

PROGRAMMA

CORSO MANDATARI IN TEMA DI MARCHI E DESIGN

	Data	Argomento	Docente
1.	14.10.20 h.9:30-12:45	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.	14.10.20 h.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.	21.10.20 h.9:30-12:45	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.	21.10.20 h.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.	28.10.20 h.9:30-12:45	AMBITO DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA <ul style="list-style-type: none">- ipotesi di interferenza- il concetto di rischio di confusione- il concetto di rinomanza vs celebrità- limiti al diritto esclusivo (esaurimento e uso in funzione descrittiva)	Avv. Giovanni Casucci



6.	28.10.20 h.14:15-17:30	LA PRASSI DI REGISTRAZIONE - 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 UE e internazionale	Dott.ssa Anna Parazzini
7.	11.11.20 h.9:30-12:45	MARCHI NON CONVENZIONALI - 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.	11.11.20 h.14:15-17:30	PARTICOLARI CATEGORIE DI MARCHIO - i marchi patronimici - i marchi geografici - i marchi tridimensionali	Avv. Rossella Masetti
9.	18.11.20 h.9:30-12:45	ESERCITAZIONE I - strategie di deposito di un marchio	Dott. Fabio Giambrocono
10.	18.11.20 h.14:15-17:30	INTRODUZIONE AL MARCHIO UE - procedure amministrative presso l'EUIPO: deposito, esame, opposizione e ricorso	Dott. Raffaele Ranieri
11.	16.11.20 *** 25.11.20 h.9:30-12:45	ESERCITAZIONE II - simulazione prova scritta su materiale proprio del docente.	Avv. Rossella Masetti
12.	25.11.20 h.14:15-17:30	INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO I - procedure di sorveglianza - opposizioni - azioni di nullità	Dott. Mauro Delluniversità
13.	02.12.20 h.9:30-12:45	GESTIONE DEI CONFLITTI DEL MARCHIO UE - la gestione dei conflitti del marchio UE - casi di studio e giurisprudenza di EUIPO e Corte di Giustizia	Dott.ssa Cinzia Negro
14.	02.12.20 h.14:15-17:30	CONCORRENZA SLEALE - imitazione servile - appropriazione di pregi - concorrenza sleale per scorrettezza professionale e fattispecie atipiche	Avv. Gianluca De Cristofaro
15.	16.12.20 h.9:30-12:45	INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO II - azioni civili di contraffazione per marchi nazionali UE e internazionali - misure cautelari - rimedi ammissibili	Avv. Giovanni Casucci



16.	16.12.20 h.14:15-17:30	ESERCITAZIONE III - difesa legale di un marchio	Dott. Fabio Giambrocono Avv. Giovanni Casucci
17.	14.12.20 *** 23.12.20 h.9:30-12:45	ESERCITAZIONE IV - esame di abilitazione del 2009 e discussione - esame di abilitazione del 2011 e discussione	Dott.ssa Laura Pedemonte
18.	23.12.20 h.14:15-17:30	IL MARCHIO INTERNAZIONALE - accordo di Madrid - i protocolli di adesione - esempi di deposito - profili gestionali - central attack	Dott.ssa Raffaella Beretta
19.	13.01.21 h.9:30-12:45	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.	13.01.21 h.14:15-17:30	MARCHIO E DIRITTO D'AUTORE - elementi di diritto d'autore - il cumulo delle protezioni	Avv. Antonio D'Addio
21.	20.01.21 h.9:30-12:45	L'OPPOSIZIONE NEL MARCHIO ITALIANO E UE - comparazione dei due sistemi	Dott.ssa Stella Padovani
22.	20.01.21 h.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.	27.01.21 h.9:30-12:45	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.	27.01.21 h.14:15-17:30	PROFILI INTERNAZIONALI II La tutela del marchio in Cina. Sorveglianze e opposizioni. Enforcement civile e amministrativo	Dott.ssa Alessandra Chies
25.	18.01.21 *** 03.02.21 h.9:30-12:45	ESERCITAZIONE V - esercitazione sul diritto dei marchi - esercitazione sul diritto del design - conflitti tra marchi e tra marchi e design	Avv. Claudio Balboni



