



## O ESTRANHO CASO DA PATENTE AMERICANA N. 9.430.468 DE DOUBLE BLIND PEER REVIEW DE 30 DE AGOSTO DE 2016

### THE WEIRD CASE OF THE US DOUBLE BLIND PEER REVIEW PATENT N. 9.430.468 OF AUGUST 30<sup>TH</sup>, 2016

<sup>1</sup> Carlos Alberto Rohrmann

#### RESUMO

O Patent and Trademark Office dos Estados Unidos concedeu, em 30 de agosto de 2016, a Patente n. 9.430.468 para um programa de revisão cega por pares de artigos acadêmicos para uma empresa holandesa. A concessão da carta patente causa muita espécie no meio acadêmico porque se trata de uma ideia em abstrato que vem sendo utilizada por inúmeros programas de computador inclusive por alguns de software livre. O presente artigo analisa a referida patente, sob a ótica comparada do direito norte-americano, sob o marco teórico nietzschiano da justiça como troca para demonstrar que não se trata de matéria patenteável.

**Palavras-chave:** patentes; programas de computador; revisão por pares; artigo acadêmico; direito comparado

#### ABSTRACT

The US PTO issued, on August 30<sup>th</sup>, 2016, Patent n. 9.430.468 for a Dutch corporation over a double blind electronic peer review system for academic journals. This patent raises great reaction among academics because such a patent ultimately means protecting an abstract idea that has been largely used by other software, including on line free software. This article analyzes the double blind peer review patent under a comparative perspective with US law, under the Nietzschean theory of justice as an exchange between the two parties. This article demonstrates that it is not the case of a patentable subject matter.

**Keywords:** patents; software; double blind peer review; academic article; comparative law

---

<sup>1</sup> Doutor em Direito pela University of California, Berkeley, Califórnia, (United States). Professor do Mestrado da Faculdades Milton Campos – FDMC, Minas Gerais, (Brasil). Titular da Academia Mineira de Letras Jurídicas, Procurador do Estado/MG. E-mail: [crohrmann@mcampos.br](mailto:crohrmann@mcampos.br)



## 1. INTRODUÇÃO

A publicação, no dia 30 de agosto de 2016, por parte do United States Patent and Trademarks Office (PTO) de uma patente para um sistema de “double peer blind review” utilizado pela editora holandesa Elsevier representou um grande risco para a liberdade de criação acadêmica. Trata-se da patente norte-americana n. 9.430.468, sob o título “Online peer review and method”, sendo que o pedido havia sido depositado em 28 de junho de 2012. É interessante lembrar que a Elsevier edita mais de dois mil (2000) periódicos acadêmicos. Ademais, a Elsevier também comprou a SSRN, um mecanismo eletrônico de armazenamento e de busca de artigos acadêmicos de ciências humanas e de ciências sociais aplicadas; trata-se, pois, de um gigante respeitado na editoração acadêmica.

Este artigo, parte de uma pesquisa em andamento, busca apresentar a questão das patentes norte-americanas que estão sendo concedidas para métodos de negócios eletrônicos há mais de quinze anos, tais como a patente em questão. O capítulo dois faz uma revisão das primeiras patentes que foram concedidas pelo PTO nos Estados Unidos para métodos de negócios eletrônicos e apresenta, sob uma metodologia dedutiva, uma crítica incisiva a tais patentes por dois motivos: não se tratar de matéria patenteável e ofensa à própria lógica da patente que é calcada em uma troca que o inventor faz com o Estado, ensinando como se faz a sua invenção em troca de uma proteção temporária do objeto da patente. A fim de se demonstrar que tal troca não ocorre nas patentes dos métodos de negócio eletrônicos, o nosso artigo adota como referencial teórico a teoria Nietzscheana da justiça como troca, a partir do qual alcançaremos nossas conclusões preliminares.

Em face de o espaço virtual ser um ambiente transnacional, sem limites físicos bem definidos, o capítulo três, ainda sob uma perspectiva comparada, apresenta os riscos que a concessão de uma patente como a patente para o método eletrônico de “double blind peer review” pode apresentar para o desenvolvimento acadêmico no mundo eletrônico.

Por fim, ainda que em uma análise inicial da referida carta patente n. 9.430.468 expedida nos Estados Unidos da América, este artigo concluirá por seu descabimento e também por sua inaplicabilidade, destacado o risco de aplicação internacional agressiva da mesma que poderia ter consequências negativas para a comunidade acadêmica e para a própria inovação dos sistemas de editoração eletrônica de periódicos científicos. Nossa conclusão, reafirmamos, decorrerá da total ausência de troca (à luz de nosso marco teórico acima explicitado).

## 2. PATENTES NÃO SE APLICAM A MÉTODOS DE NEGÓCIOS ELETRÔNICOS

Um dos temas legais mais controvertidos em relação à proteção à propriedade intelectual no espaço cibernético diz respeito às patentes para métodos de negócios no comércio eletrônico. Três ações judiciais emergiram sobre esse assunto nos Estados Unidos na virada do século passado e levantaram muita discussão acadêmica.

