



Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI
Avenida Rio Branco, 100 • 7º andar • CEP 20040-007 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil
Tel.: (21) 2224-5378 • Fax: (21) 2224-5942 • E-mail: abapi@abapi.org.br • www.abapi.org.br

XXX CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL NÍVEL BÁSICO - 1º SEMESTRE DE 2015 – RIO DE JANEIRO

Objetivo

Apresentar conceitos e o procedimento administrativo inerente à Propriedade Industrial. Ao final do curso o participante deverá ser capaz de identificar os objetos de proteção da propriedade industrial e seus respectivos procedimentos.

Coordenadora de Marcas Adv^a. Rosane Tavares
Coordenador de Patentes Eng. André Alvarez
Diretor de Estudos Adv. Alexandre Fragoso Machado

Local

Auditório Oscar José Werneck Alves
Sede da ABAPI (Avenida Rio Branco, 100, 7º andar, Centro)
De 24 de março a 04 de agosto de 2015 – Das 18h00 às 20h00

Aula inaugural

A História da Propriedade Industrial e a Profissão de Agente
Adv. Ricardo Pinho

Marcas

- Módulo 1 **Sinais distintivos**
Adv^a. Rosane Tavares
- Módulo 2 **As proibições de registro de marca (art. 124 da LPI)**
Adv^a. Deborah Portilho / Adv^a. Cristiane Manzueto
- Módulo 3 **O processo administrativo para obtenção do direito marcário**
Adv^a. Renata Lisboa
- Módulo 4 **A perda e o questionamento dos direitos de propriedade industrial**
Adv. Rafael Atab
-

Patentes

- Módulo 1 **Criações industriais**
Fis. Saulo Murari Calazans
- Módulo 2 **O Processo Administrativo de Patente**
Eng. Rafael Freire
- Módulo 3 **O direito do titular e autoria da invenção. Cessão e anotações
Licenças voluntária e compulsória
Criações industriais na vigência do contrato de trabalho**
Eng. Leonardo Cordeiro
-

Contratos de software

- Módulo 4.1 **Proteção do Software e Contratos de Transferência de Tecnologia**
Adv^a. Mariana Abenza
-



Desenho industrial

Módulo 4.2 **O regime especial de proteção dos desenhos industriais**
Eng. Ricardo Boclin

Programa

Aula inaugural **A História da Propriedade Industrial e a Profissão de Agente**

24/03 **Adv. Ricardo Pinho**

Marcas **Sinais distintivos**
Módulo 1 **Palestrante: Adv^a. Rosane Tavares**

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

26/3

- Sinais distintivos: categorias, espécies e delimitações conceituais
- Precedentes e fundamentos da proteção estatutária e legal dos sinais distintivos
- Funções e aspectos da gestão estratégica de marcas
- Sistemas de apropriação patrimonial de direito marcário: declarativo e atributivo

31/3

- Âmbito de aplicação e requisitos de registrabilidade
- Marcas: definição, formas de apresentação e espécies (art. 123 da LPI)
- Legitimidade ativa para obter o registro (art. 128 da LPI)
- Tutela do uso extra registral (art. 129, §1º da LPI)
- Princípio da especialidade (art. 228 da LPI)
- Faculdade dos titulares de registro e pedido (art. 130/131 da LPI)

07/4

- Limitação dos direitos (art. 133 da LPI)
- Termo vigência e prorrogação da proteção (art. 133 da LPI)
- Certificado de registro e ressalva de direitos (art. 162/164 da LPI)
- Exceção ao princípio da anterioridade: direito de prioridade (art. 127 da LPI)

Marcas **As proibições de registro de marca (art. 124 da LPI)**

Módulo 2 **Palestrante: Adv^a. Deborah Portilho**

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

09/4 **Violação por carência de distintividade**
Art. 124, incisos II, VI, VII, VIII e XVIII da LPI

- Falta de distintividade (conceito de distintividade)
- Caracteres isolados e datas
- Cores, suas denominações e combinação de cores
- Sinais diretamente relacionados aos produtos/serviços

