



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

XXVI CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL NÍVEL BÁSICO - 1º SEMESTRE DE 2018 – SÃO PAULO

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 de Marcas Adv. Marcello do Nascimento
Coordenador de Patentes Eng. Alexandre Fukuda Yamashita
Diretora de Estudos Dr.ª Laetitia Maria Alice Pablo d’Hanens

Local

Auditório do Escritório Gusmão & Labrunie
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 11º andar – Torre Norte - São Paulo - SP

06 de Março a 03 de Julho de 2018 – Das 18h00 às 20h00

Patrocinadores Institucionais da ABAPI

Categoria Diamante

DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Categoria Prata

Clarke, Modet & C^o
BRASIL

Categoria Bronze

ABREU, MERKL
PROPRIEDADE INTELECTUAL

NEW OFFICE
E
CV
E.C.V. & ASSOCIADOS

GL
GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL - INTELLECTUAL PROPERTY

GRUENBAUM,
POSSINHAS & TEIXEIRA
ADVOCADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL
LAW FIRM - INTELLECTUAL PROPERTY

Kasznar 1919
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

Adv^a. Lilian de Melo Silveira

Marcas

- Módulo 1 **Sinais distintivos**
Adv. Daniel Adensohn de Souza
- Módulo 2 **As proibições de registro de marca (art. 124 da LPI)**
Adv^a. Neide Bueno
- Módulo 3 **O processo administrativo para obtenção do direito marcário**
Adv. Alexandre Fragoso Machado e Adv^a Flavia Mansur Murad
- Módulo 4 **A perda e o questionamento dos direitos de propriedade industrial**
Adv^a. Ana Paula de Aguiar
-

Patentes

- Módulo 1 **Criações industriais**
Adv.^o e Eng.^o. Lucas Martins Gaiarsa
- Módulo 2 **O processo administrativo de patente**
Eng^a. Melissa Sayuri Yuassa
- 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**
Adv^a. Ana Paula Celidonio e Adv^a. Priscila de Barros Thereza
-

Software e Transferência de Tecnologia

- Módulo 4.1 **Regime de Proteção do Software e Contratos de Transferência de Tecnologia**
Adv. Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Adv^a. Karin Klempf Franco
-

Desenho industrial

- Módulo 4.2 **O regime especial de proteção dos desenhos industriais**
Eng. Alexandre Fukuda Yamashita



Programa

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

06/03 Adv^a. Lilian de Melo Silveira

Marcas Sinais distintivos

Módulo 1 Palestrante: Adv. Daniel Adensohn de Souza

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

- 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 Palestrante: Adv^a. Neide Bueno

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

- 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

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

22/03 Violação de direito essencialmente privado

Art. 124, incisos XIX e XX da LPI

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



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

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

27/03 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

03/04 • 1º tempo: módulo 1

• 2º tempo: módulo 2

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

Marcas

Módulo 3

O processo administrativo da marca

Palestrantes: Adv. Alexandre Fragoso Machado e Adv^a Flávia Mansur Murad

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

PALESTRANTE: ADV. ALEXANDRE FRAGOSO MACHADO

05/04 • Busca de marcas

- 10/04**
- 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)
 - Análise dos elementos da publicação do pedido (art. 158 da LPI)

PALESTRANTE: ADV^a. FLÁVIA MANSUR MURAD

- 12/04**
- 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)
 - 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)

17/04 **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)

Reconhecimento de outros usos extra registrais (art. 124, inciso XXIII da LPI)

- Marca evidentemente conhecida

Quadro geral do processo administrativo

- Exercícios/análise de casos



Marcas **A perda e o questionamento dos direitos**
Módulo 4 **Palestrante: Adv^a. Ana Paula de Aguiar**
DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

- 19/04**
- 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)
 - Dúvidas dos alunos
- 24/04**
- 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

- 26/04**
- 1º tempo: módulo 3
 - 2º tempo: módulo 4

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

Patentes **Criações industriais**
Módulo 1 **Palestrante: Adv.^o e Eng.^o. Lucas Martins Gaiarsa**
DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

- 03/05** **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*)
- 08/05** **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
- 10/05** **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^a. Melissa Sayuri Yuassa

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

15/05 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)

17/05 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

22/05 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 Palestrantes: Adv.^a Ana Paula Celidonio e Adv.^a Priscila de Barros Thereza

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

Palestrante: Adv.^a Ana Paula Celidonio

24/05 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)

Palestrante: Adv.^a Priscila de Barros Thereza

- 29/05**
- 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)

05/06 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

- 07/06**
- 1º tempo: módulo 1
 - 2º tempo: módulo 2
 - 3º tempo: módulo 3

DAS 18:00 ÀS 21:00 HORAS

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

Módulo 4.1 Palestrantes: Adv. Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Adv.^a Karin Klempp Franco

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

PALESTRANTE: ADV. MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

12/06 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

PALESTRANTE: ADV^a KARIN KLEMPF FRANCO

14/06 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. Alexandre Fukuda Yamashita

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

19/06 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)

21/06 • 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

26/06 • 1º tempo: módulo 4.1

• 2º tempo: módulo 4.2

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

Encerramento

03/07 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

**XXVI CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NÍVEL BÁSICO - 1º SEMESTRE DE 2018 – SÃO PAULO
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) 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.**



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

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1. 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.**
- 2. Faltas somente serão abonadas mediante apresentação de atestado de saúde comprovando doença do próprio aluno ou de seu dependente.**
- 3. 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.**
- 4. Em caso de desistência do curso, não haverá devolução dos valores já pagos e nem créditos para futuros cursos oferecidos pela ABAPI.**