

### CASO BILSKI: DECISÃO FINAL?

Não se fala noutra coisa no mundo globalizado da Propriedade Intelectual, o caso *Bilski*. Já se falava muito antes e passou a falar-se muito mais depois da sentença do Tribunal Supremo dos EUA, do passado dia 28 de Junho.

Onde se pensaria que a tão aguardada sentença pusesse, finalmente, um ponto final nesta longa querela, os Juízes do Tribunal Supremo elaboraram aquilo a que Umberto Eco chamaria de “obra aberta”, ou seja, abriram a via para mais e mais interrogações no futuro.

Recordando: Bernard Bilski e Rand Warsaw depositaram um pedido de patente relativo a uma invenção, consistindo num método que permitiria aos consumidores e fornecedores de energia proteger-se contra o risco de flutuação de preços. As reivindicações essenciais descreviam o conjunto de etapas conducentes a minimizar o risco e traduziam o conceito numa simples fórmula matemática. O examinador da patente recusou-a, afirmando que a invenção não estava implantada num aparelho específico, manipulava, tão-só, uma ideia abstracta e apenas resolvia um puro problema matemático. O *Board of Patent Appeals and Interferences* concordou com esta posição, tendo a mesma sido confirmada pelo tribunal, neste caso o *Federal Circuit*. Até aqui dir-se-ia que não haveria nada de substancialmente novo sob o sol. O problema começa, e amplia-se, justamente na decisão do

*Federal Circuit*. É que este recuando, em significativa parte, em relação a jurisprudência anterior (e.g. *State Street Bank*, como já veremos) veio agora afirmar que um “processo” só é patenteável se 1) estiver ligado a uma particular máquina ou aparelho e 2) se transformar um particular artigo num diferente estado ou coisa. Este é o denominado teste “machine-or-transformation” de que muito se viria a falar a partir daqui. Cumpre referir que, segundo a lei norte-americana, uma invenção constitui um “processo” se definida como *process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.* (*Patent Act, 35 U.S.C.*)

Ou seja, o teste proposto pelo *Federal Circuit* ao tornar-se, como esta instância pretendia, exclusivo, único, deixaria de fora da patente os famosíssimos

Recordando: Bernard Bilski e Rand Warsaw depositaram um pedido de patente relativo a uma invenção, consistindo num método que permitiria aos consumidores e fornecedores de energia proteger-se contra o risco de flutuação de preços.

“Sociedade de Advogados Portuguesa do Ano”

*Chambers Europe Excellence 2009, IFLR Awards 2006 & Who’s Who legal Awards 2006, 2008, 2009, 2010*

“Melhor Sociedade de Advocacia de negócios da Europa do Sul”  
*ACQ Finance Magazine, 2009*

“Melhor Sociedade de Advogados no Serviço ao Cliente”  
*Clients Choice Award - International Law Office, 2008, 2010*

“Melhor Departamento Fiscal do Ano”  
*International Tax Review - Tax Awards 2006, 2008*