26.	03.02.21 h.14:15-17:30	IL PROCESSO CAUTELARE E DI MERITO IN MATERIA DI MARCHI E DI DISEGNI E MODELLI - le misure cautelari - la gestione del procedimento di merito - prove: analisi demoscopiche e CTU per Design - le sanzioni definitive e misure alternative	Dott. Claudio Marangoni Avv. Giovanni Casucci
27.	01.02.21 *** 10.02.21 h.9:30-12:45	ESERCITAZIONE VI - Esame di abilitazione sez. marchi del 2013 - Esame di abilitazione sez. marchi del 2015	Dott.ssa Brunella Passeretti
28.	10.02.21 h.14:15-17:30	IL DISEGNO E MODELLO NAZIONALE E COMUNITARIO - la protezione per registrazione - novità e carattere individuale - l'utilizzatore informato - disegno e modello non registrato	Avv. Giovanni Casucci
29.	17.02.21 h.9:30-12:45	PROTEZIONE DELLE FORME Marchio di forma e cumulo delle protezioni: analisi di casi pratici	Ing. Antonio Robbiani
30.	17.02.21 h.14:15-17:30	IL MARCHIO DI FATTO - presupposti costitutivi del diritto e tutela del marchio di fatto	Prof. Avv. Massimo Cartella
31.	24.02.21 h.9:30-12:45	MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE -marchi collettivi -marchi di certificazione e di qualità: aggiornamento della normativa	Dott. ssa Carmela Rotundo
32.	24.02.21 h.14:15-17:30	REGOLE DI CONCORRENZA E PRIVATIVE DI MARCHIO - trattato CE e libertà di concorrenza - l'esaurimento dei diritti esclusivi e importazioni parallele	Avv. Massimo Travostino
33.	01.03.21 *** 10.03.21 h.9:30-12:45	ESERCITAZIONE VI - esame di abilitazione del 2017 e discussione - esame di abilitazione del 2019 e discussione	Avv. Alessandro Bura
34.	10.03.21 h.14:15-17:30	INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO III - azioni penali di contraffazione - iniziative istituzionali - misure d'urgenza	Avv. Riccardo Castiglioni
35.	24.03.21 h.9:30-12:45	INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO IV - procedure di sospensione doganale - la procedura di protezione doganale	Dott.ssa Tiziana Robustelli



36.	24.03.21 h.14:15-17:30	IL MARCHIO COME BENE INTANGIBILE A BILANCIO - imputazione nel bilancio - garanzia e pignorabilità del diritto	Dott. Fabio Giambrocono
37.	14.04.21 h.9:30-12:45	I CONTRATTI DI GESTIONE DI UN MARCHIO - licensing - merchandising - franchising - coesistenza	Avv. Nicola Bottero
38.	14.04.21 h.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. Andrea Vestita
39.	28.04.21 h.14:30-17:45	CASE LAW OF ALICANTE COURT ABOUT INTERNATIONAL LITIGATIONS ON TRADEMARKS AND DESIGNS - Trademark and Design enforcement in the last five years by the Alicante Court	Prof.ssa Pilar Montero

Esercitazione di preparazione allo scritto

40.	Date da stabilire	ESERCITAZIONE SUPPLEMENTARE - esercitazione in vista dell'esame scritto su materiale proprio del docente	Dott. Stefano Alessandro Arena
41.	Data da stabilire	ESERCITAZIONE SUPPLEMENTARE - domande ed esempi per la preparazione all'esame scritto	Dott. Fabio Giambrocono

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

42.	Data da stabilire	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. Nicola Bottero	Studio Legale Associato Della Gatta Travostino Bottero

Corso di Proprietà Industriale – Marchi 2020/2021
Politecnico di Milano



Avv. Alessandro Bura	LGV Avvocati
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
Dott.ssa Alessandra Chies	Barzanò & Zanardo
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.
Prof. Avv. Luigi Mansani	Università di Parma – Hogan Lovells Studio Legale
Dott. Claudio Marangoni	Sezione specializzata Impresa A del Tribunale di Milano
Avv. Rossella Masetti	Studio Rossella Masetti
Prof.ssa Pilar Montero	Commercial Law Department. Law Faculty - University of Alicante
Dott.ssa Cinzia Negro	Camera dei Ricorsi EUIPO
Dott.ssa Stella Padovani	Moncler Group
Dott. Robert Palmieri	Modiano & Partners
Dott.ssa Anna Parazzini	Barzanò e Zanardo
Dott. Brunella Passeretti	Barzanò e Zanardo
Dott.ssa Laura Pedemonte	Barzanò e Zanardo
Dott. Raffaele Ranieri	Notarbartolo e Gervasi
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
Dott.ssa Carmela Rotundo	Metroconsult
Avv. Massimo Travostino	Studio Legale Associato Della Gatta Travostino Bottero
Dott. Andrea Vestita	Syntaxma Dottori Commercialisti