

Sumário

Prefácio	xv
<i>Denis Borges Barbosa</i>	
Uma introdução ao conceito de contributo mínimo	1
<i>Denis Borges Barbosa</i>	
A construção explícita do contributo mínimo	1
A construção tácita do contributo mínimo	3
Atividade inventiva: objetividade do exame	7
<i>Denis Borges Barbosa</i>	7
Da importância da questão	7
Atividade inventiva como requisito constitucional	9
A definição do requisito em nossos textos anteriores	11
A construção da sensibilidade para o contributo mínimo	13
Cláusulas finalísticas em Propriedade Intelectual	16
A cláusula finalística brasileira e a noção de desenvolvimento	17
A equação de ponderação	20
Uma equação de direito estrito	22
A economia do contributo mínimo	23
Apuração de atividade inventiva e devido processo legal	26
Devido processo legal e procedimento patentário em geral	26
Devido processo legal e apuração de atividade inventiva	34
A construção histórica do contributo mínimo	36
Equivalência, construção e a casuística das “questões difíceis”	37
A casuística das dificuldades	37
Construção e invenção	38
A doutrina dos equivalentes	39
Aporte mínimo, o demônio da casuística e as tentações da subjetividade	41
A generalização do requisito do contributo mínimo	43
A construção legal do contributo mínimo na lei americana	46
A universalização da solução americana	48
Atividade inventiva no Brasil	51
Do Código de 1945 até o de 1971	51
Quanto ao Código de 1971	53
A atividade inventiva no Código em vigor	54
A metodologia para determinar a atividade inventiva	55
A escolha de um método de análise	56
Primeiro passo: determinação do estado da técnica	59



Exclusão da novidade construtiva.....	61
Novidade como requisito e estado da técnica como campo.....	62
de apuração de atividade inventiva	62
Momento de fixação do estado da técnica.....	63
Segundo passo: definição do <i>quid novum</i> como invento.....	64
Terceiro passo: determinando as diferenças.....	65
O homem que determina a existência de atividade inventiva	66
Técnico no assunto: indivíduo ou equipe?	69
Qual o ofício do homem de ofício?	71
O filtro constitucional do homem do ofício.....	72
O homem da arte como perito judicial.....	73
Quarto passo: determinando a não-obviedade.....	74
Dos métodos diretos de apuração do óbvio.....	75
O enfoque problema-solução.....	77
Os métodos indiciais de primeiro nível	78
Por que utilizar-se de tais métodos?	78
Obvium desiderata.....	79
Progresso técnico relevante.....	80
O preconceito superado	81
Efeito surpreendente.....	81
Novidade do problema	82
Dispersão ou complexidade do estado da técnica.....	82
O sucesso comercial e outros índices similares	82
Questões subsidiárias	84
Da nulidade por falta de atividade inventiva:	84
Da atividade inventiva em certos tipos de invento	86
Patente de nova aplicação	86
Patente de combinação	86
Invenção de seleção.....	86
Certificado de Adição	87
A sindicabilidade da análise	87
Do ato inventivo nos modelos de utilidade.....	92
A diferença entre invenção e o invento que é só modelo de utilidade.....	92
 As Possibilidades da Atividade Inventiva no Brasil: Uma Busca no Direito Comparado pelos Modos de Aferição Objetiva do Critério de Patenteabilidade.....	 93
<i>Rodrigo de Azevedo Souto Maior</i>	
Introdução	94
1. Conceitos e Noções Preliminares.....	98
1.1. Inventos, invenções e inventividade: alguns apontamentos conceituais sobre as patentes de invenção	99
1.1.1. Patentes, inventos e invenções: conceitos básicos	99
1.1.2. A qualificação e justificação dos direitos de patente	103
1.1.2.1. A natureza jurídica dos direitos de patente	104
1.1.2.2. Teorias justificadoras do direito de patentes	108
1.2. A evolução do sistema internacional de patentes.....	115

