



12° Corso di preparazione per

CONSULENTI IN MARCHI

3 Novembre 2020 - 26 Ottobre 2021

42 moduli formativi in webconference

Programma e calendario delle lezioni

Versione del 02/09/2020



## Convey - 12° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

### APERTURA DEL CORSO

1 - martedì 3 novembre 2020, ore 15,00 - 17,00

Lezione FAD

Apertura della 12° edizione del corso Convey e relazioni introduttive:

- La professione del "Consulente in Proprietà Industriale" e l'Ordine Professionale.
- Aspetti principali del Codice Deontologico dei Consulenti in Proprietà Industriale.
- Testimonianza di "Alumnus Convey" su preparazione e superamento dell'Esame di Abilitazione per Consulenti in Marchi.

#### RELATORI:

Dr.ssa Marina Mauro - Membro del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in P.I.; Senior Patent Attorney Murgitroyd & Company

Ing. Gianfranco Dragotti - Presidente del Consiglio di Disciplina dei Consulenti in P.I.; Senior Partner Dragotti & Associati

#### TESTIMONIANZA:

Ing. Mattia Bettello - Studio Tecnico Ing. Pietro Bettello

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

2 - giovedì 5 novembre 2020, ore 15,00 - 18,00

Lezione FAD

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 10 novembre 2020, 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 12 novembre 2020, 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 - 12° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

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

5 - martedì 17 novembre 2020, 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 - giovedì 19 novembre 2020, 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 24 novembre 2020, ore 15,00 - 18,00 Lezione FAD

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

8 - giovedì 26 novembre 2020, 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 1 dicembre 2020, 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 - giovedì 3 dicembre 2020, ore 15,00 - 18,00 Lezione FAD

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

11 - martedì 15 dicembre 2020, 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 - giovedì 17 dicembre 2020, 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 - 12° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

### LE VICENDE SUCCESSIVE ALLA REGISTRAZIONE (ARTT. 23-28 CPI)

13 - martedì 12 gennaio 2021, ore 15.00 - 18.00 Lezione FAD

Trasferimento del marchio; nullità del marchio. Analisi dei casi

14 - giovedì 14 gennaio 2021, ore 15.00 - 18.00 Lezione FAD

Decadenza del marchio; convalidazione. Analisi dei casi.

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

### ESERCITAZIONE

15 - martedì 19 gennaio 2021, ore 15.00 - 18.00 Lezione FAD

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

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

DOCENTI: Dr. Fabio Giambrocono - Giambrocono & C.

### DISEGNI E MODELLI

16 - martedì 26 gennaio 2021, 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.

17 - giovedì 28 gennaio 2021, 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.

18 - martedì 2 febbraio 2021, 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 - De Simone & Partners

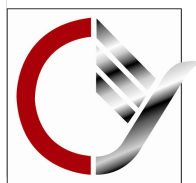
### ESERCITAZIONE

19 - martedì 9 febbraio 2021, ore 15.00 - 18.00 Lezione FAD

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

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

DOCENTI: Dr. Fabio Giambrocono - Giambrocono & C.



## Convey - 12° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

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

20 - martedì 16 febbraio 2021, 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 18 febbraio 2021, 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 23 febbraio 2021, 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; Fasi della riforma del MUE; i Regolamenti sul Marchio dell'Unione Europea (Versione consolidata del Regolamento sul Marchio dell'Unione europea, Regolamento delegato e Regolamento di esecuzione); Caratteristiche principali del Marchio dell'Unione Europea; Strumenti operativi e di informazione 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.

23 - giovedì 25 febbraio 2021, 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 2 marzo 2021, 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.

25 - giovedì 4 marzo 2021, ore 15.00 - 18.00 Lezione FAD

Approfondimenti sul Marchio dell'Unione Europea: 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; Analisi esami scritti sessioni precedenti e esercitazione scritta (domande a risposta multipla).

DOCENTI: Avv. Maria Luce Capostagno - EUIPO



## Convey - 12° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

### ESERCITAZIONE

26 - martedì 9 marzo 2021, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

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

### MARCHIO INTERNAZIONALE

27 - martedì 16 marzo 2021, 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.

28 - giovedì 18 marzo 2021, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

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

29 - martedì 23 marzo 2021, 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.

30 - giovedì 25 marzo 2021, 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

### ESERCITAZIONE

31 - martedì 30 marzo 2021, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

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

### SIMULAZIONE DI PROVA D'ESAME

32 - martedì 13 aprile 2021, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

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

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



## Convey - 12° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione allo scritto

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

33 - martedì 20 aprile 2021, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

I nomi a dominio nel Codice della Proprietà Industriale. Rapporto tra marchi e nomi a dominio. Il recupero dei nomi a dominio tra procedure amministrative e ricorso ai Tribunali: differenze ed analisi dei casi. La giurisdizione e la competenza. Il TMCH e le procedure URS. *Account squatting*: rapporto tra marchi, nickname e social network.

DOCENTI: Avv. Laura Turini - Studio Turini

### **INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONI D'ORIGINE (NORMATIVA INTERNAZIONALE E ARTT. 29-30 CPI)**

34 - giovedì 22 aprile 2021, 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

### **LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE ONLINE**

35 - martedì 4 maggio 2021, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

Il contrasto per via amministrativa alla contraffazione online: la tutela di Marchi, Disegni e Modelli e Diritto d'Autore.

DOCENTI: Avv. Marco Bruno - Convey

### **SIMULAZIONE DI PROVA D'ESAME**

36 - martedì 11 maggio 2021, ore 15.00 - 18.00

Lezione FAD

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

DOCENTI: Dr. Fabio Giambrocono - Giambrocono & C.

**PAUSA PER ESAME DI STATO (SESSIONE ESAME SCRITTO)**



## Convey - 12° Corso di preparazione per Consulenti in Marchi: Preparazione all'orale

### **CORREZIONE PROVA SCRITTA OGGETTO DELLA SESSIONE D'ESAME 2019**

37 - martedì 29 giugno 2021, 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**

38 - martedì 5 ottobre 2021, 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" come da Dcr. Lgs. 20/02/2019 n° 15 (1a parte)

39 - giovedì 7 ottobre 2021, 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" come da Dcr. Lgs. 20/02/2019 n° 15 (2a parte)

DOCENTI: Avv. Jessica Viganò - VLF Studio Legale Viganò

### **VERIFICHE GIURIDICHE FINALI**

40 - martedì 12 ottobre 2021, 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).

41 - giovedì 14 ottobre 2021, 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**

42 - martedì 26 ottobre 2021, ore 15.00 - 18.00 Lezione FAD

Somministrazione di test scritto su problematiche giuridiche e procedurali finalizzato alla prova orale dell'Esame di Abilitazione 2021.  
Correzione pubblica in via interattiva dei 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