



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

ABAPISUL

II CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL NÍVEL BÁSICO - 1º SEMESTRE DE 2008 - PORTO ALEGRE

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.

Coordenador Adv. Alberto Jerônimo Guerra Neto
Diretor de Estudos Adv. João Marcelo de Lima Assafim

Local

Rua São Carlos, 1113, Floresta, Porto Alegre
De 17 de abril a 31 de julho de 2008

Aula inaugural

Propriedade Intelectual
As fontes do direito vigente nos planos nacional e internacional
Introdução à Propriedade Industrial
Dr. Flávio Starling Leonardos

Marcas

- Módulo 1 **Sinais distintivos**
Adv. Alberto Jerônimo Guerra Neto
- Módulo 2 **As proibições de registro de marca (art. 124 da LPI)**
Adv. Roner Guerra Fabris
- Módulo 3 **O processo administrativo de marca**
Adv. Alberto Jerônimo Guerra Neto
- Módulo 4 **A perda dos direitos sobre marcas**
Adv. Fabiano de Bem da Rocha

Patentes

- Módulo 1 **Criações industriais**
Adv. Milton Lucídio Leão Barcellos
- Módulo 2 **O processo administrativo de patente**
Eng. Luiz Alberto Rosenstengel
- Módulo 3 **O direito do titular e autoria da invenção. Cessões e anotações**
Licenças voluntária e compulsória
Criações industriais na vigência do contrato de trabalho
Adv. Roner Guerra Fabris

Contratos de software

- Módulo 4.1 **Anotações, contratos e proteção de software**
Adv. Roner Guerra Fabris

Desenho industrial

- Módulo 4.2 **O regime especial de proteção dos desenhos industriais**
Adv. Alberto Jerônimo Guerra Neto
-



PROGRAMA

Aula inaugural **Propriedade Intelectual**
As fontes do direito vigente nos planos nacional e internacional
Introdução à Propriedade Industrial
Palestrante: Dr. Flávio Starling Leonardos

17/4
DAS 18 ÀS 20 HORAS

Marcas **Sinais distintivos**
Módulo 1 **Palestrante: Adv. Alberto Jerônimo Guerra Neto**
DAS 18 ÀS 20 HORAS

- 22/4**
- Sinais distintivos: conceitos e espécies
 - Breve histórico da evolução e proteção legal dos sinais distintivos
 - Registro de marcas: sistemas declarativo e atributivo
 - Marcas: finalidade e utilidade
 - Marcas: espécies e conceitos (art. 123 da LPI)
 - Requisitos de registrabilidade
 - Sinais registráveis como marca
 - Capacidade legal para registrar marcas (art. 128 da LPI)
 - Natureza e proteção mediante registro (art. 129 da LPI)
 - Usuário de boa-fé e direito de precedência (art. 129, §1º da LPI)
-

- 24/4**
- Classificação de produtos e serviços (art. 228 da LPI)
 - Proteção conferida pelo registro (art. 130/131 da LPI)
 - Limitação dos direitos (art. 133 da LPI)
 - Vigência e prorrogação do registro (art. 133 da LPI)
 - Certificado de registro e ressalva de direitos (art. 162/164 da LPI)
 - Prioridade estrangeira (art. 127 da LPI)
-

Marcas **As proibições de registro de marca (art. 124 da LPI)**
Módulo 2 **Palestrante: Adv. Roner Guerra Fabris**
DAS 18 ÀS 20 HORAS

- 29/4** **Art. 124, incisos I, III, IV, XI e XIV da LPI**
- Sinais públicos e análogos
 - Sinais imorais, meios de propaganda e recompensas
- 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 - módulo 2 - continuação

- 6/5 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
- 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
-

- 8/5 Art. 124, incisos XXI e XXII da LPI**
- Formatos e envoltórios
 - Objetos de registro de desenho industrial de terceiro
 - Distinção com as marcas tridimensionais
-

Marcas - 1ª avaliação - módulos 1 e 2

- 13/5**
- 1º tempo: módulo 1
 - 2º tempo: módulo 2

DAS 18 ÀS 20 HORAS

Marcas

O processo administrativo de marca

Módulo 3

Palestrante: Adv. Alberto Jerônimo Guerra Neto

DAS 18 ÀS 20 HORAS

- 15/5**
- Pedido de registro de marca (art. 155/157 da LPI)
 - Pedido de registro de marca coletiva e de certificação (art. 147/154 da LPI)
 - Requerentes do registro de marca (art. 128 da LPI)
 - Prática dos atos pela parte ou por procuradores (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)
 - Publicação do pedido (art. 158 da LPI)
-
- 20/5**
- Oposição e manifestação à oposição (art. 158 e parágrafos da LPI)
 - Exame de mérito e exigências (art. 159 e parágrafos da LPI)
 - Indeferimento (art. 160 da LPI)
 - Recurso e réplica ao 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)
-
- 27/5**
- Marca de alto renome (art. 125 da LPI) - Resolução
 - Marca notoriamente conhecida (art. 126, §1º e 2º da LPI) e a obrigatoriedade do depósito (art. 158, §2º da LPI)
 - Ampliação de proteção às marcas "evidentemente" conhecidas (art. 124, inciso XXIII da LPI)
-