1.3. Noções introdutórias sobre a atividade inventiva.....	122
1.3.1. Um entre três: os requisitos de patenteabilidade	122
1.3.2. Os muitos nomes da atividade inventiva	125
1.3.3. Justificação e histórico da atividade inventiva	126
1.3.3.1. Teorias justificadoras da atividade inventiva	127
1.3.3.2. Do suor na testa ao exame objetivo: um breve histórico	129
1.3.4. Os elementos constitutivos e a teoria dos conceitos jurídicos in-	
determinados	136
1.4. Como o direito comparado pode ajudar o exame de atividade inven-	
tiva.....	140
1.4.1. Método a ser aplicado no exercício do direito comparado	141
2. A Atividade Inventiva Nos EUA.....	143
2.1. A <i>common law</i> e o fabrico de um sistema de patentes.....	145
2.2. O padrão histórico de invenção: da Constituição de 1787 à Lei de Pa-	
tentes de 1952	146
2.3. O padrão moderno de não-obviedade: a definição do teste Graham e	
desenvolvimentos posteriores	153
2.3.1. A Trilogia e o teste Graham	153
2.3.2. O caso <i>Adams</i>	156
2.3.3. Desenvolvimentos da Suprema Corte complementando a Trilo-	
gia: <i>Anderson's Black Rock</i> e <i>Sakraida</i>	157
2.4. O desenvolvimento do teste TSM de obviedade pela CAFC.....	158
2.4.1. O fenômeno do <i>hindsight bias</i>	160
2.4.2. A aplicação do teste TSM pela CAFC	161
2.5. A teoria das áreas análogas e não análogas.....	164
2.6. A decisão da Suprema Corte do caso <i>KSR v. Teleflex</i> , de 2007: a defi-	
nição dos parâmetros atuais de aferição da atividade inventiva.....	165
2.6.1. Cenário pós-KSR: os testes Graham e TSM	168
2.6.2. Cenário pós-KSR: a questão do <i>hindsight</i>	171
2.6.3. Cenário pós-KSR: o óbvio de se tentar e a questão da previsibili-	
dade	172
2.6.4. Cenário pós-KSR: a presunção de validade das patentes	175
2.6.5. Cenário pós-KSR: o técnico no assunto	176
2.6.6. Cenário pós-KSR: as anterioridades pertinentes e as áreas análo-	
gas	178
2.6.7. Cenário pós-KSR: o renascimento da "invenção"	178
2.7. O teste atual de aferição da atividade inventiva nos EUA.....	179
2.7.1. O teste de aferição da atividade inventiva: considerações primárias	179
2.7.2. O tempo da aferição	179
2.7.3. Determinação das anterioridades pertinentes	180
2.7.1.3. As diferenças entre o estado da técnica e a invenção	180
2.7.1.4. O técnico no assunto	181
2.7.1.5. A motivação para combinar: o teste TSM	182
2.7.1.6. O óbvio de ser tentado	183
2.7.1.7. Defesas contra uma alegação de obviedade	183

2.7.2. Os fatores secundários ou indícios objetivos de atividade inventiva	184
2.7.3. As fundamentações possíveis e sua relevância para o controle do exame	187
3. A Atividade Inventiva na Europa.....	188
3.1. A evolução do sistema europeu de patentes e a Convenção da Patente Européia	189
3.1.1. A Convenção da Patente Européia (1973)	193
3.2. As fontes do direito europeu de patentes	195
3.3. A atividade inventiva no EPO: considerações iniciais	197
3.3.1. Tempo e abrangência da aferição: análise do estado da técnica	199
3.3.2. O conceito de obviedade e conseqüências práticas	201
3.4. A atividade inventiva no EPO: abordagem problema-solução.....	202
3.4.1. Determinação da anterioridade mais próxima	204
3.4.2. Formulação do problema técnico objetivo	205
3.4.3. Determinação da atividade inventiva: considerações técnicas	207
3.4.3.1. A questão “levaria v. poderia” e a análise <i>ex post facto</i>	207
3.4.3.2. A figura do técnico no assunto	208
3.4.3.3. Elementos técnicos a serem considerados	210
3.4.3.4. Combinação vs. justaposição ou agregação	210
3.4.3.5. Combinação de documentos com a anterioridade mais próxima	211
3.4.3.6. Elemento descrito na anterioridade para finalidade distinta	212
3.4.3.7. Óbvio de ser tentado: expectativa de sucesso	212
3.4.3.8. Invenções de problemas	212
3.4.4. Determinação da atividade inventiva: indícios secundários	213
3.4.4.1. Indícios secundários técnicos	213
3.4.4.2. Indícios secundários externos ou circunstanciais	215
4. A Atividade Inventiva no Brasil: uma Questão de Possibilidades.....	216
4.1. Um histórico.....	217
4.1.1. O direito de patentes no Brasil	217
4.1.2. A atividade inventiva no Brasil	220
4.2. A atividade inventiva no Brasil hoje	227
4.2.1. Uma abordagem constitucional da atividade inventiva	227
4.2.1.1. AI em vista do devido processo legal material: o art. 5º, XXIX, da CRFB/88	229
4.2.1.2. A.I. em vista do devido processo legal material: a especial importância da motivação das decisões que analisam o requisito e do uso expresso de critérios de aferição	234
4.2.2. A atividade inventiva na esfera infraconstitucional	237
4.2.3. A atividade inventiva na moderna jurisprudência brasileira	239
4.3. Análise de direito comparado.....	244
4.4. Interpretação da atividade inventiva no Brasil a partir do direito comparado	247
4.4.1. Os testes possíveis de aferição	247

4.4.1.1. Primeira sugestão de considerações primárias: o modelo norte-americano	249
4.4.1.2. Segunda sugestão de considerações primárias: abordagem problema-solução	254
4.4.1.3. Fatores secundários	257
4.4.2. O conceito de evidente ou óbvio	258
4.4.2.1. O óbvio de se tentar	258
4.4.3. A figura do técnico no assunto	260
4.4.3.1. A capacidade hipotética do técnico no assunto	261
4.4.3.2. O técnico no assunto como ente individual ou como equipe ..	264
5. Conclusão	265
6. Referências	269

Contributo Mínimo em Direito de Autor: o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida; contornos e tratamento jurídico no direito internacional e no direito brasileiro	281
---	-----

Carolina Tinoco Ramos

Introdução	281
1. O Direito de Autor e o Contexto Internacional	284
1.1. A Importância da Visão Internacional	284
1.2. Contextualização do Direito de Autor no âmbito do Direito Internacional	289
1.2.1. O Começo de tudo: Fase Local	289
1.2.2. O Estabelecimento: Fase Internacional	292
1.2.3. O Motivo da Análise sob o Ponto de Vista Internacional	301
1.3. O Contributo Mínimo	305
2. A Problemática do Contributo Mínimo	311
2.1. Os Muitos Pseudônimos do Contributo Mínimo	311
2.2. Pela Ordem! Contributo Mínimo Não é Novidade nem Individualidade!	317
2.2.1. Novidade	319
2.2.2. Individualidade	320
2.3. O Mérito e o Contributo Mínimo	322
2.4. Contributo Mínimo é a Pulseirinha V.I.P.: os que têm entram, os que não têm ficam de fora	323
2.4.1. A Criação não surge do nada. E o Contributo Mínimo também não	327
2.4.2. Diferentes Formas de Contributo Mínimo para Diferentes Tipos de Obras	330
2.4.3. Uma só Palavra pode possuir Contributo Mínimo? E uma Frase?	333
2.4.4. Criação sem Nenhum Contributo Mínimo	338
2.5. Nem Todos são a Favor de uma Pulseirinha V.I.P.: o Contributo Mínimo Não é Unânime	340
3. Contributo Mínimo com Popularidade Internacional	343
3.1. Convenção de Berna	343

3.1.1. Contributo Mínimo Explícito (?): “obras originais”	344
3.1.2. Contributo Mínimo Implícito: as compilações	345
3.1.3. Mais Contributo Mínimo Implícito: obras são “produções”	347
3.1.4. Proteção das Fotografias	348
3.1.5. Há Contributo Mínimo	352
3.2. TRIPs e o Comércio Internacional	354
3.3. WCT – Convenção da OMPI sobre Direito de Autor	356
3.4. Convenção Universal do Direito de Autor	357
3.5. Convenção Interamericana sobre os Direitos de Autor (Convenção de Washington)	360
3.6. Contributo Mínimo no Direito Costumeiro	362
3.6.1. Declaração Universal dos Direitos do Homem	363
3.7. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais	366
3.8. Protocolo de San Salvador: Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais	368
3.9. Diretivas da União Européia	370
3.9.1. Diretiva 96/9/CE sobre Proteção Jurídica das Bases de Dados	370
3.9.2. Diretiva 91/250/CEE sobre Proteção Jurídica dos Programas de Computador	372
3.10. NAFTA	373
3.11. Conflitos entre Fontes e Direito Uniformizado	374
3.11.1. Convenção de Berna	374
3.11.2. TRIPs	376
3.12. Diferentes Países, Diferentes Níveis de Contributo Mínimo	377
4. Contributo Mínimo como Requisito de Índole Constitucional	380
4.1. Caso <i>Feist</i> nos Estados Unidos	380
4.2. Breve Análise Constitucional do Contributo Mínimo nos Estados Unidos	383
4.3. Breve Análise Constitucional do Contributo Mínimo no Brasil	391
4.3.1. Natureza Jurídica do Direito de Autor	391
4.3.2. Previsões Expressas do Direito de Autor na Constituição	391
4.3.3. Previsões Implícitas do Contributo Mínimo Autoral na Constituição	393
4.3.3.1. Ponderação entre Normas Constitucionais	393
4.3.3.2. Os Tratados de Direitos Humanos	400
4.4. Decisões dos Tribunais Superiores Brasileiros	404
4.4.1. Supremo Tribunal Federal	404
4.4.2. Superior Tribunal de Justiça	406
4.5. Repercussões do Caso <i>Feist</i>	412
4.5.1. Caso <i>Tele-Direct</i> no Canadá	412
4.5.2. Caso <i>Telstra</i> na Austrália	414
5. Aquisição da Proteção por Direitos de Autor	417
5.1. A Problemática dos Requisitos para Aquisição de Direitos de Autor	417
5.1.1. Textos Normativos	417
5.1.2. Tribunais Brasileiros	427

5.2. Delineamento dos Requisitos para Aquisição de Direitos de Autor	429
5.3. Requisitos para Aquisição de Proteção por Direitos de Autor	430
5.3.1. Do sujeito <i>criador</i> ao sujeito com status de <i>autor de obra autoral</i>	431
5.3.1.1. Primeiro requisito: Criador pessoa humana	431
5.3.1.2. Segundo requisito: Imputação pelo resultado final da criação	435
5.3.2. Do objeto criado à “obra” objeto de direito de autor	436
5.3.2.1. Terceiro requisito: Criação	436
5.3.2.2. Quarto requisito: Exteriorização da Criação (algumas vezes, fixação)	436
5.3.2.3. Quinto requisito: Não estar presente nas Proibições Legais	440
5.3.2.4. Sexto Requisito: Novidade	441
5.3.2.5. Sétimo Requisito: <i>Contributo mínimo</i>	443
5.3.3. Outro requisito apontado pela doutrina: Caráter Estético	443
6. Contributo Mínimo no Direito de Autor: Importância Prática	445
6.1. O Objeto do Direito de Autor: É Obra? Protege!	446
6.1.1. Importância da determinação do que é Obra	447
6.1.2. O que é Obra então?	449
6.1.3. Implicações do Contributo Mínimo dentro de cada uma das Categorias de Obra	454
6.1.3.1. Obra Artística e Obra Literária	455
6.1.3.2. Obra Utilitária	456
6.1.3.2.1. Yves Saint Laurent e o <i>Contributo Mínimo</i> para Além da Função da Criação	456
6.1.3.2.2. Obras de Arte Aplicada	460
6.1.3.3. Obra Compilatória	460
6.2. Contributo Mínimo na linha: direitos de autor para os que merecem de um lado e domínio público para a sociedade do outro	463
6.3. O Plágio	468
6.3.1. Obra + Contributo Mínimo ≠ Plágio	469
6.4. Obra Originária ou Obra Derivada?	472
6.4.1. Obra originária + Contributo Mínimo = Obra Derivada	474
6.5. Critérios Objetivos para Identificação do Contributo Mínimo	476
Conclusão	478
Referências Bibliográficas	483
Do requisito de originalidade nos desenhos industriais	501
<i>Denis Borges Barbosa</i>	
Da originalidade no direito constitucional brasileiro Princípio do contributo mínimo	501
A construção explícita do contributo mínimo	502
A construção tácita do contributo mínimo	504
Da noção de originalidade no direito internacional	506
Da noção de originalidade no direito estrangeiro	508
Teorias da <i>expressão pessoal</i> do autor	509

Permanência do regime autoral no Direito Francês.....	514
Distância mínima.....	515
Caráter individual – Posição atual Européia.....	516
O caráter singular.....	517
O utilizador informado	517
A análise do caráter singular	518
Diferente ou qualitativamente diferente ?.....	520
Grau de liberdade do criador.....	521
É atividade inventiva?	523
O problema de TRIPs.....	523
Teoria da não-Obviedade	524
Ornamento Especial.....	526
Da noção de originalidade no direito nacional.....	528
Da invisibilidade do requisito	528
A doutrina da expressão pessoal	531
Da doutrina da objetividade da criação.....	536
A doutrina da aplicação nova	540
Ineditismo de aplicação e critérios de análise.....	542
A doutrina da atividade inventiva	543
Crerios de análise de originalidade.....	546
Das conclusões	547
Do requisito legal de originalidade	547
Qual o critério legal aplicável para a definição de originalidade?.....	548
Da distintividade absoluta das marcas.....	551
<i>Denis Borges Barbosa</i>	
Marca como signo	551
Marca Como Objeto Simbólico	554
Dos pressupostos da análise semiológica das marcas	555
A noção triádica e a distintividade absoluta dos signos.....	557
A distintividade diferencial	557
A aplicação ao sistema de marcas	558
A construção da distintividade absoluta	560
Graus de distintividade absoluta.....	560
Distintividade estática	561
Da distintividade apurada no momento da criação.....	561
O que é criação da marca	561
Da distintividade dinâmica	564
A distitividade adquirida.....	564
Conclusão quanto à distintividade absoluta.....	566
Graus de distintividade e amplitude da proteção.....	566
Domínio comum e marcas fracas.....	566
Dinâmica da distintividade	567
A distinguibilidade nas marcas tridimensionais	568
Distinguibilidade absoluta.....	568
Distinguibilidade relativa	569

Contributo mínimo em outros direitos: cultivares e topografias	571
<i>Denis Borges Barbosa</i>	571
A margem mínima de descritores dos cultivares	571
Requisito de distintividade	571
A originalidade das topografias	573
O que será essa originalidade?	574