



11° Corso di preparazione per
CONSULENTI IN MARCHI
8 Novembre 2018 - 29 Ottobre 2019
44 moduli formativi
(32 webconference + 6 giornate a Milano)

Programma e calendario delle lezioni

v. 05/09/2018



Convey - 11° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

APERTURA DEL CORSO

1 - giovedì 8 novembre 2018, ore 10,00 - 13,00

Lezione in aula

Apertura del corso Convey e relazioni introduttive: La professione del "Consulente in marchi" e le recenti novità normative.

Indicazioni operative per la preparazione dell'Esame di Abilitazione e consigli utili per affrontarlo.

RELATORI: Dr.ssa Anna Maria Bardone - Porta, Checcacci & Associati
Testimonianza Dr. Stefano Giro - Jacobacci & Partners

PRINCIPI GENERALI DELLA P.I. E DEI SEGNI DISTINTIVI (ARTT. 1-11 CPI):

2 - giovedì 8 novembre 2018, ore 14,00 - 17,30

Lezione in aula

Il marchio come ente oggetto di diritti; il marchio di fatto: costituzione del diritto, limiti del diritto, condizioni di cessazione della protezione, profili di azionabilità alla luce della più recente giurisprudenza, con indicazioni metodologiche in merito all'attività processuale per definire l'ambito del diritto e la sua azionabilità; la ditta e la denominazione sociale: ambito di applicazione; Differenze sistematiche rispetto al marchio registrato. Cenni sul trattamento dello straniero. Disciplina della priorità con particolare attenzione a quella dell'esposizione in fiera. Disciplina dell'esaurimento: illustrazione sistematica dell'istituto delle importazioni parallele intracomunitarie ed extracomunitarie alla luce della giurisprudenza più recente con indicazioni metodologiche per la valutazione degli elementi di fatto necessaria per l'applicazione delle norme.

3 - martedì 13 novembre 2018, ore 15,00 - 18,00

Lezione FAD

Disciplina della comunione sui marchi: definizione dell'ambito di azione dei contitolari ai fini della conservazione, alienazione, licenziabilità e azionabilità del diritto; differenze sistematiche fra marchio registrato e marchio di fatto.

Il marchio collettivo: trattazione sistematica dei presupposti dell'applicazione della normativa italiana e comunitaria, il regolamento d'uso, la sovrapposizione alla disciplina delle indicazioni di origine e provenienza, condizioni per il trasferimento e la concessione in uso.

4 - giovedì 15 novembre 2018, ore 15,00 - 18,00

Lezione FAD

Oggetto della registrazione: il concetto di "rappresentazione grafica", i marchi diversi da quelli alfanumerici: marchi di suono e olfattivi, i marchi di colore, il concetto di distintività.

Ritratti di persone, nomi e segni notori: illustrazione sistematica della disciplina, il concetto di notorietà determinatasi in un ambito non commerciale.

Marchi di forma: illustrazione sistematica della disciplina; differenze e limite della sovrapposizione della tutela fra marchi di forma, disegni e modelli e brevetti.

Gli stemmi e le altre raffigurazioni simboliche. Esercitazione.

DOCENTI: Avv. Luca Stefano Ghedini - Notarbartolo & Gervasi



Convey - 11° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

I REQUISITI DI REGISTRABILITÀ DEL MARCHIO (ARTT. 12-14 CPI):

5 - martedì 20 novembre 2018, ore 15,00 - 18,00 Lezione FAD

Marchi registrati, novità, liceità, decettività. Marchi simili e prodotti affini. Classificazione di Nizza. Cuore del marchio. Marchi notori, Marchi celebri. Casistica e precedenti in tema di giudizio di confondibilità.

6 - venerdì 23 novembre 2019, ore 15,00 - 18,00 Lezione FAD

Capacità distintiva, marchi forti e marchi deboli, volgarizzazione del marchio, Secondary meaning. Casistica e precedenti in tema di giudizio di confondibilità.

7 - martedì 27 novembre 2018, ore 15,00 - 18,00 Lezione FAD

Marchi di fatto. Ditta, insegna, nomi a dominio. L'unitarietà dei segni distintivi. La concorrenza sleale.

