



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

## XXXIII CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL NÍVEL BÁSICO - 1º SEMESTRE DE 2018 – RIO DE JANEIRO

### Objetivo

Estudo dos procedimentos administrativos necessários para a proteção legal da 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>. Rosane Tavares**  
**Coordenador de Patentes Eng. André Alvarez**  
**Diretora de Estudos Dr.<sup>a</sup> Laetitia Maria Alice Pablo d’Hanens**

### Local

Auditório Oscar José Werneck Alves  
Sede da ABAPI (Avenida Rio Branco, 100, 7º andar, Centro)  
06 de Março a 12 de Julho de 2018

## Patrocinadores Institucionais da ABAPI

### Categoria Diamante

DANNEMANN  
SIEMSEN  
BIGLER &  
IPANEMA MOREIRA

### Categoria Prata

Clarke, Modet & C<sup>o</sup>  
BRASIL

### Categoria Bronze

ABREU, MERKL  
PROPRIEDADE INTELECTUAL



E.C.V. & ASSOCIADOS



GUSMÃO & LABRUNIE  
PROPRIEDADE INTELECTUAL - INTELLECTUAL PROPERTY

GRUENBAUM,  
POSSINHAS & TEIXEIRA  
ADVOCADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL  
Law Firm - INTELLECTUAL PROPERTY

Kasznar <sup>1919</sup>  
Leonardos  
PROPRIEDADE  
INTELECTUAL



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

## **Aula Inaugural**

### **A História da Propriedade Industrial e a Profissão de Agente**

Dr<sup>a</sup>. Maria Carmen de Souza Brito

---

#### **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 Portilho, Adv. Rafael Atab
- Módulo 3 **O processo administrativo para obtenção do direito marcário**  
Adv<sup>a</sup>. Luana Muniz de Barros, Adv<sup>a</sup>. Renata Lisboa e Adv.<sup>a</sup> Cinara Romanelli
- Módulo 4 **A perda e o questionamento dos direitos de propriedade industrial**  
Adv<sup>a</sup>. Roberta Arantes
- 

#### **Patentes**

- Módulo 1 **Criações industriais**  
Farmacêutica Úrsula Trindade
- 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**  
Biólogo Leonardo Cordeiro
- 

#### **Contratos de software**

- Módulo 4.1 **Proteção do Software e Contratos de Transferência de Tecnologia**  
Adv<sup>a</sup>. Mariana Abenza
- 

#### **Desenho industrial**

- Módulo 4.2 **O regime especial de proteção dos desenhos industriais**  
Eng. Fábio Ferreira



## Programa

---

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

**06/03 Dr<sup>a</sup>. Maria Carmen de Souza Brito**

**DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS**

---

### **Marcas**

### **Sinais distintivos**

#### **Módulo 1**

**Palestrantes: Adv.<sup>a</sup> Rosane Tavares**

**DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS**

---

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

- 08/03**
- 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
- 

- 13/03**
- 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)

- 15/03**
- 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**

**Palestrantes: Adv.<sup>a</sup>. Deborah Portilho e Adv. Rafael Atab**

**DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS**

---

#### **Palestrante: Adv.<sup>a</sup>. Deborah Portilho**

- 20/03 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



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

- 22/03 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

---

**Palestrante: Adv. Rafael Atab**

- 27/03 Violação de direito essencialmente privado**  
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)

---

**Palestrante: Adv. Rafael Atab**

- 03/04 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

- 05/04** . 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<sup>a</sup>. Luana Muniz de Barros, Adv<sup>a</sup>. Renata Lisboa e Adv<sup>a</sup>.  
Cinara Romanelli**

**DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS**

---

**Palestrante: Adv. Luana Muniz de Barros**

- 10/04** . Busca de marcas

---

**Palestrante: Adv. Luana Muniz de Barros**

- 12/04** . 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)

---

## **Palestrante: Adv.<sup>a</sup> Cinara Romanelli**

### **17/04 Quadro geral do processo administrativo**

- 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)
- Análise de casos

### **19/04**

- 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)
- Análise de casos

---

## **Palestrante: Adv.<sup>a</sup> Renata Lisboa**

### **24/04 Sinais conhecidos e famosos**

- Marca evidentemente conhecida - Reconhecimento de outros usos extra registrais (art. 124, inciso XXIII da LPI)
- Marca notoriamente conhecida (legitimidade ativa) - conceito, faculdades e limites (art. 126, §1º e 2º e art. 158, §2º da LPI). Marca de alto renome – conceito, faculdades e limites (art. 125 da LPI)
- Procedimento para o reconhecimento administrativo