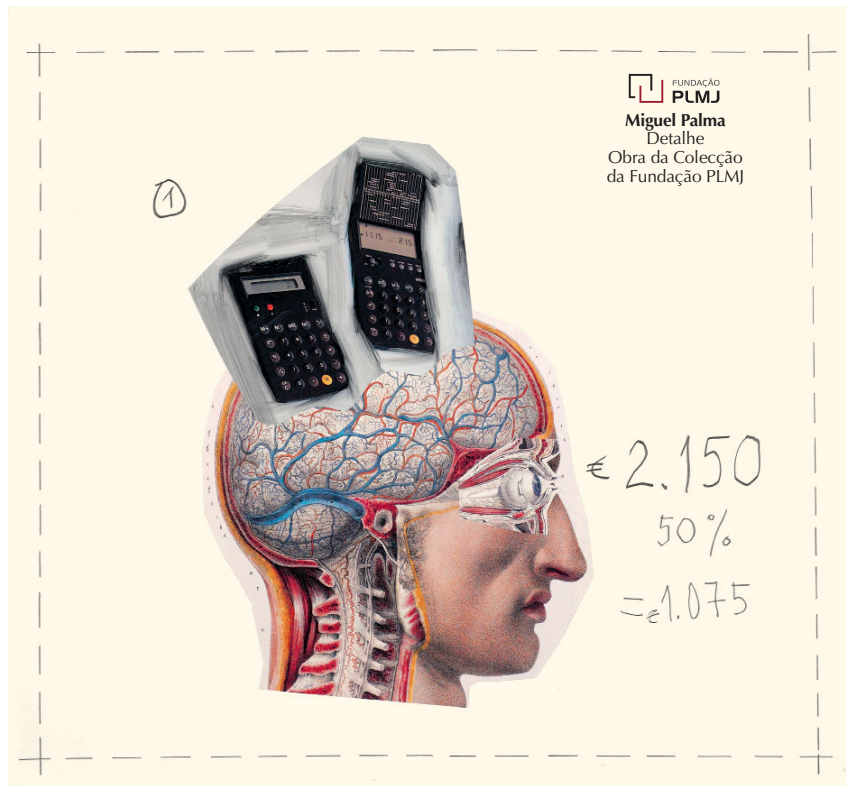
Prémio Mind Leaders Awards™  
*Human Resources Suppliers 2007*

# CASO BILSKI: DECISÃO FINAL?

*business methods* (métodos de negócio) na Internet. A grande e decisiva importância da decisão *Bilski* do Tribunal Supremo reside, não na solução encontrada para a “invenção” em si, a qual pouca ou nenhuma importância tinha e tem, sendo que todas as instâncias concordaram que não seria patenteável. Na verdade, o que fica para a História e para o futuro, é que o Tribunal Supremo recusou, neste ponto, quer a posição da instância inferior, no que tange ao método exclusivo de avaliação, quer a posição do Juiz John Paul Stevens expressa numa espécie de voto de vencido de quarenta e sete páginas, segundo a qual os métodos de negócio não podem, em circunstância alguma, constituir invenções patenteáveis. Ou seja, a última instância considerou que a correcta interpretação da Secção 101 (do *Patent Act, 35 U.S.C.*) preclui a interpretação do conceito de “processo” que implique excluir categoricamente os métodos de negócio da protecção pela patente.

Esta sentença, aguardada pelo mundo inteiro, dividiu, quanto à patenteabilidade dos métodos de negócio, o Tribunal Supremo, e este “sim, mas...” que acabou por fazer vencimento, passou à justa, à tangente, num resultado de 5-4. De um lado, os juízes considerados mais conservadores, do outro, os que alinharam com a declaração do Juiz Stevens, aqueles considerados, normalmente, mais progressistas.

Mas o que aqui estava verdadeiramente em causa e que fez convergir todas as atenções do mundo da PI e dos negócios, tem a ver com a eventual regressão que não chegou a acontecer em relação à jurisprudência conhecida pela designação simplificada de “State Street Bank”, de 1998, como vimos, na qual o *Federal Circuit* considerou que um sistema de elaboração, análise e registo de dados, em matéria de investimento financeiro, poderia ser patenteável por ter uma concreta utilidade prática e uma efectiva aplicação industrial. Foi esta memorável sentença que abriu a porta à patente de métodos de negócio operando



através de programas de computador, ou seja, que abriu a corrida às patentes de dispositivos profusamente usados no Comércio Electrónico. Desde 1998 que se acumularam mais de 40.000 pedidos de patente relativos a “métodos de negócio”. Daí que o que esteve, sempre, como se viu, em causa neste processo, foi a possibilidade de se pôr, frontalmente, em causa, ou em crise, as patentes de métodos de negócio e, também, na sequência, as de *software*. Por isso, o resultado final que constituiu um meio-alívio para certos sectores, foi recebido, com desapontamento, pelos tradicionais adversários das patentes de *software*, e não só, como a *Electronic Frontier Foundation*, a *Free Software Foundation* e a *Public Knowledge*.

