



# ABAPI



Associação Brasileira  
dos Agentes da  
Propriedade Industrial

## Curso Avançado de Contratos e Transferência de Tecnologia

### Coordenação

Laetitia d'Hanens e Cândida Caffé

### Diretor de Estudos

Wilson Jabur

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

<b>Período</b>	<b>03 de setembro a 24 de outubro de 2024.</b>
<b>Horário</b>	3 <sup>as</sup> e 5 <sup>as</sup> , das 18h às 20h
<b>Carga horária</b>	<b>32 horas (16 aulas)</b>
<b>Critério de Aprovação</b>	75% de presença
<b>A quem se destina</b>	<b>Este curso destina-se a profissionais que atuam no ramo de licenciamento de direitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, advogados, agentes da propriedade industrial, pesquisadores e estudantes de direito.</b>



## Descrição do curso

A importância da inovação e da aquisição de tecnologia cresceu de forma vertiginosa nas últimas décadas, assumindo papel de destaque na vida empresarial, especialmente em um mundo pós-pandemia.

As transformações decorrentes da pandemia de Covid-19 resultaram em um avanço tecnológico notável em curto espaço de tempo, em diversas áreas, exigindo adaptações a um novo cenário mundial. Todas essas transformações demonstraram de forma inequívoca a relevância da proteção dos direitos de propriedade industrial por seus titulares.

A internacionalização da economia, por sua vez, gera uma demanda crescente por parcerias para pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia - por “know-how”, assistência técnica especializada, licenciamentos de uso de software, marcas e exploração de patentes.

Considerando a atualidade da matéria e a necessidade de formação de profissionais nesta especialidade, a ABAPI organizou o presente curso, que tratará o assunto de forma sistemática e aprofundada, com professores altamente especializados na área.

O curso prevê uma análise minuciosa das questões envolvidas em contratos de transferência de tecnologia e outros contratos envolvendo direitos de propriedade intelectual e inovação, sendo composto por aulas de temática bastante diversificada. Serão abrangidas, entre outras, matérias relativas ao conceito de transferência de tecnologia e processo de registro e averbação no INPI, regulação, tributação, aspectos concorrenciais das práticas potencialmente restritivas em contratos envolvendo direitos de propriedade intelectual, bem como a evolução jurisprudencial da matéria.



## Conteúdo programático

### **1ª Aula - 03/09/2024**

Noções introdutórias de Contratos

**Palestrante: Karin Klempp**

### **2ª Aula - 05/09/2024**

Introdução aos contratos de Transferência de Tecnologia. Histórico e aspectos relevantes da averbação

**Palestrante: Cândida Caffé**

### **3ª Aula - 10/09/2024**

Contratos internacionais do comércio, lei aplicável e foro. Formas alternativas de solução de disputas

**Palestrante: Fábio Peixinho**

### **4ª Aula - 12/09/2024**

Contratos de licença de uso de marcas e contratos de cessão de marca

**Palestrante: Mariana Abenza**

### **5ª Aula - 17/09/2024**

Contratos de licença de patentes e contratos de cessão de patentes

**Palestrante: Thereza Curi**

### **6ª Aula - 19/09/2024**

Contratos de transferência de tecnologia

**Palestrante: Tatiana Campello**



### **7ª Aula – 24/09/2024**

O regime contratual da proteção ao segredo de negócio. Cláusulas de confidencialidade nos contratos de know-how

**Palestrante: a confirmar**

### **8ª Aula – 26/09/2024**

Aspectos concorrenciais dos contratos de transferência de tecnologia

**Palestrante: João Marcelo Assafim**

### **9ª Aula – 01/10/2024**

Contratos de serviços de assistência técnica e contratos de serviços técnicos especializados

**Palestrante: Paula Mena Barreto**

### **10ª Aula – 03/10/2024**

Contratos de Franquia

**Palestrante: Flávia Rebello**

### **11ª Aula – 08/10/2024**

Licença de patentes relacionadas à biotecnologia. Licença de cultivares

**Palestrante: Edson Souza**

### **12ª Aula – 10/10/2024**

Contratos de parceria entre empresas e universidade - Lei de Inovação Tecnológica

