



PROGRAMMA

CORSO MANDATARI IN TEMA DI MARCHI E DISEGNI

PARTE I – prova scritta

Mod	Data	Ora	Argomento	Docente
1.	24.10.12	10:00 -13:15	I SEGNI DISTINTIVI: INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA - la disciplina civilistica - il codice di proprietà industriale - accordi TRIPs in tema di marchio - convenzione di Parigi - oggetto di registrabilità : tipologie di marchio - requisiti di registrabilità : novità e carattere distintivo - condizioni di proteggibilità : uso effettivo - ambito di territorialità	Prof. Avv. Cesare Galli
2.	24.10.12	14:15- 17:30	TIPOLOGIE DI SEGNO E PERCEZIONE - segno e percezione: tipologie di marchio - marketing e funzione del marchio - nuovi segni	Prof. Avv. Luigi Mansani
3.	07.11.12	10:00 -13:15	PARTICOLARI CATEGORIE DI MARCHIO - i marchi patronimici - i marchi geografici - i marchi tridimensionali	Avv. Nicolò Ferretti
4.	07.11.12	14:15- 17:30	NULLITÀ, DECADENZA DELLE REGISTRAZIONI E LA REGISTRAZIONE DEL NON AVENTE DIRITTO - 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.	14.11.12	10:00 -13:15	AMBITO DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA - 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.	14.11.12	14:15- 17:30	RICERCA DI ANTERIORITÀ - 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	Dott.ssa Ersilia Calò



			<ul style="list-style-type: none"> - ricerche combinate: marchi, nomi a dominio, nomi sociali ed elementi verbali inclusi nei modelli comunitari - ricerche figurative - la soluzione al "non-deposito" - esempi 	
7.	21.11.12	10:00 -13:15	LA PRASSI DI REGISTRAZIONE <ul style="list-style-type: none"> - preparazione della domanda - deposito - 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
8.	21.11.12	14:15- 17:30	IL MARCHIO DI FATTO <ul style="list-style-type: none"> - presupposti costitutivi del diritto e sua tutela 	Prof. Avv. Massimo Cartella
9.	28.11.12	10:00 -13:15	ESERCITAZIONE I <ul style="list-style-type: none"> - strategie di deposito di un marchio 	Dott. Fabio Giambrocono
10.	28.11.12	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 	Prof. Avv. Massimo Cartella
11.	11.12.12	10:00 -13:15	MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE	Dott.ssa Ersilia Calò
12.	11.12.12	14:15- 17:30	INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO I <ul style="list-style-type: none"> - procedure di sorveglianza - opposizioni - azioni di nullità 	Dott.ssa Mara Mondolfo
13.	18.12.12	10:00 -13:15	ESERCITAZIONE II <ul style="list-style-type: none"> - difesa legale di un marchio 	Dott. Fabio Giambrocono
14.	18.12.12	14:15- 17:30	INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO II <ul style="list-style-type: none"> - azioni civili di contraffazione - misure cautelari - rimedi ammissibili e determinazione del danno 	Avv. Giovanni Casucci
15.	09.01.13	10:00 -13:15	INTRODUZIONE AL MARCHIO COMUNITARIO <ul style="list-style-type: none"> - procedure amministrative presso l'UAMI: deposito, esame, opposizione e ricorso. 	Dott. Enrico Riccardino
16.	09.01.13	14:15- 17:30	ESERCITAZIONE III <ul style="list-style-type: none"> - esame di abilitazione del 2005 e discussione - esame di abilitazione del 2007 e discussione 	Dott.ssa Marilena Garis
17.	14.01.13 (lunedì)	10:00 -13:15	IL MARCHIO INTERNAZIONALE <ul style="list-style-type: none"> - accordo di Madrid - i protocolli di adesione - esempi di deposito - profili gestionali - central attack 	Dott.ssa Gabriella Modiano



18.	14.01.13 (lunedì)	14:15- 17:30	GESTIONE DEI CONFLITTI DEL MARCHIO COMUNITARIO - la gestione dei conflitti del marchio comunitario - casi di studio e giurisprudenza della Corte di Giustizia	Avv. Giuseppe Bertoli (da confermare)
19.	23.01.13	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.	23.01.13	14:15- 17:30	MARCHIO E DIRITTO D'AUTORE - elementi di diritto d'autore - il cumulo delle protezioni	Avv. Antonio D'Addio
21.	30.01.13	10:00 -13:15	IL CONTENZIOSO NEL MARCHIO INTERNAZIONALE - difesa giudiziaria di un marchio internazionale	Avv. Daniele Caneva
22.	30.01.13	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.	06.02.13	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.sa Gabriella Modiano
24.	06.02.13	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.	13.02.13	10:00 -13:15	ESERCITAZIONE IV - esame di abilitazione del 2001 e discussione - esame di abilitazione del 2003 e discussione	Geom. Paolo Pederzini
26.	13.02.13	14:15- 17:30	ESERCITAZIONE V - non traditional trade marks: marchi di movimento, colore, olfattivi, di posizione. - modalità di utilizzo non convenzionale di un marchio: social networks	Dott.sa Maria Cristina Baldini
27.	20.02.13	10:00 -13:15	ESERCITAZIONE VI - Esame di abilitazione sez. marchi del 2009 - Esame di abilitazione sez. marchi del 2011	Dott.ssa Laura Pedemonte
28.	20.02.13	14:15- 17:30	ESERCITAZIONE VII - Domande e discussione delle prove di esame degli anni precedenti.	Dott. Fabio Giambrocono



