



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI - DIVISIONE ANNULLAMENTO

Alicante 15/10/08

European Citizen's Band Federation
Associazione
Via Lanzone, 7
I-20123 Milano

ITALIA

Vs. riferimento

Disegno o modello comunitario contestato n.

Fascicolo della domanda di dichiarazione di nullità n.

Nome del richiedente

Campagnoli Enrico

000643309-0001

ICD 000003861

European Citizen's Band Federation
(ECBF)

Comunicazione al titolare ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari

È allegata la decisione della Divisione d'Annullamento del 01/10/2008.

Natalis PASINATO

Allegato: Decisione del 01/10/2008 (7 pagine)

Fax: + 39 02 805 74 46

**UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)**

DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI - DIVISIONE ANNULLAMENTO

**DECISIONE DELLA
DIVISIONE ANNULLAMENTO
DEL 01/10/08****NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO****NUMERO DEL FASCICOLO
DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO
LINGUA DEL PROCEDIMENTO**ICD 000003861
000643309-0001
Italiano**RICHIEDENTE**EUROPEAN CITIZEN'S BAND FEDERATION
1, RUE SALVADOR ALLENDE
64000 PAU
FRANCIA**RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE**CABINET GERMAIN & MAUREAU
39, RUE DE LIÈGE
75008 PARIGI
FRANCIA**TITOLARE**EUROPEAN CITIZEN'S BAND FEDERATION
VIA LANZONE, 7
20123 MILANO
ITALIA

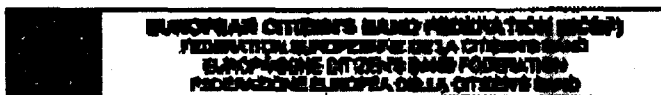
La divisione Annullamento,

composta da Natalie Pasinato (relatrice), Eva Udovc (membro) e Christophe Gimenez (membro) ha adottato in data 1 ottobre 2008 la seguente decisione:

1. La domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato n. 000644760-0007 è respinta.
2. Il richiedente sopporterà l'onere delle spese sostenute dal titolare.

I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI

- (1) Il disegno o modello comunitario n. 000643309-0001 (in prosieguo: il "DMC impugnato") è stato registrato a nome del titolare con data di deposito del 27 dicembre 2006. Nel DMC impugnato, i prodotti sono indicati con il termine "logo" e il disegno o modello è riprodotto nella seguente figura pubblicata nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari in data http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2007/2007-015/000643309_0001.htm.



- (2) In data 22 maggio 2007, il richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la "domanda"), in cui contestava la validità del DMC. Al richiedente è stato chiesto di far pervenire una traduzione della sua dichiarazione di nullità in quanto la lingua del procedimento è l'italiano. La traduzione è stata debitamente presentata in data 16 agosto 2007. La tassa per la domanda è stata pagata tramite conto corrente in data 28 giugno 2007. Usando il modulo dell'Ufficio, il richiedente ha indicato quali cause di invalidità "Il disegno o modello comunitario impugnato non rispetta i requisiti di cui agli artt. 4-9, RDC" e "Altre, in conformità dell'art. 25, par. 1, lettere c), d), e), f) o g), RDC".
- (3) Nella motivazione, il richiedente ha sostenuto che esiste "una completa identità tra il CD e la richiesta di un marchio commerciale comunitario n. 5012695". "Inoltre il logo del richiedente (consistente nella richiesta di marchio commerciale comunitario 5012695) è stato reso disponibile al pubblico in vari territori della Comunità Europea prima della data di richiesta del CD [...]". Il richiedente ha inoltre affermato che "il richiedente ha creato il [...] logo" e che "il richiedente ha deciso nel 2006 di creare un nuovo logo composto da alcuni elementi già utilizzati

e separati dal richiedente stesso [...] associati in un nuovo dispositivo, più coerente, allo scopo di usare questo logo per individuare l'organizzazione ECBF originale (richiedente) e i membri europei". Il richiedente sostiene pertanto che, trattandosi di un'organizzazione che ha sede in Francia, si applica la legge francese in materia di diritto d'autore.

