

Curso de Perícias Judiciais na área de Propriedade Intelectual

COORDENADORA: DRA. DEBORAH PORTILHO

COCOORDENADORA: DRA. RENATA LISBOA

DIRETOR DE ESTUDOS: DR. WILSON JABUR

Ementa

A prova técnica constitui elemento indispensável para a solução da maior parte das ações judiciais em matéria de propriedade intelectual, seja no âmbito da Justiça Federal (nulidade de atos do INPI) ou da Justiça Estadual (ações de infração, abstenção de uso cumuladas ou não com indenização). O Código de Processo Civil permite modulações interessantes para a estratégia probatória dessas ações, como o negócio jurídico processual e a possibilidade de escolha do perito judicial pelas partes. O Curso de Perícia Judicial em Propriedade Intelectual da ABAPI explora as peculiaridades da prova pericial nas ações de propriedade intelectual, fornecendo conhecimento especializado para peritos, assistentes técnicos e advogados das partes.

Público-Alvo

Advogados, engenheiros e profissionais de outras formações com experiência em propriedade intelectual que atuem ou tenham interesse em atuar em perícias judiciais nessa área.

Valor da inscrição (curso completo)

Associados da ABAPI	R\$ 1.850,00
Funcionários de associados da ABAPI	R\$ 2.050,00
Associados e funcionários de associados da ABPI e ASPI	R\$ 2.300,00
Não-associados.....	R\$2.700,00

Forma de pagamento (curso completo)

Opção 01 - À vista com 5% (cinco por cento) de desconto.

Opção 02 - 02 Pagamentos – 1ª parcela no ato da inscrição e o saldo até 15/06/2023

O valor da inscrição deverá ser depositado no Banco Santander (0033), agência 3451, conta corrente n° 13000550-9, em nome da **ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial** (CNPJ 29.508.132/0001-00).

O comprovante do depósito deverá ser enviado por e-mail para abapi@abapi.org.br

A inscrição só será efetivada mediante envio do comprovante de pagamento.

Em caso de desistência do curso, não haverá devolução dos valores já pagos e nem créditos para futuros cursos oferecidos pela ABAPI.

Programa

MÓDULO 1 – A PERÍCIA JUDICIAL NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

<p>Aula 1</p>	<p>DRA. DES^a. FLÁVIA ROMANO DE REZENDE Desembargadora do TJRJ. Presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da EMERJ. Coordenadora de Articulação das Varas com competência em Dívida Ativa - CODAT. Desembargadora integrante da 8^a Câmara de Direito Privado do TJRJ. Mestre em Direito Privado pela UNESA.</p>	<p>24.05.2023 4^a-feira</p>	<p>AULA INAUGURAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overview da Perícia Judicial • Quando as perícias são indicadas • Quais são as peculiaridades que envolvem a indicação de um perito na área da Propriedade Intelectual • Quais os requisitos que o Perito deve ter e quais os cuidados que o Juiz deve tomar • Critério para homologação dos honorários periciais (proposta, arbitramento, quitação, cobrança) • Impugnação, substituição do Perito e realização de nova perícia
<p>Aula 2</p>	<p>DR. RONALDO CRAMER Sócio de Nunes Ferreira, Vianna Araújo, Cramer e Duarte Advogados. Presidente da Comissão Especial do Código de Processo Civil – CECPC do Conselho Federal da OAB.</p>	<p>29.05.2023 2^a-feira</p>	<p>O CPC e a Prova Pericial</p> <ul style="list-style-type: none"> • A importância da prova pericial no processo • Tipos de prova técnica • A prova técnica simplificada no CPC • Espécies de Perícia • Poderes instrutórios do Perito e Efeito Probatório da Perícia • Perícia complexa e multiplicidade de peritos • Requisitos do Laudo • Intimações, prazos e audiência
<p>Aula 3</p>	<p>DRA. RENATA LISBOA Advogada, 2^a Vice-Presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ; Coordenadora Acadêmica do Programa de Educação Continuada da ABPI; sócia titular do Escritório Lisboa IP.</p>	<p>31.05.2023 4^a-feira</p>	<p>O Perito</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos e qualificação técnica do Perito • Planejamento da Perícia • Honorários periciais (proposta, arbitramento, quitação, cobrança) • Início da perícia • Relação do Perito com as partes, Assistentes Técnicos e Juízo <p>O Perito no Negócio Jurídico Processual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negócio pré-processual • Negócios processuais típicos e atípicos • Dos efeitos e limites dos atos pré-processuais • Da convenção do procedimento • Da instrumentalidade do processo

<p>Aula 4</p>	<p>DR. FRANCISCO SILVA Engenheiro, Perito nas Varas Federais Especializadas da JFRJ e nas Varas Cíveis e Empresariais do TJRJ e Assistente Técnico.</p>	<p>05.06.2023 2ª-feira</p>	<p>O Assistente Técnico</p> <ul style="list-style-type: none"> • O papel do Assistente Técnico • Nomeação e honorários do Assistente Técnico • Metodologia para quesitação • Quesitos periciais, de esclarecimentos e suplementares • Interação com o Perito, Assistentes Técnicos, Partes e Magistrado • Manifestação do Assistente Técnico sobre o Laudo Pericial • Exemplos práticos • Manifestação sobre o Laudo crítico
----------------------	---	---	---

MÓDULO 2 – METODOLOGIAS APLICADAS EM PERÍCIAS VERSANDO SOBRE MARCAS, SINAIS DISTINTIVOS E CONCORRÊNCIA DESLEAL

<p>Aula 5</p>	<p>DRA. DESª. LILIANE RORIZ Foi Juíza Federal titular da 21ª VF/RJ e Desembargadora Federal no TRF2, onde presidiu a 2ª Turma Especializada em PI por quatro anos e ocupou a Direção-Geral da Escola da Magistratura – EMARF. Antes da magistratura, integrou a Procuradoria do INPI. Atualmente, após sua aposentadoria, é sócia do escritório Licks Advogados, atuando na área de PI. É Mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado, na Pontifícia Universidade Católica – PUC/RJ e possui vários cursos de extensão e de pós-graduação, entre os quais, Propriedade Industrial pela PUC/RJ; Direito da Integração Regional União Europeia e Mercosul, pela Universidade de Coimbra, Portugal.</p>	<p>07.06.2023 4ª-feira</p>	<p>Ações de Infração e de Concorrência Desleal; Ações de Nulidade de Registro e Ações Anulatórias de Atos do INPI; Métodos de Análise de Colidência entre Marcas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metodologia • Laudo Pericial: redação, formato, terminologia e conclusão • Exemplos práticos • Trâmites após a entrega do Laudo • Diferenças entre o ajuizamento de ações na Justiça Estadual e na Federal • O papel do Perito nas ações de infração e nas de nulidade • Infrações de Marca, de Desenho Industrial e de Patentes • Nulidade de atos do INPI • Indeferimento com fundamento nos art. 124, VI, XIX e XXIII, da LPI • Quesitação em ações de infração e em ações de nulidade • Casos práticos
----------------------	--	---	--

<p>Aula 6</p>	<p>DRA. DEBORAH PORTILHO Advogada pela FND/UFRJ, Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI, com MBA em Marketing pelo IBMEC; Parecerista e Assistente Técnica em ações de marcas e trade dress; Presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ..</p>	<p>12.06.2023 2ª-feira</p>	<p>Avaliação do Grau /Existência de Distintividade - “Espectro 6.0” e Trade Dress</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graus de Distintividade das marcas • Aplicação do Método de análise de Distintividade, por meio do Espectro de Distintividade (versão 6.0) • Determinação da ocorrência da degenerescência e/ou da generificação das marcas como matéria de defesa / ataque • Casos práticos • Trade Dress: uma expressão, dois significados • Trade dress de produtos e de estabelecimentos comerciais • Decisões do STJ: necessidade de Perícia Técnica especializada em Marketing
----------------------	--	---	---

<p>Aula 7 ... 1ª parte</p>	<p>PROFA. DRA. SONIA MARIA D'ELBOUX Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Pós-doutora pela FFLCH-USP. Mestre pela Mackenzie. Graduada em Direito e pós-graduada em Direito Empresarial pela Mackenzie. Advogada, Parecerista, perita judicial e assistente técnica. Coordenadora da Pós-Graduação em PI, Direito do Entretenimento e Mídia da ESA, da OAB/SP.</p> <p>e</p> <p>PROF. DR. SERGIO BAIRON Livre-docente e Doutor em Ciências pela USP. Pós-doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP e pela Freie Universität Berlin. Professor da ECA-USP. Consultor, autor de livros, hiper mídias e filmes na área de Comunicação Visual. Professor Convidado da Stanford University.</p>	<p>14.06.2023 4ª-feira ... 17h30 às 19h</p>	<p>Análise Semiótica de Marcas e de Trade Dress [1ª Parte]</p> <ul style="list-style-type: none"> · O que é semiótica · Como e para que se faz uma análise semiótica · Possibilidade de aplicação a casos de Propriedade Intelectual · Caos Concretos: exemplos de uso da semiótica em situações de disputa envolvendo PI, em especial, nos casos de perícias, sobretudo aquelas envolvendo violação de trade dress
<p>Aula 7 ... 2ª parte</p>	<p>PROFA. DRA. KONE CESÁRIO Professora adjunta de Direito Comercial e Propriedade Intelectual na FND/UFRJ e professora nos cursos de mestrado e doutorado da Academia do INPI; mestre e doutora em Direito Comercial pela PUC-SP.</p> <p>e</p> <p>PROF. DR. GUSTAVO CESÁRIO Professor de Branding e Propriedade Intelectual da ESPM; professor adjunto nos cursos de graduação e MBA da UniCarioca; doutor em Administração pela FGV/EAPE, mestre em Administração de Empresas pela FGV/EAESP e bacharel em Propaganda e Marketing pela ESPM-SP.</p>	<p>14.06.2023 4ª-feira ... 19h às 20h30</p>	<p>O Impacto do Comportamento do Consumidor nos Litígios de Marcas e Trade Dress [2ª Parte]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Método de Análise · Processo de Decisão de Compra · Tipo de Produto e Ambiente de Compra · Pesquisa Exploratória (Qualitativa), Pesquisa Conclusiva Causal (Quantitativa) e Pesquisa Conclusiva Descritiva (Quantitativa) – Pesquisa de Mercado · Compreendendo “Pesquisa” · Aplicação Empírica do Teste 360°
<p>Aula 8</p>	<p>DRA. FLAVIA TREMURA POLLI RODRIGUES Advogada, mestre em Processo Civil e atuante nas áreas de Marcas e Regulatória, sócia de Kasznar Leonardos.</p>	<p>19.06.2023 2ª-feira</p>	<p>Análise de Conflito entre Marcas Farmacêuticas</p> <ul style="list-style-type: none"> · Legitimidade da ANVISA para avaliação das Marcas de Medicamentos · Critérios de Análise de Conflito entre Marcas de Medicamentos de acordo com a RDC nº 59/2014 da Anvisa · “Suficiente Distinção Gráfica e Fonética” · Erro de Medicação x Erro de Produto · Orientação de Serviço nº 43/2017

<p>Aula 9</p>	<p>DR. FILIPE FONTELES CABRAL Advogado, agente da propriedade industrial, mestre e doutorando em Direito pela UERJ, professor da Escola Superior de Direito (ESA-OAB/SP), Diretor Executivo do Instituto Dannemann Siemsen e sócio de Dannemann Siemsen Advogados.</p>	<p>21.06.2023 4ª-feira</p>	<p>Avaliação de Conflitos / Infração de Marca; Secondary Meaning Teste 360°; Teoria da Distância x Teoria da Diluição</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colidência de sinais • Diferença entre confusão e associação de marca • Teoria da Distância x Teoria da Diluição • Secondary Meaning • A metodologia de análise de conflito de marcas no direito comparado • A metodologia de análise na doutrina e jurisprudência nacionais • O Teste 360º • Casos Práticos
<p>Aula 10</p>	<p>DR. LÉLIO DENICOLI SCHMIDT Graduado em Direito pela USP, com Especialização em Processo Civil, Mestrado e Doutorado em Direito Comercial, todos pela PUC-SP. É professor de Cursos de Especialização em Propriedade Intelectual da ESA-OAB/SP e sócio de Ariboni, Fabbri e Schmidt Sociedade de Advogados.</p>	<p>26.06.2023 2ª-feira</p>	<p>Concorrência Desleal, Concorrência Parasitária e Aproveitamento Parasitário</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espécies de Concorrência Desleal • Enriquecimento sem causa e parasitismo • Concorrência Parasitária x Aproveitamento Parasitário • Outros atos de concorrência desleal • Critérios para apuração de Concorrência Desleal • A aplicação da concorrência desleal sobre bens imateriais de domínio público • Quesitação em ações de concorrência desleal • Casos práticos

MÓDULO 3 – PERÍCIAS JUDICIAIS EM CASOS DE PATENTES E DE DESENHOS INDUSTRIAIS

<p>Aula 11</p>	<p>DRA. JUIZA MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS Juíza Federal Titular da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, especializada em propriedade intelectual. Mestre em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pelo Instituto de Economia da UFRJ. Coordenadora da Comissão de Direito da Propriedade Intelectual da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região - EMARF.</p>	<p>28.06.2023 4ª-feira</p>	<p>Prova Pericial em Ações de Nulidade ou Indeferimento de Patentes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papel do Perito • Critérios Técnicos e Critérios Jurídicos • Prova Pericial e Fundamentação • Análise Técnica INPI; Análise Técnica INPI x Laudo Pericial • Necessidade Prova Pericial • Prevalência Laudo, Divergência fundamentada • Ampla Cognição • Roteiro / Quesitação / Quesitos Impertinentes • Reunião para Início dos Trabalhos • Contraditório e igualdade das partes • Laudo Pericial (CPC, art.473) • Prova Técnica Simplificada / Dispensa da Prova Pericial / Perícia Consensual • Perícia Complexa e Perícia Dividida • Estado da Técnica, Anterioridade, Segredo, Anterioridade não abstrata, Período de Graça, Outras Exceções
-----------------------	---	---	--

<p>Aula 11</p>		<p>28.06.2023 4ª-feira</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Requisitos e Condições de Patenteabilidade (Novidade, Atividade Inventiva, Ato Inventivo e Melhoria Funcional, Aplicação Industrial) · Outras Condições Legais · Casos Práticos: laudos periciais consistentes e inconsistentes · Cadastro de Peritos
<p>Aula 12</p>	<p>DR. CLOVIS SILVEIRA Engenheiro POLITÉCNICA/USP, especialista em Propriedade Intelectual, Perito Judicial em PI, Pós-graduado em Ciências Computacionais no IMEUSP, mestrado em Administração de Empresas na FGV, Ex-Professor USP, IMEUSP e FGV, Presidente ASPI (2005/9) , Presidente da Comissão Patentes IBPI, membro ASPI, ABPI, ABAPI, IBPI e FICPI, Consultor OAB/SP, Árbitro do CSD/ABPI. Sócio-Diretor C&S InterPatents. Autor de “Os Intangíveis na Propriedade Intelectual – Lei e Doutrina Aplicadas. Ensaio, Pareceres e Laudos Técnicos, Periciais e de Avaliação” (2019)</p>	<p>03.07.2023 2ª-feira</p>	<p>Ações de Infração/ Violação de Patentes (PI e MU)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Introdução: violação, infração, contrafação de objeto de patentes · Invenção e Modelo de Utilidade: conceitos e diferenças básicas · A matéria efetivamente protegida por uma patente (PI e MU) · Interpretação do quadro reivindicatório e dos desenhos (Art. 41) · Contrafação de produto ou processo protegido por patente · Contrafação de modelo de utilidade protegido por patente · Contrafação direta, total ou parcial, na lei e na doutrina · Contrafação por indução e contribuição (Art. 42 e Art. 185) · Doutrina dos equivalentes e contrafação por equivalência (Art. 186) · Perícia de produção de prova antecipada de contrafação · Perícia judicial de contrafação de patente (PI e MU) · Reuniões prévias entre o perito judicial e os assistentes das partes · Sobre os quesitos do juiz e das partes em perícias · O laudo pericial e os laudos críticos, concordantes ou discordantes · Casos selecionados de perícias envolvendo patentes (PI e MU)
<p>Aula 13</p>	<p>DR. LUIZ RICARDO MARINELLO Sócio de Marinello Advogados, Mestre em Direito pela PUC/SP, Professor da ESA/SP, INSPER e FASIG, Coordenador da Comissão de Estudos de Indicações Geográficas da ABPI, Membro do Conselho Científico-Tecnológico da ABIHPEC, membro do Conselho da Associação Brasileira de Cosmetologia, Coordenador da coluna Direito & Inovação da Revista da Associação Paulista da Propriedade Intelectual.</p>	<p>05.07.2023 4ª-feira</p>	<p>Ações em Biodiversidade</p> <ul style="list-style-type: none"> · Desafios da Perícia em ações de Biodiversidade · Contexto estratégico do tema · Legislação (período compreendido entre 2000 e 2015) · Lei 13.123/15 e Decreto 8772/16 – Marco Legal da biodiversidade brasileira · Conceito de acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios · Legislação internacional (Convenção sobre Diversidade Biológica e Protocolo de Nagoia) · As controvérsias relativas ao tema

<p>Aula 14</p>	<p>DR. EDUARDO RIO</p> <p>Graduado em Desenho Industrial (Projeto de Produto) - UniCarioca; Especialista em Ergonomia - PUC-RJ; Mestre e Doutorando em Propriedade Intelectual e Inovação - ACAD/INPI; Chefe substituto de Divisão e Examinador de Desenhos Industriais do INPI. Membro do INPI no Grupo Interministerial de Propriedade Industrial do Ministério da Economia, para discussão e reformulação da LPI/ Capítulo sobre Desenhos Industriais.</p>	<p>10.07.2023 2ª-feira</p>	<p>Ações de Infração e de Nulidade de DI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arte x Arte Aplicada X Design • Desenho Industrial (DI) • Forma Plástica Ornamental x Forma Funcional (Estético X Técnico) • Registrabilidade de Desenhos Industriais • Novidade x Originalidade • Efeitos e proteção do registro • Infrações de DI • Aspectos relevantes em perícias judiciais sobre DI • Quesitação em ações de nulidade e de infração de DI • Casos práticos
-----------------------	--	---	--

MÓDULO 4 – PERÍCIAS JUDICIAIS EM AÇÕES DE DIREITO AUTORAL E DIREITOS SUI GENERIS

<p>Aula 15</p>	<p>DRA. SILVIA REGINA DAIN GANDELMAN</p> <p>Advogada, sócia-gerente da Copyrights Consultoria Ltda. e do escritório Dain Gandelman e Lacé Brandão Advogados Associados .</p>	<p>12.07.2023 4ª-feira</p>	<p>Ações de Direito Autoral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direito Autoral e Direitos Conexos • A tutela do Direito Autoral • A prova de titularidade no Direito Autoral • Cessão e Licença de direitos • Tipos de violação de Direito Autoral; Plágio • Casos práticos
<p>Aula 16</p>	<p>DR. JOSÉ PIO TAMASSIA SANTOS (ag. confirmação)</p>	<p>17.07.2023 2ª-feira</p>	<p>Violação de Software</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutela jurídica do Software • Efeitos do registro no INPI • Segredo de Justiça e violação do lacre do INPI • Documentação Técnica (código fonte e memorial descritivo) • Tipos de violação
<p>Aula 17</p>	<p>DRA. DEBORAH PORTILHO</p> <p>Advogada pela FND/UFRJ, Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI, com MBA em Marketing pelo IBMEC; Parecerista e Assistente Técnica em ações de marcas e trade dress; Presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ.</p>	<p>19.07.2023 4ª-feira</p>	<p>Perícias em Casos de Design de Moda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tendência x Inspiração; Releitura x Homenagem/Tributo; • Plágio e Paródia na Moda • Moodboards e outras evidências do processo de criação • A predominância da Concorrência Parasitária na Moda • Proteção da Moda pela Propriedade Industrial • Possibilidade de proteção da Moda por DA • Casos concretos: <ul style="list-style-type: none"> • Gilson Martins x CGA – Violação de DA • Kipling x Vivatti – Violação de TD • Lolitta x Esmeral – Violação de DA + CD • Wacoal e Loungerie x Hope – Violação de DA + TD + CD • Principais Conclusões

MÓDULO 5 – MEDIDAS CRIMINAIS E DE COMBATE À PIRATARIA

Aula 18	<p>DR. LUIZ CLAUDIO GARÉ Advogado, Consultor Jurídico do Grupo de Proteção à Marca – BPG, membro colaborador do Conselho Nacional de Combate à Pirataria – CNCP, Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP e sócio do Garé Advogados.</p>	<p>24.07.2023 2ª-feira</p>	<p>Perícia e Apreensão de Produtos Falsificados e Pirateados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da materialidade por amostragem • Do papel do assistente técnico na busca e apreensão • Da constatação de falsificação por aparência • Do entendimento do STJ sobre o tema
Aula 19	<p>DR. FRANKLIN GOMES Advogado criminalista, mestre em Direito Penal Econômico Internacional, Pós-graduado e Especialista em Processo Penal e Propriedade Intelectual</p>	<p>26.07.2023 4ª-feira</p>	<p>Perícias em Ações Criminais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conceito e classificações da perícia • O Papel do perito criminal • Corpo de Delito e Exame de Corpo de Delito • Momentos de realização da perícia: IPL e Ação Penal. • Necessidade e Alcance da perícia. A perícia e a Busca e Apreensão. Limites • Perícia e Cadeia de Custódia • Perícia Digital • Aspectos controvertidos
Aula 20	<p>DR. RICARDO PINHO Advogado, Perito das Varas Cíveis e Empresariais no TJRJ, sócio de LLIP - Luiz Leonardos IP, Ex-Presidente da ABAPI.</p> <p>e</p> <p>DRA. RENATA LISBOA Advogada, 2ª Vice-Presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ; Coordenadora Acadêmica do Programa de Educação Continuada da ABPI; sócia titular do Escritório Lisboa IP.</p>	<p>31.07.2023 2ª-feira</p>	<p>Aula de Encerramento – Estudo de Casos</p> <p>Casos práticos, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danos Emergentes e Lucros Cessantes • Pode o Perito subsidiar o juiz na fixação do dano moral? • Metodologia e técnica

Certificação de Participação

Não haverá avaliação com notas. Receberão o certificado de participação todos os inscritos que estiverem presentes a pelo menos 16 (dezesesseis) das 20 (vinte) aulas programadas.