**Palestrante: Laetitia d'Hanens**



### **13ª Aula – 15/10/2024**

Contratos no ramo do entretenimento

**Palestrante: Rodrigo Salinas**

### **14ª Aula – 17/10/2024**

Contratos envolvendo direitos autorais

**Palestrante: Cláudio Lins de Vasconcelos**

### **15ª Aula – 22/10/2024**

Contratos de software

**Palestrante: Manoel J. P. dos Santos**

### **16ª Aula – 24/10/2024**

Tributação incidente sobre os contratos de fornecimento de tecnologia, licenças de marca e de patente, assistência técnica e franquia

**Palestrante: Alessandra Machado**



## Minibio dos Professores e Coordenadores

### **Cândida Caffé – Coordenadora**

Atua no escritório Dannemann Siemsen desde 1999, sendo responsável pela área de contratos. É pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), tem cursos de especialização em Direito Tributário e Direito Societário e Mercado de Capitais pela Fundação Getulio Vargas. Tem extensa experiência em transações envolvendo direitos de propriedade intelectual e contratos empresariais, em particular na elaboração e análise de acordos que envolvam transferência de tecnologia, assistência técnica, licenciamento e cessão de direitos de propriedade intelectual, franquia, software, contratos de agência, concessão comercial e contratos comerciais em geral. É ex-presidente da LES Brasil (Licensing Executive Society) e ex-diretora jurídica da Associação Brasileira de Franchising - Seccional RJ. Professora titular da pós-graduação de Propriedade Intelectual da PUC - Rio. Autora de diversos artigos publicados em revistas especializadas e jornais. Fluente em inglês e espanhol. Destaque na “Chambers & Partners” entre as melhores advogadas de propriedade intelectual do país, bem como na “Legal 500”, “Who’s Who Legal” e “Análise 500”, além de publicações como WTR 1000, IAM Patent 1000 e Leaders League.

### **Laetitia d’ Hanens - Coordenadora**

Atua no escritório Gusmão & Labrunie Propriedade Intelectual.

- Diretora Editora na ABPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Intelectual
- Parte do Data Protection Committee (INTA)
- Parte do Famous and Well Know Marks Committee (MARQUES)
- Professora nos cursos da ESA, ABAPI, ASPI entre outros
- Autora dos artigos: Direitos de Propriedade Intelectual das Empresas de Aquisição de Dados Relativos à Exploração de Petróleo, em co-autoria com Jacques Labrunie (in Temas de Direito do Petróleo e do Gás Natural, org. Paulo Valois Pires, Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2002); Indicações Geográficas (in Propriedade Intelectual: Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. Wilson Pinheiro Jabur, Manuel J. Pereira dos Santos, coordenadores- São Paulo, Saraiva, 2007- série GVlaw), Aplicabilidade da



Teoria do "Todo Indivisível" no Brasil (Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 110, p. 44-54, 2011), Breves comentários sobre a proteção ao trade dress no Brasil (Revista dos Tribunais, Ano 101 – vol. 919, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012); New decision highlights legal risks surrounding Adwords in Brazil d' Hanens, Laetitia e Ribeiro, Vanessa. New decision highlights legal risks surrounding Adwords in Brazil. WorldTrademarkReview, 2017, entre outros.

### **Wilson Pinheiro Jabur – Diretor de Estudos**

Advogado e agente da propriedade industrial em São Paulo, sócio de Salusse, Marangoni, Parente e Jabur Advogados. Árbitro, Mediador e Especialista para solução de conflitos envolvendo nomes de domínio do Centro de Solução de Disputas da ABPI, do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, do ADNRC e do Centro MFSD. Especialização em Direito da Propriedade Intelectual no Franklin Pierce Law Center, EUA. Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP. Diretor da Câmara de Nomes de Domínio do CSD-ABPI e Diretor de Estudos da ABAPI.