Violação de interesse essencialmente público
Art. 124, incisos I, III, IV, XI, XIV, XXI e XXII da LPI

- Sinais públicos e análogos
- Sinais imorais, meios de propaganda e recompensas
- Formatos e envoltórios
- Objetos de registro de desenho industrial de terceiro
- Distinção com as marcas tridimensionais



Marcas - módulo 2 - continuação

14/4 Violação de direito essencialmente privado – Adv^a. Cristiane Manzueto

Art. 124, incisos XIX e XX da LPI

- Colidência de marcas – princípio da especialidade
 - Conceito de reprodução e imitação
 - Dualidade de marcas
 - Art. 124, incisos IX e X da LPI (indicações geográficas)
-

16/4 Violação de interesse essencialmente privado - Adv^a. Cristiane Manzueto

Art. 124, incisos V, XIII, XV, XVI e XVII da LPI

- Título de estabelecimento e nome comercial
 - Nome civil, pseudônimo notório e efígie de terceiros
 - Obra intelectual, título de obras intelectuais e de competições
 - Exercícios/análise de casos
-

28/4 Violação de interesse essencialmente privado

Art. 124, incisos V, XIII, XV, XVI e XVII da LPI

- Título de estabelecimento e nome comercial
 - Nome civil, pseudônimo notório e efígie de terceiros
 - Obra intelectual, título de obras intelectuais e de competições
 - Exercícios/análise de casos
-

Marcas - 1ª avaliação - módulos 1 e 2

30/4 . 1º tempo: módulo 1

. 2º tempo: módulo 2

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

Marcas O processo administrativo da marca

Módulo 3 Palestrantes: Adv^a. Renata Lisboa

Das 18:00 às 20:00 horas

12/5 . Busca de marcas

14/5 . Procedimento para obtenção de registro de marca (art. 155/157 da LPI)
• Procedimento para obtenção de registro de marca coletiva e de certificação (art. 147/154 da LPI)
• Legitimidade para obtenção de registro de marca (art. 128 da LPI)
• Direito de petição (art. 216/217 da LPI)
• Reivindicação do direito de prioridade (art. 127 da LPI)
• Exame formal do pedido de registro de marca (art. 156/157 da LPI)

19/5 . Análise dos elementos da publicação do pedido (art. 158 da LPI)
• Procedimento de oposição e manifestação à oposição (art. 158 e parágrafos da LPI)
• Procedimento de exame de fundo e exigências cabíveis (art. 159 e parágrafos da LPI)

21/5 . Decisão de indeferimento (art. 160 da LPI)
• Procedimento de recurso e impugnação aos termos do recurso (art. 212/215 da LPI)
• Efeitos da decisão de deferimento (art. 161/164 da LPI)
• Efeitos da concessão do registro e do pedido (art. 130 da LPI)
Reconhecimento de outros usos extra registrais (art. 124, inciso XXIII da LPI)
• Marca evidentemente conhecida



Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Avenida Rio Branco, 100 • 7° andar • CEP 20040-007 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil

Tel.: (21) 2224-5378 • Fax: (21) 2224-5942 • E-mail: abapi@abapi.org.br • www.abapi.org.br

26/5 Sinais famosos

- Marca de alto renome – conceito, faculdades e limites (art. 125 da LPI)
- Procedimento para o reconhecimento administrativo
- Marca notoriamente conhecida (legitimidade ativa) - conceito, faculdades e limites (art. 126, §1º e 2º e art. 158, §2º da LPI)

Quadro geral do processo administrativo

- Exercícios/análise de casos
-



Marcas **A perda e o questionamento dos direitos**

Módulo 4 **Palestrante: Adv. Rafael Atab**

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

-
- 28/5**
- Perda dos direitos (art. 142 a 146 da LPI)
 - Procedimento de caducidade (e a contagem de prazo)
 - Os tipos de caducidade: total e parcial
 - Nulidade do registro (art. 165 e 167 da LPI)
 - Processo administrativo de nulidade (art. 168/172 da LPI)
 - Dúvidas dos alunos

