



LISTA DE ESPECIALISTAS DA OMPI

DADOS BIOGRÁFICOS

Ana Amélia Araripe MONTENEGRO
Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados
Av. Rio Branco, nº 110, 14 and 15th floors
Centro
Rio de Janeiro – RJ
Brasil



Tel: +55 21 2132 1412

Email: aaamontenegro@gmail.com
ana.montenegro@cbsg.com.br

Data de Nascimento: 22 de março de 1986

Nacionalidade: Brasileira

FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2009)
Especialização em Direito Processual Civil – Curso ministrado pelo Des. Alexandre Câmara no curso Fórum certificado pela Universidade Gama Filho (2010).
Especialização em Marcas na Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (2010).
Treinamentos no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio de Janeiro - Módulos Cursados “Negociação”, “Acordo de Acionistas”, “Estruturação de Fundos de Investimentos” e “Fundos de Investimento em Participações” (2009/2010).
Curso *Business Law* – Ibmecc Rio de Janeiro (2011).
Agente da Propriedade Industrial certificada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2011).
Curso de Mediação em Conflitos em Propriedade Intelectual - INPI e OMPI (2012)

IDIOMAS

Português e Inglês

March 19, 2013

POSIÇÃO ATUAL

Advogada responsável pelo Setor Consultivo e Administrativo de Propriedade Intelectual em Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados (Janeiro/2012 até o presente momento);

Forte atuação na gestão de portfólios de marcas, patentes e desenhos industriais para clientes nacionais e estrangeiros, prestação de serviços de consultoria visando à proteção de direitos autorais, marcas, nomes de domínio, patentes e desenhos industriais.

Elaboração e acompanhamento de procedimentos administrativos perante INPI e ANVISA para a obtenção e manutenção de direitos de PI e outros assuntos regulatórios.

Elaboração e registro de contratos envolvendo bens de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e franquias, além de atuar na coordenação de processos de auditoria (*due diligence*) no contexto de operações de fusão, aquisição ou oferta pública de ações.

Bm&A - Barbosa, Mussnich & Aragão (Dezembro/2009 até Janeiro/2012);

Experiência em procedimentos administrativos para registros de marcas, patentes e desenhos industriais perante o INPI, consultoria para clientes brasileiros e estrangeiros na elaboração de contratos relacionados a marcas, patentes e direitos autorais.

Atuação em processos de *due diligence* para realização de M&As e IPOs e assessoria na elaboração de contratos relacionados às operações.

MOMSEN, LEONARDOS & CIA. (Agosto/2005 a Novembro/2009);

2005/2008: Atuação na área consultiva de Patentes, com ênfase em aspectos sanitários e regulatórios. Participação na fase estratégica pré-litígio e em litígios envolvendo a indústria farmacêutica e de tecnologia.

2008/2009: Atuação na área contenciosa e consultiva, com ênfase em questões relacionadas à concorrência desleal (*trade dress infringement*) e na elaboração de contratos relacionados a marcas e direitos autorais.

ASSOCIAÇÕES

Inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil na seção do Rio de Janeiro.

Câmara de Comércio Americana (AMCHAM-RJ).

Agente da Propriedade Industrial Certificada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO

Especializada em Processo Civil Brasileiro; Marcas; e “*Transactional IP*” atuando na avaliação e negociação de ativos de propriedade intelectual em operações societárias ou de mercado de capitais.

EXPERIÊNCIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

Visão ampla. Experiência na área contenciosa judicial e administrativa. Forte atuação na gestão de portfólios de marcas, patentes e desenhos industriais; experiência em consultoria para obtenção e manutenção de registros de marcas, patentes, desenhos industriais e nomes de domínio; elaboração de

contratos envolvendo ativos de propriedade intelectual, especialmente no bojo de operações de reestruturação societária, fusões, aquisições e ofertas públicas.

EXPERIÊNCIA EM MATÉRIA DE NOMES DE DOMÍNIO

Pouca experiência em conflitos envolvendo nomes de domínio. Minha atuação neste campo ficou restrita ao patrocínio de 3 ações judiciais versando sobre o conflito entre marcas e nomes de domínios (resultando no congelamento e posterior adjudicação dos nomes de domínio em favor da Autora).

Possuo experiência na realização de procedimentos para registro, renovação e transferência de nomes de domínio – nacionais e estrangeiros.

PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES

“O Papel da Anvisa” – sobre anuência prévia de patentes farmacêuticas.
Publicado no Jornal O Globo em 02 de Julho de 2011.

“A Importância do fortalecimento das marcas no setor de serviços marítimos”.
Publicado na Revista Guia Marítimo nº 476 em Março de 2012.

“Regulação da Internet no Brasil e o Desenvolvimento de Novas Tecnologias”.
Apresentado no Seminário Políticas Públicas, Direitos Fundamentais e Desenvolvimento realizado na Universidade Cândido Mendes nos dias 19 e 20 de Setembro de 2012.

EXPERIÊNCIA EM CONTENCIOSO

Experiência em contencioso adquirida durante mais de 4 anos de trabalho no escritório Momsen, Leonardos & Cia.

Atuação em litígios especializados envolvendo patentes farmacêuticas, sob a supervisão do Dr. Otto Banho Licks (ex.: Homologação da Sentença Estrangeira relativa ao medicamento Viagra; Caso Gemzar vs. Genzyme; Licença Compulsória do princípio ativo do medicamento Efavirenz (coquetel anti-HIV); e no segmento de tecnologia, atuando pela empresa Ericsson no emblemático caso da patente do equipamento de identificação de chamadas telefônicas em centrais analógicas (“Bina”).

Posteriormente, atuação sob a supervisão do Dr. Flavio Leonardos e Dra. Rosane Tavares em litígios envolvendo infração de marcas, designs, direitos autorais e, principalmente, em demandas versando sobre concorrência desleal (infração de *trade dress*).

TREINAMENTO PROFISSIONAL EM ARBITRAGEM

Participação em treinamentos internos do escritório Barbosa, Mussnich & Aragão versando sobre os princípios básicos da Arbitragem – “Regras e Procedimentos Gerais de Arbitragem em Conflitos Empresariais”.

Atuação como advogada em procedimentos: (i) arbitragem *ad hoc*, representando resseguradora Britânica em disputa envolvendo resseguro de equipamentos industriais, atualmente em processo de transferência para a Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas - FGV; (ii) arbitragem instaurada perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA representando instituição financeira em disputa envolvendo a legitimidade da instituição para realizar determinadas operações.

EXPERIÊNCIA EM ARBITRAGEM

Atuação como advogada em procedimentos: (i) arbitragem *ad hoc*, representando resseguradora Britânica em disputa envolvendo resseguro de equipamentos industriais, atualmente em processo de transferência para a Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas - FGV; (ii) arbitragem instaurada perante a

Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA representando instituição financeira em disputa envolvendo a legitimidade da instituição para realizar determinadas operações.

TREINAMENTO PROFISSIONAL EM MEDIAÇÃO

Curso de Mediação, Conciliação e Arbitragem ministrado pela 8ª Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Rio de Janeiro – RJ (2013 - em andamento);

Workshop INPI-OMPI “O recurso à Mediação no procedimento de oposição de marcas perante o INPI”;

Workshop INPI-OMPI “O recurso à mediação em matéria de marcas: aspectos práticos”.

EXPERIÊNCIA EM MEDIAÇÃO

Atuação na qualidade de mediadora de conflitos envolvendo matérias trabalhista e cível (com ênfase na área de direito de família) durante estágio no Escritório Modelo de Advocacia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2007 a 2009).

EXPERIÊNCIA EM ARBITRAGEM

QUADRO-RESUMO

Tipo	Instituição Administradora		Função			
	Nome	Número de arbitragens	Árbitro Presidente	Árbitro Único	Co-Árbitro	Representante Legal
Arbitragens Internacionais						
	Ad Hoc	01				X
	Outras					
Número de casos: Subtotal		01				
Arbitragens Domésticas	<i>Câmara da FGV</i>	01				X
	<i>Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA</i>	01				X
Número de casos: Subtotal		02				
TOTAL		03				