Na primeira, houve uma decisão preliminar outorgando uma patente de comércio eletrônico no caso “State Street Bank” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, p.1368, 1998), publicado em 149 F.3d 1368, ano 1998. Na segunda, a Amazon.com ajuizou uma ação judicial em face de Barnes and Noble, em relação à sua patente (da Amazon.com) da “tecnologia de um clique, uma compra online”, vejamos:

Amazon claims that in May 1998, Barnesandnoble 'meticulously copied' Amazon's 1-Click online shopping technology (US Patent No. 5,960,411), changed the name to Express Lane, and slapped it on their Web site. Both 1-Click and Express Lane allow users to securely store billing and shipping information so that shoppers can make repeated purchases with a single mouse click, rather than having to re-enter data every time. (ARENT, 1999)

Amazon reivindica que em maio de 1998 a Barnesandnoble, “meticulosamente copiou” sua tecnologia de 1-Clique para compras online (Patente US n. 5.960.411), mudando o nome para Express Lane e a inseriu no seu website. Ambas 1-Clique e ExpressLane permitem que os usuários armazenem seguramente suas informações de compras e de pagamento de forma que os compradores possam fazer repetidas compras com apenas um clique no mouse, sem ter que entrar com os dados a cada vez. (tradução nossa)

Na terceira, é o caso que envolve uma ação ajuizada pela Priceline.com contra a Microsoft. Nesse caso, o pedido se refere à infração de uma patente que protege um método eletrônico online de lances virtuais e que seria violada pela Microsoft no seu site de vendas de passagens aéreas e hotéis intitulado Expedia.

PRICELINE.COM sues Microsoft for Patent Infringement, Unfair Competition. Andrews Intellectual Property Litigation Reporter, n. 6, 8, 1999. Microsoft's Hotel Price Matcher service infringes on priceline.com's patent for a 'buyer-driven' e-commerce model, according to a patent infringement suit filed in federal court in Connecticut. Priceline.com Inc. v. Microsoft Corp., No. 3:99cv01991 AWT (D CT, complaint filed Oct. 13, 1999). On Aug. 11, 1998, U.S. Patent No. 5,794,207 was issued to priceline.com's founders and later assigned to priceline.com. The patent was for a 'Method and Apparatus for a Cryptographically Assisted Commercial Network System Designed to Facilitate Buyer-Driven Conditional Purchase Offers'. (PRICELINE.COM, 1999)



PRICELINE.COM processa a Microsoft por violação de patente, concorrência desleal. *Andrews Intellectual Property Litigation Reporter*, n. 6, 8, 1999. O serviço da Microsoft Hotel Price Matcher infringe a patente da priceline.com para um modelo de e-commerce orientada para o comprador, de acordo com um processo de violação de patente depositado no tribunal federal de Connecticut. *Priceline.com Inc. v Microsoft Corp.*, No. 3 : 99cv01991 AWT (D CT, petição protocolada em 13 de outubro de 1999). Em 11 de agosto de 1998, a Patente dos EUA No. 5.794.207 foi emitida a fundadores da Priceline.com e mais tarde atribuída para priceline.com. A patente foi para um “método e aparelho para um Sistema de Rede Comercial Criptograficamente Assistida projetado para facilitar ofertas de compra condicional direcionada ao comprador”. (tradução nossa)

Há um destaque para a semelhança do caso Amazon.com v. Barnes & Noble com o caso PriceLine.com v. Microsoft:

Last month, Amazon.com sued Barnes & Noble's online affiliate for allegedly infringing on Amazon.com's patent for one-click Web shopping. In a similar case, PriceLine.com is suing Microsoft, accusing the Redmond company of copying a patented method of price-bidding on the Expedia travel site. The Amazon.com case stems from a patent it received in September, two years after first applying to patent the 'one-click' feature, which allows consumers who have previously provided personal details to click only once to make a purchase on its Web site. Within a month, it sued online rival barnesandnoble.com, alleging breach of its patent. Priceline.com is suing Microsoft for allegedly copying its reverse auction feature, which allows consumers to specify their preferred hotel price. Barnesandnoble.com and Microsoft are contesting the respective lawsuits. Both suits mark an escalation of the fight over ownership of key Internet technology. (WOULD-BE, 1999).

Mês passado, a Amazon.com processou a Barnes & Noble's online por violação da patente da Amazon.com de seu “um clique” para compras virtuais. Em um caso similar, a PriceLine.com está processando a Microsoft, acusando a companhia de Redmond de copiar um método eletrônico de lances em seu site de viagem Expedia. O caso Amazon.com case decorre de uma patente que ela conseguiu em setembro, dois anos após o protocolo do pedido de patente do seu Sistema de “um clique”, o qual permite que os consumidores que anteriormente já cadastraram seus dados pessoais para clicar apenas uma vez ao encerrar as compras virtuais no seu web site. Em um mês, ela processou sua rival barnesandnoble.com, alegando violação da patente. Priceline.com está processando a Microsoft por copiar seu Sistema de leilão reverso o qual permite que os consumidores digam qual seu preço máximo que aceitam pagar por um quarto de hotel. Barnesandnoble.com e Microsoft contestaram suas respectivas ações. Ambas as ações marcam o início do escalonamento da luta de tecnologia de ponta chave para a Internet. (tradução nossa)

Os argumentos dos titulares das patentes estão todos relacionados com a patentabilidade dos chamados métodos de negócio eletrônicos, ou métodos de negócio virtuais ou métodos de negócio virtuais.

