



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

## **XXVIII CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL NÍVEL BÁSICO - 1º SEMESTRE DE 2013 – 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<sup>a</sup>. Renata Lisboa**  
**Coordenador de Patentes Eng. André Alvarez**  
**Diretor de Estudos Adv. Daniel Adensohn de Souza**

### **Local**

Auditório Oscar José Werneck Alves  
Sede da ABAPI (Avenida Rio Branco, 100, 7º andar, Centro)  
De 14 de março a 16 de julho de 2013

---

### **Aula inaugural**

**A História da Propriedade Industrial e a Profissão de Agente no Brasil**  
**Dr. Raul Hey**

---

### **Marcas**

- Módulo 1 **Sinais distintivos**  
Adv<sup>a</sup>. Rosane Tavares
- Módulo 2 **As proibições de registro de marca (art. 124 da LPI)**  
Adv<sup>a</sup>. Deborah Portillo
- Módulo 3 **O processo administrativo para obtenção do direito marcário**  
Adv<sup>a</sup>. Renata Lisboa
- Módulo 4 **A perda e o questionamento dos direitos de propriedade industrial**  
Adv<sup>a</sup> Constanza Woltzenlogel
- 

### **Patentes**

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

### **Contratos de software**

- Módulo 4.1 **Anotações, contratos e proteção de software**  
Adv<sup>a</sup>. 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 no Brasil**

**14/03** **Dr. Raul Hey**

**Marcas** **Sinais distintivos**

**Módulo 1** **Palestrante: Adv<sup>a</sup>. Rosane Tavares**

**DAS 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---

- 19/3**
- 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
- 

- 21/3**
- 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)
- 

- 26/3**
- 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)
  - Análise de casos
- 

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

**Módulo 2** **Palestrante: Adv<sup>a</sup>. Deborah Portillo**

**DAS 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---

- 02/4** **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
- 

### **04/4** **Violação de direito essencialmente privado**

Art. 124, inciso XIX da LPI

- Colidência de marcas – princípio da especialidade
  - Conceito de reprodução e imitação
-



---

**09/4 Violação de direito essencialmente privado**

Art. 124, inciso XX da LPI

- Dualidade de marcas
- Art. 124, incisos IX e X da LPI (indicações geográficas)

---

**11/4 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

---

**Marcas - 1ª avaliação - módulos 1 e 2**

**16/4 . 1º tempo: módulo 1**

**. 2º tempo: módulo 2**

**DAS 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---

**Marcas O processo administrativo da marca**

**Módulo 3 Palestrantes: Adv<sup>a</sup>. Renata Lisboa**

**DAS 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---

**18/4 . Busca de marcas**

- 
- 25/4**
- 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)

- 
- 30/4**
- 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)

- 
- 02/5**
- 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 registrai**s (art. 124, inciso XXIII da LPI)
  - Marca evidentemente conhecida

---

**07/5 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<sup>a</sup>. Constanza Woltzenlogel**

**DAS 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---

- 09/5**
- 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
- 

- 14/5**
- 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

- 16/5**
- 1º tempo: módulo 3
  - 2º tempo: módulo 4

**DAS 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---

## **Patentes**                      **Criações industriais**

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

**DAS 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---

- 21/5**                      **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*)
- 

- 23/5**                      **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**

---

**28/5 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 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---

**04/6 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)
- 

**06/6 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
- 

**11/6 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 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---

#### **13/6 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)

---

#### **18/6**

- 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)

---

#### **20/6 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**

- 25/6**
- 1º tempo: módulo 1
  - 2º tempo: módulo 2
  - 3º tempo: módulo 3

**DAS 18:30 ÀS 21:30 HORAS**

---

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

### **Módulo 4.1 Palestrantes: Adv<sup>a</sup>. Mariana Abenza**

**Das 18:30 às 20:30 horas**

---

#### **27/6 Direito de autor**

- 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**

---

- 02/7    Requisitos de forma dos contratos**
- 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 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---

- 04/7    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)
- 
- 09/7**
- 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**

- 11/7    . 1º tempo: módulo 4.1**  
**. 2º tempo: módulo 4.2**

**DAS 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---

**Coquetel de encerramento (a confirmar)**

**16/07**

**DAS 18:30 ÀS 20:30 HORAS**

---