



### **Lego vs Lepin: una battaglia per la proprietà intellettuale**

Il Gruppo LEGO, il celebre produttore di giocattoli danese, è da anni impegnato a fronteggiare fenomeni di contraffazione dei propri diritti di proprietà intellettuale ed industriale nella Repubblica Popolare Cinese.

Tra questi, un posto di primaria rilevanza è rappresentato dall'annosa controversia con LEPIN, un sottomarchio della Guangdong Loongon Animation & Culture Co. Ltd. (广东小白龙动漫文化股份有限公司) che ha tradizionalmente basato la propria politica commerciale sull'imitazione pedissequa dei prodotti LEGO: dai celebri mattoncini, al packaging e imballaggio, alle decorazioni, fino all'utilizzo di un logo graficamente simile.



*Un esempio di prodotto a marchio "LEPIN"*

Il Gruppo LEGO ha convenuto in giudizio molteplici produttori di prodotti a marchio LEPIN sin dal 2016 facendo riferimento alla *Legge sul diritto d'autore* e alla *Legge sulla concorrenza sleale*. In particolare, l'argomentazione fatta propria dai legali di LEGO è che i propri prodotti avessero dignità di opera artistica, come tale protetta da copyright (diritto d'autore), e che la sistematica e

complessiva imitazione dei prodotti, degli imballaggi, delle decorazioni, costituissero atti di concorrenza sleale, volti allo sviamento di clientela e determinanti l'inganno per il consumatore finale.

Nel corso dell'anno appena trascorso, numerose sono state le sentenze favorevoli emesse in favore di LEGO. Il tribunale specializzato in materia di proprietà intellettuale di Guanzhou ha emesso ben 18 sentenze di condanna per violazione di diritti d'autorità nonché una per atti di concorrenza sleale, con le quali i produttori di prodotti a marchio LEPIN sono stati dichiarati colpevoli di aver imitato 18 Set Lego, riconosciuti quali "opere d'arte tridimensionali" e per aver posto in essere atti di concorrenza sleale, consistenti nell'imitazione degli imballaggi e delle decorazioni. Il Tribunale in tali occasioni ha emesso un'inibitoria per la produzione, la vendita, l'esibizione e la promozione, sotto qualsiasi forma, dei prodotti incriminati, condannando altresì i convenuti al risarcimento del danno nella misura di 4.5 milioni di RMB (circa 570mila EUR).

Un risultato molto più importante è stato però ottenuto lo scorso 2 settembre 2020 presso il Tribunale di grado intermedio di Shanghai, che ha condannato, a titolo di violazione di diritti d'autore, nove convenuti che avevano progettato, prodotto e venduto prodotti LEPIN. Il tribunale adito, in particolare, ha ritenuto che i nove imputati avessero riprodotto o distribuito le opere d'arte protette dal diritto d'autore di LEGO nelle loro confezioni, nel loro design e vendute a scopo di lucro senza il permesso del titolare del diritto d'autore. Tale violazione, di rilevanza penalistica, ha prodotto un volume d'affari accertato di oltre 330 milioni di RMB (circa 42 milioni di EUR). Il principale colpevole è stato condannato a sei anni di reclusione e con una sanzione pecuniaria record di 90 milioni di RMB (circa 11 milioni di EUR).

Tanto premesso per quanto riguarda il riconoscimento del copyright e degli atti di concorrenza sleale, si ricorda inoltre che il Gruppo Lego ha ottenuto uno storico riconoscimento con la sentenza del Luglio 2017 della Corte Suprema di Pechino, che ha riconosciuto il logo LEGO e il nome lego in cinese (乐高) quali *marchi notori*. Si è trattato di un riconoscimento di estrema importanza, in quanto tale status comporta una tutela del marchio cd. ultramerceologica, ossia estesa a tutte le classi merceologiche di cui alla Classificazione internazionale di Nizza.

In definitiva, l'esempio di LEGO costituisce un esempio paradigmatico di come l'ordinamento cinese offra un sistema avanzato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, che richiede però un approccio proattivo da parte del relativo titolare. È fondamentale che le aziende provvedano alla registrazione dei propri marchi commerciali, al deposito dei brevetti e finanche alla registrazione del copyright che, sebbene di natura volontaria (non avendo la registrazione natura costitutiva) consente di evitare contestazioni circa la titolarità dell'opera e alla relativa data di creazione.

.....

Il presente articolo è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk IPR e Ostacoli al Commercio costituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di D'Andrea & Partners Legal Counsel, e non costituiscono in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate,

né possono dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, rimaniamo a disposizione all'indirizzo e-mail [c.dandrea.contr@ice.it](mailto:c.dandrea.contr@ice.it) oppure visitate il sito web <http://accessoalmercato.ice.it/>.