A matéria de conferir se patentes para métodos de negócios do comércio eletrônico, é, obviamente, controversa. Nós agora passaremos a analisar as consequências jurídicas e políticas e da inovação decorrente da concessão de patentes para métodos de comércio eletrônico do U.S Patent and Trade Mark Office (o INPI dos Estados Unidos). Em um primeiro momento, nós vamos rever o arcabouço legal do sistema de patentes dos EUA. Uma vez feita essa breve revisão, passaremos à análise dos assuntos legais relacionados à infração de patentes conferidas pelos EUA para atividades de comércio eletrônico.

A lei dos EUA estabelece que a patente é um monopólio temporário garantido pelo Estado (LESSIG, 2009). É interessante ressaltar que a competência para legislar sobre patentes é do Congresso dos EUA. Sabemos que os EUA são uma federação centrífuga, diferentemente do modelo federativo adotado pelo Brasil. Aqui temos uma federação centrípeta, na medida em que a maioria dos poderes está concentrada na União Federal e, a competência legislativa da União Federal é hipertrofiada, com prejuízo à competência dos estados federados para legislar. Já a federação norte-americana adotou modelo oposto: a competência para legislar é majoritariamente dos estados federados, cabendo à União legislar, por meio do Congresso, apenas em matérias especificamente delimitada na Constituição dos EUA, e que são poucas, exemplificamos: comércio interestadual, comércio com outras nações e, curiosamente, direitos autorais, patentes e marcas registradas (a título de curiosidade, a “Patent Clause” é o único trecho da Constituição dos EUA em que aparece o termo “Right”).

Uma vez que o Congresso tem a competência para legislar sobre patentes, ele assim o fez, e conseqüentemente, há uma lei federal que regulamenta a patente nos EUA. Ainda, curiosamente, o fato de uma matéria ser regulamentada por lei federal nos EUA implica que todas as ações que envolvam aquela matéria sejam de competência da Justiça Federal dos EUA.

A Lei de Patentes dos EUA estabelece cinco requisitos para que o inventor possa requerer uma patente perante o PTO. Assim, para que uma patente possa ser concedida, cabe ao inventor provar que sua reivindicação atende aos seguintes cinco requisitos: a matéria seja patenteável; novidade (também conhecida como requisito “não identidade com invenção anterior”); não trivialidade (a invenção deve ser uma extensão não trivial daquilo que já é conhecido ou do estado da técnica); utilidade (a invenção tem de ser útil); e o chamado *enablement*, que é a descrição técnica da invenção (a invenção tem de ser descortinada e descrita pelo inventor, de forma que qualquer pessoa seria capaz de fabricar e usar a invenção).

A legislação dos EUA de patentes estabelece um *quid pro quo* entre o inventor que pretende que sua invenção seja patenteada e o governo norte-americano, determinando que



aquele ensine ao Estado como fabricar sua invenção, e, em contrapartida, recebe um monopólio temporário para fazer, usar, vender, oferecer à venda ou importar o objeto de sua patente (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, §1, 1966).

É muito importante ressaltar que os EUA surgiram como um país que se opôs aos monopólios. Está na gênese do estado norte-americano não somente a liberdade de religião ou de expressão, como também a de empreender. O monopólio oferece uma barreira quase intransponível ao estabelecimento de novos empreendimentos na área do monopolista. A legislação norte-americana de livre concorrência vai ao encontro dos anseios iniciais de que o surgimento de monopólios viesse a ceifar de morte a livre concorrência e novos empreendimentos, ainda que pequenos. Para isto, os EUA adotaram sólida legislação, conhecida como antitruste, que foge ao escopo do presente artigo. Por outro lado, a patente parece uma contraditória concessão de monopólios que vai de encontro a todo o arcabouço jurídico de incentivo à liberdade de empreendimento. Trata-se, por óbvio, de uma exceção constitucional e legal que, de um lado, é um monopólio temporário e, de outro, cria um incentivo para que os inventores mantenham suas atividades de pesquisa e de criação, como também, compartilhem suas invenções e suas inovações técnicas com o próprio Estado. Por fim, essa troca reflete a chamada “teoria da utilidade da norma” porque, na prática (e aqui fazemos referência à teoria do pragmatismo jurídico, teoria esta muito encampada nos EUA), é útil ao Estado conferir tal monopólio temporário a fim de fomentar investimentos em pesquisa, que não aconteceriam não pudesse ter nenhum retorno exclusivo com sua invenção (teoria utilitária).

