



# Marchi e brevetti

## Le novità 2019 e il loro impatto pratico per le imprese

L'attuazione italiana della Direttiva n. 2015/2436/UE e le nuove norme in materia di brevetti

Milano, 19 e 20 marzo 2019  
Baglioni Hotel Carlton



**PARADIGMA SpA**

Tel. 011.538686

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P.IVA 06222110014  
www.paradigma.it  
info@paradigma.it



## Elenco dei relatori

### **Dott.ssa Raffaella Barbuto**

Studio Torta

### **Avv. Mariangela Bogni**

IP Law Galli

### **Avv. Alberto Contini**

IP Law Galli

### **Prof. Avv. Valeria Falce**

Associata di Diritto dell'Economia  
Università Europea di Roma  
Of Counsel  
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

### **Prof. Avv. Cesare Galli**

Ordinario di Diritto Industriale  
Università di Parma  
Studio IP Law Galli  
Membro European Observatory on Infringements of IP Rights  
UAMI

### **Dott. Sergio Lasca**

Head of IP, Patents & Know How  
Pirelli & C.

### **Prof. Avv. Mario Libertini**

Emerito di Diritto Commerciale  
Sapienza Università di Roma  
Studio Legale Libertini

### **Dott. Saverio Massari**

Dirigente  
Divisione VI - Gestione informatica  
DGLC - UIBM  
Ministero dello Sviluppo Economico

### **Avv. Fulvio Mellucci**

Senior Counsel  
Bird & Bird

### **Dott.ssa Giulia Ponticelli**

Dirigente  
Divisione II - Affari giuridici e normativi  
DGLC - UIBM  
Ministero dello Sviluppo Economico

### **Avv. Monica Riva**

Studio Clifford Chance

### **Dott. Massimo Scuffi**

Magistrato  
Rappresentante italiano nel comitato amministrativo  
Unitary Patent Court

### **Dott.ssa Antonella Vitale**

Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx

## Agevolazioni e formazione finanziata



### **EARLY BOOKING -20%**

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **27 febbraio** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



### **PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%**

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



### **FORMAZIONE FINANZIATA**

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



### **EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA**

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

## Programma dei lavori

**Prima giornata**  
**Milano, martedì 19 marzo 2019**

### LE NOVITA' SOSTANZIALI IN MATERIA DI MARCHI NAZIONALI

#### L'ambito di protezione del marchio dopo l'attuazione della Direttiva 2436/2015

La portata sistematica delle novità introdotte dalla riforma e la nuova concezione del marchio  
Le conseguenze sull'ambito di protezione: l'uso in funzione non distintiva, gli usi leciti del marchio altrui e i nuovi confini del diritto di marchio nei loro effetti concreti per i titolari  
Le possibilità di tutela "avanzata" e i loro limiti: small consignments, merci in transito, attività preparatorie, dall'esperienza europea alle nuove regole nazionali  
**Prof. Avv. Cesare Galli**  
Università di Parma  
IP Law Galli

#### I nuovi marchi di certificazione, le nuove norme sui marchi collettivi e i marchi individuali destinati all'uso plurimo: vantaggi e svantaggi

I marchi individuali destinati all'uso plurimo: i marchi di "selezione" e di "raccomandazione"  
I marchi collettivi e i nuovi marchi di certificazione  
Descrizione, regolamentazione e differenze  
I vantaggi e gli svantaggi dell'adozione di un certo tipo di marchio  
**Prof. Avv. Mario Libertini**  
Sapienza Università di Roma  
Studio Legale Libertini

#### I marchi di forma e di colore e assimilabili: la portata della nuova disciplina alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in ambito UE

L'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica  
Gli impedimenti assoluti alla registrazione  
Verso un superamento di criticità evidenziate dalla giurisprudenza UE?  
**Avv. Mariangela Bogni**  
IP Law Galli

### LE NUOVE NORME PROCEDURALI IN MATERIA DI MARCHI

#### Le novità nelle procedure davanti all'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale)

Il deposito della domanda in sede UE  
I procedimenti di opposizione/annullamento  
Gli aspetti comuni  
**Dott.ssa Antonella Vitale**  
Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx

#### La soppressione del limite della rappresentazione grafica nella registrazione: opportunità e problemi pratici

I profumi, i suoni, gli ologrammi e altri futuribili segni distintivi potranno essere registrati con maggiore facilità?  
Le prospettive e i possibili problemi che si pongono per la tutela dei segni distintivi "non tradizionali"  
**Dott.ssa Raffaella Barbuto**  
Studio Torta

#### Le nuove norme sul processo davanti alla Commissione dei Ricorsi

**Prof. Avv. Valeria Falce**  
Università Europea di Roma  
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

#### I programmi dell'UIBM per attuare la Direttiva

##### • I nuovi motivi di opposizione: marchi di rinomanza e denominazioni di origine

**Dott.ssa Giulia Ponticelli**  
DGLC - UIBM

Ministero dello Sviluppo Economico

##### • Le nuove modalità di deposito delle domande di marchi non convenzionali

**Dott. Saverio Massari**  
DGLC - UIBM

Ministero dello Sviluppo Economico

### Seconda giornata

**Milano, mercoledì 20 marzo 2019**

### BREVETTO NAZIONALE, BREVETTO UNITARIO E UPC: LE NUOVE NORME E LE SCELTE PER LE IMPRESE

#### Le caratteristiche del sistema europeo e le sue prospettive di implementazione

La nascita e lo sviluppo del nuovo sistema europeo dei brevetti  
I profili organizzativi ed ordinamentali  
Brexit e prospettive per l'Italia  
**Dott. Massimo Scuffi**  
Magistrato  
Unitary Patent Court

#### Le nuove strategie per le imprese operanti sul mercato italiano ed europeo

Il Brevetto Unitario e la Corte Europea dei Brevetti: il quadro normativo di riferimento  
Il nuovo rapporto tra cause di contraffazione e cause di nullità e le conseguenze sulle strategie di attacco e di difesa delle imprese  
Le misure cautelari e gli strumenti giuridici di difesa  
**Prof. Avv. Cesare Galli**  
Università di Parma  
IP Law Galli

#### Brevetto unitario vs. brevetto europeo e brevetto nazionale: quando conviene?

Brevetto Europeo, Brevetto Europeo con effetti unitari, brevetti nazionali: il quadro comparativo  
Pro e contro delle diverse opzioni: i costi e gli effetti  
Le scelte consigliabili a seconda delle diverse esigenze delle imprese  
I brevetti già esistenti e la possibilità di opt out  
**Dott. Sergio Lasca**  
Pirelli & C.

#### Le nuove norme italiane introdotte per coordinare brevetto unitario e brevetto nazionale

La decorrenza degli effetti del Brevetto Unitario e i suoi rapporti col brevetto nazionale  
Le nuove norme sugli usi liberi del brevetto  
Il regime transitorio  
**Avv. Fulvio Mellucci**  
Bird & Bird

### IL COORDINAMENTO E LE INTERFERENZE CON ALTRI DIRITTI

#### Marchi e indicazioni geografiche: il nuovo coordinamento per registrazione e tutela

Indicazioni geografiche e impedimenti assoluti alla registrazione del marchio  
L'opposizione alla registrazione del marchio fondata su una indicazione geografica  
La nullità del marchio e le indicazioni geografiche: il ruolo dell'UIBM e del MIPAAF  
**Avv. Alberto Contini**  
IP Law Galli

#### Il marchio registrato e il marchio di fatto dopo l'attuazione della Direttiva e le più recenti pronunce della Corte di Cassazione

I marchi "non rappresentabili" e la possibile tutela di essi come marchi di fatto  
Il marchio non registrato e la dicotomia "marchio forte/marchio debole"  
I mezzi di prova della notorietà del marchio non registrato e il suo ambito di tutela  
**Avv. Monica Riva**  
Clifford Chance

## Note organizzative e condizioni

<b>Luogo e data dell'evento</b>	Milano, 19 e 20 marzo 2019
<b>Sede dell'evento</b>	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
<b>Orario dei lavori</b>	9.00 - 13.00 14.30 - 17.30
<b>Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)</b>	Una giornata: € 1.100 + Iva (Early booking): € 880 + Iva  Due giornate: € 2.050 + Iva (Early booking): € 1.640 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:  
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P. IVA 06222110014  
c/o Banco Popolare Società Cooperativa  
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

### Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

### Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

### Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it).

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



### Dati relativi all'evento

#### Marchi e brevetti

**Milano, 19 marzo 2019**  AULA  VIDEOCONFERENZA  
**Milano, 20 marzo 2019**  AULA  VIDEOCONFERENZA

### Dati relativi al partecipante

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Azienda/Studio/Ente \_\_\_\_\_  
Funzione aziendale/Professione \_\_\_\_\_  
E mail \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

### Dati per eventuale partecipante under 35

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
E mail \_\_\_\_\_

### Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
P. Iva/C. F. \_\_\_\_\_  
Codice destinatario o PEC (Privati) \_\_\_\_\_  
Codice univoco uff. (PA) \_\_\_\_\_  
Codice CIG (PA) \_\_\_\_\_  
Split Payment  SI  NO

OdA \_\_\_\_\_ Data OdA \_\_\_\_\_

Altri riferimenti \_\_\_\_\_

### Per informazioni contattare

Referente \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
E mail \_\_\_\_\_

### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

### Data e Firma

**Informative Privacy**  
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, Tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

### Data e Firma