8 - venerdì 30 novembre 2019, ore 15,00 - 18,00 Lezione FAD

Esercitazione pratica con casi da affrontare sugli argomenti trattati nei precedenti moduli.

DOCENTI: Avv. Simona Cazzaniga - Studio Legale Sutti

LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO (ARTT. 15-22, 118, 156-158 CPI):

9 - martedì 4 dicembre 2018, ore 15,00 - 18,00 Lezione FAD

Registrazione, rivendicazione e principio di specialità; rinuncia e rinnovazione; diritto alla registrazione, registrazione in mala fede e registrazione del non avente diritto.

10 - martedì 11 dicembre 2018, ore 15,00 - 18,00 Lezione FAD

Segni distintivi e rischio di confusione; somiglianza e affinità; rischio di associazione.

11 - giovedì 13 dicembre 2018, ore 15,00 - 18,00 Lezione FAD

Limiti al diritto esclusivo; uso descrittivo del marchio altrui; principio di unitarietà dei segni distintivi; procedura di opposizione.

12 - martedì 18 dicembre 2018, ore 15,00 - 18,00 Lezione FAD

Esercitazione: Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti, elaborati in autonomia.

DOCENTI: Dr.ssa Cristina Rolando - Studio Torta



Convey - 11° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

LE VICENDE SUCCESSIVE ALLA REGISTRAZIONE (ARTT. 23-28, 159 CPI):

13 - martedì 8 gennaio 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Cessione e licenza; decadenza, decadenza per non uso e nullità; marchi difensivi; convalidazione (1a parte).

14 - giovedì 10 gennaio 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Cessione e licenza; decadenza, decadenza per non uso e nullità; marchi difensivi; convalidazione (2a parte). Analisi di casi.

DOCENTI: Avv. Agata Sobol - Avv. Associati Franzosi Dal Negro Setti

ESERCITAZIONE

15/16 - martedì 15 gennaio 2019, ore 9.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Lezione in aula

Esercitazione su problematiche connesse alla scelta di un marchio per un nuovo prodotto: correzione e approfondimenti in aula.

Analisi ed approfondimenti su casi di studio. Risposte ai quesiti dei partecipanti.

DOCENTI: Dr. Fabio Giambrocono - Giambrocono & C.

DISEGNI E MODELLI

17 - martedì 22 gennaio 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Requisiti di registrabilità dei disegni e modelli (artt. 31-37 CPI).

Oggetto e requisiti della tutela; carattere individuale e crowded art; divulgazione.

18 - giovedì 24 gennaio 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Prodotti complessi e dotati di funzione tecnica.

Registrazione dei disegni e modelli (artt. 38-44 CPI).

Diritto alla registrazione ed effetti; deposito multiplo e contemporaneo; limiti del diritto esclusivo; nullità; modelli e diritto d'autore; modelli comunitari; la protezione del modello non registrato.

19 - martedì 29 gennaio 2019, ore 15,00 - 18,00

Lezione FAD

Esercitazione: Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti, elaborati in autonomia.

DOCENTI: Ing. Maria Augusta Fioruzzi / Avv. Fabio Angelini - De Simone & Partners



Convey - 11° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

IL DIRITTO D'AUTORE (LEGGE N. 633/1941)

20 - martedì 5 febbraio 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Le opere dell'ingegno tutelabili; il concetto di creatività; diritti morali e patrimoniali; cessione e licenza dei diritti; i diritti all'immagine; i diritti connessi.

21 - giovedì 7 febbraio 2019, ore 15,00 - 18,00

Lezione FAD

Esercitazione: Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti, elaborati in autonomia.

