

PROGRAMMA

CORSO MANDATARI IN TEMA DI MARCHI E DESIGN

PARTE I – prova scritta

| | Data | Ora | Argomento | Docente |
|----|-------------|-----------------|--|--------------------------|
| 1. | 16.10.18 | 10:00 -13:15 | I SEGNI DISTINTIVI: INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA <ul style="list-style-type: none">- la disciplina civilistica- il codice di proprietà industriale- accordi TRIPs in tema di marchio- convenzione di Parigi- marchio registrato e non registrato- tipologie di marchio registrato- requisiti di registrabilità: novità e carattere distintivo- condizioni di proteggibilità: uso effettivo- ambito di territorialità | Prof. Avv. Cesare Galli |
| 2. | 16.10.18 | 14:15- 17:30 | RICERCA DI ANTERIORITÀ <ul style="list-style-type: none">- classifica internazionale dei beni e servizi: scelta delle classi principali e difensive per eseguire una ricerca su un marchio- ricerche d'identità- ricerche di similitudine- ricerche combinate: marchi, nomi a dominio, nomi sociali ed elementi verbali inclusi nei modelli comunitari- ricerche figurative- la soluzione al "non-deposito"- esempi | Dott.ssa Ersilia Calò |
| 3. | 17.10.18 | 10:00 -13:15 | TIPOLOGIE DI SEGNO E PERCEZIONE <ul style="list-style-type: none">- segno e percezione: tipologie di marchio- marketing e funzione del marchio- nuovi segni | Prof. Avv. Luigi Mansani |
| 4. | 17.10.18 | 14:15- 17:30 | NULLITÀ, DECADENZA DELLE REGISTRAZIONI E LA REGISTRAZIONE DEL NON AVENTE DIRITTO <ul style="list-style-type: none">- cause di nullità- cause di decadenza- azioni dirette a farle valere- fattispecie- la registrazione in mala fede- effetti sulla validità del marchio (parziale/totale) | Avv. Mariangela Bogni |
| 5. | 24.10.18 | 10:00 -13:15 | AMBITO DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA <ul style="list-style-type: none">- ipotesi di interferenza | Avv. Giovanni Casucci |



| | | | | |
|-----|----------------------|-------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - il concetto di rischio di confusione - il concetto di rinomanza vs celebrità - limiti al diritto esclusivo (esaurimento e uso in funzione descrittiva) | |
| 6. | 24.10.18 | 14:15-17:30 | LA PRASSI DI REGISTRAZIONE <ul style="list-style-type: none"> - preparazione della domanda - deposito italiano - rapporti con le unità di deposito (UPICA) - rapporti con l'UIBM - gestire gli atti modificativi delle registrazioni - cenni al deposito comunitario e internazionale | Dott.ssa Anna Parazzini |
| 7. | 31.10.18 | 10:00-13:15 | MARCHI NON CONVENZIONALI <ul style="list-style-type: none"> - non traditional trade marks: marchi di movimento, colore, olfattivi, di posizione. - modalità di utilizzo non convenzionale di un marchio: social networks | Dott.ssa Cristina Rolando |
| 8. | 31.10.18 | 14:15-17:30 | SPECIAL BRAND CATEGORIES (in English) <ul style="list-style-type: none"> - patronymic brands - geographical brands - designation of origin | Prof.ssa Pilar Montero |
| 9. | 12.11.18 | 10:00-13:15 | ESERCITAZIONE I <ul style="list-style-type: none"> - strategie di deposito di un marchio | Dott. Fabio Giambrocono |
| 10. | 12.11.18 | 14:15-17:30 | INTRODUZIONE AL MARCHIO COMUNITARIO <ul style="list-style-type: none"> - procedure amministrative presso l'UAMI: deposito, esame, opposizione e ricorso | Dott. Raffaele Ranieri |
| 11. | 14.11.18 | 10:00-13:15 | ESERCITAZIONE II <ul style="list-style-type: none"> - simulazione prova scritta su materiale proprio del docente. | Avv. Rossella Masetti (da confermare) |
| 12. | 14.11.18 | 14:15-17:30 | INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO I <ul style="list-style-type: none"> - procedure di sorveglianza - opposizioni - azioni di nullità | Dott. Mauro Delluniversità |
| 13. | 19.11.18 (lunedì) | 10:00-13:15 | GESTIONE DEI CONFLITTI DEL MARCHIO COMUNITARIO <ul style="list-style-type: none"> - la gestione dei conflitti del marchio comunitario - casi di studio e giurisprudenza di EUIPO e Corte di Giustizia | Dott.ssa Cinzia Negro |
| 14. | 19.11.18 (lunedì) | 14:15-17:30 | CONCORRENZA SLEALE <ul style="list-style-type: none"> - imitazione servile - appropriazione di pregi - concorrenza sleale per scorrettezza professionale e fattispecie atipiche | Avv. Gianluca De Cristofaro |
| 15. | 28.11.18 | 10:00-13:15 | INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO II <ul style="list-style-type: none"> - azioni civili di contraffazione per marchi nazionali comunitari e internazionali - misure cautelari | Avv. Giovanni Casucci |



