



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

Curso de Perícia Judicial em Propriedade Intelectual

Rio de Janeiro – RJ

Local

Auditório da ABAPI
Av. Rio Branco, nº 100 – 7º Andar
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20040-007

Datas

Dias: de 13 de setembro a 29 de novembro de 2016

Horário: 09:30am às 11:30am

Carga Horária: 24 horas.

Coordenador do Curso: Filipe Fonteles Cabral

Diretor de Estudos: Alexandre Fragoso Machado

EMENTA

A prova técnica constitui elemento indispensável para a solução da maior parte das ações judiciais em matéria de propriedade intelectual, seja no âmbito da Justiça Federal (nulidade de atos do INPI) ou da Justiça Estadual (ações de infração e/ou de indenização). O Código de Processo Civil de 2015 ainda trouxe inovações de grande impacto na estratégia probatória dessas ações, como o negócio jurídico processual e a possibilidade de escolha do perito judicial pelas partes. O Curso de Perícia Judicial em Propriedade Intelectual da ABAPI explora as peculiaridades da prova pericial nas ações de propriedade intelectual, fornecendo conhecimento especializado para peritos, assistentes técnicos e advogados das partes.

PÚBLICO ALVO

Advogados, engenheiros e profissionais de outras formações com experiência em propriedade intelectual que atuem ou tenham interesse em atuar em perícias judiciais nessa área.

CADASTRAMENTO DE PERITOS NOS TRIBUNAIS

O certificado de conclusão do curso atende aos requisitos formais para cadastramento de peritos no TJRJ - Resolução nº 09/2016 do Conselho de Magistratura (o TRF2 ainda não regulamentou a questão). Todavia, a ABAPI não irá intermediar pedidos de inscrição de peritos no cadastro dos referidos tribunais e não se responsabiliza pelo deferimento ou indeferimento de inscrições por partes dos desses tribunais.



PROGRAMA

MÓDULO 1: PERÍCIA JUDICIAL E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Aula 01: Introdução – 13/09/2016 – Terça-feira

Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho (Desembargador Presidente da 4ª Câmara Cível do TJRJ, Professor e Coordenador do Curso de Perícias Judiciais da ESAJ – Escola de Administração Judiciária do TJRJ)

- O papel do Perito
- Como se tornar Perito Judicial
- Requisitos e qualificação técnica do Perito e Carta de Apresentação
- Tipos de prova técnica
- A prova técnica simplificada no NCPC
- Espécies de Perícia
- Fases do processo
- Poderes instrutórios do Perito e Efeito Probatório da Perícia
- Critérios para escolha de Peritos em ações de Propriedade Industrial
- Perícia Extrajudicial
- Ética profissional
- Responsabilidade civil e penal do Perito
- Nomeação/escolha do Perito
- Impedimento ou Suspeição e a Escusa do Perito
- Impugnação, substituição do Perito e realização de nova perícia

Aula 02: Trâmites, atos processuais – 20/09/2016 – Terça-feira

Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho (Desembargador Presidente da 4ª Câmara Cível do TJRJ, Professor e Coordenador do Curso de Perícias Judiciais da ESAJ – Escola de Administração Judiciária do TJRJ)

- Planejamento da Perícia
- Honorários periciais (proposta, arbitramento, quitação, cobrança)
- Intimações, prazos e audiência
- Quesitos periciais (definição, como formular e responder, quesitos suplementares)
- Início da perícia e relação com as Partes, Assistentes Técnicos e Juízo
- Perícia Complexa e multiplicidade de peritos
- Requisitos do laudo
- Metodologia
- Pesquisas de campo de consultores externos
- Laudo Pericial: redação, formato, terminologia e conclusão
- Exemplos práticos
- Quesitos de esclarecimentos e quesitos suplementares
- Trâmites após a entrega do Laudo
- Manifestação sobre o laudo crítico

Aula 03: O Assistente Técnico – 27/09/2016 – Terça-feira

Dr. Francisco Silva (Engenheiro, Perito nas Varas Federais Especializadas da JFRJ e nas Varas Cíveis e Empresariais do TJRJ)

- O papel do Assistente Técnico
- Nomeação do Assistente Técnico
- Honorários do Assistente Técnico
- Metodologia para quesitação
- Interação com o perito
- Interação com demais Assistentes Técnicos, com as Partes e com o Magistrado



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

- Laudo de Assistente Técnico
- Exemplos práticos

MÓDULO 2: PERÍCIAS JUDICIAIS EM CASOS DE MARCAS E CONCORRÊNCIA DESLEAL

Aula 04: Perícia judicial em ações de nulidade de ato do INPI (Marcas) – 04/10/2016 – Terça-feira

Dra. Liliane Roriz (Desembargadora Federal aposentada, sócia de Licks Advogados)