DOCENTI: Dr. Alessio Canova - ADV IP

MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

22 - martedì 12 febbraio 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Introduzione generale al Marchio dell'Unione Europea: Quadro normativo generale; Riforma Legislativa del Sistema di protezione dei Marchi nell'Unione Europea (Regolamento Modificativo (UE) n. 2015/2424 del 16/12/2015; Direttiva (UE) n. 2012/2436 del 16/12/2015; Fase I e Fase II della riforma del MUE; Regolamento delegato e Regolamento di esecuzione; Versione consolidata del Regolamento sul Marchio dell'Unione europea); Caratteristiche principali del Marchio dell'Unione Europea; Strumenti operativi predisposti da EUIPO(Sito EUIPO; databases "eSearch", "TMview", "TMclass"; Taxonomy; Similarity Tool; Guidelines; Alicantenews); Progetti di Cooperazione EUIPO-Stati Membri e Comunicazioni Comuni; Aspetti procedurali e sostanziali concernenti il Marchio dell'Unione Europea; Analisi esami scritti sessioni precedenti.

23 - giovedì 14 febbraio 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Approfondimenti sul Marchio dell'Unione Europea: Deposito; Regime linguistico; Classificazione; Regime tasse; Priorità e Preesistenza; Esame dei requisiti di registrabilità con esempi di casi pratici; Ricerche e lettere di sorveglianza; Pubblicazione; Osservazioni; Pubblicazione; Registrazione; Rinnovazione.

24 - martedì 19 febbraio 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Approfondimenti sul Marchio dell'Unione Europea: Procedimenti di Opposizione (aspetti sostanziali, procedurali e case law); Procedimenti di Annullamento (aspetti sostanziali, procedurali e case law); Rapporti Opposizione/Annullamento; Esempi di casi pratici.

DOCENTI: Avv. Maria Luce Capostagno - EUIPO



Convey - 11° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

25 - martedì 26 febbraio 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Approfondimenti sul Marchio dell'Unione Europea: Termini, Proroghe e Sospensioni; Rimessioni in termini (Restitutio in integrum; Continuazione del procedimento); Riunione di procedimenti; Regime dei Costi; Revoca di decisioni; Ricorsi avanti le Commissioni di Ricorso EUIPO; Ricorsi avanti le Corti di Lussemburgo (Tribunale e Corte di Giustizia) e ricorsi in via pregiudiziale; Link "Sistema di Madrid - MUE"; Conversione; Divisione; Trascrizioni (cessioni, licenze); Diritti conferiti e tutela giurisdizionale (Tribunali dei Marchi dell'Unione Europea: giurisdizione, competenza, valore delle relative sentenze); Differenze principali tra sistema MUE e sistema italiano di registrazione marchi.

DOCENTI: Avv. Maria Luce Capostagno - EUIPO

ESERCITAZIONE

26 - martedì 5 marzo 2019, ore 9,30 - 13,00

Lezione in aula

Analisi ed approfondimenti su temi d'Esame di Abilitazione tratti da precedenti sessioni d'esame. Risposte ai quesiti dei partecipanti.

RELATORI: Avv. Cristiano Bacchini - Studio Legale Associato BMLEX

27 - martedì 5 marzo 2019, ore 14,00 - 17,30

Lezione in aula

Analisi ed approfondimenti su temi d'Esame di Abilitazione tratti da precedenti sessioni d'esame. Risposte ai quesiti dei partecipanti.

DOCENTI: Avv. Maria Mazzitelli - Studio Legale Associato BMLEX

I NOMI A DOMINIO (ARTT. 22, 118, 133 CPI)

28 - martedì 12 marzo 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Rapporto tra marchi e nomi a dominio. Strategie di tutela preventiva per evitare il cybersquatting. I nuovi .tld tematici, il TMCH e le URS. Il recupero dei nomi a dominio tra procedure amministrative e ricorso ai Tribunali: differenze ed analisi dei casi.

DOCENTI: Avv. Laura Turini - Studio Turini

MARCHIO INTERNAZIONALE

29 - martedì 19 marzo 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Introduzione; riferimenti legislativi; cenni storici; struttura e caratteristiche di base del sistema di Madrid; cenni sull'Accordo di Madrid e clausola di salvaguardia; panoramica del procedimento di registrazione; deposito domanda di registrazione.

