido não usual ou de caráter relativo, não são aceitas. Uma lista não exaustiva de tais expressões inclui: “*que pode ser*”, “*ou similar*”, “*por exemplo*”, “*ligeiro excesso*”, “*pequena quantidade de*”, “*tais como*”, “*de preferência*”, “*etc*”, “*essencialmente*”, “*especialmente*”, “*eventualmente*”, “*e/ou*” devem ser removidas do quadro reivindicatório, ou qualquer outra expressão que revele imprecisão.

Outros termos como “*alto*”, “*grande*”, “*largo*”, “*rápido*”, “*lento*”, “*longo*”, “*curto*”, “*perfeito*” devem ser evitados por falta de clareza e substituídos por faixas de valores, desde que não sejam termos usualmente encontrados na técnica, como por exemplo “*tecnologia de filme fino*”, “*VLSI – muito alta escala de integração*”, “*faixa VHF – very high frequency, etc.*”

V – Clareza

Inconsistências relativas a características essenciais da invenção: as características essenciais da invenção devem estar listadas em uma reivindicação independente.

Por exemplo uma reivindicação do tipo “*motor de combustão caracterizado pelo fato de que o consumo do motor é inferior a 2 litros / km*” é considerado sem clareza pois define o problema e não a característica essencial estrutural da invenção.

V – Clareza

Uma reivindicação deve definir de forma clara sua natureza se de produto ou método.

A reivindicação: “*conexão de um transceptor em uma rede de telecomunicações*” não possui clareza pois pode se referir tanto ao método de conexão quanto ao equipamento de conexão (produto).

V – Emendas no Quadro Reivindicatório

VII – Emendas no quadro reivindicatório

Para invenções implementadas por programa de computador, considere, por exemplo, uma reivindicação de produto em termos de suas características estruturais:

"Dispositivo de controle de embreagem automática caracterizado por um gerador de referência de deslizamento responsivo ao sinal de aceleração, um circuito para produzir sinal de erro, um regulador PID".

Uma emenda após a data do pedido de exame que pleiteie o método em suas características funcionais implementado por este mesmo dispositivo não seria aceita por violação do disposto no artigo 32:

"Método para controle de embreagem automática caracterizado pelas etapas de medir a velocidade do motor, gerar um sinal de referência de deslizamento, comparar a velocidade do motor e a velocidade de entrada, controlar o acionamento da embreagem".



VII – Emendas no quadro reivindicatório

Por outro lado, considere uma reivindicação de produto descrito em suas características funcionais:

"Sistema para controlar um sistema de transmissão de trocas de marchas mecânico automatizado caracterizado por compreender: i) **meios para detectar** a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida, ii) **meios para memorizar** a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida".

Método para controlar um sistema de transmissão de trocas de marchas mecânico automatizado caracterizado por compreender: i) **detectar** a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida, ii) **memorizar** a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida



Diretriz de Exame Artigo 32 (RPI 2215 de 18 de junho de 2013)

VII – Emendas no quadro reivindicatório

Considere um pedido de patente que reivindica um processo em que sejam pleiteadas características técnicas, por exemplo, relativas à transmissão de dados misturadas com etapas de um método financeiro. Se for constatado que as etapas referentes ao método financeiro não são essenciais à concretização do objeto pleiteado, ou seja, se o objeto da invenção se mantém sem as etapas referentes ao método financeiro, então tal processo pode ser considerado invenção.

Neste caso, as emendas nas reivindicações que **retirem esta matéria excedente considerada incidindo no artigo 10 da LPI poderão ser realizadas sem que isto configure violação do artigo 32 da LPI.**

Diretriz de Exame Artigo 32 (RPI 2215 de 18 de junho de 2013)

VI – Caracterizado por

Diretriz de Exame

3.04 Uma vez que, de um modo geral, uma invenção compõe-se de características já conhecidas e de características novas, de modo a facilitar a compreensão daquilo que representa a invenção, uma reivindicação independente deve ser formulada por:

- (i) parte inicial, que corresponde ao título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria;
- (ii) quando necessário, um preâmbulo contendo as características já compreendidas pelo estado da técnica; e
- (iii) obrigatoriamente a expressão "caracterizado por", seguida de uma parte caracterizante contendo as particularidades da invenção.

Diretriz de Exame – Módulo 1

3.05 Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa apenas facilitar esta distinção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante.

3.06 Deve-se atentar para o fato de que a novidade das características contidas após a expressão "caracterizado por" deve sempre ser estabelecida em relação ao conjunto de características tidas como conhecidas e definidas no preâmbulo.

TRF2

Segundo o TRF2 em NVS Ind. Com. v. INPI
“Constatado que o modelo de utilidade apresenta elementos que atendem aos requisitos da novidade e ato inventivo e outros que já se encontravam no estado da técnica, deve o INPI proceder às alterações na redação da patente para que sejam mantidas na parte caracterizante apenas os elementos providos de ato inventivo”.

Origem: TRF-2 Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 445924 Processo: 2005.51.51.122572-2 UF : RJ Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA Data Decisão: 19/08/2009 Documento: TRF-200218921 Fonte DJU - Data::15/09/2009 - Página::116 Relator Juiz Federal Convocado MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

TRF2

Segundo o TRF2 “Diz a boa técnica de redação de pedidos de patentes que: ela deve ter um título que traduza com fidedignidade o seu escopo e abrangência; o quadro reivindicatório deve trazer antes da expressão “caracterizado por” todo o estado da técnica, ou seja, tudo o que já era conhecido antes da invenção, e após essa expressão, aí sim, a “invenção”, a matéria a ser protegida”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009 cf. BARBOSA, Denis. Da regra da indivisibilidade das reivindicações de patentes no direito brasileiro set. 2001 http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excesso_reivindicado_sobre_depositado.pdf

TRF2

Segundo o TRF2 em *Metalplan Equip. v. INPI* confirma:
“De resto, segundo dita a boa técnica redacional de reivindicações em pedidos de patente, em consonância com o disposto no Ato Normativo nº 127/97 expedido pelo INPI, a reivindicação deve ser formulada com o uso de uma única expressão “caracterizado por” e tudo o que a ela anteceder deve corresponder ao estado da técnica, concentrando-se a novidade inventiva após dita expressão “caracterizado por”.”

Origem: TRF-2 Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 426640 Processo: 2002.51.01.514224-9 UF : RJ Orgão Julgador: PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA Data Decisão: 24/03/2009 APELANTE : METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA, APELADO: INPI Documento: TRF-200206100 Fonte DJU - Data::24/04/2009 - Página::106 Relator: Juiz Federal Convocado MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO,

Obrigado!