| | | | | |
|-----|----------|-------------|--|---|
| | | | - rimedi ammissibili | |
| 16. | 28.11.18 | 14:15-17:30 | ESERCITAZIONE III - difesa legale di un marchio | Dott. Fabio Giambrocono Avv. Giovanni Casucci |
| 17. | 12.12.18 | 10:00-13:15 | ESERCITAZIONE IV - esame di abilitazione del 2009 e discussione - esame di abilitazione del 2011 e discussione | Dott.ssa Laura Pedemonte |
| 18. | 12.12.18 | 14:15-17:30 | IL MARCHIO INTERNAZIONALE - accordo di Madrid - i protocolli di adesione - esempi di deposito - profili gestionali - central attack | Dott.ssa Grazia Gualano |
| 19. | 19.12.18 | 10:00-13:15 | MARCHI E DOMAIN NAMES - domain names: natura, funzioni ed evoluzione nella giurisprudenza - il rapporto tra marchi e domain names nel CPI - contrasto al <i>cybersquatting</i> : strategie di riappropriazione | Dott. Alessio Canova |
| 20. | 19.12.18 | 14:15-17:30 | MARCHIO E DIRITTO D'AUTORE - elementi di diritto d'autore - il cumulo delle protezioni | Avv. Antonio D'Addio |
| 21. | 09.01.19 | 10:00-13:15 | L'OPPOSIZIONE NEL MARCHIO ITALIANO E COMUNITARIO - comparazione dei due sistemi | Dott.ssa Stella Padovani |
| 22. | 09.01.19 | 14:15-17:30 | PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE - procedure di riassegnazione nazionali; - procedure di riassegnazione internazionali; - case law nazionali ed internazionali; - esercitazione pratica. | Dott. Alessio Canova |
| 23. | 16.01.19 | 10:00-13:15 | PROFILI INTERNAZIONALI I - la registrazione di Marchio in USA - il concetto di Trade Dress - il marchio notorio secondo la Convenzione di Parigi - la prova della notorietà all'estero | Dott. Robert Palmieri |
| 24. | 16.01.19 | 14:15-17:30 | PROFILI INTERNAZIONALI II La tutela del marchio in Cina. Sorveglianze e opposizioni. Enforcement civile e amministrativo | Avv. Giovanni Casucci Dott.ssa Gabriella Reniero |
| 25. | 23.01.19 | 10:00-13:15 | ESERCITAZIONE V - esercitazione sul diritto dei marchi - esercitazione sul diritto del design conflitti tra marchi e tra marchi e design | Avv. Claudio Balboni |
| 26. | 23.01.19 | 14:15-17:30 | IL PROCESSO CAUTELARE E DI MERITO IN MATERIA DI MARCHI E DI DISEGNI E MODELLI | Dott. Claudio Marangoni |



| | | | | |
|-----|----------|-------------|---|------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - le misure cautelari - la gestione del procedimento di merito - prove: analisi demoscopiche e CTU per Design - le sanzioni definitive e misure alternative | Avv. Giovanni Casucci |
| 27. | 30.01.19 | 10:00-13:15 | ESERCITAZIONE VI <ul style="list-style-type: none"> - Esame di abilitazione sez. marchi del 2013 - Esame di abilitazione sez. marchi del 2015 | Dott. Matteo Rizzo (da confermare) |
| 28. | 30.01.19 | 14:15-17:30 | IL DISEGNO E MODELLO NAZIONALE E COMUNITARIO <ul style="list-style-type: none"> - la protezione per registrazione - novità e carattere individuale - l'utilizzatore informato - il cumulo col diritto d'autore e con il marchio tridimensionale | Avv. Giovanni Casucci |
| 29. | 06.02.19 | 10:00-13:15 | PROTEZIONE DELLE FORME Marchio di forma e cumulo delle protezioni | Ing. Antonio Robbiani |
| 30. | 06.02.19 | 14:15-17:30 | IL MARCHIO DI FATTO E MODELLO NON REGISTRATO <ul style="list-style-type: none"> - presupposti costitutivi del diritto e tutela del marchio di fatto - disegno e modello non registrato | Prof. Avv. Massimo Cartella |
| 31. | 13.02.19 | 10:00-13:15 | MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE <ul style="list-style-type: none"> - marchi collettivi - marchi di certificazione e di qualità: aggiornamento della normativa | Avv. Prof. Mark Bosshard |
| 32. | 13.02.19 | 14:15-17:30 | REGOLE DI CONCORRENZA E PRIVATIVE DI MARCHIO <ul style="list-style-type: none"> - trattato CE e libertà di concorrenza - l'esaurimento dei diritti esclusivi e importazioni parallele | Avv. Massimo Travostino |
| 33. | 20.02.19 | 10:00-13:15 | TESTIMONIANZA AZIENDALE <ul style="list-style-type: none"> - gestione di portafogli marchi in azienda | Da definire |
| 34. | 20.02.19 | 14:15-17:30 | INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO III <ul style="list-style-type: none"> - azioni penali di contraffazione - iniziative istituzionali - misure d'urgenza | Avv. Riccardo Castiglioni |
| 35. | 27.02.19 | 10:00-13:15 | INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO IV <ul style="list-style-type: none"> - procedure di sospensione doganale - la procedura di protezione doganale | Dott.ssa Tiziana Robustelli |
| 36. | 27.02.19 | 14:15-17:30 | IL MARCHIO COME BENE INTANGIBILE A BILANCIO <ul style="list-style-type: none"> - imputazione nel bilancio - garanzia e pignorabilità del diritto | Dott. Fabio Giambrocono |
| 37. | 06.03.19 | 10:00-13:15 | I CONTRATTI DI GESTIONE DI UN MARCHIO <ul style="list-style-type: none"> - licensing - merchandising - franchising | Avv. Nicola Bottero |