DOCENTI: Dr. Giulio Martellini - IP Skill



Convey - 11° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

MARCHIO INTERNAZIONALE

30 - giovedì 21 marzo 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Avvisi di irregolarità; effetti registrazione; avvisi di rifiuto e conferme di protezione; invalidazione; designazione posteriore; durata.

31 - martedì 26 marzo 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Dipendenza e attacco centrale; trasformazione; rinnovo, mutamenti di titolarità; iscrizioni; sostituzione; correzioni; marchio Internazionale e marchio dell'Unione Europea.

32 - martedì 2 aprile 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Esercitazione scritta (domande a risposta multipla) - esame quesiti passati in materia di marchio internazionale.

DOCENTI: Dr. Giulio Martellini - IP Skill

SIMULAZIONE DI PROVA D'ESAME

33/34 - martedì 9 aprile 2019, ore 9.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Lezione in aula

Simulazione completa in aula di tema d'esame; analisi e correzione degli elaborati. Approfondimenti su richiesta dei partecipanti.

DOCENTI: Avv. Luca Ghedina - Studio Legale Jacobacci & Associati

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONI D'ORIGINE (ARTT. 29-30 CPI):

35 - martedì 14 maggio 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Indicazioni geografiche e denominazione d'origine nella normativa internazionale e dell'Unione europea, nel CPI, IG e marchi collettivi e di certificazione, analisi di casi.

DOCENTI: Avv. Giorgio Bocedi - GB Avvocati

SIMULAZIONE DI PROVA D'ESAME

36/37 - martedì 21 maggio 2019, ore 9.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Lezione in aula

Simulazione completa in aula di tema d'esame; analisi e correzione degli elaborati. Approfondimenti su richiesta dei partecipanti.

DOCENTI: Dr. Fabio Giambrocono - Giambrocono & C.

PAUSA PER ESAME DI STATO (SESSIONE ESAME SCRITTO)



Convey - 11° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione all'orale

CORREZIONE PROVA SCRITTA OGGETTO DELLA SESSIONE D'ESAME 2019

38 - giovedì 20 giugno 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Analisi e correzione della prova scritta di esame.

DOCENTI: Avv. Luca Ghedina - Studio Legale Jacobacci & Associati

LA TUTELA GIURISDIZIONALE

39 - martedì 8 ottobre 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Le sezioni specializzate; i provvedimenti cautelari; i procedimenti di merito; le CTU; la quantificazione ed il risarcimento del danno; i procedimenti doganali; l'attuazione del "pacchetto di riforme marchi UE" a seguito della Legge delega 163/2017 (1a parte)

40 - giovedì 10 ottobre 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Le sezioni specializzate; i provvedimenti cautelari; i procedimenti di merito; le CTU; la quantificazione ed il risarcimento del danno; i procedimenti doganali; l'attuazione del "pacchetto di riforme marchi UE" a seguito della Legge delega 163/2017 (2a parte)

DOCENTI: Avv. Jessica Viganò - VLF Studio Legale Viganò

VERIFICHE GIURIDICHE FINALI

41 - martedì 15 ottobre 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Correzione pubblica di risposte a quesiti giuridici relativi ad argomenti trattati nei moduli didattici precedenti sulla base di un questionario somministrato in tempo reale (1a parte).

42 - giovedì 17 ottobre 2019, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Correzione pubblica di risposte a quesiti giuridici relativi ad argomenti trattati nei moduli didattici precedenti sulla base di un questionario somministrato in tempo reale (2a parte).

DOCENTI: Avv. Luca Ghedina - Studio Legale Jacobacci & Associati

VERIFICA GIURIDICA E APPROFONDIMENTI FINALI

43/44 - martedì 29 ottobre 2019, ore 9.30 - 13.00, 14.30 - 17.30

Lezione in aula

Somministrazione di test scritto su problematiche giuridiche e procedurali finalizzato alla prova orale dell'Esame di Abilitazione 2016.

Correzione pubblica in aula di test con approfondimenti su aspetti giuridici di particolare rilevanza in tema di segni distintivi, disegni e modelli.

Conclusione del Corso.

DOCENTI: Prof. Avv. Cesare Galli - Studio Legale Galli