

DE TULLIO & PARTNERS  
INTERNATIONAL LAW FIRM

---

**PROGRAMMA**  
**PERCORSO SEMINARIALE**

**22 GENNAIO 2013**

**Modulo 1: Contrattualistica internazionale: come concludere un contratto favorevole ed efficace con partner esteri**

**Contenuti:**

1. Esportazione e internazionalizzazione: opportunità e criticità
2. L'impresa e i mercati internazionali
3. Strategie di pianificazione anticipata e pluriennale di internazionalizzazione
4. Criticità nell'ingresso in un mercato estero
5. La prassi contrattuale
6. Preparazione e negoziazione di un contratto internazionale
7. *Best practice*
8. Localizzazione e delocalizzazione del contratto internazionale
9. *Check-list* e documenti precontrattuali – *Green light*
10. *Letter of Intent*
11. *Non Disclosure Agreement*
12. *Memorandum of Understanding*
13. Il *Closing*
14. Garanzie
15. Inadempimento e risoluzione
16. *Performance Bond* e *Completion Bond*
17. Clausola arbitrale
18. Clausole finali

**Modulo 2: Singole fattispecie contrattuali, con focus su contratti di licenza (marchio, brevetto, design, know-how), di trasferimento di tecnologia e di franchising**

**Contenuti:**

1. Fattispecie contrattuali internazionali
2. Il contratto di licenza
3. Contratti di licenza di marchio, brevetto, design: punti comuni e differenze
4. Contratti di licenza e fabbricazione
5. Contratti di trasferimento di know-how
6. Contratti di trasferimento di tecnologia
7. La due diligence
8. Le royalties: calcolo e verifica
9. Diritti di accesso e di ispezione in favore del licenziante
10. Clausole dispositive dei miglioramenti

11. Clausole di dichiarazione e garanzia
12. Clausola di manleva
13. Clausole di responsabilità
14. Risoluzione
15. Cenni su vendita internazionale
16. Cenni su *Joint Venture Agreement*

### **Modulo 3: Proprietà intellettuale: tutela e prosecution delle domande all'estero**

#### **Contenuti:**

1. La proprietà intellettuale come strumento di finanziamento dell'impresa
2. I finanziamenti pubblici e le agevolazioni in vigore per proteggere i propri marchi e brevetti
3. Il portafoglio di diritti come strumento per attrarre investitori privati (business angel, venture capital)
4. Come proteggere un marchio in Italia e all'estero
5. Le ricerche di anteriorità
6. Novità e capacità distintiva
7. Uso e decadenza del marchio
8. Gli altri segni distintivi: ditta, insegna, nomi di dominio, ragione denominazione sociale
9. Il marchio comunitario: opposizione e cancellazione
10. Focus marchio internazionale: cosa sono Office Action e rifiuti provvisori
11. Marchi esteri: registrare un marchio in Cina, Brasile, Russia, India, Sud Africa, USA
12. Casi studio e best practice
13. Come proteggere un brevetto in Italia e all'estero
14. Il rapporto di ricerca EPO: novità e altezza inventiva
15. Brevetto europeo: la procedura dinanzi all'EPO e la nazionalizzazione
16. La procedura PCT e l'avvio delle fasi nazionali
17. Casi studio e best practice
18. Come proteggere un design in Italia e all'estero
19. Novità e carattere individuale
20. L'Accordo dell'Aja e la classificazione di Locarno
21. Casi studio e best practice

### **Modulo 4: Gli aspetti doganali della proprietà intellettuale e la lotta alla contraffazione**

#### **Contenuti:**

1. Nozioni di contraffazione e pirateria
2. Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale
3. Casi studio e best practice
4. Le azioni dell'Unione Europea nella lotta alla contraffazione
5. Il regolamento 1383/2003 e la sue revisione
6. Osservatorio Europeo per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale: funzioni e attività
7. Il ruolo e l'azione dell'Agenzia delle Dogane
8. La tutela doganale
9. Le istanze di controllo doganale e la documentazione necessaria
10. Casi pratici di sequestro di prodotti contraffatti alle frontiere.
11. Le frontiere europee: criticità nello sdoganamento dei prodotti
12. Il programma FALSTAFF
13. La sospensione e il sequestro delle merci
14. La perizia di parte
15. Compiti e azioni della Guardia di Finanza
16. Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione e il Piano Nazionale Anticontraffazione
17. Cosa si può fare per prevenire il fenomeno: consigli utili
18. La tutela civile
19. Sequestro, inibitoria e descrizione
20. La tutela penale: fattispecie e sanzioni
21. Made in Italy e legislazione sull'origine dei prodotti
22. La tutela amministrativa e i poteri in capo al Ministero dello Sviluppo Economico
23. I poteri di Province e Comuni

# DE TULLIO & PARTNERS

INTERNATIONAL LAW FIRM

## **Metodologia didattica**

L'attività didattica utilizza una metodologia interattiva, che consente ai partecipanti preliminarmente di familiarizzare con il lessico tecnico degli argomenti trattati e successivamente, di entrare nel merito delle principali questioni di interesse, segnalando le criticità incontrate nelle azioni di internazionalizzazione. La metodologia comprenderà anche l'utilizzo di casi studio, best practice e di tutti quegli strumenti che favoriscono l'individuazione di soluzioni rapide e cost-effettive rispetto ai problemi dell'impresa nelle esportazioni.

## **Destinatari**

Il percorso formativo è destinato a Export Manager, addetti agli uffici estero, consulenti di impresa e a chiunque interessi sviluppare competenze operative sulla gestione strategica dei diritti di proprietà intellettuale, la lotta alla contraffazione, lo sfruttamento degli asset intangibili in chiave competitiva per l'impresa e la contrattualistica internazionale.

## **Materiali didattici**

Guide, casi studio, best practice, dispense sia in formato cartaceo che digitale

**Docente:** Avv. Elio De Tullio