

Curso “Intermediário de Marcas”

Coordenadores: Thiago Souza e Rafael Pinho

Diretora de Estudos: Laetitia d’Hanens

Curso on-line e ao vivo, através da plataforma Zoom.

Período	06 de outubro a 15 de dezembro de 2021
Horário	2 ^{as} e 4 ^{as} de 18h00 às 20h00 Exceto as aulas dos dias 08/10, 05/11 e 12/11 que ocorrerão 6 ^{as} de 18h00 às 20h00.
Carga Horária	42 horas
Critério de Aprovação	75% de presença.
A quem se destina	O Curso é dirigido para agentes de propriedade industrial, advogados e profissionais que atuam na área de propriedade industrial que: (I) Já tenham cursado o Curso Básico da ABAPI; ou; (II) Possuam experiência profissional que suplante os conhecimentos do Curso Básico, a critério da coordenação do Curso.

Descrição do Curso/ Objetivo:

O Curso decorre de uma metodologia própria e desenvolvida pela ABAPI para o treinamento prático sobre os principais procedimentos administrativos para os registros de marcas e a defesa desse direito.

A sistemática envolve aulas teóricas e práticas auxiliando o aluno na estruturação de peças administrativas elaboradas regularmente pelos profissionais da área quando de sua atuação perante o INPI.

O programa prevê, entre outros, temas e exercícios sobre: princípios gerais e requisitos de registrabilidade, busca de anterioridades, análise e preparo de pedidos de registro, preenchimento de formulários, elaboração de razões de oposições, recursos, processos administrativos de nulidade e manifestações, exame formal e exame de mérito, prorrogações, requerimento de caducidade e anotações.

Conteúdo Programático:

Módulo 1 (teórico) – SINAIS DISTINTIVOS

Aula 1: 06.10.2021 (4ª feira) Revisão geral

Palestrante: *Ricardo Pinho*

- Revisão sinais distintivos;
- Revisão sinais registráveis como marca;
- Revisão das principais proibições legais;
- Revisão Natureza das Marcas e Formas de Apresentação;
- Marcas Coletivas e de Certificação

Aula 2: 08.10.2021 (6ª feira) Princípios e suas exceções

Palestrante: *Maitê Moro*

- Princípios do Direito Marcário;
- Marca evidentemente conhecida (art 124, XXIII);
- Marca Notoriamente Conhecida;
- Marca de alto renome;
- Significado Secundário da Marca (Secondary Meaning);
- Degeneração e Diluição

Aula 3: 13.10.2021 (4ª feira) Classificação, legitimidade, força das marcas e estratégia de proteção

Palestrante: *Pedro Silveira Tavares*

- Tipo Classificação (fantasista; arbitrária e evocativa/sugestiva)
- Marcas descritivas/comuns/genéricas x marcas evocativas (peculiaridades e limites de proteção)
- Legitimidade e Requerentes de registro (inclusive em regime de co-titularidade)
- Escolha/Criação das marcas e especificação + estratégia de proteção;

Aula 4: 18.10.2021 (2ª feira) Marcas não tradicionais, sistema atributivo e revisão do processo de registro

Palestrante: *Pedro Vilhena*

- Marcas não tradicionais (sobretudo posição – novidade)
- Revisão sistema atributivo e proteção conferida pelo registro + limitação dos direitos;
- Direito de precedência (aplicação prática INPI e judiciário);
- Revisão processo de registro de marca

Módulo 2 (teórico e prático) – Busca ao pedido de registro

Aula 5: 20.10.2021 (4ª feira) Classificação e busca

Palestrante: *Alexandre Fragoso*

- Classificação de produtos e serviços;
- Classificação de elementos figurativos;
- Busca de Anterioridades de marcas nominativas;
- Busca de Anterioridades de elemento figurativo;
- Apresentação de ferramentas de buscas;

- Exercícios práticos de classificação e buscas
- Análise Comparativa dos resultados alcançados

Aula 6: 25.10.2021 (2ª feira) Depósito

Palestrante: *Alexandre Fragoso*

- Pedido de registro e nuances do depósito on-line;
- Condições especiais;
- Reivindicação de Prioridade;
- Preparo do Pedido de registro;
- Exame Formal;
- Publicação: dados da publicação e efeitos;
- Colidência fonética, visual e ideológica/semântica;

Módulo 3 (prático) – Petições administrativas e respectivos dispositivos legais

Aula 7: 27.10.2021 (4ª feira) Oposição

Palestrantes: *Roberta Arantes*

- Colidência com marcas anteriormente registradas ou depositadas;
- Regime de apostilas
- Oposição (regras e peculiaridades);
- Preparo de Razões de Oposição;

Aula 8: 03.11.2021 (4ª feira) Manifestação à oposição

Palestrantes: *Roberta Arantes*

- Manifestação à oposição (regras e peculiaridades);
- Preparo de Manifestação à Oposição;
- Acordos de coexistência