O monopólio exclusivo conferido pela patente, no regime norte-americano, vale por um prazo de vinte (20) anos (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, §154, 1966). Portanto, a troca que o Estado faz com o inventor reflete o princípio da justiça em Nietzsche, ou seja, a justiça como troca entre as partes.

A busca pela justiça envolve sempre uma troca entre as partes, dentro do conceito Nietzscheano da origem da justiça, muito bem aclarado em sua obra “Humano, Demasiado Humano”, vejamos:

A justiça (a equidade) nasce entre homens quase igualmente poderosos, como bem o compreendeu Tucídides (no terrível diálogo entre os deputados atenienses e melienses). Significa isto que: onde não existe um poderio claramente reconhecido como predominante e onde uma luta só poderia provocar danos recíprocos sem qualquer resultado, nasce a ideia de tentar um entendimento e de entabular negociações sobre as pretensões de um e outro lado: o carácter de troca é o carácter inicial da justiça. Cada



um dá satisfação ao outro, posto que cada um recebe aquilo a que dá mais valor que o outro. Dá-se a cada um o que ele pretende ter, como sendo doravante seu, e recebe-se em troca o objeto do próprio desejo. (NIETZSCHE, 1973, p. 88)

Em face do conceito Nietzscheano de justiça como troca, podemos perceber que o modelo de proteção da patente bem se adequa aos seus propósitos de incentivar o inventor e ao mesmo tempo disseminar o conhecimento do estado da técnica em uma determinada área específica.

Devemos deixar muito claro que as ideias em abstrato não podem ser objeto de patentes. Elas não merecem proteção da propriedade industrial, e essa é uma decisão de 1874 que prevalece até hoje: “An idea of itself is not patentable, but a new device by which it may be made practically useful is patentable” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, p. 498, 1874) ou em nossa tradução, “Uma ideia não é patenteável, mas um equipamento novo por meio do qual ela pode ser útil do ponto de vista prático, é patenteável”. É importante ressaltar este princípio porque ideias em abstrato, mesmo que externadas por meio de um texto, ou de um escrito, ou de um programa de computador, não podem ser objeto de proteção patentária.

Métodos de negócio também não são protegidos por patentes. Os métodos de negócio são muito próximos das ideias em abstrato. É importante salientar que uma ideia em abstrato, isto é, por si, não é patenteável. Outra questão que deve ser consignada é a patenteabilidade dos "métodos de negócio" ou "métodos negociais". Considerando que os métodos de negócio são entendidos como uma ideia, e não uma "invenção", os tribunais tradicionalmente vinham decidindo pela impossibilidade de patenteá-los.

Ademais, em acórdão unânime (“9 a 0”) de 19 de junho de 2014, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no celebrado caso *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International*, decidiu que ideias abstratas não merecem proteção por meio de patentes apenas porque elas são implementadas em um computador genérico, como se depreende da ementa abaixo:

Because Alice Corporation's patent claims involving (1) a method for exchanging financial obligations, (2) a computer system as a third-party intermediary, and (3) a computer-readable medium containing program code for performing the method of exchanging obligations are drawn to a patent-ineligible abstract idea under 35 U.S.C. § 101, they are not patent eligible under Section 101.

Porque a patente da Empresa Alice tem reivindicações que envolvem: (1) um método para troca de obrigações financeiras, (2) um sistema de computador como um terceiro intermediário, e (3) uma mídia de leitura por computador que contém o código de um programa para executar o método



de troca das obrigações são uma ideia abstrata inelegível nos termos do § 101 do título 35 do USC, não se trata de matéria patenteável na Seção 101. (tradução nossa)

Um sistema de transações financeiras não é, a princípio, objeto da proteção patentária; o que reflete precedentes que remontam ao caso *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.* (1908), “A system of transacting business, disconnected from the means for carrying out the system is not, within the most liberal interpretation of the term, an 'art' and unless the means used are novel and disclose invention, such system is not patentable” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, p. 467, 1908).

Ao ajuizar-se uma ação com pedido decorrente de uma infração à Lei de Patentes norte-americana, o autor deverá provar que a conduta do réu violou um dos cinco direitos exclusivos da patente (fabricar, usar, vender, oferecer à venda ou importar), conforme o § 271 do título n. 35 do *United States Code*, que regula as patentes. Naturalmente, para que a lei de patentes norte-americana seja aplicada, a conduta do requerido deverá ter ocorrido no território dos Estados Unidos (RYDSTROM, p. 502, 1972). De outra forma, haveria extraterritorialidade da lei de patentes norte-americana aplicada pelos tribunais locais, conforme se depreende do caso *T.D. Williamson*:

