

PROGRAMMA

CORSO MANDATARI IN TEMA DI MARCHI E DISEGNI E DESIGN

PARTE I – prova scritta

	Data	Ora	Argomento	Docente
1.	23.10.14	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 - 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.	23.10.14	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.	30.10.14	10:00 -13:15	PARTICOLARI CATEGORIE DI MARCHIO - i marchi patronimici - i marchi geografici - i marchi tridimensionali	Avv. Nicolò Ferretti
4.	30.10.14	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.	05.11.14	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.	05.11.14	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.	12.11.14	10:00 -13:15	LA PRASSI DI REGISTRAZIONE <ul style="list-style-type: none"> - 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 comunitario e internazionale 	Dott.ssa Anna Parazzini
8.	12.11.14	14:15- 17:30	MARCHI NON CONVENZIONALI <ul style="list-style-type: none"> - 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
9.	19.11.14	10:00 -13:15	ESERCITAZIONE I <ul style="list-style-type: none"> - strategie di deposito di un marchio 	Dott. Fabio Giambrocono
10.	19.11.14	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 	Avv. Gianluca De Cristofaro
11.	26.11.14	10:00 -13:15	ESERCITAZIONE II <ul style="list-style-type: none"> - esame di abilitazione del 2001 e discussione - esame di abilitazione del 2003 e discussione 	Avv. Loredana Mansi
12.	26.11.14	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.	03.12.14	10:00 -13:15	INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO II <ul style="list-style-type: none"> - azioni civili di contraffazione per marchi nazionali, comunitari e internazionali - misure cautelari - rimedi ammissibili 	Avv. Giovanni Casucci
14.	03.12.14	14:15- 17:30	ESERCITAZIONE III <ul style="list-style-type: none"> - difesa legale di un marchio 	Dott. Fabio Giambrocono Avv. Giovanni Casucci
15.	17.12.15	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. Raffaele Renieri
16.	17.12.15	14:15- 17:30	ESERCITAZIONE IV <ul style="list-style-type: none"> - esame di abilitazione del 2005 e discussione - esame di abilitazione del 2007 e discussione 	Dott.ssa Laura Pedemonte

17.	14.01.15	10:00 -13:15	IL MARCHIO INTERNAZIONALE - accordo di Madrid - i protocolli di adesione - esempi di deposito - profili gestionali - central attack	Dott.ssa Cristiana Scalambra
18.	14.01.15	14:15- 17:30	GESTIONE DEI CONFLITTI DEL MARCHIO COMUNITARIO - la gestione dei conflitti del marchio comunitario - casi di studio e giurisprudenza di UAMI e Corte di Giustizia	Avv. Giuseppe Bertoli (da confermare)
19.	21.01.15	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.	21.01.15	14:15- 17:30	MARCHIO E DIRITTO D'AUTORE - elementi di diritto d'autore - il cumulo delle protezioni	Avv. Antonio D'Addio
21.	28.01.15	10:00 -13:15	L'OPPOSIZIONE NEL MARCHIO ITALIANO E COMUNITARIO - comparazione dei due sistemi	Dott. Massimo Scuffi
22.	28.01.15	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.	04.02.15	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.	04.02.15	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.	11.02.15	10:00 -13:15	ESERCITAZIONE V - esercitazione sul diritto dei marchi - esercitazione sul diritto del design conflitti tra marchi e tra marchi e design	Avv. Claudio Balboni
26.	11.02.15	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. Umberto Luigi Scotti Avv. Giovanni Casucci

27.	18.02.15	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.	18.02.15	14:15- 17:30	ESERCITAZIONE VII - Esame di abilitazione sez. marchi del 2013 domande ed esempi per la preparazione all'esame scritto.	Dott. Fabio Giambrocono

PROGRAMMA

CORSO MANDATARI IN TEMA DI MARCHI E DESIGN

PARTE II – prova orale

Modulo	Data	Ora	Argomento	Docente
29.	11.03.15	10:00 - 13:15	IL DISEGNO E MODELLO NAZIONALE E COMUNITARIO - la protezione per registrazione - novità e carattere individuale - l'utilizzatore informato - il cumulo col diritto d'autore e con il marchio tridimensionale	Avv. Giovanni Casucci
30.	11.03.15	14:15- 17:30	IL MARCHIO DI FATTO E MODELLO NON REGISTRATO - presupposti costitutivi del diritto e tutela del marchio di fatto - disegno e modello non registrato	Prof. Avv. Massimo Cartella
31.	18.03.15	10:00 - 13:15	PROTEZIONE DELLE FORME Marchio di forma e cumulo delle protezioni	Ing. Antonio Robbiani
32.	18.03.15	14:15- 17:30	MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE	Dott.ssa Ersilia Calò
33.	25.03.15	10:00 - 13:15	REGOLE DI CONCORRENZA E PRIVATIVE DI MARCHIO - trattato CE e libertà di concorrenza - l'esaurimento dei diritti esclusivi e importazioni parallele	Avv. Massimo Travostino
34.	25.03.15	14:15- 17:30	TESTIMONIANZA AZIENDALE - gestione di portafogli marchi in azienda	Dott. Lorenzo Fronteddu (STAR)
35.	15.04.15	10:00 - 13:15	INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO III - azioni penali di contraffazione - iniziative istituzionali - misure d'urgenza	Avv. Daniela Mainini Avv. Fabio Polimeni

36.	15.04.15	14:15-17:30	INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO IV - procedure di sospensione doganale - la procedura di protezione doganale	Dott.ssa Tiziana Robustelli
37.	22.04.15	10:00 - 13:15	IL MARCHIO COME BENE INTANGIBILE A BILANCIO - imputazione nel bilancio - garanzia e pignorabilità del diritto	Dott. Fabio Giambrocono
38.	22.04.15	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.ssa Sara Giordani
39.	13.05.15	10:00 - 13:15	I CONTRATTI DI GESTIONE DI UN MARCHIO - licensing - merchandising - franchising - coesistenza	Avv. Nicola Bottero
40.	13.05.15	14:15-17:30	SIMULAZIONE DI PROVA ORALE - domande e risposte	Dott. Fabio Giambrocono Avv. Giovanni Casucci

I docenti del corso

Avv. Claudio Balboni	Bugnion
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 S.r.l.
Dott. Alessio Canova	Giambrocono & C. S.p.A.
Prof. Avv. Massimo Cartella	Università degli Studi Milano Bicocca – Studio Legale Cartella
Avv. Giovanni Casucci	Studio Legale Casucci Ferretti, Bardehle & Pagenberg
Avv. Antonio D'Addio	Daffarra D'Addio & Partners
Avv. Gianluca De Cristofaro	MCM Avvocati
Avv. Niccolò Ferretti	Studio Legale Casucci Ferretti, Bardehle & Pagenberg
Dott. Lorenzo Fronteddu	Ufficio affari legali STAR S.p.A.
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
Avv. Daniela Mainini	Studio Manini & Associati
Prof. Avv. Luigi Mansani	Università di Parma – Hogan Lovells Studio Legale
Dott.ssa Loredana Mansi	Metroconsult S.r.l.
Dott.ssa Gabriella Modiano	Modiano & Partners
Dott.ssa Mara Mondolfo	Società Italiana Brevetti

Dott.ssa Anna Parazzini	Barzanò e Zanardo
Dott.ssa Laura Pedemonte	Barzanò e Zanardo
Avv. Fabio Polimeni	Studio Mainini & Associati
Dott. Raffarele Ranieri	Jacobacci & Partners
Dott. Gabriella Reniero	Dr. Reniero & Associati
Ing. Antonio Robbiani	Pirelli S.p.A.
Dott.ssa Tiziana Robustelli	Ufficio delle dogane di Malpensa
Dott.sa Cristina Rolando	Studio Torta
Dott. Umberto Luigi Scotti	Tribunale di Torino
Dott.ssa Cristiana Scalambra	Basell Poliolefine Italia srl - LyondellBasell group
Dott. Massimo Scuffi	Commissione Ricorsi – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Avv. Massimo Travostino	Studio Legale Pecoraro – Travostino