PROGRAMMA

CORSO MANDATARI IN TEMA DI MARCHI E DISEGNI

PARTE II – prova orale

Modulo	Data	Ora	Argomento	Docente
29.	15.05.13	10:00 - 13:15	NOVITÀ E PROSPETTIVE SULLA LEGISLAZIONE A DIFESA DEI MARCHI	Dott. Fabrizio De Benedetti
30.	15.05.13	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. Alfredo Grosso
31.	22.05.13	10:00 - 13:15	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
32.	22.05.13	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.	29.05.13	10:00 - 13:15	IL DISEGNO E MODELLO NAZIONALE E COMUNITARIO - la protezione per registrazione - il diritto del modello non registrato - il cumulo col diritto d'autore	Dott. Vincenzo Scordamaglia
34.	29.05.13	14:15-17:30	TESTIMONIANZA AZIENDALE - gestione di portafogli marchi in azienda	Dott. Rolando Orlandi
35.	05.06.13	10:00 - 13:15	INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO III - azioni penali di contraffazione - misure d'urgenza	Avv. Riccardo Castiglioni
36.	05.06.13	14:15-17:30	INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO IV - procedure di sospensione doganale - la procedura di protezione doganale	Dott.ssa Tiziana Robustelli
37.	12.06.13	10:00 - 13:15	IL MARCHIO COME BENE INTANGIBILE A BILANCIO - imputazione nel bilancio - garanzia e pignorabilità del diritto	Dott. Fabio Giambrocono
38.	12.06.13	14:15-17:30	VALUTAZIONE ECONOMICA DI UN MARCHIO - i criteri applicabili - valorizzazione e investimento	Prof. Vittorio Chiesa



39.	19.06.13	10:00 - 13:15	I CONTRATTI DI GESTIONE DI UN MARCHIO - licensing - merchandising - franchising - coesistenza	Avv. Nicola Bottero
40.	19.06.13	14:15- 17:30	SIMULAZIONE DI PROVA ORALE - domande e risposte	Dott. Fabio Giambrocono Avv. Giovanni Casucci

I docenti del corso

Dott.sa Maria Cristina Baldini	Studio Torta
Avv. Giuseppe Bertoli	Corte d'appello dell'UAMI, Alicante
Avv. Mariangela Bogni	IP Law Galli
Avv. Nicola Bottero	Studio Legale Della Gatta – Bottero
Dott. ssa Ersilia Calò	Racheli & C. S.p.A.
Avv. Daniele Caneva	Studio legale Caneva & Associati
Dott. Alessio Canova	Giambrocono & C. S.p.A.
Prof. Avv. Massimo Cartella	Università degli Studi Milano Bicocca – Studio Legale Cartella
Avv. Riccardo Castiglioni	Studio Legale CBMLD
Avv. Giovanni Casucci	Studio Legale Casucci
Prof. Vittorio Chiesa	Politecnico di Milano
Avv. Antonio D'Addio	Daffarra D'Addio & Partners
Dott. Fabrizio De Benedetti	Società Italiana Brevetti
Avv. Niccolò Ferretti	Studio Legale Casucci
Dott.ssa Marilena Garis	Praxi Intellectual Property
Prof. Avv. Cesare Galli	Università di Parma – IP Law Galli
Dott. Fabio Giambrocono	Giambrocono & C. S.p.A.
Dott.ssa Sara Giordani	TTPLAB Studio Giordani - Vicenza
Dott. Alfredo Grosso	Sezione specializzata, Corte d'Appello di Torino
Prof. Avv. Luigi Mansani	Università di Parma - Studio Lovells
Dott.sa Gabriella Modiano	Modiano & Partners
Dott.ssa Mara Mondolfo	Società Italiana Brevetti
Dott. Rolando Orlandi	Gruppo Lactalis Italia
Dott.ssa Anna Parazzini	Barzanò e Zanardo
Dott.ssa Laura Pedemonte	Barzanò e Zanardo
Geom. Paolo Pederzini	Bugnion
Dott. Gabriella Reniero	Dr. Reniero & Associati
Dott. Enrico Riccardino	Jacobacci & Partners
Dott.ssa Tiziana Robustelli	Ufficio delle dogane di Malpensa
Dott. Vincenzo Scordamaglia	Direttore Generale h.c. del Consiglio dell'Unione Europea
Avv. Massimo Travostino	Studio Legale Pecoraro – Travostino