*T.D. Williamson, Inc. v. Laymon*, 723 F.Supp 587, 1989: "Master issued proposed findings of facts and conclusions of law on damages due patentee as result of infringement of patent on caliper pig used for measuring and reporting on internal geometry of pipelines. Patentee and infringer filed objections. The District Court, H. Dale Cook, Chief Judge, held that: (1) infringer could be held liable under section proposing liability for infringement when components of patented invention are combined in foreign nation in manner which would constitute infringement if done inside United States; (2) patentee sufficiently showed detailed computations to support recovery of lost profits; (3) patentee sufficiently showed demand for product and it was appropriate to apply entire market value rule and not attempt to apportion damages resulting from patented and unpatented portions of infringing pig; (4) evidence supported determination that there were no acceptable, noninfringing substitutes for patented device so as to affect computation of lost profits; (5) patentee was not required to join wholly owned subsidiary which made some of components for product; (6) sufficient evidence was presented of demand for patented product; (7) evidence supported awards of lost profits on particular jobs; and (8) award of prejudgment interest was not abuse of discretion. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, p. 587, 1989)

*T.D. Williamson, Inc. v. Laymon*, 723 F.Supp 587, 1989: "O autor apresentou provas de fatos e conclusões de direito sobre danos devidos ao titular da patente como resultado da violação da patente de um caliper pig usado para medir a geometria interna de tubulações. O que infringiu protocolou resposta. O juiz de primeiro grau, H. Dale Cook, decidiu que: (1) o que infringe pode ser condenado nos termos do artigo que estabelece



a responsabilidade por infração a patentes quando os components de uma invenção patenteada são combinados (montados) em um país estrangeiro da mesma forma em que seria considerado uma violação ao direito do titular da patente nos Estados Unidos; (2) o titular da patente provou de maneira suficiente cálculos detalhados que demonstram a necessidade de ser ressarcido por perdas e danos; (3) o titular da patente provou que há demanda por seu produto e que é correto aplicar a regra do Mercado inteiro e não tentar apenas aplicar os danos proporcionalmente às peças patenteadas e às não patenteadas do produto (pig) que violou sua patente; (4) ficou provado que haveria peças que poderiam ser usadas no produto que seriam peças que não violariam a patente do titular da patente, de forma a se reduzir os lucros cessantes proporcionalmente; (5) o titular da patente não é obrigado a juntar todas as peças de sua patente para fazer os components do produto; (6) restou suficientemente provado que há demanda para o produto patenteadado; (7) restou suficientemente provado que houve perda de lucros (lucros cessantes) particularmente em face da perda de postos de trabalho específicos; and (8) o julgamento antecipado da lide não foi abuso do poder discricionário do juiz. (tradução nossa)

Passaremos agora à análise da aplicação da patente norte-americana a eventuais violações ocorridas no mundo virtual, fora do território dos Estados Unidos da América e suas eventuais consequências jurídicas, sendo que tomamos a teoria da “Dogmatic Function of Law for Cyberspace” (ROHRMANN, C. A., p. 87, 2007) no sentido de que se aplica o direito doméstico ao mundo virtual.

### 3. A APLICAÇÃO DA PROTEÇÃO PATENTÁRIA NO MUNDO VIRTUAL

Uma vez que as regras das leis de patentes são eminentemente territoriais, ou seja, elas se aplicam ao país de origem, se uma empresa estabelecer seu site fora dos Estados Unidos, uma patente norte-americana de método de comércio eletrônico não poderia ser violada assim que a empresa usou o referido método nos seus servidores locais no exterior. Essa estratégia não impede os consumidores de negociarem com a empresa em questão.

Inicialmente, quanto ao aspecto de direito internacional da Lei de Patentes norte-americana, o tratado mais importante que os Estados Unidos assinaram é o GATT-TRIPS no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), pelo qual sobrevieram algumas alterações na referida legislação (por exemplo, o período de vinte anos tem como termo inicial a data em que a aplicação da patente foi requerida). As consequências da adesão dos Estados Unidos na sua lei doméstica estão intimamente relacionadas com a tentativa de harmonização da legislação dos outros países a respeito.

These additional changes, if enacted, would further the substantive harmonization of world patent law by bringing the United States into line



with the rest of the world on a number of important issues. So long as patent applicants must file, prosecute (and pay fees!) in each country in which they require protection, though, the impact of substantive harmonization will be limited. (MERGES, *et al.*, p. 128, 1997)

Esses encargos adicionais, se se tornarem lei, iriam facilitar a harmonização futura das leis mundiais de patentes, porque os Estados Unidos estriam alinhados com o resto do mundo em uma séria de assuntos importantes. Enquanto que os requerentes de patentes tiverem que protocolar, acompanhar (e pagar taxas!) em cada país no qual requerem proteção, o impacto da harmonização será limitdo. (tradução nossa)

Além da questão da territorialidade, há também outra indagação: os métodos de negócios ainda não são patenteáveis? As coisas poderiam estar começando a mudar. No caso "State Street Bank", os tribunais norte-americanos decidiram que a "exceção do método de negócio" é apenas uma exceção, criada judicialmente, às matérias legais não mais aplicáveis. Essa decisão abre um precedente para que todos os tipos de comerciantes eletrônicos tentem obter patentes aos seus métodos de negócio de comércio eletrônico nos Estados Unidos e, a partir da carta patente norte-americana deferida, comecem a tentar fazer valer a proteção patentária para todo o mundo virtual.

Não obstante, outros casos também foram demandados, por exemplo, a patente para métodos de negócio reclamada pela Amazon.com e a Priceline.com em ações judiciais. Agora, nós sairemos da perspectiva legal para as questões políticas de aplicabilidade dessas patentes.

Mais uma vez, quando se fala em questões políticas relacionadas ao comércio eletrônico, devemos recordar uma das principais características do espaço virtual: é o meio internacional que é usado largamente pelo mundo para atividades comerciais complexas locais e internacionais. Uma vez que o comércio eletrônico cresce como nova atividade negocial, comerciantes eletrônicos estão dando o melhor de si para obterem diversas patentes, de forma ampla, para seus métodos de negócio tanto quanto eles puderem, sendo que na virada do século, o PTO já recebia mais de 60.000 pedidos de patentes de programas de computador em um ano: "The U.S. Patent and Trademark Office estimated it will receive 60,000 applications for computer-related patents through next September, up 20 percent from the previous year. The patent office does not have a separate category for applications for software patents." (WOULD-BE, 1999). Trata-se de uma estratégia que poderia ameaçar a concorrência no espaço virtual antes mesmo que essa competição viesse a ser relevante nesse novo mercado.

A territorialidade das leis é um importante parâmetro a ser discutido, tendo em vista as implicações internacionais de uma patente para métodos de negócio no espaço virtual. Como

vimos anteriormente, os tribunais dos Estados Unidos muitas vezes não hesitam em não aplicar as leis norte-americanas a potenciais violações ocorridas em outros países. Ademais, a aplicação da lei de patentes é uma área em construção, assim como a lei norte-americana de patentes em si (LEMLEY, Mark, p. 103, 1998). Essa aplicação extraterritorial da lei norte-americana poderia ocorrer na hipótese de uma empresa que tenha seu *site* fora dos Estados Unidos e que viole patentes para métodos de negócio em comércio eletrônico.

O resultado prático de aplicação efetiva da lei poderá variar. Poderíamos considerar o caso em que a empresa operasse no exterior seja uma subsidiária de uma empresa norte-americana (ou no caso em que a empresa estrangeira tenha seus ativos nos Estados Unidos). Nessa situação, seria mais fácil para os tribunais norte-americanos aplicarem a decisão (isso é apenas um modo de como manter os ativos da empresa nos Estados Unidos).

O problema para aplicação da lei ocorreria quando a empresa não fosse uma pessoa jurídica local nos Estados Unidos. Devido às dificuldades práticas de aplicar a lei de um país em outro, é improvável que um tribunal estrangeiro execute a decisão extraterritorial de uma corte norte-americana. Se considerarmos que uma parcela dos negócios eletrônicos está relacionada aos bens incorpóreos que são baixados na internet, tal fato torna ainda mais difícil para os tribunais norte-americanos executarem suas decisões. A razão é simples: não haveria bens corpóreos a serem mantidos no território dos Estados Unidos (nem existiriam bens a desembarcarem nos Estados Unidos).

Haveria outras formas de fazer com que os Estados Unidos pudessem agir a fim de executar suas decisões domésticas a respeito da lei de patentes. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio (OMC) poderia promover um fórum com o fito de se discutir uma forma de executar essas decisões. Os Estados Unidos poderiam compelir os demais membros da OMC a aceitarem a aplicabilidade universal e exequibilidade internacional de sua lei de patentes para métodos de negócio em comércio eletrônico. Seria uma forma para proteger os interesses norte-americanos, especialmente se considerarmos que a maior parte das empresas dos Estados Unidos poderia estar no universo do comércio eletrônico.

Uma solução para as empresas que não tenham patentes para seus métodos de negócios eletrônicos seria a de estabelecer seus *sites* fora dos Estados Unidos. Isso demandaria escolher um país que tenha um bom sistema de telecomunicações e facilidades no mundo dos computadores, além de, preferencialmente, não ser um membro da OMC. Taiwan (República da China) seria um bom exemplo. É um país líder em tecnologia da computação com uma boa infraestrutura de telecomunicações. Ademais, Taiwan não é um membro da OMC. Ainda,



empresas que comercializam produtos que são baixados via internet não teriam de se preocupar com o infortúnio que representa a distância geográfica entre os Estados Unidos e Taiwan. Empresas que vendem produtos que requeiram uma entrega fora do mundo virtual (física), como livros e brinquedos, teriam de negociar os custos adicionais de transporte. Outro problema para essas empresas é o fato de elas não lhes serem permitido manter seus produtos estocados no território dos Estados Unidos (tendo em vista o risco de penhora dos seus ativos).

Outra questão política importante é o risco de monopolização do espaço virtual. Temos atravessado muitos problemas com o domínio da Microsoft no mercado de sistema operacional e sua intenção de estender esse monopólio para outros mercados. Se as patentes estivessem garantidas para os métodos de negócio no comércio eletrônico, poucas empresas seriam agraciadas com os monopólios legais por vinte anos (uma eternidade, tratando-se do mundo virtual). Após esse longo período, é improvável que outras empresas seriam capazes de concorrer com corporações já bem estabelecidas no espaço cibernético.

