

# DESK ASSISTENZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OSTACOLI AL COMMERCIO

Desk Ho Chi Minh City



20  
22



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

ITTA   
ITALIAN TRADE AGENCY



### Italian Trade Commission

Agenzia ICE di Ho Chi Minh City

Saigon Trade Center - Floor 22, Unit 2205 - 37 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (Vietnam)

+ 842 8 38228813

+ 842 8 38228814

hochiminh@ice.it

Responsabile: Dott. FABIO DE CILLIS

### Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy  
Nucleo Grafica@ice.it | Vincenzo Lioi & Irene C. Luca

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>	<b>IL DIRITTO D'AUTORE</b>	<b>74</b>
<b>IL BREVETTO</b>	<b>7</b>	<b>LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE</b>	<b>85</b>
<b>IL MARCHIO</b>	<b>43</b>		

# INTRODUZIONE

Ad Aprile 2022, presso l'Agenzia ICE di Ho Chi Minh City, è stato aperto il Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio (IPR Desk) al fine di fornire un'assistenza sempre più integrata e completa atta a supportare ed orientare le imprese italiane interessate a fare affari in Vietnam.

Più in generale, il progetto IPR Desk, in stretta collaborazione con una rete di Istituzioni italiane, si propone di assistere le aziende impegnate all'estero su mercati strategici, quali Argentina, Brasile, Cina, India, Messico, Russia, Tailandia, Stati Uniti, Turchia, Ucraina, Vietnam.

Anche l'IPR Desk all'interno dell'Agenzia ICE di Ho Chi Minh City è stato costituito con l'obiettivo di essere un primo riferimento per le imprese italiane interessate a condurre attività economico-commerciali in Vietnam, con particolare riguardo alla tutela della proprietà intellettuale, ai sensi della normativa locale ed internazionale e gli ostacoli al commercio.

A tal fine, l'IPR Desk di Ho Chi Minh City ha elaborato una "Guida Pratica sulla Proprietà Intellettuale in Vietnam" per dotare ogni imprenditore italiano interessato di uno strumento agile, semplice e veloce nella lettura, facile nella consultazione ed auspicabilmente completo su tempi, procedure e costi necessari per tutelare i propri diritti di proprietà Intellettuale in Vietnam.

La Proprietà Intellettuale è il diritto di proprietà su un bene immateriale, ovvero il diritto esclusivo di sfruttamento economico di un'invenzione. Più semplicemente, il diritto di paternità di un'idea, di un'invenzione, come pure di un processo produttivo innovativo ed originale e, con esso, il diritto ad essere protetti e salvaguardati da eventuali imitazioni. Una tutela che diventa ancora più importante ogniqualevolta il proprio nome, la propria immagine, un'idea frutto della propria creatività corrono il rischio di essere utilizzati illegalmente da parte di terzi.

In Vietnam la normativa sulla tutela della proprietà intellettuale si è decisamente evoluta negli ultimi vent'anni, specialmente in seguito all'integrazione del Paese nello scacchiere economico e commerciale internazionale e l'adesione a numerosi accordi di libero scambio che hanno poi determinato, in pratica, l'adesione anche ai principali trattati internazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale.

Di seguito si offre quindi una sintesi del quadro normativo locale ed internazionale applicabili in relazione alla tutela di brevetti, marchi, diritti d'autore ed indicazioni geografiche, con indicazione dei riferimenti delle autorità competenti,

ed un focus sulle norme procedurali, amministrative, civili e penali, che disciplinano le fasi di registrazione e di tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Vietnam.

Al contenuto della presente Guida non può in alcun modo esser attribuito il valore di parere o consulenza legale.

Oggetto della tutela	Normativa di riferimento	Ufficio del Diritto d'Autore (Hanoi)
Invenzioni, modelli di utilità, design industriali, layout industriali	Legge sulla Proprietà Intellettuale 2005, modificata e integrata nel 2009, 2019 (Sezione 1, Capitolo VII, VIII, IX, X)	Ufficio nazionale della proprietà intellettuale ("NOIP") Telefono: +84 24 3858 3069 Sito web: <a href="http://ipvietnam.gov.vn/">http://ipvietnam.gov.vn/</a> E-mail: <a href="mailto:vietnamipo@ipvietnam.gov.vn">vietnamipo@ipvietnam.gov.vn</a>
Marchi	Legge sulla Proprietà Intellettuale 2005, modificata e integrata nel 2009, 2019: (Sezione 4, Capitolo VII, VIII, IX, X)	Ufficio nazionale della proprietà intellettuale ("NOIP") Telefono: +84 24 3858 3069 Sito web: <a href="http://ipvietnam.gov.vn/">http://ipvietnam.gov.vn/</a> E-mail: <a href="mailto:vietnamipo@ipvietnam.gov.vn">vietnamipo@ipvietnam.gov.vn</a>
Diritti d'autore e diritti correlati	Legge sulla Proprietà Intellettuale 2005, modificata e integrata nel 2009, 2019 (Capitolo VII, VIII, IX)	Ufficio del Copyright in Vietnam (COV) Telefono: 043 823 6908 Sito web: <a href="http://www.cov.gov.vn/">http://www.cov.gov.vn/</a> E-mail: <a href="mailto:cbqtg@bvhttdl.gov.vn">cbqtg@bvhttdl.gov.vn</a>
Indicazioni geografiche	Law on Intellectual Properties 2005, amended and supplemented in 2009, 2019 (Section 6, Chapter VII, VIII, IX)	Centro per l'esame delle indicazioni geografiche e dei marchi internazionali. Telefono: +84 24 39 933 383 (nel caso in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica non sia stata presentata) +84 24 38 583 069 – est 4402 o 4413 (nel caso in cui sia stata presentata la domanda di registrazione dell'indicazione geografica e necessiti la consulenza di un perito) Sito web: <a href="https://ipvietnam.gov.vn/">https://ipvietnam.gov.vn/</a> E-mail: <a href="mailto:vietnamipo@ipvietnam.gov.vn">vietnamipo@ipvietnam.gov.vn</a>





# IL BREVETTO IN VIETNAM

---

**Il Brevetto**

# IL BREVETTO

In generale, possiamo definire **innovazione** una soluzione tecnica sottoforma di prodotto o di processo che mira a risolvere un problema mediante l'applicazione di tecnologia e leggi naturali. Allo stesso tempo, il brevetto è un certificato rilasciato da un organismo competente sulla base di una domanda di registrazione / tutela.

D'altro canto, a parte l'innovazione come sopra definita, in Vietnam sono brevettabili anche altri diritti di proprietà industriale, quali:

- **Design industriali**, cioè l'aspetto esteriore di un prodotto incarnato in una configurazione tridimensionale, linee, colori o una combinazione di tali elementi
- **Layout industriali**, definiti come prodotti in forma intermedia o finale in cui gli elementi, di cui almeno uno è un elemento attivo, e alcune o tutte le interconnessioni, sono formati integralmente in o su un pezzo di materiale semiconduttore e che è destinato per svolgere una funzione elettronica, ovvero circuiti integrati

## PRINCIPIO DEL FIRST-TO-FILE

Il Vietnam adotta il principio cd. *First-to-file*, secondo cui qualora due o più domande di registrazione siano depositate da parti diverse per la stessa invenzione, ovvero per modelli di utilità identici o simili, il brevetto può essere concesso solo alla domanda valida con la prima data di priorità o di deposito tra le domande che soddisfano tutte le richieste a norma di Legge.

Pertanto, è consigliabile depositare una domanda di brevetto il prima possibile ed evitare di rendere pubblica l'invenzione o il modello di utilità prima della compilazione della domanda di registrazione.

## DIRITTO DI PREUTILIZZO

La normativa prevalente stabilisce che, nel caso in cui una persona abbia – prima della data di deposito o della data di priorità (se presente) di una domanda di registrazione di un'invenzione o di un modello di utilità – utilizzato o preparato in maniera indipendente le condizioni necessarie per l'uso (di seguito denominato *titolare del diritto di preutilizzo*), qualora sia stato concesso un brevetto ad una terza parte e dopo la sua concessione, il titolare del

diritto di preutilizzo ha facoltà di continuare l'utilizzo di tale invenzione o modello di utilità nell'ambito e nel volume dell'uso precedentemente adottato senza l'autorizzazione ovvero il pagamento di corrispettivi a titolo di compenso al proprietario del brevetto. L'esercizio del diritto del titolare del diritto di preutilizzo non è pertanto considerato una violazione della tutela del brevetto.

Tuttavia, riguardo a tale diritto di preutilizzo, il titolare del diritto di preutilizzo non può cedere tale diritto ad terzi, a meno che tale diritto non sia ceduto contestualmente al trasferimento di attività o stabilimenti produttivi in relazione all'utilizzo delle invenzioni o dei modelli di utilità. Altresì, il titolare del diritto di preutilizzo non può espandere l'ambito e il volume di utilizzo a meno che non sia consentito dai proprietari del brevetto.