-
- 02/6**
- Notificações
 - Ação de nulidade de registro de marca (art. 165 a 167 e art. 173 a 175 da LPI)
 - Ação de nulidade de registro de patente e outras ações judiciais cabíveis à espécie
 - Ações contra atos do INPI
 - Exercícios/análise de casos

Marcas - 2ª avaliação - módulos 3 e 4

- 09/6**
- 1º tempo: módulo 3
 - 2º tempo: módulo 4

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

Patentes **Criações industriais**

Módulo 1 **Palestrante: Fís. Saulo Murari Calazans**

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

-
- 11/6** **Precedentes**
- Precedentes da proteção das criações industriais
- Aspectos socioeconômicos**
- A patente como instrumento da inovação, fonte de informação tecnológica e desenvolvimento econômico
- Fundamentos de direito material**
- Espécies de proteção industrial das criações de fundo (art. 2º da LPI)
 - Patente de interesse de segurança nacional (art. 75 da LPI)
- Requisitos para atribuição patrimonial**
- Requisitos de patenteabilidade
 - Novidade, atividade e ato inventivo, aplicação industrial e suficiência descritiva (art. 8º, 9º, 11º, 13º, 14º, 15º e 24º, LPI)
 - Estado da técnica e busca prévia (art. 11 da LPI) (*prior art*)

-
- 16/6** **DIREITO INTERNACIONAL**
- Convenção de Paris;
 - Reivindicação de Prioridade
 - Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)
 - Classificação Internacional de Patentes
 - Estratégias para obtenção de patentes no exterior
-



Patentes - módulo 1 - continuação

18/6 Limites da proteção

- O que não se considera invenção (art. 10, LPI)
- Invenções não privilegiáveis (art. 18, LPI)
- A proteção por Segredo Industrial (art. 195, XI, LPI)

Exceções ao princípio da novidade

- Da prioridade e documentos que devem instruir o pedido de patente (art. 16, 19, 20 e 21 da LPI)
 - Período de graça (art. 12 da LPI)
 - Prioridade interna (art. 17 da LPI)
 - Exercícios/análise de casos
-

Patentes O processo administrativo de patente

Módulo 2 Palestrante: Eng. Rafael Freire

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

23/6 O requerimento do pedido de patente

- O pedido da patente
 - Condições do pedido (art. 22 e 23 da LPI)
 - Conteúdo técnico do relatório descritivo (art. 24 da LPI)
 - Elaboração das reivindicações (art. 25 da LPI)
 - A importância das reivindicações (art. 41 da LPI)
 - Retirada do pedido de patente (art. 29 da LPI)
-

25/6 Procedimento administrativo

- Publicação, publicação antecipada e requerimento de exame (art. 30 e 33 da LPI)
 - Exame técnico, subsídios ao exame (art. 31 e 32 da LPI)
 - Exame prioritário (Resolução nº 132/06)
 - Exigências e pareceres técnicos desfavoráveis (art. 34 e 36 da LPI)
 - Da divisão de pedido de patente (art. 26 a 28 da LPI)
 - Indeferimento (art. 37 da LPI)
 - A Lei nº 10.196/2001 e a Anvisa no processo administrativo
-

30/6 Duração e extinção do direito

- Concessão e vigência da patente (art. 38 a 40 da LPI)
 - Nulidade da patente (art. 46 a 49 da LPI)
 - Do processo administrativo de nulidade (art. 50 a 54 da LPI)
 - Anuidade, prazos para pagamento (art. 84 a 87 da LPI)
 - Desarquivamento e restauração
 - Extinção da patente (art. 78 a 83 da LPI)
 - Certificado de adição (art. 76 e 77 da LPI)
 - Exercícios/análise de casos
-



Patentes O direito do titular e autoria da invenção. Cessão e anotações Licenças voluntária e compulsória Criações industriais na vigência do contrato de trabalho