---

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

### **Módulo 4 Palestrante: Adv.<sup>a</sup> Roberta Arantes**

**DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS**

- 
- ### **26/04**
- 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)

- ### **03/05**
- 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**

- ### **08/05**
- 1º tempo: módulo 3
  - 2º tempo: módulo 4

**DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS**



---

## Patentes

## Criações industriais

### Módulo 1

### Palestrante: Farmacêutica Química Úrsula Trindade

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

---

#### 10/05 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*)

#### 15/05 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

#### 17/05 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

---

#### 22/05 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)

#### **24/05 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

#### **29/05 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: Biólogo Leonardo Cordeiro**

**DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS**

---

#### **05/06 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)

#### **07/06**

- 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)

#### **12/06 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

- 14/06**
- 1º tempo: módulo 1
  - 2º tempo: módulo 2
  - 3º tempo: módulo 3

**DAS 18:00 ÀS 21:00 HORAS**

---

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

**Módulo 4.1                  Palestrante: Adv.ª Mariana Abenza**

**DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS**

---

### **19/06      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

### **21/06      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. Fábio Ferreira**

**DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS**

---

### **26/06      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)





**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

- 28/06**
- 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**

**03/07** • 1º tempo: módulo 4.1

• 2º tempo: módulo 4.2

**DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS**

---

## **Encerramento e entrega de certificados.**

**12/07**

**DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS**

---



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

**XXXIII CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL**  
**NÍVEL BÁSICO - 1º SEMESTRE DE 2018 – RIO DE JANEIRO**  
**FICHA DE INSCRIÇÃO**

**Dados pessoais**

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Data de nascimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Sexo: ( ) Fem. ( ) Masc.

RG nº \_\_\_\_\_

Profissão: \_\_\_\_\_ API Nº \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Dados comerciais**

Empresa: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Recibo em nome de:** \_\_\_\_\_

**CNPJ ou CPF para recibo:** \_\_\_\_\_

**Valor:**

Associado da ABAPI R\$ 876,00 ( )

Funcionário de associados da ABAPI R\$ 1.178,00 ( )

Associado da ABPI e ASPI e funcionários R\$ 1.348,00 ( )

Não associado R\$ 1.685,00 ( )

Funcionário do INPI R\$ 1.348,00 ( )

( ) À vista ( ) Em 2 parcelas

Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

A inscrição poderá ser feita por e-mail ([abapi@abapi.org.br](mailto:abapi@abapi.org.br)) ou na sede da ABAPI. Enviar ficha de inscrição assinada e o comprovante de depósito). O pagamento da inscrição poderá ser efetuado à vista ou em 2 parcelas (50% no ato da inscrição e saldo até 15/05/2018), por depósito bancário no Banco Santander (0033), agência 3451, conta corrente nº 130005509, em nome da ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (CNPJ 29.508.132/0001-00).

**Não há reservas de vagas e a matrícula só será efetivada mediante o pagamento da taxa de inscrição.** Os funcionários de associados ABAPI, ABPI e ASPI gozarão do desconto concedido, desde que apresentem declaração da empresa associada ou do associado pessoa física, declarando esta condição. **Antes de efetuar o depósito bancário, o candidato deverá consultar a disponibilidade de vagas.**



### **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**

- 1. Previamente à aula, o aluno deverá realizar a leitura dos artigos da Lei 9279/96, indicados no programa do curso, bem como os tópicos a eles relativos no Manual de Marcas, de modo a facilitar a compreensão do conteúdo das aulas.**
  - 2. Gostaríamos ainda que, se possível, programe sua chegada a ABAPI às 17h30min/ 17h45min a fim de tirar dúvidas e possibilitar o início da aula pontualmente às 18hs de modo que seu encerramento seja às 20hs.**
  - 3. O conteúdo de todos os módulos deste curso serão objeto de avaliação escrita. As revisões das correções das provas deverão ser requeridas pelos alunos no mesmo dia da entrega das provas corrigidas. Esta será feita pelo professor responsável pela prova em até 5 dias úteis, na falta deste, pelo coordenador respectivo. Não haverá recurso da decisão da revisão.**
  - 4. Faltas somente serão abonadas mediante apresentação de atestado de saúde comprovando doença do próprio aluno ou de seu dependente.**
  - 5. Chamamos sua atenção para o fato de que só realizamos segunda chamada dos testes que compõem o programa deste curso mediante apresentação de atestado de saúde do próprio aluno.**
  - 6. Em caso de desistência do curso, não haverá devolução dos valores já pagos e nem créditos para futuros cursos oferecidos pela ABAPI.**
-