Marcas

A perda dos direitos sobre marcas

Módulo 4

Palestrante: Adv. Fabiano de Bem da Rocha

DAS 18 ÀS 20 HORAS

-
- 29/5** • Busca de marcas (teoria e prática)
-
- 3/6** • Nulidade do registro (art. 165 e 167 da LPI)
• Processo administrativo de nulidade (art. 168/172 da LPI)
• Quadro geral do processo administrativo
• Aula prática com exercícios
• Dúvidas dos alunos
-
- 5/6** • Ação de nulidade de registro de marca (art. 165 a 167 e art. 173 a 175 da LPI)
• Outras ações judiciais: breve estudo
• Ações contra atos do INPI
• A perda dos direitos (art. 142 a 146 da LPI)
• O procedimento de caducidade (e a contagem de prazo)
• Os tipos de caducidade: total e parcial
-

Marcas - 2ª avaliação - módulos 3 e 4

10/6 • **1º tempo: módulo 3**

• **2º tempo: módulo 4**

DAS 18 ÀS 20 HORAS

Patentes

Criações industriais

Módulo 1

Palestrante: Adv. Milton Lucídio Leão Barcellos

DAS 18 ÀS 20 HORAS

-
- 12/6** • Pequeno histórico e a patente como instrumento econômico
• Distinção entre invenção e descoberta
• Escolha entre patente e segredo industrial (vide art. 195, inciso XI da LPI)
• Espécies de proteção das criações industriais (art. 2º da LPI)
• Requisitos e privilegiabilidade
• Novidade, utilização industrial, atividade ou ato inventivo e suficiência descritiva (art. 8º, 9º, 11, 13, 14, 15 e 24 da LPI)
• Estado da técnica e busca prévia
-
- 17/6** • Convenção de Paris
• Reivindicação da prioridade
• Tratado de cooperação em matéria de patentes (PCT)
• Classificação internacional
• A proteção no exterior
-
- 19/6** • Período de graça (art. 12 da LPI)
• O que não se considera invenção e invenções não privilegiáveis (art. 10 e 18 da LPI)
• Da prioridade e documentos que devem instruir o pedido de patente (art. 16 e 19, 20 e 21 da LPI)
• Da prioridade interna (art. 17 da LPI)
-



Patentes

O processo administrativo de patente

Módulo 2

Palestrante: Eng. Luiz Alberto Rosenstengel

DAS 18 ÀS 20 HORAS

- 24/6**
- O pedido da patente
 - Conteúdo técnico do relatório descritivo (art. 24 da LPI)
 - Condições do pedido (art. 22, 23 e 29 da LPI)
 - Elaboração das reivindicações (art. 25 da LPI)
 - A importância das reivindicações (art. 41 da LPI)
-
- 26/6**
- Publicação, publicação antecipada e requerimento de exame (art. 30 e 33 da LPI)
 - Exame técnico, subsídios ao exame (art. 31 e 32 da LPI) - Ato Normativo nº 152
 - Exigência 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
-
- 1/7**
- 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. Restauração (art. 84 a 87 da LPI)
 - Extinção da patente (art. 78 a 83 da LPI)
 - Certificado de adição (art. 76 e 77 da LPI)
-

Patentes - 1ª avaliação - módulos 1 e 2

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

DAS 18 ÀS 20 HORAS

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

Módulo 3 Palestrante: Adv. Roner Guerra Fabris

DAS 18 ÀS 20 HORAS

- 8/7**
- Direitos do titular e as exceções aos direitos (art. 42 a 44 da LPI)
 - Usuário anterior (art. 45 da LPI)
 - Ação de nulidade (art. 56 e 57 da LPI)
 - Patente de interesse de segurança nacional (art. 75 da LPI)
 - Cessão e anotação (art. 58 a 60 da LPI)
-
- 10/7**
- Licença voluntária (art. 61 a 63 da LPI)
 - Oferta de licença (art. 64 a 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)
-
- 15/7**
- 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 a 93 da LPI)
-



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

Módulo 4.1 **Palestrante: Adv. Roner Guerra Fabris**

DAS 18 ÀS 20 HORAS

-
- 17/7**
- 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

-
- 22/7**
- 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 a 138 da LPI)
 - Cessão de direitos (art. 134 a 135 da LPI)

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

Módulo 4.2 **Palestrante: Adv. Alberto Jerônimo Guerra Neto**

DAS 18 ÀS 20 HORAS

-
- 24/7**
- 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)
 - Os desenhos industriais não registráveis (art. 98 e 100 da LPI)
 - Procedimentos para o registro no INPI (art. 101 a 103 da LPI)
 - Das condições do pedido (art. 104 e 105 da LPI)

-
- 29/7**
- 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 (art. 112 a 118 da LPI)

2ª avaliação - módulos 3 e 4

- 31/7**
- **1º tempo: módulo 3**
 - **2º tempo: módulo 4**

DAS 18 ÀS 20 HORAS