### **João Marcelo de Lima Assafim -**

Sócio do Escritório De Lima Assafim e Advogados Associados.

Doctor en Derecho Mercantil – Universidad de Santiago de Compostela (USC-ESPANHA)

Doutor em Direito Comercial – Universidade de São Paulo (USP).

Professor Associado II de Direito Comercial da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ (Coordenador de Graduação 2007-2009, ex-Chefe do Departamento de Direito Social e Econômico – Direitos comercial, regulatório, antitruste, tributário, trabalhista e previdenciário).

International Rapporteur (2017) de la Ligue International du Droit de la Concurrence (LIDC) - Paris.

Presidente da Comissão de Direito da Concorrência da OAB/RJ (2017-até o momento). Conselheiro da ABAPI.



### **Mariana Abenza -**

Advogada, sócia do Dannemann Siemsen, onde trabalha desde 2008, é agente da propriedade industrial.

Atua com direito de propriedade intelectual e empresarial em geral, possuindo vasta experiência em transações nacionais e internacionais especialmente acordos envolvendo transferência de tecnologia, direitos de propriedade industrial, franchising, direito autoral, distribuição, representação comercial, dentre outros contratos comerciais em geral. Atua ainda com proteção de software e contratos relacionados ao desenvolvimento, licenciamento, distribuição e uso de software, além de proteção de dados, direito da concorrência e direito do consumidor.

É integrante da Comissão de Ética da Associação Brasileira de Franquias – ABF e professora convidada do Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial, promovido pela Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) desde 2010.

### **Manoel J. P. dos Santos –**

Bacharel, Mestre e Doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Comparado pela New York University School of Law. Ex-Membro do Conselho Nacional de Direito Autoral. Ex- Presidente da ABDA – Associação Brasileira de Direito Autoral - Advogado atuante na área da Propriedade Intelectual. Professor do Curso de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Direito da Inovação da FGV Direito SP e conferencista sobre Propriedade Intelectual, Direito da Internet e Direito Contratual. Autor de diversos artigos e obras sobre os assuntos de sua especialidade.

### **Thereza Curi –**

Áreas de atuação: Contratos de Transferência de Tecnologia, Franquias e Licenciamento, Direito Autoral, Direito Digital e Dados Pessoais, Segredos Empresariais

Descrição: Advogada inscrita na OAB desde 2005; Agente da Propriedade Industrial desde 1998

Formação Acadêmica: Pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC-RJ (2018); Graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes (2005); Graduação em Administração de Empresas pela UFRJ (1994).





Associações: Membro da Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI; membro da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Intelectual – ABAPI; Vice-Presidente (biênio 2024 – 2025) e Delegada Internacional da LES-BRASIL; membro da Licensing Executives Society International – LESI.

Destaques: Recomendada pelo guia Análise Advocacia 500 – Advogados mais admirados do Brasil, na categoria Rio de Janeiro (2017 – 2019; 2021 – 2024); Recomendada pelo guia Best Lawyers (2022 – 2024); Recomendada pelo guia Análise Advocacia Mulher (2021 – 2024); Recomendada pelo guia IAM Patent 1000: Profissionais Líderes em Patentes no Mundo (2023).