| | | | | |
|-----|----------|-------------|--|------------------------|
| | | | - coesistenza | |
| 38. | 06.03.19 | 14:15-17:30 | LA VALUTAZIONE DEL DANNO NELLE CAUSE DI CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO - i criteri di determinazione del danno - l'apprezzamento e prova dei lost profits - il profitto del contraffattore: quantificazione - la determinazione della royalty ragionevole | Dott.ssa Sara Giordani |

Esercitazione di preparazione allo scritto

| | | | | |
|-----|-------------------|-------------|---|--------------------------------|
| 39. | Data da stabilire | 10:00-13:15 | ESERCITAZIONE SUPPLEMENTARE - esercitazione in vista dell'esame scritto su materiale proprio del docente | Dott. Stefano Alessandro Arena |
| 40. | Data da stabilire | 14:15-17:30 | ESERCITAZIONE SUPPLEMENTARE - esame di abilitazione sez. marchi del 2015 domande ed esempi per la preparazione all'esame scritto | Dott. Fabio Giambrocono |

Lezione in data da stabilire poco prima dell'esame orale.

| | | | | |
|-----|-------------------|-------------|---|--|
| 41. | Data da stabilire | 14:15-17:30 | SIMULAZIONE DI PROVA ORALE - domande e risposte | Dott. Fabio Giambrocono Avv. Giovanni Casucci |
|-----|-------------------|-------------|---|--|

I docenti del corso

| | |
|--------------------------------|--|
| Dott. Stefano Alessandro Arena | Marietti, Gislon e Trupiano srl |
| Avv. Claudio Balboni | Bugnion S.p.A. |
| Dott.ssa Raffaella Beretta | Modiano & Partners |
| Avv. Mariangela Bogni | IP Law Galli |
| Avv. Mark Bosshard | Studio Legale Bosshard |
| Avv. Nicola Bottero | Studio Legale Associato Della Gatta Travostino Bottero |
| Dott. Ssa Ersilia Calò | Hoffmann Eitle Srl |
| Dott. Alessio Canova | ADV IP |
| Prof. Avv. Massimo Cartella | Università degli Studi Milano Bicocca , Studio Legale Cartella |
| Avv. Riccardo Castiglioni | Studio Legale Castiglioni Bonelli Marchetti le Divelec |
| Avv. Giovanni Casucci | Studio Legale Dentons |
| Avv. Antonio D'Addio | Studio Legale DP legal |
| Avv. Gianluca De Cristofaro | LCA Studio Legale |
| Dott. Mauro Delluniversità | Società Italiana Brevetti |
| Prof. Avv. Cesare Galli | Università di Parma – IP Law Galli |
| Dott. Fabio Giambrocono | Giambrocono & C. S.p.A. |
| Dott.ssa Sara Giordani | Studio Giordani ing. Sara - TTP Lab,Technology Transfer Program & Laboratory |
| Dott.ssa Grazia Gualano | Modiano & Partners |
| Prof. Avv. Luigi Mansani | Università di Parma – Hogan Lovells Studio Legale |
| Dott. Claudio Marangoni | Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia d'impresa |
| Avv. Rossella Masetti | Studio Rossella Masetti |
| Dott.ssa Pilar Montero | Università di Alicante |
| Dott.ssa Cinzia Negro | Camera dei Ricorsi EUIPO |
| Dott.ssa Stella Padovani | Jacobacci & Partners S.p.A. |
| Dott. Robert Palmieri | Modiano & Partners |
| Dott.ssa Anna Parazzini | Barzanò e Zanardo |
| Dott.ssa Laura Pedemonte | Barzanò e Zanardo |
| Dott. Raffaele Ranieri | Notarbartolo e Gervasi |
| Dott. Gabriella Reniero | PRAXI - IP |
| Dott. Matteo Rizzo | Barzanò e Zanardo |
| Ing. Antonio Robbiani | Pirelli Tyre S.p.A. |
| Dott.ssa Tiziana Robustelli | Ufficio delle dogane di Malpensa |
| Dott.sa Cristina Rolando | Studio Torta S.p.A |
| Avv. Massimo Travostino | Studio Legale Associato Della Gatta Travostino Bottero |