Ademais, há outras questões relacionadas à proteção de conhecimentos tradicionais de um país por outro, sendo que a patente, uma vez concedida, poderia vir a ter consequências negativas para os titulares do referido conhecimento que não se anteciparam ao registro da patente, muitas vezes não só por já utilizar aquele conhecimento há anos, como também por sequer imaginar que se trataria de matéria patenteável (ROHRMANN, C.A., NORTON, L., p. 352, 2007).

Talvez isto poderia ser imaginado, a princípio, como uma boa política econômica para os Estados Unidos como país: ter algumas poucas empresas como únicas a fazerem negócios virtuais. Ainda é cedo para identificar todas as consequências dessa política. Além do mais, é necessário ter em vista o espaço virtual sob a ótica da perspectiva internacional. Outras decisões judiciais de países, tais como a posição dos tribunais europeus a respeito dessa matéria teriam um papel extremamente importante.

Apesar do fato de o mundo online ser um meio internacional, se os tribunais norte-americanos entenderem que a Amazon.com tem uma patente no seu método de negócio em comércio eletrônico de “1-clique”, naturalmente, essa decisão teria um tremendo impacto no comércio eletrônico em todo o espaço virtual.

Outra questão que permanece não resolvida é a seguinte: essas decisões que reconheçam patentes para empresas norte-americanas são outras provas de que os Estados Unidos enxergam a Internet como sua propriedade, como sua peça da “terra do mundo virtual”? Se sim, os Estados Unidos não se sentiriam livres para impor suas leis de patentes,

estabelecendo monopólios legais para empresas norte-americanas no espaço cibernético? Como a política norte-americana de mercado reagiria se outros países começassem a permitir que multinacionais estabeleçam seus próprios *sites* fora do território norte-americano e usem os métodos de negócio eletrônico que eventualmente infringjam patentes nos Estados Unidos? (CORPORATIONS, 1999).

O “argumento da futilidade” usado por estudiosos que defendem que o espaço virtual é um local “não regulamentável” poderia ter uma serventia se as empresas de negócios virtuais, que não sejam titulares de patentes, voltassem aos Estados Unidos. Ainda assim, esse argumento se tornaria obsoleto se os Estados Unidos realmente quisessem executar suas leis mundo afora por meio de imposições de sanções comerciais em face de países que fossem hospedeiros dessas empresas que alegadamente infringissem leis dos Estados Unidos.

A questão de patentes para métodos de negócio (DUKES, Mark C. *et al.*, p. 32, 1999) no comércio eletrônico é, até o momento, tão controversa como uma patente de um programa de computador (software) pode ser (COHEN, Julie E. e LEMLEY, p. 1, 2001). De um ponto de vista comparativo, a legislação brasileira não prevê patentes para programa de computador. Ademais, métodos de negócio não são patenteáveis, segundo a lei do Brasil. É absurdo que métodos de negócio no comércio eletrônico sejam sujeitos à patentes no País.

Finalmente, recordamos que, até o momento, a maioria das patentes de métodos de negócio no comércio eletrônico está pendente nos Estados Unidos. Felizmente, juristas tendem a argumentar contra a emissão dessas patentes. Como Larry Lessig consignou, patentes são monopólios garantidos pelo governo por um longo período de tempo, o que pode ser nocivo ao espaço cibernético (LESSIG, L., 2001).

#### 4. CONCLUSÃO

Iniciamos nossas conclusões com uma observação que este artigo é parte de uma pesquisa maior em andamento, em face de a publicação da Patente n. 9.430.468 ser muito recente (dia 30 de agosto de 2016) e desse artigo analisar os seus efeitos ainda no primeiro mês após a publicação carta patente pelo PTO.

A nossa primeira conclusão, tomada sob a perspectiva do nosso marco teórico, qual seja, da justiça como troca em Nietzsche é que a patente para um sistema de “double blind peer review” é descabida porque não há nenhuma troca entre a empresa titular da referida patente e o Estado. Isto porque já existem vários sistemas eletrônicos de “double blind peer review”,



inclusive alguns em programas livres, logo, a empresa titular da patente não está ensinando nada de novo ao Estado, destarte, não há troca a justificar que o Estado confira um monopólio para a empresa. Ao contrário, haveria uma subtração de inúmeros sistemas de “double blind peer review” com grande prejuízo para a livre concorrência e para a comunidade acadêmica.

A metodologia dedutiva utilizada pelo nosso artigo ainda nos permite concluir outros desdobramentos de nossa primeira conclusão. A concessão da patente n. 9.430.468 também padece de juridicidade pelos seguintes aspectos, todos eles não só ilegais como fora do conceito Nietzscheano adotado da justiça como troca: primeiro, a patente n. 9.430.468 protege uma ideia abstrata, e não uma invenção implementada a partir da ideia (lembramos que uma ideia que pode ser genericamente usada em um computador não merece proteção patentária); segundo, a patente n. 9.430.468 protege um método de negócio, qual seja o método de fazer avaliações cegas por pares, algo também que padece de troca porque os negócios não de ser livres (não há motivo para uma empresa ter o monopólio legal sobre o método de vendas, sobre o método de hotelaria, sobre o método de revisão); terceiro, a patente n. 9.430.468 padece do requisito legal da novidade porque já existem vários sistemas de revisão eletrônica cega por pares, logo, não há nenhuma troca em ensinar ao Estado o que já está sendo usado há anos no mundo eletrônico acadêmico.

Por fim, também foi feita análise do risco da aplicação transnacional da proteção patentária de sistemas virtuais em face de o mundo eletrônico romper as fronteiras geográficas tradicionalmente definidas.

Há de se aguardar, agora, qual será a posição da Elsevier, empresa titular da patente n. 9.430468, para sabermos se a Elsevier adotará uma estratégia mais ativa, ou não, em relação aos seus concorrentes de editoração eletrônica de periódicos acadêmicos, com notificações, ou até mesmo ações judiciais. Por um lado, as reivindicações da patente da Elsevier podem ser amplas o suficiente para que ela entenda que seus concorrentes infringem sua patente; por outro lado, os concorrentes terão vários argumentos de defesa como os deduzidos nesse artigo.

Trata-se, pois, de uma pesquisa em andamento que espera por possíveis grandes desdobramentos jurídicos com grande relevância para a propriedade intelectual e para o mundo acadêmico.

## REFERÊNCIAS

A LIST of countries that are members (and also of observers governments) of the WTO is available online. WORLD TRADE ORGANIZATION. Disponível em <<http://www.wto.org/wto/about/organsn6.htm>>. Acesso em 19 nov. 1999.

ARENT, Lindsey. Amazon, B&N's Mutual Hissy Fit. WIRED. Disponível em <<http://www.wired.com/news/business/0,1367,32068,00.html>>. Acesso em 28 out. 1999.

COHEN, Julie E. e LEMLEY, Mark A. Patent Scope and Innovation in the Software Industry, *California Law Review*, n. 49, p. 1, 2001.

CORPORATIONS could try to establish their web sites in countries that are not members of the World Trade Organization (WTO), and therefore, those countries are not parties to the "Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS Agreement". WORLD TRADE ORGANIZATION. Disponível em <<http://www.wto.org/wto/intellec/1-ipcon.htm>>. Acesso em 28 out. 1999.

DUKES, Mark C. *et al.*, Software Patent Protection: State Street Puts Businesses on "Easy Street", *S. C. Law Review* n. 10, p. 32, 1999.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, PATENT AND TRADEMARKS OFFICE – PTO. Patent n. 9.430.468, *Online peer review and method*, 30 de agosto de 2016.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, T.D. Williamson, Inc. v. Laymon, 723 F.Supp 587, 1989.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 149 F.3d 1368, 1988.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 35 United States Code, § 271.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 35 United States Code. § 154.



ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 383 United States Code §1, 1966.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Graham v. John Deere*. 35 United States Code. §§ 101 (utility), 102 (novelty), 103 (nonobviousness) and 112 (enablement).

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*, 160 F. 467, 1908.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard*, *United States Reports* n. 87, p. 498, 1874.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, 1998.

LEMLEY, Mark A. Recent Developments in Patent Law, *Texas Intellectual Property Law Journal*, n. 6, p. 103, 1997.

LESSIG, Lawrence. Online Patents, Leave them Pending. CENTER OF INTERNET AND SOCIETY. Disponível em <<http://cyberlaw.stanford.edu/lessig/content/index.html>>. Acesso em 13 fev. 2001.

LESSIG, Lawrence. *The Problem with Patents*. Disponível em <<http://www.thestandard.com/articles/display/0,1449,4296,00.html>>. Acesso em 30 out. 1999.

MERGES *et al.* *Intellectual Property in the New Technological Age*. New York: Aspen Law and Business, 1997.

NIETZSCHE, F. *Assim falou Zaratustra*. (1885). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987.

NIETZSCHE, F. *Humano demasiado humano*. (1878) Lisboa: Ed. Presença, 1973.





ROHRMANN, C. A. The role of the dogmatic function of law in cyberspace. *International Journal of Liability and Scientific Enquiry* (Online), v. 1, p. 8, 2007.

ROHRMANN, C. A., NORTON, L. The Patent Protection and Traditional Knowledge, *International journal of intellectual property management* (Print), v. 1, p. 351, 2007.

PRICELINE.COM Sues Microsoft for Patent Infringement, Unfair Competition. *Andrews Intellectual Property Litigation Reporter*, n. 6, 8, 1999.

RYDSTROM, Jean F. What Constitutes "Regular and Established Place of Business" within Meaning of 28 U.S.C.A. § 1400(B) Fixing Venue in Actions for Patent Infringement, 12 A.L.R. Fed. 502, 1972.

WOULD-BE Web Giants Go a Little Patent-Happy. *The Seattle Times*. Seattle, 07. Nov. 1999.