

PROGRAMMA

**CORSO MANDATARI IN TEMA DI MARCHI E DESIGN**

PARTE I – prova scritta

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



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

			- rimedi ammissibili	
16.	28.11.18	14:15-17:30	<b>ESERCITAZIONE III</b> - difesa legale di un marchio	Dott. Fabio Giambrocono Avv. Giovanni Casucci
17.	12.12.18	10:00-13:15	<b>ESERCITAZIONE IV</b> - 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	<b>IL MARCHIO INTERNAZIONALE</b> - 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	<b>MARCHI E DOMAIN NAMES</b> - 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	<b>MARCHIO E DIRITTO D'AUTORE</b> - elementi di diritto d'autore - il cumulo delle protezioni	Avv. Antonio D'Addio
21.	09.01.19	10:00-13:15	<b>L'OPPOSIZIONE NEL MARCHIO ITALIANO E COMUNITARIO</b> - comparazione dei due sistemi	Dott.ssa Stella Padovani
22.	09.01.19	14:15-17:30	<b>PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE</b> - 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	<b>PROFILI INTERNAZIONALI I</b> - 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	<b>PROFILI INTERNAZIONALI II</b> 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	<b>ESERCITAZIONE V</b> - 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	<b>IL PROCESSO CAUTELARE E DI MERITO IN MATERIA DI MARCHI E DI DISEGNI E MODELLI</b>	Dott. Claudio Marangoni



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



			- coesistenza	
38.	06.03.19	14:15-17:30	<b>LA VALUTAZIONE DEL DANNO NELLE CAUSE DI CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO</b> - 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	<b>ESERCITAZIONE SUPPLEMENTARE</b> - esercitazione in vista dell'esame scritto su materiale proprio del docente	Dott. Stefano Alessandro Arena
40.	Data da stabilire	14:15-17:30	<b>ESERCITAZIONE SUPPLEMENTARE</b> - 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	<b>SIMULAZIONE DI PROVA ORALE</b> - 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