- (4) Il richiedente ha presentato quale prova i seguenti documenti:
- la richiesta di marchio commerciale comunitario n. 5012695 depositata in data 27 marzo 2006 (in prosieguo: D1);
 - logo utilizzato dal richiedente su carta intestata sin dal febbraio 2006 (in prosieguo: D2);
 - estratti dal Codice Francese sulla Proprietà Intellettuale (in prosieguo: D3);
 - e-mail del 24 febbraio 2006 in cui il richiedente chiede al proprio rappresentante legale spagnolo di presentare una domanda di marchio comunitario usando il logo (in prosieguo: D4);
 - rapporto certificato del 7 novembre 2006 da un ufficiale giudiziario per attestare il diritto dell'autore sul logo (in prosieguo: D5);
 - estratto da CB CONNECTION, un giornale di luglio-agosto 2006 (in prosieguo: D6).
- (5) Il titolare sostiene che la dichiarazione di nullità deve essere respinta in quanto "scoperto il tentativo di usurpazione del marchio della nostra organizzazione italiana ho, come presidente immediatamente convocato il Consiglio Europeo il 28 Aprile 2006 ad Atene e che il Consiglio ha convocato immediatamente il XII Congresso dell'ECBF a Varsavia il 21 Ottobre 2006". Per tutti i suddetti motivi il titolare afferma che l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) è infondato, sostenendo che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, RDC, un disegno o modello non è stato divulgato al pubblico "quando il disegno è stato divulgato al pubblico in seguito ad un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto". Tale abuso è oggetto di un procedimento giuridico avviato dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano il 16 gennaio 2007.
- (6) Il titolare sostiene inoltre che in ogni caso la prima pubblicazione del suo logo è stata fatta entro il periodo di tolleranza di 12 mesi stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e a conferma di questo fatto il titolare include un collegamento a ECBF NEWS del 27 dicembre 2005 (in prosieguo: D7), in cui compare quanto segue (prima pagina):



**EUROPEAN CITIZEN'S BAND FEDERATION (ECBF)
FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE LA CITIZEN'S BAND
EUROPÄISCHE CITIZEN'S BAND FEDERATION
FEDERAZIONE EUROPEA DELLA CITIZEN'S BAND**

The President

Milan, 27 December 2005

Dear friends,

ECBF is old; it is approaching to its 30th anniversary, that will be in 2006.

We all have to try to revitalise in 2006 our European organization of users, overcoming the difficulties and divisions of the past, looking forward to rebuild together an independent and autonomous European organization of users, able to update and extend its mission and its programs.

Recall that European Commission since 2002 decided a new set of rules on communication (see para 1), in which an organization, as ECBF, promoting since 29 years the use of the personal use of the radio, as way of expression, can find the way to update and extend its mission.

Activity in Civil Protection can be also a relevant part of our programme. The first European Civil Protection Simulation, EUROSET2005, held in Sicily last October had the participation of 183 SER volunteers of our Italian organization. (see <http://www.frcb.it/news/index13.htm>)

European Commission promoted at European level a census of all civil protection volunteers with a Questionnaire (see http://www.frcb.it/THW_Questionnaire_EU_2003_eng.doc), to which, also if the dead line is over, it is convenient to reply, at least according personal info. " The questionnaire will enable European Commission to understand the current working conditions of volunteers in civil protection in the EU Member states and the EEA countries Iceland, Liechtenstein, and Norway.

As I told at the beginning, we all have to try to revitalise in 2006 our European organization of users, overcoming the difficulties and divisions of the past, looking forward to rebuild together an independent and autonomous European organization of users.

On this basis, I think we have to prepare and to organize in 2006 an European Congress, fully representative of European CB users organizations, to restart an European action on updated basis.

Let us work together.

Happy New Year!

- (7) Il titolare effettua un'analisi approfondita della prima domanda del richiedente (in inglese) del 22 maggio 2007 e della sua successiva domanda nella lingua del procedimento, ossia in italiano, del 16 agosto 2007. In effetti, il titolare dimostra che il richiedente, quando aveva presentato la domanda originaria in inglese, aveva usato il logo del DMC impugnato in modo diverso nelle intestazioni delle lettere allegate alla dichiarazione di nullità. Il logo presentava un'altra immagine sulla parte destra del logo stesso. Era pertanto composto da due elementi figurativi e un elemento verbale, costituito dalla denominazione dell'organizzazione tradotta in quattro lingue, vale a dire inglese, francese, tedesco e italiano. Per contro, il logo della dichiarazione di nullità tradotta aveva un aspetto diverso: era più piccolo e il secondo elemento figurativo sul lato destro era scomparso.
- (8) Il titolare sostiene quindi che l'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), è infondato in quanto la prima pubblicazione del DMC impugnato è stata fatta in Italia e non in Francia, per cui si applica la legge italiana in materia di diritto d'autore, come previsto anche dalla normativa

francese, che riconosce il trattamento di reciprocità ad altri paesi, fra cui l'Italia.