Estamos, pois, no coração da Nova Economia, onde a Inovação e o Conhecimento substituíram os processos de fabricação das velhas indústrias. Daí que, como alguns pareceres que o Tribunal Supremo recebeu sublinham, o teste “*machine - or - transformation*” poderia criar

incerteza na patenteabilidade de *software*, técnicas avançadas de diagnóstico médico, patentes de métodos biotecnológicos, ou em invenções baseadas em compressão de dados ou na manipulação de sinais digitais.

E de tudo isto que lições ficam para o futuro? Por que aludimos a uma “obra aberta” no prómio desta nota?

Parece resultar que, se bem que o Tribunal Supremo tenha barrado o caminho que, aparentemente, pelo menos quatro dos seus membros queriam trilhar, a verdade é que pensa-se estar implícito que o regresso à situação pré-*Bilski*, a visão “liberal” das patentes de métodos de negócios,

Estamos, pois, no coração da Nova Economia, onde a Inovação e o Conhecimento substituíram os processos de fabricação das velhas indústrias.

Finalmente, num mundo globalizado este não é só, pelo contrário, um problema dos EUA. Na Europa, e em especial na Comunidade Europeia, hesita-se muito nesta área, como se sabe. Os métodos de negócio, como tal, são excluídos da patente, segundo a linha de conduta do Instituto Europeu de Patentes, sendo certo que, ainda assim, admite-se que certos aspectos específicos envolvendo *hardware* ou até *software*, por terem carácter técnico, podem ser patenteáveis.

estará descartado. Na verdade, o Tribunal Supremo convida o *Federal Circuit* a explorar novos métodos de limitação, desde que consistentes com a lei. Por outro lado, o Tribunal Supremo não deixou pistas que nos guiem em relação aqueles casos da Nova Economia, como o *software*, técnicas de “on-line shopping”, testes de diagnóstico médico e outros processos ou métodos de negócio, isto é, saber se tais métodos ou realidades “imateriais” podem ou não ser patenteados, pelo que é previsível uma multiplicação de casos *Bilski* no *US Patent and Trade Mark Office* ou, talvez ainda, nos tribunais.

Finalmente, num mundo globalizado este não é só, pelo contrário, um problema dos EUA. Na Europa, e em especial na Comunidade Europeia, hesita-se muito nesta área, como se sabe. Os métodos de negócio, como tal, são excluídos da patente, segundo a linha de conduta do Instituto Europeu de Patentes, sendo certo que, ainda assim, admite-se que certos aspectos específicos envolvendo *hardware* ou até *software*, por terem carácter técnico, podem ser patenteáveis.

E para Portugal este é um bom tópico

para meditação. Devem reflectir bem aqueles que gostam de arvorar um discurso optimista como se o sistema de patentes fosse uma realidade fácil, ao alcance de todos, bem como aqueles que querem decidir sozinhos na criação de tribunais especializados nestas áreas. Todos estes deveriam pensar bem antes de falar ou decidir, avaliando das dificuldades que se colocam naquele país que é, ainda, o maior “produtor” de patentes no mundo.

Como é óbvio a patente pode ser um extraordinário instrumento de desenvolvimento da Economia, mesmo em países periféricos como o nosso, se estes assuntos forem tratados com cuidado, clara orientação política e sensibilidade, como recomendava, recentemente, o Director do *Patent and Trademark Office* e *Under Secretary of Commerce for Intellectual Property*, David J.Kappos que, aliás, tem o seu nome neste processo, por isso mesmo, ou seja, *Bilski et Al v.Kappos*.

Foi também esta personalidade que, recentemente, evocou, em síntese, um curioso título de um artigo que circula na Internet, *The Biggest Job Creator You Never Heard Of: The Patent Office*.

---

A presente Nota Informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Nota Informativa não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte **Manuel Lopes Rocha-mnr@plmj.pt**.