Módulo 3 Palestrante: Eng. Leonardo Cordeiro

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

02/7 Faculdades do titular

- Direitos do titular e as exceções aos direitos (art. 42/44 da LPI)
- Usuário anterior (art. 45 da LPI)
- Ação de nulidade (art. 56 e 57 da LPI)

Negócios jurídicos

- Patente de interesse de segurança nacional (art. 75 da LPI)
- Cessão e anotação (art. 58/60 da LPI)

07/7

- Licença voluntária (art. 61/63 da LPI)
- Oferta de licença (art. 64/67 da LPI)
- Licença compulsória para a exploração da patente (art. 68, 69, 71 a 74 da LPI)
- Licença compulsória por dependência de patente (art. 70 da LPI)

09/7

Direito do inventor

- Autor da invenção e requerente da proteção (art. 6 da LPI)
- As criações industriais realizadas na vigência do contrato de trabalho
- Invenções pertencentes ao empregador (art. 88 e 89 da LPI)
- Invenções pertencentes ao empregador e ao empregado (art. 91-93 da LPI)
- Exercícios/análise de casos

Patentes - 1ª avaliação - módulos 1, 2 e 3

- #### **14/7**
- 1º tempo: módulo 1
 - 2º tempo: módulo 2
 - 3º tempo: módulo 3

DAS 18:00 ÀS 21:00 HORAS

Contratos de Anotações, contratos e proteção de software software Módulo 4

Módulo 4.1 Palestrante: Adv^a. Mariana Abenza

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

16/7 Noções de Direito de Autor e Principais Aspectos da Lei do Software

- Noções de direito autoral
 - Conceito: software
 - Principais aspectos da Lei nº 9.609/1998
 - A posição da comunidade de informática nacional
 - Situação atual do problema
-



Contratos de software - módulo 4.1 - continuação

21/7 Noções de Transferência de Tecnologia e Registro/averbação de contratos no INPI

- Contratos e atos de transferência de tecnologia
 - Espécies e classificação dos contratos
 - Efeito da averbação (art. 61, 62, 139, 140 e 211)
 - Condições de validade do contrato.
 - Procedimento perante INPI e Banco Central do Brasil.
 - Anotações
 - Alterações de nome e sede (art. 136/138 da LPI)
 - Cessão de direitos (art. 134/135 da LPI)
 - Exercícios/análise de casos
-

Desenho industrial

**O regime especial de proteção dos desenhos industriais
Módulo 4**

Módulo 4.2

Palestrante: Eng. Ricardo Boclin

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

23/7 Desenhos industriais

- Criações passíveis de proteção como desenho industrial (art. 95 a 97 da LPI)
 - As diferenças entre patente e desenho industrial
 - As diferenças entre desenho industrial e marca
 - Da titularidade (art. 94 e 121 da LPI)
 - Prioridade (art. 99 da LPI)
 - O que não se considera desenho industrial (art. 98 da LPI)
 - Desenhos não registráveis (art. 100 da LPI)
 - Procedimentos para o registro no INPI (art. 101 a 103 da LPI)
-

28/7

- Das condições do pedido (art. 104 e 105 da LPI)
 - Exame formal do pedido (art. 106 da LPI)
 - Exame de mérito (art. 111 da LPI)
 - Concessão do registro (art. 107 da LPI)
 - Duração do registro (art. 108 da LPI)
 - Retribuição quinquenal (art. 120 da LPI)
 - Proteção conferida pelo registro (art. 109 e 110 da LPI)
 - Extinção do registro (art. 119 da LPI)
 - Nulidade do registro dos crimes contra o desenho industrial (art. 112 a 118 da LPI)
 - Proteção internacional do desenho industrial
 - Exercícios/análise de casos
-

Contratos de software e desenho industrial - 2ª avaliação - módulo 4

30/7 . 1º tempo: módulo 4.1

. 2º tempo: módulo 4.2

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

Coquetel de encerramento (a confirmar)

04/8

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS
