

ABAPI



Associação Brasileira
dos Agentes da
Propriedade Industrial

Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial Nível Básico - 1º Semestre

Coordenadores de Marcas, Software e Contratos:

Dra. Ana Lúcia Borda e Dr. Thiago Arpagaus

Coordenador de Patentes e Desenhos Industriais:

Dr. Rafael Freire

Diretor de Estudos

Dr. Wilson Jabur

Curso on-line e ao vivo, através da plataforma Zoom.

Período	12 de março a 04 de julho
Horário	3 ^{as} e 5 ^{as} , das 18h às 20h
Carga horária	66 horas
Critério de Aprovação	75% de presença



Descrição do curso

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.

Marcas

Módulo 1 - Sinais distintivos

Módulo 2 - As proibições de registro de marca (art. 124 da LPI)

Módulo 3 - O processo administrativo para obtenção do direito Macário

Patentes

Módulo 1 - Criações industriais

Módulo 2 - O Processo Administrativo de Patente

Desenho Industrial

Módulo 1 - O regime especial de proteção dos desenhos industriais

Contratos de software

Módulo 1 - Proteção de Software e Contratos de Transferência de Tecnologia



Conteúdo programático

12/03: Aula inaugural – A História da Propriedade Industrial e a Profissão de Agente
Palestrante: Dr. Ricardo Pinho

Marcas - Módulo 1 - Sinais distintivos

Palestrante: Dr. Alexandre Fragoso
Das 18 às 20h

14/03: Sinais distintivos - conceitos gerais, legitimidade do titular e tutela do uso
Palestrante: Dr. Alexandre Fragoso

- Sinais distintivos: categorias, espécies e delimitações conceituais
- Precedentes e fundamentos da proteção estatutária e legal dos sinais distintivos
- Funções da marca e aspectos de gestão estratégica do portfólio
- Sistemas de apropriação patrimonial de direito marcário: declarativo e atributivo
- 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)
- Regulamentação das marcas de posição e seu registro perante o INPI

19/03: Âmbito de aplicação e requisitos de registrabilidade
Palestrante: Dr. Alexandre Fragoso

- Princípios: especialidade; anterioridade e novidade relativa
- Exceção ao princípio da anterioridade: direito de prioridade (art. 127 da LPI)
- Faculdade dos titulares de registro e pedido (art. 130/131 da LPI)
- 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)

Módulo 2 - As proibições de registro de marca (art. 124 da LPI)

Palestrantes: Dra. Ana Carolina de Azevedo / Dra. Ana Lúcia de Sousa Borda
Das 18 às 20h

21/03: Violação por carência de distintividade (Art. 124, incisos II, VI, VII, VIII e XVIII da LPI)
Palestrante: Dra. Ana Carolina de Azevedo



- Falta de distintividade (conceito de distintividade)
- Caracteres isolados e datas
- Cores, suas denominações e combinação de cores
- Sinais diretamente relacionados aos produtos/serviços

26/03: Violação de interesse essencialmente público (Art. 124, incisos I, III, IV, XI, XIV, XXI e XXII da LPI)

Palestrante: Dra. Ana Carolina de Azevedo

- Sinais públicos e análogos
- Sinais imorais, meios de propaganda e recompensas
- Marcas tridimensionais: requisitos de registrabilidade
- Formatos e envoltórios
- Objetos de registro de desenho industrial de terceiro

02/04: Violação de direitos de terceiros (Art. 124, incisos XIX e XX da LPI)

Palestrante: Dra. Ana Lúcia de Sousa Borda

- 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

04/04 Violação de direitos de terceiros

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

09/04: Marcas - 1ª avaliação - Módulos 1 e 2

Das 18 às 20h

- 1º tempo: módulo 1
- 2º tempo: módulo 2



Módulo 3 - O processo administrativo da marca

Palestrantes: *Dra. Luana Barros / Dra. Roberta Arantes/ Dra. Flávia Tremura*

Das 18 às 20h

11/04: O processo administrativo da marca

Palestrante: *Dra. Luana Barros*

- Busca de marcas (INPI/WIPO). Check list de buscas pós Protocolo de Madri.

16/04: O processo administrativo da marca

Palestrante: *Dra. Luana Barros*

- 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)
- 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)

18/04: Quadro geral do processo administrativo

Palestrante: *Dra. Roberta Arantes*

- Análise dos elementos da publicação do pedido (art. 158 da LPI)
- Procedimento de oposição e manifestação à oposição (art. 158 e parágrafos da LPI)
- Exame substantivo e exigências cabíveis (art. 159 e parágrafos da LPI)
- Outros despachos cabíveis durante o processo administrativo

23/04: Quadro geral do processo administrativo

Palestrante: *Dra. Roberta Arantes*

- 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

25/04: Sinais conhecidos e famosos



Palestrante: Dra. Flávia Tremura

- Marca evidentemente conhecida - Reconhecimento de outros usos extra registraís (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

Módulo 4 - A perda e o questionamento dos direitos

Palestrante: Dr. Rafael Pinho

Das 18 às 20h

30/04: A perda e o questionamento dos direitos

- 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)

02/05: A perda e o questionamento dos direitos

- Notificações
- Medidas judiciais contra atos do INPI relacionados à defesa e proteção dos ativos de PI
- Ação de nulidade de registro de marca (art. 165 a 167 e art. 173 a 175 da LPI)
- Ação de nulidade de patente e de DI
- Outras ações judiciais cabíveis
- Exercícios/análise de casos

Módulo 4 - Protocolo de Madri

Palestrante: Dra: Ana Lúcia de Sousa Borda

DAS 18:00 ÀS 20:30 HORAS

07/05 Protocolo de Madri (história, quadro geral do Protocolo de Madrid no Brasil)



Marcas - 2ª avaliação - módulos 3 e 4

09/05

- 1º tempo: módulo 3
- 2º tempo: módulo 4

DAS 18:00 ÀS 20:30 HORAS

Patentes - Módulo 1 - Criações industriais

Palestrantes: Engª. Katia Jane Ferreira Evangelista / Farmacêutica Úrsula Trindade

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

Palestrante: Engª. Katia Jane Ferreira Evangelista

14/05 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)

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. 11º da LPI) (prior art)

16/05 Exceções ao princípio da novidade

- Da prioridade e documentos que devem instruir o pedido de patente (art. 16º da LPI)



- Prioridade interna (art. 17º da LPI)
- Período de graça (art. 12º da LPI)
- Exercícios/análise de casos

Limites da proteção

- O que não se considera invenção (art. 10º da LPI)
- Invenções não privilegiáveis (art. 18º da LPI)
- A proteção por Segredo Industrial (art. 195º, XI da LPI)

Palestrante: Farmacêutica Úrsula Trindade

21/05 DIREITO INTERNACIONAL

- Reciprocidade de direitos (art. 3º da LPI);
- Convenção de Paris;
- Reivindicação de Prioridade (art. 16º da LPI)
- Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)
- Classificação Internacional de Patentes
- Estratégias para obtenção de patentes no exterior

Módulo 2 - O processo administrativo de patente

Palestrante: Eng. Pedro Dias / Eng^a. Carolina Alves

DAS 18:00 ÀS 20:30 HORAS



Palestrante: Eng. Pedro Dias

23/05 O requerimento do pedido de patente

- O pedido de patente (art. 19, 20 e 21 da LPI)
- 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)

28/05 Procedimento administrativo

- O artigo 32 da LPI e as modificações a serem feitas no pedido de patente (Resolução 93/2013)
- Divisão de pedido de patente (art. 26 a 28 da LPI)
- Requerimento de exame (art. 33 da LPI)
- Exame prioritário (Resoluções nº 53, 54 e 55/2021)
- Certificado de adição (art. 76 e 77 da LPI)

Palestrante: Eng^a. Carolina Alves

04/06 Duração e extinção do direito

- Exigências e pareceres técnicos desfavoráveis (art. 34 a 36 da LPI)
- Indeferimento do pedido de patente (art. 37 da LPI)
- Recurso ao indeferimento (art. 212 da LPI)
- Contra-razões ao recurso (art. 213 da LPI)
- Exigências em grau de recurso (art. 214 da LPI)
- 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 55 da LPI)
- Extinção da patente (art. 78 a 83 da LPI)
- A história da Anvisa no processo administrativo do pedido de patente
- Exercícios/análise de casos

Patentes O direito do titular e autoria da invenção. Cessão e anotações

Módulo 3 - Licenças voluntária e compulsória



Criações industriais na vigência do contrato de trabalho

Palestrante: Lic. Leonardo Cordeiro

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

06/06 Faculdades do titular

- 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)

Negócios jurídicos

- Patente de interesse da defesa nacional (art. 75 da LPI)
- Cessão e anotação (art. 58 a 60 da LPI)

11/06 ● 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)

13/06 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 a 93 da LPI)
- Exercícios/análise de casos



Patentes - 1ª avaliação - módulos 1, 2 e 3

18/06

- 1º tempo: módulo 1
- 2º tempo: módulo 2
- 3º tempo: módulo 3

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

Módulo 1 Desenhos Industriais - O regime especial de proteção dos desenhos industriais industrial

Palestrante: Eng. Frank Fischer

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

20/06

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)
- Reivindicação de 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)

25/06

- 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

Módulo 2 - Proteção de software, anotações e contratos averbáveis no INPI

Palestrantes: Dr. Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Dra. Karin Klempp Franco

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS

Palestrante: Dr. Manoel Joaquim Pereira dos Santos

27/06 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

Palestrante: Dra. Karin Klempp Franco

02/07 Noções de Transferência de Tecnologia e Registro / Averbação de contratos no INPI

- Contratos de atos de transferência de tecnologia
- Espécies e classificação de contratos
- Efeitos de averbação



- Condições de validade do contrato
- Novas regras INPI, Controles Cambiais (Banco Central do Brasil) e tributário
- Anotações
- Alterações de nome e sede.

Contratos de software e desenho industrial - 2ª avaliação - módulo 4

04/07

● 1º tempo: módulo 1

● 2º tempo: módulo 2

DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS