



## Come tutelare il design del prodotto in Cina: il caso Lego

---

di Anna Surace

Tutelare il **design del prodotto** è essenziale per garantire il successo delle aziende. Ancor di più lo diventa per le aziende europee che operano in mercati complessi e caratterizzati da **una forte propensione all'imitazione dei prodotti occidentali** quale, ad esempio, quello cinese. Sia pur con le dovute differenze rispetto al sistema europeo, **anche la Cina prevede un sistema variegato di tutela** di tali opere, che coinvolge non solo i brevetti di design ma anche il diritto d'autore (copyright).

Se, da una parte, il brevetto di design tutela le nuove progettazioni della forma e/o motivi e/o colori di un prodotto, che abbiano valore estetico e siano industrialmente applicabili, il diritto d'autore, dall'altra parte, protegge l'espressione concreta di un'idea e affinché possa essere invocato per tutelare il design (del prodotto), si richiede che quest'ultimo sia dotato di un intrinseco "valore artistico".

Diversi aspetti dello stesso prodotto, dunque, possono essere tutelati da più diritti di proprietà intellettuale così come diversi strumenti di tutela, sempre più spesso, finiscono per poter essere combinati al fine di ottenere una protezione più completa dell'aspetto del medesimo oggetto/prodotto.

Di ciò ci dà piena dimostrazione il **Gruppo Lego**, nota azienda produttrice di giocattoli che, ormai da anni, al fine di vedere tutelati i suoi mattoncini e le relative linee di prodotti, **sta portando avanti svariate battaglie (anche) in Cina**, ottenendo importanti riconoscimenti non solo in sede brevettuale ma anche in tema di diritti d'autore e, da ultimo, anche in sede di concorrenza sleale.

Una di queste prime battaglie risale al 1999 quando la LEGO citò in giudizio Kegao Toy Company dinanzi ad un tribunale cinese per violazione del diritto d'autore sui propri mattoncini. Il tribunale cinese adito ritenne che i mattoncini giocattolo prodotti dalla Kegato Toy Co. fossero simili a 33 dei 50 pezzi prodotti dalla LEGO, riconoscendo violazione dei diritti d'autore della nota azienda. Si ordinò pertanto alla Kegao Toy Co. di cessare la produzione e la vendita dei mattonni in questione e di risarcire il danno arrecato alla Lego quantificato in circa 6.000 dollari. Nel 2002 la Beijing High People's Court ha confermato tale sentenza riconoscendo in via definitiva i diritti di copyright sui mattoncini LEGO per la prima volta

La Corte di Pechino ha rilevato che non esiste in Cina alcuna disposizione normativa che proibisca la c.d. doppia protezione delle opere d'arte applicata; queste ultime pertanto sono suscettibili, come nel caso di specie, di essere protette ai sensi della legge sui brevetti e della legge sul diritto d'autore, contemporaneamente e/o alternativamente.

Poi nel 2010, sempre una Corte di Pechino (Beijing No.1 Intermediate Court – nel caso Lego Inc. vs Guangdong Xiao Bailong Toy Ltd - No.16676, 2010) ha pronunciato in favore della LEGO altra sentenza con la quale venne riconosciuto il "valore artistico" dei mattoncini giocattolo e, su tale base, la loro tutelabilità tramite copyright.

La Corte ha adottato in tale decisione **uno standard relativamente basso al fine di riconoscere il "valore artistico" delle opere d'arte applicate**, ritenendo sufficiente al fine di godere della tutela

tramite copyright che tali opere siano create autonomamente e che raggiungano un livello base di creatività intellettuale.

Inoltre **la Corte ha confermato i criteri in base ai quali i disegni industriali possono essere qualificati come opere d'arte** applicate per ottenere la protezione ai sensi della legge sul diritto d'autore, indicando i seguenti requisiti: applicabilità pratica, qualità artistica, originalità e riproducibilità.

Da tali sentenze emerge dunque come i tribunali cinesi, sia pur in presenza di disposizioni normative poco chiare e/o incomplete in materia, si preoccupino di colmare le lacune esistenti caso per caso, elaborando un sistema di riconoscimento della tutela tramite copyright delle opere d'arte applicate, qualora queste ultime soddisfino i requisiti necessari a tal fine.

Recentissimo, infine, un ulteriore ed importante riconoscimento in favore della LEGO in tema di diritto d'autore nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di due società cinesi - tra cui la società Bela Bricks - che producevano e vendevano serie quasi identiche a quelle delle linee LEGO Friends e ad altri prodotti delle linee LEGO più famose.

Nel mese di settembre, la China Shantou Intermediate People's Court ha ritenuto sussistente la violazione dei diritti d'autore del Gruppo LEGO da parte delle società in questione, riconoscendo inoltre, per la prima volta, che la fabbricazione e la vendita di prodotti in imitazione costituiscono anche atti di concorrenza sleale, dovuti in tal caso alla ripresa di alcuni elementi decorativi dell'imballaggio che consentono ai consumatori di riconoscere ed associare immediatamente i prodotti in questione al Gruppo LEGO.

La sentenza in oggetto ha condannato su tali basi le due società cinesi convenute a cessare l'attività di copia dei progetti, degli imballaggi e dei libretti di istruzioni LEGO, tutte opere riconosciute suscettibili di tutela tramite copyright in Cina.

La decisione, emessa nel mese di settembre 2017 e diventata definitiva solo lo scorso novembre, ha sancito un'altra importante conquista per l'azienda danese e per tutte le aziende che operano o che vorranno operare ed investire nel mercato cinese.

Pare che i tribunali cinesi stiano prestando particolare **attenzione alla corretta tutela dei diritti di proprietà intellettuale** mostrando, fra l'altro, come **il copyright spesso consenta di ottenere un'efficace difesa aggiuntiva per le opere di design**.

A seconda delle esigenze delle aziende, del loro business specifico nonché del mercato di interesse, **oggi più che mai risulta fondamentale conoscere le diverse possibili opzioni di tutela**, per saper scegliere e consigliare lo strumento più adeguato o, se del caso, la combinazione di più forme di protezione, così da fare del design un reale vettore di innovazione, in grado di rafforzare marchi, creare brand ed elevare la qualità dell'industria nel suo insieme.

---

**Avv. Anna Surace**

Bugnion S.p.a.

---

**© 2018 - SPRINT - Sistema Proprietà Intellettuale - Riproduzione Riservata**