Aula 9: 05.11.2021 (6ª feira) Exame formal e de mérito

Palestrantes: *Luana Anastácia Muniz de Barros*

- Exame dos pedidos de registro
- Exigências;
- Preparo de razões de cumprimento e contestação à exigência;
- Decisão de mérito – efeitos e providências;
- Análise de decisões administrativas

Aula 10: 08.11.2021 (2ª feira) Indeferimento

Palestrantes: *Luana Anastácia Muniz de Barros*

- Decisão de Indeferimento - efeitos e Prazos;
- Análise de decisões administrativas;
- Indeferimento Parcial – efeitos e Prazos;
- Modificação da marca para supressão de elementos irregistráveis

Aula 11: 10.11.2021 (4ª feira) Recurso contra o indeferimento

Palestrantes: *Thiago Souza*

- Redação de Recurso Contra Decisão de Indeferimento;
- Publicação do Recurso;

- Redação da Manifestação ao Recurso;
- Novo impedimento legal;
- Apresentação dos recursos e manifestação pelos grupos;

Aula 12: 12.11.2021 (6ª feira) Manifestação ao indeferimento

Palestrantes: *Thiago Souza*

- Publicação do Recurso contra o indeferimento – efeitos;
- Manifestação sobre Recurso contra o indeferimento – legitimidade e efeitos
- Decisão final;

Módulo 4 (prático) – Procedimentos especiais

Aula 13: 17.11.2021 (4ª feira)

Palestrantes: *Ana Lúcia Borda*

- Processo Administrativo de Nulidade (PAN);
- Redação de PAN

Aula 14: 22.11.2021 (2ª feira)

Palestrantes: *Pedro Vilhena*

- Defesa de PAN;
- Redação da Defesa de PAN
- Julgamento do PAN;

Aula 15: 24.11.2021 (4ª feira)

Palestrantes: *Rafael Atab*

- Caducidade; Arts. 142 a 146 LPI
- Redação de razões;
- Defesa de Requerimento de Caducidade;
- Redação de razões;
- Exigências em requerimento de caducidade;
- Redação de razões de cumprimento ou contestação do INPI;
- Análise de decisões do INPI;
- Decisão sobre a Caducidade;

Aula 16: 29.11.2021 (2ª feira)

Palestrantes: *Vanessa Gaeta*

- Procedimento para o Reconhecimento do Alto Renome
- Redação do Requerimento de Alto Renome;
- Manifestação ao pedido de alto renome;
- Recursos aplicáveis

Aula 17: 01.12.2021 (4ª feira)

Palestrantes: *Cristiane Manzueto*

- Prorrogação: prazo normal e período de graça;
- Anotações realizadas pelo INPI;
- Cessão e transferência de titularidade;

Aula 18: 06.12.2021 (2ª feira)

Palestrantes: *Luiz Fernando P. Andrade*

- Contratos – cláusulas indispensáveis e recomendáveis;
- Redação/análise de contratos (baixa complexidade);
- Averbação de contratos de licença de uso de marca perante o INPI;
- Redação de carta justificativa;

Aula 19: 08.12.2021 (4ª feira)

Palestrantes: *Marcos Blasi*

- Direitos e Limitações dos depositantes e dos titulares de registro de marcas
- Notificação – justificativa e consequências;
- Redação de Notificação;
- Implicações e riscos da notificação Ação;

Aula 20: 13.12.2021 (2ª feira)

Palestrantes: *Rafael Lacaz*

- Contra Notificação – o que responder e como;
- Redação de Contra notificação;
- Medidas Judiciais Cabíveis;
- Prescrição do Direito de Ação;

Aula 21: 15.12.2021 (4ª feira) Palestra final INPI sobre hot topics

- Avanços quanto a implementação do Protocolo de Madri;
- Novo posicionamento do INPI quanto a registrabilidade das Marcas de posição

Minibio dos Coordenadores e dos Professores:

Thiago Arpagaus de Souza - Coordenador

Sócio de Gusmão & Labrunie.

Advogado e Líder da Área de Marcas

Áreas de Atuação: Marcas | Direitos Autorais | Fashion Law | Direito Digital | Software | Legal Marketing | Segredo de Negócio e Informações Confidenciais | Entretenimento, Mídia e Esportes

- Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC).
- Pós-graduado em Propriedade Intelectual, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
- Pós-graduado (Certificate) em Gestão de Pessoas e Negócios no INSPER.

Rafael Pinho – Coordenador

Advogado de Kasznar Leonardos

Advogado sênior da equipe de contencioso judicial e resolução de conflitos do escritório Kasznar Leonardos. Especializado em litígios de Direitos Autorais / Marcas / Patentes / Desenho Industrial / Software / Segredos de Negócio e Informações Confidenciais.

- Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
- Pós-graduando em Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Ana Lúcia Borda

Sócia de Dannemann Siemsen.

Advogada e Agente da Propriedade Industrial. Pós-Graduada em Propriedade Industrial pela UERJ. MBA em Branding pela Faculdade Rio Branco.

Coordenadora do GT de Marcas da ABAPI.

Cristiane Manzueto

Consultora Senior da área de Propriedade Intelectual & Proteção de Dados do escritório Tauil & Chequer Advogados. Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); Bacharel em Direito e Pós-Graduada na área de Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC). Especialização em Marcas na Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Intelectual (ABAPI), Pós-Graduação em Direito do Entretenimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Maitê Moro

Advogada e consultora na área de propriedade intelectual.

Formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Mestra e Doutora em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Professora concursada de Direito Empresarial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da FADISP – Faculdade Autônoma de Direito

Visiting Scholar na área de Propriedade Intelectual na Fordham University - 2007– Nova Iorque, Estados Unidos da América.

Marcos Blasi

Sócio de Gusmão & Labrunie Advogados. Bacharel e Doutor em Direito pela USP, Mestre em Propriedade Intelectual pela OMPI/Universidade de Turim, MBA em Conhecimento, Tecnologia e Inovação pela FIA.

Correlator do Grupo Brasileiro da *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI). Especialista em Nomes de Domínio, Mediador e Árbitro do Centro de Solução de Disputas da ABPI.

Pedro Silveira Tavares

Advogado da área de Propriedade Intelectual do escritório BMA – Barbosa Müssnich Aragão.

Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); especialização em Direito do Entretenimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); *“Master of Laws in Intellectual Property”* pela Universidade de Turim, Itália, em conjunto com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Pedro Vilhena

Sócio de Mansur Murad Advogados. Especialista, pesquisador e professor em direito da propriedade intelectual e direito digital. Graduado pela Universidade Mackenzie. Especialista em Direito da Propriedade Imaterial pela ESA-OAB. Mestre em Direito Europeu e Internacional da Propriedade Intelectual pelo CEIPI - Universidade de Estrasburgo. Professor convidado de diversas instituições brasileiras e estrangeira. Palestrante convidado de diversas instituições e autor de artigos nas matérias de expertise.

Rafael Lacaz

Sócio de Kasznar Leonardos Advogados; Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes e em Direito da Propriedade Intelectual pela UERJ; Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professor da Pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC/RJ;

Roberta Arantes

Sócia de Daniel Advogados. Mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Pós-graduação em Direito Público pela Universidade Gama Filho – UGF, Graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e Curso de atualização em direito da Propriedade Intelectual pelo CEIPI – Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle em Strasbourg. Lidera a equipe de marcas e operações, além de atuar diretamente na gestão de vastos portfolios e aconselhamento jurídico de clientes nacionais e internacionais com atuação em diversas indústrias.

Rafael Atab

Sócio do Escritório Dannemann Siemsen, Advogado, Agente da Propriedade Industrial. Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Mestre em Direito Internacional e da Integração. Presidente do Comitê de Soluções Alternativas de Controvérsias (Arbitragem e Mediação) da AIPPI e Coordenador da Comissão de Marcas da ABPI, ex-Coordenador do Grupo de Trabalho de Marcas da ABAPI, Professor do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito da Propriedade Intelectual.

Luana de Barros

Sócia do escritório Montauray Pimenta Machado & Vieira de Mello. Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC). Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC). Palestrante do Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial da ABAPI desde 2017.

Vanessa Gaeta

Sócia do escritório Gusmão & Labrunie Propriedade Intelectual.
Especialização em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia, pela Escola Superior da Advocacia (ESA/SP).
Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduada em Letras Português/Inglês na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Alexandre Fragoso

Sócio do escritório Mansur Murad, mestre em Direito pela USP, especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-Rio, especialista em Novas Tecnologias pelo CEU Law School, bacharel em Direito pela PUC-Rio. Ex-Diretor de Estudos da ABAPI.

Ricardo Pinho

Sócio do escritório Guerra Advogados Associados, no Rio de Janeiro. Advogado formado pela UFF – Universidade Federal Fluminense, especializado em Direito Autoral, Direito de Imagem, Direito Eletrônico e Propriedade Intelectual; pós-graduado em Propriedade Intelectual pela FGV/Rio e Docência do Ensino Superior pela AVM/UCAM. Ex-presidente da ABAPI

Luiz Fernando P. Andrade

Mestre em Direito Civil, pela Universidade de São Paulo – USP, 2014.
Especialista (pós-graduação lato sensu) em Direito de Informática, pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP.
Bacharel em Direito, pela Universidade de São Paulo – USP, 2008.

Patrocinadores Institucionais da ABAPI

Categoria Diamante

**DANNEMANN
SIEMSEN**

DANIEL

Kasznar 1919
Leonardos
PROPRIEDADE