- (9) Il richiedente, nella sua risposta del 16 gennaio 2008, afferma che i volantini cui il titolare fa riferimento e pubblicati il 27 dicembre 2005 e il 14 aprile 2008 sono per uso interno, e che il titolare ha inviato soltanto un collegamento a tali documenti e non può provarne la pubblicazione. Gli argomenti addotti sono pertanto privi di validità. Il richiedente sostiene inoltre che tramite lo strumento di motore di ricerca "WAY BACK ARCHIVE" era risalito ai volantini menzionati in precedenza e sostiene che secondo il risultato della ricerca i due volantini erano stati in realtà aggiunti al sito web il 7 marzo 2007 (www.europeanconfederation.eu/ECBFNEWS271205.html). Il richiedente afferma quindi che a quanto pare il titolare usa altre denominazioni e presentazioni, ossia di solito non il suo disegno o modello comunitario registrato. Il richiedente fornisce inoltre una cronologia dei fatti salienti.
- (10) Il titolare, nella sua risposta del 17 aprile 2008, conferma gli argomenti addotti con cui ribadisce i fatti già esposti nelle sue prime osservazioni. Il titolare risponde alle osservazioni del richiedente riguardo alla pubblicazione dei due volantini, che un'edizione elettronica è diversa dall'edizione cartacea, il che non preclude il fatto che sia stata creata nella data in essa riportata. Il titolare fornisce articoli di giornale, che contengono il logo del DMC impugnato e che sono stati pubblicati nel 2006. Il titolare include anche D7, che è allegato a un documento, ossia una dichiarazione giurata firmata da un dipendente, Franco Panichi in data 26 marzo 2008, in cui Panichi dichiara, tra gli altri, che ha "realizzato, utilizzato e diffuso nel tempo, gli emblemi e la denominazione della suddetta organizzazione, aggregandoli anche in modo diverso, come per esempio, nel logo della comunicazione natalizia del Dicembre 2005, che da me controfirmata, allegato in fotocopia".
- (11) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dal richiedente, si fa rinvio ai documenti del fascicolo.

II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

A. Sull'ammissibilità

- (12) L'indicazione delle cause di invalidità sul modulo dell'Ufficio è una dichiarazione dei motivi su cui la domanda è basata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b, punto i), REDC¹. La domanda soddisfa inoltre il requisito di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b, punto vi), REDC, in quanto l'allegato contiene un'indicazione di fatti,

¹ Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002 di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari.

prove e argomenti addotti a sostegno di tali motivi. Gli altri requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti e quindi la domanda è ammissibile.

B.1 Sulla divulgazione

- (13) Le divulgazioni dei documenti da D1 a D6 non sono prese in considerazione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, RDC. Come spiegato e provato da entrambe le parti, il richiedente proviene dall'associazione del titolare. Quando il disegno o modello è stato creato, il titolare e il richiedente erano guidati dallo stesso presidente, vale a dire Enrico Campagnoli. Le divulgazioni dei documenti da D1 a D6 è il risultato di informazioni fornite dall'autore o dall'avente diritto. Inoltre, le date delle divulgazioni pertinenti rientrano nel periodo di 12 mesi che precede la data di deposito del DMC.

B.2 Diritto d'autore

- (17) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro.
- (18) Il richiedente non ha fornito prove sufficienti a dimostrazione del fatto di essere in possesso di un presunto diritto d'autore per un'opera utilizzata nel DMC. In particolare, il "certificato" in D5 non riguarda il presunto diritto d'autore in quanto tale, ma la data di una e-mail ricevuta da una società privata francese denominata "French Copyright". In tale "certificato" non sono indicati né il nome dell'autore né la data della presunta creazione di un'opera da parte dell'autore. D'altro canto, il titolare ha fornito una prova sotto forma di una dichiarazione giurata nella quale Franco Panichi dichiara di essere l'autore del logo utilizzato nel DMC. La sua dichiarazione è sostenuta dal documento D7 del dicembre 2005.

C. Conclusione

- (19) La domanda di dichiarazione di nullità del DMC deve essere respinta in quanto nessuna delle cause di nullità invocate dal richiedente è corroborata.

III. SULLE SPESE

- (20) Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell'articolo 79, paragrafo 1, REDC, il richiedente deve sopportare l'onere delle spese sostenute dal titolare.

IV. DIRITTO DI RICORSO

- (21) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notificazione della decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 del RDC).

LA DIVISIONE ANNULLAMENTO**Natalie Pasinato****Eva Udove****Christophe Gimenez**