Idiomas: Português | Inglês | Espanhol

### **Tatiana Campello –**

Tatiana Campello é sócia nas áreas de Propriedade Intelectual, Inovação e Tecnologia, além de Privacidade de Dados e Segurança Cibernética do Demarest. Tatiana Campello possui especialização em Direito Empresarial pela PUC-SP e é Bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas Cândido Mendes. Tatiana é reconhecida em sua área e participa de várias instituições, como: Secretária do Conselho (2022-2025) da Licensing Executives Society International (LESI) e Vice Presidente no período de 2018-2020; Presidente da LES Brasil de 2014-2015 e atual membro do Conselho da associação; Presidente do Grupo de Privacidade da Lex Mundi; 2ª Vice-Presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e ex-diretora Tesoureira (2018-2021); Presidente do Grupo de Propriedade Intelectual da Lex Mundi (2015-2017); Especialista na Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) da ABPI; Mediadora na Câmara de Mediação da ABPI; antiga Coordenadora do Comitê de Resolução de Litígios da ABPI (2014-2017); por muitos anos, Coordenadora da Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquia da ABPI; Coordenadora Adjunta da Comissão de Direitos Autorais da ABPI; Membro da Comissão de Propriedade Industrial do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB Nacional; bem como Membro da International Trademark Association (INTA) e da International Association of Privacy Professionals (IAPP). Ganhou o Women in Business Law Awards 2023 (Americas), como Latin America IP Lawyer of the Year. E-mail: [tcampello@demarest.com.br](mailto:tcampello@demarest.com.br)



### **Paula Mena Barreto –**

Sócia do Campos Mello Advogados em cooperação com o DLA Piper nas áreas de Propriedade Intelectual e Proteção de Dados.

Paula assessora clientes em questões de propriedade intelectual, incluindo transações de P.I (acordos de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e franchising), bem como serviços processuais e consultoria em relação a marcas, direitos autorais, patentes e software.

Ela também possui vasta experiência na área de proteção de dados e questões de privacidade, assessorando os clientes na implementação de políticas de privacidade, bem como questões de violação de dados e conformidade com a privacidade, incluindo aspectos relacionados a marketing, trabalho e consumo.

Paula aconselha ainda clientes em estratégias para gestão de PI, inclusive em legal due diligence para avaliação de ativos de PI e análise de compliance com a privacidade de dados, políticas de PI e litígio.

### **Edson Souza –**

Edson tem mais de 20 anos de experiência em propriedade intelectual (PI), e, atualmente, ocupa a posição de diretor de PI e membro da rede global de assuntos públicos, ciência e sustentabilidade da Bayer Brasil. Possui formação científica e jurídica, é mestre em direito e ética em biotecnologia pela Universidade de Sheffield, tem MBA em inovação e empreendedorismo pela EAESP/FGV, e certificações executivas em comunicação, políticas públicas, regulação e sustentabilidade/ESG. Além disso, foi professor no CEIPI-Université de Strasbourg, do módulo de PI em sustentabilidade corporativa, e atualmente copreside o comitê de ESG do Instituto Internacional de Gestão de PI (I3PM)

### **Cláudio Lins de Vasconcelos –**

Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade de Notre Dame e bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia. É professor no Mestrado Profissional em Economia e Política da Cultura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do programa de pós-graduação em direito da propriedade intelectual da PUC-Rio, tendo sido professor visitante dos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu em Direito da UERJ e do mestrado em propriedade intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI,



além de professor de direito internacional privado dos cursos de graduação em direito do IBMEC-Rio e da Universidade Cândido Mendes. Foi secretário de economia da cultura do Ministério da Cultura, assessor adjunto de assuntos internacionais do Ministério da Justiça e consultor do Banco Mundial.

**Alessandra Machado** – Alessandra Machado Villas Boas é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo (1995), com especialização em Direito Empresarial. Associou-se ao Escritório Trench Rossi Watanabe em 1996 e tornou-se sócia em 2007. Compõe o grupo de Planejamento Tributário, com foco na área aduaneira, comércio internacional e tributos indiretos. Alessandra possui vasta experiência em questões relativas à estruturação de operações de importação e exportação de mercadorias, utilização de regimes aduaneiros especiais, e em tributação de direitos de propriedade intelectual. Trabalhou em Baker & McKenzie no escritório de San Francisco, onde atuou na área de Comércio Internacional. Alessandra tem sido reconhecida por sua atuação por rankings jurídicos como *International Tax Review* como Líder Tributária na Área de Indiretos e na categoria “*Women in Tax*”. Ela também foi listada como advogada recomendada pela Legal 500 Brazil na Área de Comércio Internacional.