- Nulidade de ato do INPI
- O papel do Perito na ação de nulidade
- Indeferimento com base no artigo 124, VI, da LPI
- Teoria do secondary meaning
- Teoria da degeneração
- Indeferimento com base no artigo 124, XIX, da LPI
- Indeferimento com base no artigo 124, XXIII, da LPI
- Quesitação em ações de nulidade de registro de marca
- Casos práticos

Aula 05: Perícia judicial em ações de violação de marca – 11/10/2016 – Terça-feira

Dr. Ricardo Fonseca de Pinho (Advogado, Perito das Varas Cíveis e Empresariais no TJRJ, sócio de Guerra PI, Presidente da ABAPI)

- Violação do registro de marca
- Colidência de sinais
- A metodologia de análise de marcas no direito comparado
- A metodologia de análise na doutrina e jurisprudência nacionais
- Diferença entre confusão e associação de marca
- Aspectos relevantes em perícias judiciais sobre marcas (grau de distintividade, teoria da distância, especialidade do consumidor, etc.)
- Quesitação em ações de infração de registro de marca
- Casos práticos

Aula 06: Concorrência Desleal: Perícia judicial em ações de concorrência desleal – 18/10/2016 – Terça-feira

Dr. Marcelo Mazzola (Advogado, Perito das Varas Empresariais no TJRJ, sócio de Dannemann Siemsen Advogados)

- Conceitos
- Espécies de Concorrência Desleal
- Enriquecimento sem causa e parasitismo
- Trade dress de estabelecimentos comerciais
- Trade dress de produtos
- Outros atos de concorrência desleal
- Critérios para apuração de Concorrência Desleal
- A aplicação da concorrência desleal sobre bens imateriais de domínio público
- Quesitação em ações de concorrência desleal
- Casos práticos



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

MÓDULO 3: PERÍCIAS JUDICIAIS EM CASOS DE PATENTES E DESENHOS INDUSTRIAIS

Aula 07: Perícia judicial em ações de nulidade de ato do INPI (Patentes) – 25/10/2016 – Terça-feira

Dra. Márcia Maria Nunes de Barros (Juíza Federal da 13ª VF do Rio de Janeiro, Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da EMARF)

- Requisitos de patenteabilidade
- Nulidade de ato do INPI
- O papel do Perito na ação de nulidade
- Indeferimento por falta de atividade inventiva
- Indeferimento por falta de novidade
- Indeferimento por falta de aplicação industrial
- Outras causas de indeferimento
- Quesitação em ações de nulidade de patente
- Casos práticos

Aula 08: Perícia judicial em ações de violação de patente e modelo de utilidade – 01/11/2016 – Terça-feira

Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa (Advogado, Perito das Varas Empresariais no TJRJ, sócio de Denis Borges Barbosa Advogados)

- Violação de patente
- Infração por equivalência
- A metodologia de análise de patentes no direito comparado
- A metodologia de análise na doutrina e jurisprudência nacionais
- Aspectos relevantes em perícias judiciais sobre patentes
- Standard Essential Patents
- FRAND - Fair, Reasonable and Non-Discriminatory royalty
- Quesitação em ações de infração de patente
- Casos práticos

Aula 09: Perícia judicial em ações de nulidade ou de violação de Desenho Industrial: peculiaridades – 08/11/2016 – Terça-feira

Dr. Francisco Silva (Engenheiro, Perito nas Varas Federais Especializadas da JFRJ e nas Varas Cíveis e Empresariais do TJRJ)

- Conceito
- Registrabilidade
- Desenho Industrial versus Marcas/Patentes: diferenças
- Efeitos e proteção do registro
- Violação
- Aspectos relevantes em perícias judiciais sobre DI
- Quesitação em ações de nulidade e de infração de DI
- Casos práticos

MÓDULO 4: DIREITOS CORRELATOS E QUANTIFICAÇÃO DO DANO

Aula 10: Perícia judicial em ações de direito autoral – 17/11/2016 – Quinta-feira

Dr. Vicente Estevam (Doutor em Educação pela UFRJ, Mestre em Música pela UFRJ, Perito das Varas Cíveis no TJRJ)

- princípios de direito autoral
- a tutela do direito autoral
- direitos conexos
- a prova de titularidade no direito autoral
- cessão e licença de direitos



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

- tipos de violação de direito autoral
- o dano material
- o dano moral
- a comprovação do dano
- casos práticos

Aula 11: Perícia para apuração de perdas e danos em ações de Propriedade Intelectual e Direitos Correlatos – 22/11/2016 – Terça-feira

Dra. Nina Verônica Canto (Contadora, Perita Judicial nas Varas Cíveis e Empresariais do TJRJ, Presidente da APJERJ – Associação Brasileira de Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro)

Dr. Jarbas Barsanti (Economista, Contabilista e Administrador de Empresas, Perito Judicial nas Varas Cíveis e Empresariais do TJRJ, Vice-Presidente da APJERJ – Associação Brasileira de Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro)

- A quantificação da indenização
- Danos Emergentes e Lucros Cessantes
- Pode o perito subsidiar o juiz na fixação do dano moral?
- Metodologia e técnica
- Casos práticos

Aula 12: Perícia judicial em ações de violação de software – 29/11/2016 – Terça-feira

Dr. José Pio Tamassia (Engenheiro Eletrônico e de Produção pela Faculdade de Engenharia Industrial - FEI, Administrador de empresas pela Universidade Mackenzie e Pós Graduado em Telecomunicações pela Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP, Perito Judicial nas áreas de Informática, Telecomunicações e Eletrônica no TJSJ, TJRJ e JFSP com mais de 1000 designações nas áreas de especialização).

- Tutela jurídica do software
- Efeitos do registro no INPI
- Segredo de Justiça e violação do lacre do INPI
- Documentação Técnica (código fonte e memorial descritivo)
- Tipos de violação
- Características funcionais, preceitos normativos e técnicos
- casos práticos



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

VALOR DA INSCRIÇÃO:

Associado Pessoa Jurídica (unitário até 02 inscrições	R\$ 1.200,00
Associado Pessoa Física	R\$ 1.200,00
Associados ou Funcionários de Associados da ABAPI.....	R\$ 1.400,00
Associados e Funcionários de Associados da ABAPI/ASPI.....	R\$ 1.800,00
<u>Não Associados</u>	<u>R\$ 2.200,00</u>

FORMA DE PAGAMENTO:

- () Opção 01 - À Vista com 5% de Desconto.
- () Opção 02 - 02 Pagamentos – 50% (cinquenta por cento) na inscrição e o saldo restante até o dia 15/10/2016.

O valor da inscrição deverá ser depositado no Banco Santander (0033), agência 3451, conta corrente nº 13000550-9, em nome da ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (CNPJ 29.508.132/0001-00). O comprovante do depósito deverá ser enviado por e-mail para abapi@abapi.org.br ou por fax (21) 2224-5378/5942.

INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE ASSOCIADOS

Os funcionários de Associados da ABAPI, ABPI e ASPI gozarão do desconto concedido desde que apresentem declaração da empresa associada ou do associado pessoa física declarando esta condição.

AVALIAÇÃO E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Não haverá avaliação com notas. Receberão o certificado de participação todos os inscritos que estiverem presentes a pelo menos 9 (nove) das 12 (doze) aulas programadas.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Maiores informações na secretaria da ABAPI com as Sras. Cecilia Leite e Beatriz Carvalho, tel.: (21) 2224-5378 ou e-mail: abapi@abapi.org.br

VAGAS LIMITADAS

Total de vagas: 40



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

1

CURSO DE PERÍCIA JUDICIAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL - 2016
MÓDULO AVANÇADO – RIO DE JANEIRO – INÍCIO EM 13 / 09 / 2016

FICHA DE INSCRIÇÃO:

Nome: _____

Empresa: _____

Cargo: _____ Departamento: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ Estado _____

Telefone: _____ Fax: _____

E-mail: _____

PROFISSÃO

() Advogado inscrito na OAB sob Nº _____

() Agente da Propriedade Industrial – Cadastrado perante o INPI – Sob Nº _____

() Estudante do _____ ano de Direito da Faculdade _____

() Outros: _____

INSCRIÇÃO REALIZADA COMO

Associado da () ABAPI () ABPI () ASPI

Funcionário de Associado da () ABAPI () ABPI () ASPI

() **Não Associado.**

Observação: Em caso de funcionário de associado anexar à ficha de inscrição Carta de Declaração desta condição assinada pelo Associado da entidade correspondente.

VALOR DA INSCRIÇÃO:

Associado Pessoa Jurídica (unitário até 02 inscrições) R\$ 1.200,00

Associado Pessoa Física R\$ 1.200,00

Associados ou Funcionários de Associados da ABAPI..... R\$ 1.400,00

Associados e Funcionários de Associados da ABPI/ASPI..... R\$ 1.800,00

Não Associados R\$ 2.200,00

FORMA DE PAGAMENTO:

() Opção 01 - À Vista com 5% de Desconto.

() Opção 02 - 02 Pagamentos – 50% (cinquenta por cento) na inscrição e o saldo restante até o dia 15/10/2016.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os candidatos deverão enviar a ficha de inscrição e o comprovante de depósito para a secretaria da ABAPI: email: abapi@abapi.org.br **Importante: As inscrições serão aprovadas por ordem cronológica da data do recebimento pela secretaria da ABAPI.**