## PRINCIPIO DI PRIORITÀ

Le domande di registrazione del brevetto successive alla prima possono rivendicare la priorità derivata dalla prima domanda di registrazione (per il medesimo oggetto) depositata in Vietnam o in un altro Paese aderente ad un trattato internazionale – di cui il Vietnam è parte – ed avente disposizioni sui diritti di priorità, oppure in un Paese che ha concordato con il Vietnam l'applicazione di tali disposizioni, a condizione che il richiedente sia cittadino del Vietnam o di tale Paese.

Poiché il Vietnam ha aderito alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ("Convenzione di Parigi"), il richiedente può richiedere la tutela del brevetto per proprietà industriale in uno qualsiasi degli altri Paesi contraenti, entro 12 mesi.

Inoltre, il Vietnam è anche membro del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) dal 1993, il che significa che qualora una persona o organizzazione sia già titolare di un brevetto concesso in un altro Stato contraente PCT, i requisiti per la domanda e le tempistiche di approvazione possono essere ridotti quando si richiede la tutela di un'invenzione o soluzione di utilità in Vietnam. Per l'applicazione delle domande ai sensi del PCT, il limite di tempo per la sottomissione della domanda per la concessione del diritto di tutela in Vietnam è di 31 mesi, calcolato a partire dalla data di priorità. Ciò si rivela utile per i titolari di brevetto perché – dopo aver compilato la prima domanda nel loro Paese d'origine – hanno tempo per decidere in quali altri Paesi tutelare la loro invenzione o modello di utilità, prima di iniziare i depositi internazionali.

Infine, ai sensi dell'Accordo di Libero Scambio tra l'Unione Europea ed il Vietnam (EVFTA), le parti contraenti implementeranno procedure di registrazione dei brevetti sulla base del Trattato sul Diritto dei Brevetti (PLT). Altresì, le parti si impegnano a risarcire i titolari dei brevetti per ritardi nelle concessioni.

# LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## NORMATIVA INTERNAZIONALE RILEVANTE

- Accordo di Libero Scambio UE-Vietnam (EVFTA), *entrato in vigore il 1° agosto 2020*
- Accordo UE-Vietnam sulla Protezione degli Investimenti (EVIPA), *approvato il 30 Giugno 2020 dall'Assemblea Nazionale*
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, *20 marzo 1883*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/288514>
- Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti, *19 Giugno 1970*  
<https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.html>
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, *14 Aprile 1891*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/283530>
- Trattato dell'OMPI sul Diritto d'Autore (WCT), *20 Dicembre 1996*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/295166>
- Trattato dell'OMPI sulle prestazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), *20 Dicembre 1996*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/295578>
- Convenzione internazionale di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma sui Diritti Vicini al Diritto d'Autore), *26 Ottobre 1961*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/289757>
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Convenzione Universale sul Diritto d'Autore), *9 Settembre 1886*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/283698>
- Convenzione di Ginevra per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, *29 Ottobre 1971*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/288582>
- Accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al Commercio (TRIPs), *15 Aprile 1994*  
[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_01\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm)
- Accordo di Vienna istitutivo di una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi, *12 Giugno 1973*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/294918>

- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di beni e servizi per la registrazione dei marchi, 15 Giugno 1957  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/287532>

## NORMATIVA NAZIONALE

- **Legge** sulla Proprietà Intellettuale **N. 50/2005/QH11**, approvata il 29 Novembre 2005 dall'Assemblea Nazionale
- **Legge** a modifica ed integrazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale **N. 36/2009/QH12**, approvata il 19 Giugno 2009 dall'Assemblea Nazionale
- **Legge** a modifica di alcuni Articoli della Legge sull'Attività Assicurativa e della Legge sulla Proprietà Intellettuale **N. 42/2019/QH14**, approvata il 14 Giugno 2019 dall'Assemblea Nazionale
- **Circolare N. 263/2016/TT-BTC** su Imposte e Oneri per la Proprietà Intellettuale, la Raccolta, il Trasferimento, la Gestione e l'Uso della stessa, approvata il 14 Novembre 2019 dal Ministero delle Finanze
- **Decreto N. 103/2006/NĐ-CP** su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale, approvato il 22 Settembre 2006 dal Governo
- **Decreto N. 105/2006/NĐ-CP** su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale e sulla Gestione Statale della Proprietà Intellettuale, approvato il 22 Settembre 2006 dal Governo
- **Legge** sul Trasferimento Tecnologico **N. 07/2017/QH14**, approvata il 19 Giugno 2017 dall'Assemblea Nazionale
- **Circolare N. 01/2007/TT-BKHCHN** su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli del Decreto N. 103/2006/NĐ-CP su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale e sulla Gestione Statale della Proprietà Intellettuale, approvata il 14 Febbraio 2007 dal Ministero delle Scienze e della Tecnologia

# COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DEL BREVETTO IN VIETNAM

## INVENZIONI E MODELLI DI UTILITÀ

Il brevetto risulta ammissibile per la registrazione / tutela qualora soddisfi le seguenti condizioni:

### A) Novità

- Un'invenzione non è stata ancora divulgata pubblicamente tramite il suo utilizzo, tramite una descrizione scritta, ovvero tramite qualsiasi altra forma sia all'interno del Vietnam che all'estero, prima della data di presentazione della domanda di registrazione / tutela
- Un'invenzione è nota soltanto ad un numero ristretto di persone, che hanno l'obbligo di mantenerla segreta

Un'invenzione non perde la caratteristica di Novità nei seguenti casi, e soltanto qualora la domanda di registrazione / tutela dell'invenzione sia depositata entro sei mesi dalla data di pubblicazione:

- a) È pubblicata da un'altra persona senza il permesso della persona che ha il diritto di registrarlo
- b) È pubblicata sotto forma di presentazione scientifica da parte di chi ha diritto alla registrazione
- c) È esposta in un'esposizione nazionale del Vietnam o in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta dalla persona che ha il diritto di registrarlo

Il diritto di registrazione / tutela di invenzioni ai sensi dell'Articolo 86 della Legge sulla Proprietà Intellettuale pertiene a:

- a) Autori che hanno creato invenzioni [...] con il proprio lavoro e a proprie spese
- b) Organizzazioni o individui che hanno fornito fondi e immobilizzazioni materiali agli autori sotto forma di conferimento dell'incarico o assunzione, salvo diverso accordo tra le parti coinvolte e a condizione che tali accordi non siano contrari alle disposizioni di Legge

### B) Natura Innovativa

- Un'invenzione è considerata di natura innovativa quando il brevetto costituisce un progresso inventivo che non può essere facilmente realizzato da una persona con una conoscenza media dello stato dell'arte

### C) Suscettibile di Applicazione Industriale

- Un'invenzione ha il potenziale per la fabbricazione e la produzione di massa di prodotti, ovvero l'applicazione ripetuta del processo che è oggetto dell'invenzione ottiene risultati stabili

Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 59 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, i seguenti oggetti **non sono ammissibili** alla protezione come **invenzioni**:

- 1) Scoperte o teorie scientifiche, metodi matematici
- 2) Schemi, piani, regole e metodi per compiere attività intellettuale, addestrare animali domestici, giocare e fare affari; e programmi per computer
- 3) Presentazioni di informazioni
- 4) Soluzioni relative a sole caratteristiche estetiche
- 5) Varietà vegetali, razze animali
- 6) Processi di produzione vegetale o animale di natura principalmente biologica, diversi da processi microbiologici
- 7) Metodi di prevenzione di malattie umane e animali, metodi diagnostici e terapeutici

## DESIGN INDUSTRIALI

Il brevetto risulta ammissibile per la registrazione / tutela qualora soddisfi le seguenti condizioni:

### A) Novità

- Un design industriale è considerato nuovo se differisce in modo significativo da altri design industriali che sono stati divulgati pubblicamente mediante l'uso o mediante descrizioni scritte o in qualsiasi altra forma all'interno o all'esterno del Vietnam prima della data di deposito della domanda di registrazione del design industriale o della data di priorità, ove applicabile
- Due modelli industriali non sono considerati significativamente diversi l'uno dall'altro se differiscono solo per caratteristiche estetiche che non sono facilmente riconoscibili e memorabili e che non possono essere utilizzati per distinguere complessivamente tali disegni industriali
- Un disegno industriale si considera non ancora divulgato pubblicamente se è noto solo a un numero limitato di persone che sono obbligate a mantenerlo segreto

Un disegno industriale non perde la caratteristica di Novità nei seguenti casi, e soltanto qualora la domanda di

registrazione / tutela del design industriale sia depositata entro sei (6) mesi dalla data di pubblicazione:

- a) È pubblicato da un'altra persona senza il permesso della persona che ha il diritto di registrarlo
- b) È pubblicato sotto forma di presentazione scientifica da parte di chi ha diritto alla registrazione
- c) È esposto in un'esposizione nazionale del Vietnam o in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta dalla persona che ha il diritto di registrarlo

Il diritto di registrazione / tutela di design industriale ai sensi dell'Articolo 86 della Legge sulla Proprietà Intellettuale pertiene a:

- a) Autori che hanno creato [...] design industriali [...] con il proprio lavoro e a proprie spese
- b) Organizzazioni o individui che hanno fornito fondi e immobilizzazioni materiali agli autori sottoforma di conferimento dell'incarico o assunzione, salvo diverso accordo tra le parti coinvolte e a condizione che tali accordi non siano contrari alle disposizioni di Legge

#### **B) Natura Innovativa**

- Un disegno industriale è considerato di natura innovativa se – qualora basato su disegni industriali già divulgati pubblicamente attraverso l'uso o mediante descrizioni scritte o in qualsiasi altra forma all'interno o all'esterno del Vietnam prima della data di deposito del domanda di registrazione del disegno industriale o della data di priorità, a seconda dei casi – il disegno industriale non può essere facilmente realizzato da una persona con una conoscenza media dell'arte

#### **C) Suscettibile di Applicazione Industriale**

- Un design industriale è considerato suscettibile di applicazione industriale se può essere utilizzato come modello per la fabbricazione in serie di prodotti con l'aspetto esteriore che incarna tale design industriale con metodi industriali o artigianali

Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 64 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, i seguenti oggetti **non sono ammissibili** alla protezione come **design industriale**:

- 1) Aspetti esteriori di prodotti dovuto alle caratteristiche tecniche dei prodotti
- 2) Aspetti esteriori di opere edili civili o industriali
- 3) Forme di prodotti invisibili durante l'uso dei prodotti

## LAYOUT DESIGN

Il brevetto risulta ammissibile per la registrazione / tutela qualora soddisfi le seguenti condizioni:

### A) Originalità

- Il layout design è il risultato del lavoro creativo del suo autore
- Una topografia che sia una combinazione di elementi e di interconnessioni comuni si considera originale solo se tale combinazione, nel suo complesso, è originale perchè derivante dal lavoro creativo del suo autore
- Il layout design non era ampiamente conosciuto tra i creatori di progetti di layout design o produttori di circuiti chiusi semiconduttori al momento della sua creazione.

### B) Novità Commerciale

- Un layout industriale è considerato commercialmente nuovo se non è stato ancora sfruttato commercialmente in nessuna parte del mondo prima della data di deposito della domanda di registrazione

Un layout industriale non perde la sua novità commerciale, soltanto se la domanda di registrazione del layout industriale è depositata entro due (2) anni dalla data in cui è stato sfruttato commercialmente per la prima volta in qualsiasi parte del mondo:

- a) È pubblicato da un'altra persona senza il permesso della persona che ha il diritto di registrarlo
- b) È pubblicato sotto forma di presentazione scientifica da parte di chi ha diritto alla registrazione
- c) È esposto in un'esposizione nazionale del Vietnam o in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta dalla persona che ha il diritto di registrarlo

Il diritto di registrazione / tutela di layout industriale ai sensi dell'Articolo 86 della Legge sulla Proprietà Intellettuale pertiene a:

- a) Autori che hanno creato [...] layout industriali con il proprio lavoro e a proprie spese
- b) Organizzazioni o individui che hanno fornito fondi e immobilizzazioni materiali agli autori sottoforma di conferimento dell'incarico o assunzione, salvo diverso accordo tra le parti coinvolte e a condizione che tali accordi non siano contrari alle disposizioni di Legge

Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 64 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, i seguenti oggetti **non sono ammissibili** alla protezione come **layout industriale**:

- 1) Principi, processi, sistemi e metodi gestiti da circuiti integrati a semiconduttore
- 2) Informazioni o software contenuti in circuiti integrati a semiconduttore

## ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

L'organismo competente per la registrazione / tutela del brevetto è l'Ufficio Nazionale della Proprietà Intellettuale del Vietnam (*National Office of Intellectual Property – NOIP*, <http://ipvietnam.gov.vn>). I candidati hanno facoltà di presentare le domande di registrazione presso la sede centrale di Hanoi, oppure presso l'ufficio di rappresentanza localizzato ad Ho Chi Minh City.

Sede Centrale (Hanoi)	Ufficio di Rappresentanza (Ho Chi Minh City)
384-386, Nguyen Trai Road, Thanh Xuan District, Hanoi	7th Floor, Ha Phan Building, 17-19 Ton That Tung Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Tel. +84 24 3858 3069	Tel. +84 28 3920 8483
Email vietnamipo@ipvietnam.gov.vn	Email vanphong2@ipvietnam.gov.vn

## TIPOLOGIE DI BREVETTO

Ai sensi della definizione di invenzione – una soluzione tecnica sottoforma di prodotto o di processo che mira a risolvere un problema mediante l'applicazione di tecnologia e leggi naturali – le invenzioni sono tutelate sottoforma di cd. *brevetti di invenzione e brevetti per modelli di utilità*.

Per accedere alla tutela, il *brevetto di invenzione* devono rispettare i criteri di Novità, Natura Innovativa, e deve essere Suscettibili di Applicazione Industriale.

Altresì, a meno che un'invenzione non sia di conoscenza comune, è tutelata sottoforma di concessione di un *brevetto per modello di utilità* se soddisfa i criteri di Novità ed è Suscettibile di Applicazione Industriale.

A parte i brevetti summenzionati, il Vietnam ammette la brevettabilità di design industriali – qualora rispettino i criteri di Novità, Natura Innovativa e Suscettibilità Industriale – e la certificazione di layout industriali – se rispettano i criteri di Originalità e Novità Commerciale.

La seguente tabella riassume le principali caratteristiche e differenze tra brevetto per invenzione e brevetto per modello di utilità.

Tipo di brevetto	Tutela	Natura innovativa	Applicazione industriale	Validità
Invenzione	Sì	Sì	Sì	20 anni
Modello di utilità	Sì	No	Sì	10 anni
Design Industriale	Sì	Sì	Sì	5 anni*

\* un brevetto per design industriale è rinnovabile per due mandati consecutivi, ciascuno di cinque (5) anni

Tipo di certificato	Tutela	Originalità	Novità commerciale	Validità
Layout Industriale	Sì	Sì	Sì	10 anni**

\*\* un certificato di layout industriale è valido dalla data di concessione fino alla prima data tra le seguenti:

- Dieci (10) anni dopo la data di deposito
- Dieci (10) anni dopo la data in cui il layout industriale è stato sfruttato per la prima volta a livello commerciale in qualsiasi parte del mondo da una persona con il diritto di registrazione o dal suo licenziatario
- Quindici (15) anni dalla data di creazione del layout industriale

Altresì, si rileva che al fine di mantenere la validità del brevetto in Vietnam, il titolare è tenuto a versare annualmente le dovute imposte di mantenimento.

# REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

## INVENZIONI E MODELLI DI UTILITÀ

Per poter efficacemente registrare l'invenzione e ottenere la tutela del *brevetto d'invenzione*, l'invenzione deve soddisfare le seguenti condizioni generali:

- A. Novità
- B. Natura Inventiva
- C. Suscettibilità di Applicazione Industriale

Altrimenti, l'invenzione può essere tutelata mezzo ottenimento di un *brevetto per modello di utilità* qualora soddisfi i requisiti di cui alle lettere A e C e non sia di conoscenza comune.

Altresì, i documenti a corredo della domanda dovrebbero soddisfare anche le seguenti condizioni specifiche:

### 1) Descrizione dell'invenzione

- La sezione descrittiva deve soddisfare i seguenti criteri:
  - Rivelare completamente e chiaramente la natura dell'invenzione o del modello di utilità nella misura in cui tale invenzione o modello può essere realizzata da una persona con una media conoscenze dell'arte
  - Spiegare brevemente i disegni a supporto, se necessari per chiarire ulteriormente la natura dell'invenzione o del modello di utilità
  - Chiarire il rispetto dei requisiti di Novità, Natura Inventiva, e Suscettibilità di Applicazione Industriale dell'invenzione, oppure chiarire il rispetto dei requisiti di Novità e Suscettibilità del modello di utilità
- La portata della tutela dell'invenzione o del modello di utilità è espressa sottoforma di una combinazione di specifiche tecniche necessarie e sufficienti ad identificare la portata dei diritti su tale invenzione, compatibili con la descrizione dell'invenzione o del modello di utilità, e i disegni di supporto.

2) Estratto dell'invenzione o del modello di utilità: deve rivelare le caratteristiche principali della natura dell'invenzione o del modello di utilità.

## DESIGN INDUSTRIALI

Per poter efficacemente registrare il design industriale e ottenere la tutela del brevetto, il design industriale deve soddisfare le seguenti condizioni generali:

- A. Novità
- B. Natura Inventiva
- C. Suscettibilità di Applicazione Industriale

Altresì, i documenti a corredo della domanda dovrebbero soddisfare anche le seguenti condizioni specifiche:

1) Descrizione dell' design industriale e una serie di foto o disegni di tale design.

- La sezione descrittiva deve soddisfare i seguenti criteri:
  - Rivelare completamente tutte le caratteristiche che esprimono la natura del disegno industriale e identificare chiaramente le caratteristiche che sono nuove – diverse rispetto altri design industriali – e coerenti con la serie di foto o disegni
  - Se la domanda di registrazione del disegno o modello industriale è costituita da varianti, la sezione descrittiva deve riportare integralmente tali varianti e identificare chiaramente le distinzioni tra la variante principale e le altre varianti
  - Qualora il design industriale dichiarato nella domanda di registrazione sia relativo ad un insieme di prodotti, la sezione descrittiva deve riportare integralmente le caratteristiche di ciascun prodotto dell'assortimento
- a) L'insieme delle foto e dei disegni deve definire integralmente le caratteristiche del disegno industriale
- b) La portata della tutela del design industriale deve definire chiaramente le caratteristiche che devono essere protette, comprese le caratteristiche che sono nuove e diverse da design industriali noti simili

## LAYOUT INDUSTRIALI

Per poter efficacemente registrare il design industriale e ottenere la tutela del brevetto, il design industriale deve soddisfare le seguenti condizioni generali:

- A. Originalità
- B. Novità Commerciale

Altresì, i documenti, i campioni e le informazioni che identificano un progetto di layout che deve essere registrato per la protezione in una domanda di registrazione di un progetto di layout devono includere:

- 1) Disegni e foto del layout industriale
- 2) Informazioni sulle funzioni e sulla struttura dei circuiti chiusi semiconduttori prodotti nell'ambito del layout industriale
- 3) Campioni di circuiti chiusi semiconduttori prodotti nell'ambito del layout industriale, se tale layout industriale è stato sfruttato commercialmente

## DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Ai sensi della Clausola 1, Articolo 100 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, la domanda per la registrazione del brevetto comprende i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione per la registrazione della proprietà industriale, ai sensi del Modello N. 01-SC di cui all'Appendice A della Circolare N. 01/2007/TT-BKHCHN  
<https://ipvietnam.gov.vn/documents>
- 2) Descrizione della proprietà industriale, che include (i) la descrizione della proprietà industriale e (ii) la portata della tutela. In particolare, la descrizione deve soddisfare le condizioni generali di al precedente paragrafo *Requisiti di brevettabilità* e deve dimostrare in modo adeguato e chiaro quanto segue:
  - a) Titolo della proprietà industriale
  - b) Campo di utilizzo della proprietà industriale
  - c) Stato tecnico del campo di utilizzo della proprietà industriale
  - d) Natura tecnica della proprietà industriale
  - e) Breve descrizione dei disegni allegati (se presenti)
  - f) Descrizione dettagliata delle varianti realizzative della proprietà industriale
  - g) Esempi di soluzioni per la proprietà industriale; realizzazione
  - h) Benefici (effetti) che dovrebbero essere raggiunti

- 3) Estratto dell'invenzione o del modello di utilità (non applicabile per design industriali e layout industriali): non più di 150 parole, presentato su un foglio di carta A4. Al momento del deposito della domanda non è richiesto, ma – qualora non allegato – deve essere aggiunto in seguito
- 4) Ricevuta di pagamento dell'imposta per il deposito della domanda
- 5) Procura (se la domanda è presentata da un rappresentante)
- 6) Documenti che attestino il diritto di registrazione della proprietà industriale
- 7) Documenti che provino il diritto di priorità (se questo diritto è rivendicato)

## CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO

Le seguenti organizzazioni e individui hanno il diritto di registrare la proprietà industriale (invenzioni, modelli di utilità, design industriali, layout industriali):

- 1) Autori che hanno creato la proprietà industriale con il proprio lavoro e a proprie spese
- 2) Organizzazioni o individui che hanno fornito fondi e immobilizzazioni materiali agli autori sottoforma di conferimento dell'incarico o assunzione, salvo diverso accordo tra le parti coinvolte e a condizione che tali accordi non siano contrari alle disposizioni di Legge

Altresì, qualora un certo numero di organizzazioni e/o individui abbiano creato ovvero investito congiuntamente nella creazione della proprietà industriale, tutti hanno il diritto di registrare / tutelare tale proprietà industriale, che può e deve essere esercitato soltanto con il consenso comune.

Infine, le organizzazioni e/o gli individui aventi diritto hanno facoltà di autorizzare un'altra organizzazione/individuo alla registrazione per loro conto attraverso un'autorizzazione scritta per lo svolgimento delle procedure relative alla registrazione della proprietà industriale e l'ottenimento del relativo brevetto.

## DOMANDA DI BREVETTO: DOMANDA TEMPORANEA E DOMANDA ORDINARIA

Ai sensi della Legge sulla Proprietà Intellettuale, il Vietnam non distingue tra diversi tipi di domanda (temporanea e ordinaria).

Di conseguenza, per richiedere un la concessione di un brevetto in Vietnam, il richiedente deve soddisfare le condizioni menzionate nei paragrafi precedenti e preparare i documenti appropriati.

## LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

Il trattato di cooperazione in materia di brevetti (in lingua inglese *Patent Cooperation Treaty*, acronimo PCT), è un trattato internazionale multilaterale firmato a Washington il 19 Giugno 1970, entrato in vigore il 1° Gennaio 1978, al quale il Vietnam ha aderito il 10 Marzo 1993.

Pertanto, nel caso in cui il richiedente desideri registrare la propria proprietà industriale ai sensi del PCT, questa domanda di brevetto è definita **domanda internazionale**.

Una domanda internazionale di registrazione di una proprietà industriale di origine Vietnamita ai sensi del PCT può essere presentata da almeno un (1) individuo che sia cittadino di un Paese aderente al PCT ovvero un'organizzazione con sede legale in un Paese membro del PCT. Di conseguenza, nel caso in cui organizzazioni e/o individui desiderino richiedere la registrazione di un brevetto all'estero ai sensi del PCT, dovrebbero garantire le condizioni relative alla nazionalità e avere uno stabilimento commerciale nei Paesi che sono attualmente aderenti al PCT.

In questo caso, risulta opportuno precisare che i richiedenti stranieri (che provengono dal Paese contraente) possono anche ottenere la concessione della tutela in Vietnam compilando una domanda internazionale che designa o seleziona il Vietnam attraverso il sistema PCT. Tuttavia, il richiedente non può presentare domanda direttamente, ma deve rivolgersi ad un rappresentante legale in Vietnam.

La domanda di registrazione in Vietnam ai sensi del PCT deve essere sottoposta al NOIP entro 31 mesi dalla data di compilazione della domanda internazionale presso l'OMPI o dalla data di priorità, se tale diritto di priorità è rivendicato nella domanda di registrazione internazionale in Vietnam.

Qualora una domanda internazionale presso l'OMPI designi il Vietnam tra i Paesi ai quali si estende la tutela, il NOIP è l'autorità competente per la fase cd. nazionale della registrazione, che conferisce effetto alla tutela internazionale. In tal caso, per accedere alla fase nazionale in Vietnam, il richiedente deve presentare al NOIP – entro 31 mesi dalla data di priorità – quanto segue:

- 1) Dichiarazione di richiesta di registrazione della proprietà industriale
- 2) Copia della domanda internazionale (se il richiedente richiede l'ingresso nella fase nazionale prima della data di pubblicazione della domanda internazionale)
- 3) Traduzione in lingua Vietnamita della domanda internazionale: la descrizione, costituita da una sezione descrittiva, richiesta di protezione, annotazioni per i disegni ed estratto (la copia pubblicata o la domanda originale depositata inizialmente, se la domanda non è stata ancora pubblicata, e la copia modificata e spiegazione dei contenuti modificati, se la domanda internazionale è stata modificata ai sensi dell'Articolo 19 del PCT)
- 4) Ricevute di pagamento di imposte ed oneri in Vietnam

Qualora una domanda internazionale presso l'OMPI, che elegga il Vietnam come uno dei Paesi ai quali la tutela è applicata, sia oggetto di valutazione preliminare, il NOIP è l'autorità competente nella fase nazionale. In tal caso, per accedere alla fase nazionale in Vietnam, il richiedente deve presentare al NOIP – entro 31 mesi dalla data di priorità – quanto segue:

- 1) Dichiarazione di richiesta di registrazione della proprietà industriale
- 2) Traduzione in lingua Vietnamita della domanda internazionale: la descrizione, costituita da una sezione descrittiva, richiesta di protezione, annotazioni per i disegni ed estratto (la copia pubblicata o la domanda originale depositata inizialmente, se la domanda non è stata ancora pubblicata, e la copia modificata e spiegazione dei contenuti modificati, se la domanda internazionale è stata modificata ai sensi dell'Articolo 19 del PCT)
- 3) Traduzione in lingua Vietnamita degli allegati rapporto della valutazione preliminare della domanda
- 4) Ricevute di pagamento di imposte ed oneri in Vietnam

Dopo aver preparato i documenti rispettando criteri e requisiti di cui sopra, la procedura per la registrazione del brevetto internazionale è divisa in tre passaggi:

- 1) Presentazione della domanda internazionale

Il proprietario può direttamente o autorizzare il Rappresentante della Proprietà Industriale a presentare una domanda

internazionale al NOIP direttamente o per posta.

## 2) Elaborazione della domanda internazionale

In entrambi i casi – qualora la domanda di registrazione internazionale sia presentata all'estero e la tutela richiesta includa anche il Vietnam, ovvero se la domanda di registrazione internazionale è presentata direttamente in Vietnam – la tempistica per iniziare l'elaborazione delle domande internazionali decorre dal primo giorno del 32° mese dalla data di priorità, se il richiedente richiede per iscritto di accedere all'elaborazione della domanda internazionale in Vietnam prima delle scadenze sopraindicate.

## 3) Esame della domanda internazionale

La domanda internazionale viene esaminata nella forma e nel merito secondo le modalità previste per le domande di brevetto ordinarie (vedi paragrafo successivo, *Iter d'esame della domanda*). Se il richiedente richiede per iscritto l'esame della domanda prima del termine e versa le relative imposte, la domanda internazionale sarà esaminata dal NOIP entro il termine di cui al comma 2, Articolo 23 del PCT.

## ITER D'ESAME DELLA DOMANDA

Al momento della presentazione della domanda ordinaria per la registrazione della proprietà industriale e l'ottenimento del relativo brevetto, i funzionari del NOIP esamineranno detta domanda in fasi. Le fasi e le relative tempistiche dell'esame della domanda sono i seguenti:

- 1) In primo luogo, i funzionari preposti condurranno un **esame formale** della domanda di registrazione della proprietà industriale, che dovrà rispettare i requisiti di conformità ai termini di Legge. In particolare, a seguito di questo primo esame formale, la domanda di registrazione potrebbe essere considerata invalida nei seguenti casi:
  - a) La domanda non soddisfa i requisiti formali
  - b) L'oggetto dichiarato nella domanda non è idoneo alla tutela
  - c) Il richiedente non possiede diritti di registrazione (applicabile anche quando il diritto di registrazione appartiene a più organizzazioni e/o individui, ma almeno uno o più parti non sono d'accordo con il deposito della domanda)
  - d) La domanda è depositata in violazione dei regolamenti sulle modalità di deposito
  - e) Il richiedente non paga le tasse e gli oneri correlati

Per le domande di registrazione che rientrano nelle fattispecie sopraelencate, il NOIP procede a:

- a) Notificare il rifiuto ad accettare la domanda formalmente invalida, motivando chiaramente e fissando un termine entro il quale il richiedente può correggere gli errori o opporsi a tale rifiuto;
- b) Notificare il rifiuto ad accettare la domanda formalmente invalida qualora il richiedente non corregga gli errori rilevati, corregga gli errori in modo improprio o non sollevi un'obiezione giustificata alla notifica di rifiuto di cui alla lettera a.

Nel caso in cui, a seguito dei casi sopraelencati, il richiedente corregga adeguatamente gli errori ovvero sollevi un'obiezione giustificata, ovvero nel caso in cui la domanda iniziale sia accolta, il NOIP rilascia una notifica di accoglimento della domanda, oppure – nel caso di layout industriale – concede un certificato e lo iscrive direttamente nel Registro Nazionale della Proprietà Industriale.

È importante rilevare che le domande di registrazione respinte si considerano non depositate, salvo che non servano come motivo di pretesa priorità.

2) Le domande accolte dovranno essere pubblicate dal NOIP sulla Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale, rispettivamente:

- In caso di invenzioni e modelli di utilità: nel 19° mese a partire dalla data di deposito o dalla data di priorità, a seconda dei casi, o in un momento precedente su richiesta del richiedente
- In caso di design industriali: entro due (2) mesi dalla data di notifica dell'accettazione della domanda

Prima che le domande di registrazione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale, il NOIP deve mantenere riservate le informazioni ivi contenute. Naturalmente, nel caso vi sia una fuoriuscita di informazioni che causi perdite e danno ai soggetti richiedenti, i funzionari in carico della pratica sono tenuti al rimborso del danno a norma di Legge.

A partire dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale fino a prima della data di emissione della decisione di concessione del titolo di protezione, ogni terzo ha il diritto di esprimere un parere al NOIP circa la concessione o il rifiuto di concedere un titolo di protezione per tale domanda. Tali pareri devono essere formulati per iscritto ed essere accompagnati da documenti di supporto ovvero devono citare la fonte dell'informazione.

3) Una volta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale, il NOIP è tenuto a condurre e completare un'esame sostanziale della domanda di registrazione dell'invenzione o del modello di utilità entro diciotto (18) mesi dalla data di pubblicazione, mentre il termine è ridotto a sette (7) mesi dalla data di pubblicazione nel caso di design industriale.

Altresì, qualora la domanda sia relativa ad invenzioni, è possibile che il richiedente o qualsiasi terza persona richieda al NOIP un **esame sostanziale** della domanda entro quarantadue (42) mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità, a seconda dei casi, previo versamento della relativa imposta. In caso di domanda di brevetto per modello di utilità, il termine per presentare la richiesta di esame sostanziale della domanda è ridotto a trentasei (36) mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità, a seconda dei casi.

Qualora il richiedente sollevi una richiesta per un esame sostanziale della domanda come sopra, il NOIP è tenuto a condurre e completare l'esame sostanziale della domanda entro diciotto (18) mesi dalla data della sua pubblicazione se una richiesta di esame di merito è presentata prima della data di pubblicazione della domanda, o dalla data di ricezione di una richiesta di esame sostanziale se tale richiesta è presentata dopo la data di pubblicazione della domanda.

Una volta che la domanda viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale e prima che venga

notificata la concessione del titolo ovvero il rifiuto alla concessione, in ogni caso il richiedente ha facoltà di:

- a) Modificare o integrare la domanda di registrazione
- b) Dividere la domanda
- c) Richiedere la registrazione di modifiche circa il nome o l'indirizzo del richiedente
- d) Richiedere la registrazione del cambiamento del soggetto richiedente in seguito al trasferimento della domanda sulla base di un contratto, lascito o eredità, o decisione di un'agenzia competente
- e) Convertire la domanda di registrazione che comporta la richiesta di rilascio di un brevetto per invenzione in una domanda di registrazione dell'invenzione che comporta la richiesta di rilascio di un brevetto per modello di utilità, e viceversa.

In ogni caso, l'eventuale modifica o integrazione di una domanda di registrazione non deve ampliare l'ambito dell'oggetto già esposto o indicato in tale domanda, non deve modificare la natura dell'oggetto di registrazione indicato nella domanda, e deve garantire l'uniformità dell'applicazione.

In caso di divisione della domanda, la data di deposito della domanda divisa è considerata la data di deposito della domanda originaria.

Inoltre, prima che venga notificata la concessione del titolo ovvero il rifiuto alla concessione, il richiedente ha diritto di rendere una dichiarazione scritta circa il ritiro della domanda di registrazione della proprietà industriale, a proprio nome o tramite un rappresentante mezzo procura indicante chiaramente l'autorizzazione al ritiro della domanda di registrazione. Dal momento in cui il richiedente dichiara il ritiro della domanda, cessano tutte le ulteriori procedure relative a tale domande. Altresì, le tasse e gli oneri già corrisposti in relazione alle procedure ancora avviate sono rimborsati al richiedente, su sua richiesta. In generale, tutte le domande di registrazione ritirate si considerano non depositate, salvo che servano come motivo di pretese di diritto di priorità.

4) Completato l'esame sostanziale, il NOIP ha facoltà di rifiutare la concessione del brevetto nei seguenti casi:

- a) Se vi sono motivi per affermare che l'oggetto indicato nella domanda non soddisfa pienamente le condizioni per la tutela
- b) Se la domanda soddisfa le condizioni per la concessione del brevetto ma non ha la data di deposito o di priorità più anticipata nel caso due o più domande siano depositate da soggetti diversi per la stessa invenzione (principio del *first to file*)

- c) Qualora vi siano due o più domande che soddisfano tutte le condizioni per il rilascio di un brevetto e aventi la stessa priorità, ed i richiedenti non si accordino per la concessione del brevetto ad una sola domanda

In caso di rifiuto, il NOIP procede come segue:

- a) Notifica il rifiuto di concedere il brevetto, indicandone chiaramente i motivi e fissando un termine entro il quale il richiedente può opporsi.
- b) In caso di opposizione, la relativa domanda di registrazione è riesaminata in relazione alle materie oggetto dell'opposizione.
- c) Notifica il rifiuto di concedere il brevetto se il richiedente, alla notifica del primo rifiuto, non solleva obiezioni o fa un'obiezione ingiustificata a tale rifiuto

Altrimenti, qualora l'esito dell'esame sostanziale sia positivo ovvero se il richiedente ha sollevato un'opposizione giustificata al rifiuto, il NOIP concede un brevetto e lo iscrive nel Registro Nazionale della Proprietà Industriale.

## DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

La durata dell'iter di registrazione, secondo il processo e le fasi di esame menzionate nella sezione precedente, è divisa in 03 (tre) fasi come segue:

**1) Esame formale** della domanda di brevetto: entro un (1) mese dalla data di presentazione della domanda

**2) Deposito** della domanda di brevetto:

a) **Invenzioni e modelli di utilità**: nel 19° mese successivo alla data di deposito o alla data di priorità, a seconda dei casi, o in un momento precedente su richiesta del richiedente.

b) **Design industriali**: entro due (2) mesi dalla data di notifica dell'accettazione della domanda

**3) Esame sostanziale**:

a) **Invenzioni e modelli industriali**: non più di diciotto (18) mesi dalla data di pubblicazione (se una richiesta è depositata prima del giorno della pubblicazione), o dalla data di una richiesta di esame sostanziale (se tale richiesta è depositata dopo il giorno della pubblicazione)

b) **Design industriali**: non più di sette (7) mesi dalla data di pubblicazione

Pertanto, dal momento della presentazione della domanda, generalmente la durata della procedura di registrazione dell'invenzione o del modello di utilità è trentotto (38) mesi, mentre la durata della procedura di registrazione del design industriale è dieci (10) mesi. Altresì, la procedura di registrazione per layout industriali non sconta l'esame sostanziale, ed il certificato di tutela dovrebbe essere rilasciato entro un (1) mese dalla data di presentazione della domanda. Tuttavia, la durata effettiva può variare.

## DURATA DEL BREVETTO

Ai sensi dell'Articolo 93, Clausola 2 della Legge sulla Proprietà Intellettuale:

- Il brevetto per invenzione è valido dalla data di rilascio fino a venti (20) anni dalla data di deposito
- Il brevetto per modello di utilità è valido dalla data di rilascio fino a dieci (10) anni dalla data di deposito
- Il brevetto per design industriale è valido dalla data di rilascio fino a cinque (5) anni dalla data di deposito e può

essere rinnovato per un massimo di due (2) mandati consecutivi di cinque (5) anni ciascuno

○ Il certificato di layout industriale è valido dalla data di concessione fino alla prima data tra le seguenti:

- a) Dieci (10) anni dopo la data di deposito
- b) Dieci (10) anni dopo la data in cui il layout industriale è stato sfruttato per la prima volta a livello commerciale in qualsiasi parte del mondo da una persona con il diritto di registrazione o dal suo licenziatario
- c) Quindici (15) anni dalla data di creazione del layout industriale

Altresì, ai sensi dell'Articolo 94 della stessa Legge, è necessario versare annualmente un'imposta di mantenimento per mantenere la tutela lungo il periodo di validità.

Inoltre, versando l'imposta per l'estensione della validità, la tutela garantita dal brevetto può essere estesa oltre la durata generale di cui all'Articolo 93 (fatta eccezione per design industriali e layout industriali).

È importante puntualizzare che esistono fattispecie per cui la tutela del brevetto viene meno. Infatti, ai sensi dell'Articolo 95 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, la tutela cessa nei seguenti casi:

- a) Il proprietario del brevetto non versa l'imposta di mantenimento o di estensione di validità
- b) Il proprietario dichiara la rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale
- c) Il proprietario è cessato (non esiste più) oppure non esercita più attività imprenditoriale, e non ha un legittimo erede

Qualora il proprietario del brevetto non provveda al pagamento dell'imposta di mantenimento entro il termine stabilito, la validità della tutela decade allo scadere di tale termine automaticamente a partire dal primo giorno del primo anno per il quale non è stata pagata l'imposta di mantenimento. In questo caso, il NOIP iscrive tale cessazione nel Registro Nazionale della Proprietà Industriale e la pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale.

Altresì, qualora il proprietario del brevetto dichiara la rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale, il NOIP pone fine alla validità della tutela dalla data di ricezione della dichiarazione di rinuncia del proprietario.

Terze parti hanno diritto di richiedere la revoca della tutela del brevetto al NOIP nel caso in cui il proprietario di tale brevetto sia cessato e non abbia un erede legittimo, a condizione che i soggetti richiedenti versino i relativi oneri. Sulla base dell'esito dell'esame della richiesta il NOIP notifica la decisione sulla revoca della validità del brevetto ovvero il rifiuto.

## QUANTO COSTA BREVETTARE

La Circolare N. 263/2016/TT-BTC in tema di imposte ed oneri per la Proprietà Intellettuale stabilisce ed elenca gli ammontari da versare per la registrazione di un brevetto, il suo mantenimento e l'estensione della sua durata.

Imposte dovute	Invenzioni e modelli	Design industriali	Layout industriali
<b>Imposte per la Presentazione delle Domande di Registrazione del Brevetto</b>			
per la Presentazione della Domanda	VND150,000	VND150,000	VND150,000
<b>Imposte per il Rilascio, Mantenimento, e Trasferimento del Brevetto</b>			
per il Rilascio del Brevetto	VND120,000	VND120,000	VND120,000
per il Trasferimento del Brevetto	VND120,000	VND120,000	VND120,000
<b>Imposte per Mantenimento, Estensione, Invalidità, o Annullamento del Brevetto</b>			
per il Mantenimento della Validità (per anno)	VND100,000	VND100,000	n.d.
interessi per versamento in ritardo (al mese)	10%	10%	
per l'Estensione della Validità (per anno)	VND100,000	VND100,000	n.d.
interessi per versamento in ritardo (al mese)	10%	10%	
per l'Annullamento e l'Invalidità del Brevetto	VND50,000	VND50,000	VND50,000
<b>Imposte per Servizi di Rappresentanza nelle Procedure</b>			
per la Rappresentanza	VND200,000	VND200,000	VND200,000
per la Pubblicazione, Cancellazione, o Aggiunta di Rappresentanti	VND150,000	VND150,000	VND150,000
<b>Imposte per l'Esame delle Domande</b>			
per l'Esame Formale della Domanda	VND180,000	VND140,000	VND180,000
se la descrizione dell'invenzione contiene più di 6 pagine (per ogni pagina aggiuntiva)	VND40,000		
per l'Esame Sostanziale della Domanda	VND720,000	VND560,000	n.d.
se la descrizione dell'invenzione contiene più di 6 pagine (per ogni pagina aggiuntiva)	VND40,000		
per la Classificazione Internazionale	VND100,000	VND100,000	n.d.

<b>Imposte dovute</b>	<b>Invenzioni e modelli</b>	<b>Design industriali</b>	<b>Layout industriali</b>
per l'Esame del Diritto di Priorità	VND600,000	VND600,000	n.d.
per l'Esame della Modifica della Domanda	VND160,000	VND160,000	VND160,000
per l'Esame del Trasferimento della Domanda	VND160,000	VND160,000	VND160,000
per l'Esame del Trasferimento del Brevetto	VND230,000	VND230,000	VND230,000
per l'Esame dell'Estensione, Mantenimento, Modifica del Brevetto	VND160,000	VND160,000	VND160,000
per l'Esame dell'Invalidità del Brevetto	VND180,000	VND180,000	VND180,000
per l'Esame dell'Annullamento del Brevetto	VND390,000	VND390,000	VND390,000
<b>Imposte per le Procedure di Rifiuto delle Domande di Registrazione del Brevetto</b>			
per la Notifica del Rifiuto del Rilascio del Brevetto	VND550,000	VND550,000	VND550,000
<b>Imposte per la Ricerca e l'Erogazione di Informazioni sul Brevetto</b>			
per la Ricerca di Informazioni per l'Esame dei Reclami	VND600,000	VND480,000	n.d.
<b>Imposte per la Dichiarazione ed il Deposito di Informazioni sul Brevetto</b>			
per la Dichiarazione di Informazioni	VND120,000	VND120,000	VND120,000
se la Domanda contiene più di una figura (per ogni figura aggiuntiva)	VND60,000	VND 60,000	VND60,000
se la Descrizione consiste in più di 6 pagine (per ogni pagina aggiuntiva)	VND10,000	n.d.	n.d.
per il Deposito di Informazioni	VND120,000	VND120,000	VND120,000
<b>Imposte per l'Uso del Brevetto</b>			
per 1° e 2° anno	VND300,000	VND700,000	n.d.
per 3° e 4° anno	VND500,000	VND700,000	n.d.
per 5° e 6° anno	VND800,000	VND700,000	n.d.
per 7° e 8° anno	VND1,200,000	n.d.	n.d.
per 9° e 10° anno	VND1,800,000	n.d.	n.d.
per 11°, 12° e 13° anno	VND2,500,000	n.d.	n.d.
per 14°, 15° e 16° anno	VND3,300,000	n.d.	n.d.

Imposte dovute	Invenzioni e modelli	Design industriali	Layout industriali
per 17°, 18°, 19° e 20° anno	VND4,200,000	n.d.	n.d.
Imposte per l'Esame della Registrazione Internazionale del Brevetto			
per l'Esame della Domanda	VND300,000	n.d.	n.d.

## TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

Ai sensi dell'Articolo 126 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, i seguenti atti sono considerati violazioni del diritto del proprietario del brevetto:

- 1) L'uso di proprietà industriale protetta entro il termine di validità del brevetto/certificato, senza il permesso del proprietario del brevetto/certificato.
- 2) L'uso di proprietà industriale senza il pagamento di un compenso stabilito ai sensi dell'Articolo 131 della Legge sulla Proprietà Intellettuale. Nella fattispecie in esame, se il richiedente la registrazione di una proprietà industriale è a conoscenza che detta proprietà industriale viene utilizzata da un'altra persona (utente) – a scopi commerciali – senza godere di un diritto d'uso, il richiedente ha facoltà di notificare per iscritto il deposito della domanda, specificando chiaramente la data di deposito e di pubblicazione della domanda. Se l'utente continua ad utilizzare tale proprietà industriale, non appena viene concesso e rilasciato il brevetto/certificato al richiedente, il proprietario del brevetto/certificato ha il diritto di chiedere all'utente di pagare un compenso a titolo di risarcimento per l'utilizzo della proprietà industriale commisurato al periodo di utilizzo.

Di conseguenza, per la determinazione degli atti in violazione dei diritti di proprietà industriale, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) I diritti di proprietà industriale sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale;
- 2) Esiste un'atto in violazione della proprietà della proprietà industriale;
- 3) La persona che compie la violazione non è né il titolare del brevetto/certificato né qualsiasi persona autorizzata dalla Legge o da un'ufficio competente
- 4) La violazione ha avuto luogo in Vietnam, ovvero su Internet ma diretta a consumatori o utenti Vietnamiti.

Altresì, ai sensi dell'Articolo 8 del Decreto N. 105/2006/ND-CP, gli elementi considerati in violazione dei diritti del

titolare di invenzioni e modelli di utilità tutelati possono assumere una delle seguenti forme:

- 1) Un Prodotto o parte (Componente) di un prodotto che è identico o simile a un prodotto o parte (componente) di un prodotto / invenzione protetto da brevetto;
- 2) Un Processo che è identico o simile a un processo protetto da brevetto;
- 3) Un Prodotto o una parte (Componente) del prodotto fabbricato attraverso un processo che è identico o simile a un processo protetto da brevetto.

Pertanto, per determinare una violazione della tutela diritto di un brevetto, il proprietario deve possedere un certificato di protezione valido e dimostrare che la violazione rientri nelle fattispecie sopramenzionate.

L'articolo 9 dello stesso Decreto stabilisce quelli che sono gli elementi considerati in violazione dei diritti del titolare di layout industriali tutelati:

- 1) Layout creato copiando illegalmente un layout industriale protetto
- 2) Circuito integrato creato illegalmente secondo un layout industriale protetto
- 3) Prodotto o parte (componente) di un prodotto in cui è incorporato un circuito integrato creato illegalmente secondo un layout industriale protetto.

Infine, l'Articolo 10 del medesimo Decreto definisce come elemento considerato in violazione dei diritti del titolare di design industriali tutelati un prodotto o parte di un prodotto il cui aspetto esteriore è irrilevantemente diverso da quello di un design industriale protetto:

- 1) Il prodotto esaminato o parte del prodotto esaminato, anche con un brevetto design industriale, contiene una combinazione di caratteristiche di design che creano una combinazione complessiva che è nella sostanza una copia (con differenza praticamente indistinguibile) di un design industriale protetto di un altro proprietario
- 2) Il prodotto esaminato o parte del prodotto esaminato contiene una combinazione di caratteristiche di design che creano una combinazione complessiva che è nella sostanza una copia di un design industriale protetto, o almeno un prodotto all'interno di un insieme di prodotti di un'altra persona.

# AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI

## DIRITTO ALL'AUTOTUTELA

La portata della tutela della proprietà industriale è determinata attraverso i brevetti/certificati, ed è la base per determinare la violazione dei diritti sulla proprietà industriale. Di conseguenza, nel caso in cui si rilevi una violazione della tutela, il proprietario del brevetto/certificato ha il diritto di applicare misure adeguate per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale. In particolare, il proprietario del brevetto può:

- 1) Applicare misure cd. tecnologiche per prevenire atti in violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale:
  - a) Visualizzazione di informazioni indicative sull'origine della violazione, titolo di tutela, titolare, portata e periodo di tutela e altre informazioni sui diritti di proprietà intellettuale al fine di informare che i prodotti sono soggetti a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e avvertire che non dovrebbero essere violati;
  - b) Utilizzare mezzi o misure tecniche per contrassegnare, identificare, distinguere e proteggere i prodotti protetti
- 1) Richiedere a qualsiasi organizzazione o individuo che commetta un atto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di porre fine a tale atto, fare pubbliche

scuse o rettifiche, e compensare i danni provocati inviando notifiche scritte ai trasgressori. Tali notifiche scritte devono contenere informazioni sull'origine dell'emergenza, il titolo di protezione, il nome del proprietario, la portata e la durata della protezione e fissare un periodo di tempo ragionevole per il trasgressore per porre fine all'atto di violazione.

- 2) Richiedere all'organo statale competente di trattare gli atti di violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale in conformità con le disposizioni della Legge sulla Proprietà Intellettuale ed altre leggi pertinenti.
- 3) Avviare una causa presso un tribunale o un reclamo presso un centro di arbitrato per proteggere i diritti e gli interessi legittimi del titolare.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore, i proprietari dei brevetti – oltre ad applicare misure di autoprotezione – possono richiedere alle agenzie statali competenti di gestire le violazioni secondo le disposizioni di Legge. A seconda della gravità della violazione, l'autorità competente emetterà una pena adeguata.

Infatti, ai sensi dell'Articolo 199 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, qualsiasi organizzazione o individuo che commetta un atto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di un'altra organizzazione o individuo deve, a seconda della natura e della gravità di tale violazione, essere trattata mediante l'applicazione di rimedi civili, amministrativi o penali:

- L'applicazione dei rimedi civili e penali è di competenza dei tribunali. Nei casi necessari, i tribunali possono applicare misure provvisorie urgenti previste dalla legge
- L'applicazione dei rimedi amministrativi è di competenza degli ispettorati, degli uffici di polizia, degli uffici di gestione del mercato, degli uffici doganali e dei comitati del popolo a tutti i livelli. In casi necessari, tali organismi possono applicare misure preventive previste dalla Legge o misure per garantire il pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla Legge
- L'applicazione delle misure di controllo delle importazioni ed esportazioni relative alla proprietà intellettuale rientra nell'autorità degli uffici doganali.

## RIMEDI CIVILI

I tribunali possono applicare i seguenti rimedi civili nei rapporti con organizzazioni e individui che hanno commesso atti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale:

- Cessazione obbligatoria degli atti illeciti
- Scuse pubbliche obbligatorie e rettifica
- Obbligo di esecuzione degli obblighi civili
- Obbligo del risarcimento del danno
- Distruzione, distribuzione o utilizzo a fini non commerciali di prodotti, materie prime, materiali e impianti utilizzati principalmente per la produzione o il commercio di beni che violano

i diritti di proprietà intellettuale, a condizione che tale distruzione, distribuzione o utilizzo non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale

Altresì, ai sensi dell'Articolo 206 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, il titolare di un diritto di proprietà intellettuale ha facoltà di chiedere al giudice di applicare misure provvisorie urgenti, all'atto o dopo l'avvio di una causa, se:

- 1) Esiste il pericolo di danni irreparabili a tale titolare dei diritti di proprietà intellettuale
- 2) È probabile che le merci sospettate di aver violato i diritti di proprietà intellettuale o le prove relative all'atto di violazione dei diritti di proprietà industriale vengano disperse o distrutte a meno che non siano protette tempestivamente.

Il giudice può pronunciarsi sull'applicazione di provvedimenti provvisori urgenti su richiesta del titolare di un diritto di proprietà industriale, prima di sentire la parte soggetta a tali provvedimenti.

Le seguenti misure urgenti provvisorie possono essere applicate ai beni sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuale o alle materie prime e ai materiali, o agli impianti di produzione o commercio di tali beni:

- a) Conservazione
- b) Sequestro
- c) Sigillatura; vietare qualsiasi alterazione dello stato originario; vietare qualsiasi movimento

- d) Divieto di trasferimento di proprietà
- e) Altre misure ai sensi del Codice di procedura civile.

## RIMEDI AMMINISTRATIVI

Sono passibili di sanzioni amministrative i seguenti atti di violazione dei diritti di proprietà industriale:

- 1) Atti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale che causano perdite e danni ai consumatori o alla società
- 2) Mancata cessazione di un atto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale nonostante il titolare del diritto di proprietà industriale abbia emesso un avviso scritto chiedendo la cessazione di tale atto
- 3) Produrre, importare, trasportare o commerciare beni contraffatti, tra cui:
  - a) Merci recanti marchi contraffatti
  - b) Merci recanti indicazioni geografiche contraffatte (e merci o i loro colli recanti un marchio o segno identico o indistinguibile da un marchio o indicazione geografica attualmente tutelati per quelle stesse merci, senza l'autorizzazione del titolare del marchio o dell'organismo che gestisce l'indicazione geografica)
  - c) Merci piratate, cioè le copie eseguite senza il permesso del titolare del diritto d'autore o dei diritti correlati.
- 4) Produzione, importazione, trasporto o commercio di articoli recanti un marchio o un'indicazione geografica

che è identico o confondibile con un marchio protetto o un'indicazione geografica protetta, o assegnarlo ad altri.

Qualsiasi organizzazione o individuo che commette un atto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale sarà obbligato a porre fine a tale atto e sarà soggetto a una delle seguenti sanzioni principali:

- Una cauzione
- Una sanzione pecuniaria.

Altresì, a seconda della natura e della gravità della violazione, può essere soggetto anche ad una delle seguenti ulteriori sanzioni:

- Confisca di beni, materie prime e materiali contraffatti e strutture utilizzate principalmente per la produzione o il commercio di tali beni contraffatti;
- Sospensione a tempo determinato dell'attività imprenditoriale nel settore in cui è stata commessa l'infrazione.

Infine, per sanare le conseguenze della violazione, coloro che violano i diritti di proprietà intellettuale possono essere soggetti anche a:

- Distruzione, distribuzione o uso obbligatori per scopi non commerciali di beni contraffatti, nonché materie prime e materiali, e strutture utilizzate principalmente per la produzione o il commercio di tali beni contraffatti, a condizione che tale distruzione, distribuzione o utilizzo non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti da parte dei titolari;

- Trasporto obbligatorio fuori dal territorio del Vietnam di merci in transito che violano i diritti di proprietà industriale o riesportazione obbligatoria di merci contraffatte e materiali e materie prime importati e strutture utilizzate principalmente per la produzione o il commercio di tali merci contraffatte dopo che gli elementi illeciti sono stati rimossi da tali beni.

## RIMEDI PENALI

Chiunque commetta un atto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale che coinvolga un elemento criminale è perseguito penalmente secondo il diritto penale.

## TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Ai sensi dell'Articolo 2 della Legge sul Trasferimento Tecnologico, la fattispecie del trasferimento tecnologico si riferisce alla cessione o la licenza all'uso di una determinata tecnologia da parte di chi possiede il diritto di trasferire tale tecnologia al cessionario.

Altresì, la medesima Legge stabilisce che un contratto di trasferimento tecnologico deve essere:

- Concluso per iscritto, ovvero in qualsiasi altra forma considerata come transazione scritta.
- Firmato e sigillato (se le parti sono dotate di timbro) dalle parti. Inoltre, tutte le pagine dell'accordo e le

sue appendici devono essere siglate e sigillate.

- La lingua usata nel contratto deve essere concordata dalle parti.

Inoltre, ai sensi dell'Articolo 23 della Legge sul Trasferimento Tecnologico ed ai sensi degli Articoli 140 e 144 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, il contratto di trasferimento deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) Nomi e indirizzi completi del cedente e del cessionario (in caso di trasferimento della proprietà)
- 2) Nomi e indirizzi completi del licenziante e del licenziatario (in caso di licenza all'uso della proprietà industriale tutelata)
- 3) Nome della proprietà industriale oggetto di brevetto
- 4) Descrizione della tecnologia, i prodotti derivati dall'applicazione della tecnologia, ed il loro standard di qualità
- 5) Circostanza della cessione del brevetto o della licenza del diritto all'uso del brevetto (incluso ambito della licenza, comprese le limitazioni al diritto d'uso e le limitazioni territoriali, e durata della licenza)
- 6) Diritti e doveri delle parti
- 7) Corrispettivo e modalità di pagamento
- 8) Decorrenza del contratto di trasferimento
- 9) Definizioni e termini utilizzati nel contratto
- 10) Piano o programma di trasferimento

- 11) Garanzia sulla tecnologia trasferita
- 12) Pena in caso di inadempimento
- 13) Responsabilità in caso di inadempimento
- 14) Giurisdizione per la risoluzione delle controversie
- 15) Altri contenuti concordati dalle parti

Dopo essere entrate in un contratto di trasferimento a norma di Legge, le parti devono condurre una serie di passaggi per cedere a proprietà ovvero licenziare il diritto d'uso di un brevetto. Ai sensi del Comma 3, Articolo 22 della Legge sul Trasferimento Tecnologico, il contratto di trasferimento è concluso ed eseguito in conformità con le norme della Legge sul Trasferimento Tecnologico, il Codice Civile, la Legge sul Commercio, la Legge sulla Proprietà Intellettuale, la Legge sulla Concorrenza, unitamente ad altra normativa pertinente.

Nel caso di trasferimento di tecnologia tutelata da brevetto, si applicano quindi le disposizioni di cui agli Articoli 29, 30 e 31 della Legge sul Trasferimento Tecnologico e le disposizioni di cui all'Articoli 138 e 139 della Legge sulla Proprietà Intellettuale e gli Articoli 47 e 48 della Circolare N. 01/2007/TT-BKHCHN.

Pertanto, le parti dovranno condurre due diverse procedure di registrazione del trasferimento, rispettivamente presso il Ministero della Scienza e della Tecnologia ed il NOIP. Le procedure possono essere effettuate simultaneamente, e non esiste una disposizione che preveda l'espletamento di una procedura prima dell'altra.

## PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL TRASFERIMENTO PRESSO IL MINISTERO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

**1) Richiesta di approvazione** al trasferimento della tecnologia oggetto di brevetto

Il fascicolo della domanda per l'approvazione al trasferimento di tecnologia deve includere:

- a) Modulo di richiesta di approvazione del trasferimento di tecnologia
- b) Prova dello stato giuridico del richiedente
- c) Spiegazione scritta della tecnologia da trasferire
- d) Spiegazione scritta delle condizioni per l'applicazione della tecnologia trasferita
- e) Spiegazione scritta della coerenza della tecnologia trasferita con le leggi in materia di norme e regolamenti tecnici

**2) Decisione sull'approvazione** al trasferimento della tecnologia oggetto di brevetto

Entro tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, il Ministero della Scienza e della Tecnologia esamina ed, eventualmente, richiede l'integrazione la domanda secondo la normativa.

Entro trenta (30) giorni dal ricevimento di sufficiente domanda, il Ministero della Scienza e della Tecnologia si coordina e collabora con gli altri ministeri competenti

per l'approvazione scritta del trasferimento tecnologico. In caso di rigetto della domanda, al richiedente è data risposta scritta con l'indicazione dei motivi del rifiuto.

### 3) Richiesta di autorizzazione del trasferimento della tecnologia oggetto di brevetto

Le parti, ricevuta l'approvazione al trasferimento tecnologico da parte del Ministero della Scienza e della Tecnologia, concludono un contratto di trasferimento tecnologico.

Entro sessanta (60) giorni dalla conclusione del contratto di trasferimento tecnologico, il soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione trasmette domanda di autorizzazione del trasferimento al Ministero della Scienza e della Tecnologia.

Il fascicolo della domanda per l'autorizzazione del trasferimento di tecnologia deve includere:

- a) Il modulo di richiesta per un permesso di trasferimento di tecnologia, che specifica la responsabilità delle parti di garantire la conformità dei contenuti del contratto di trasferimento tecnologico
- b) Prova dello status giuridico delle parti che stipulano il contratto di trasferimento tecnologico
- c) L'originale in lingua Vietnamita o la copia autenticata del contratto di trasferimento tecnologico.
- d) In caso di indisponibilità del contratto di trasferimento tecnologico in lingua vietnamita, dovrà essere presentata la traduzione autenticata o giurata in lingua vietnamita

- e) La copia autenticata del brevetto
- f) Standard di qualità dei prodotti realizzati applicando la tecnologia trasferita
- g) Spiegazione delle condizioni per l'utilizzo della tecnologia
- h) La registrazione scritta della valutazione della tecnologia trasferita (se il cessionario beneficia di finanziamenti statali in Vietnam)

### 4) Decisione sull'autorizzazione del trasferimento del brevetto

Entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, il Ministero della Scienza e della Tecnologia esamina e chiede al richiedente di integrare la domanda, se incompleta.

Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di integrazione della domanda, il richiedente deve integrare la documentazione richiesta o presentare domanda di proroga del termine per l'integrazione della documentazione. La proroga concessa a integrazione della domanda non può superare i sessanta (60) giorni. Trascorso tale termine, qualora il richiedente non integri la domanda, il Ministero della Scienza e della Tecnologia notifica per iscritto il rifiuto al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento e restituisce la domanda.

Altrimenti, entro quindici (15) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda sufficiente, il Ministero della Scienza e della Tecnologia procede all'elaborazione della domanda e rilascia al richiedente l'autorizzazione

al trasferimento di tecnologia. In caso di rigetto della domanda, deve essere fornita una risposta scritta motivata.

## PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL TRASFERIMENTO PRESSO IL NOIP

**1) Preparare un fascicolo** per la cessione o per la licenza dell'uso del brevetto

Il fascicolo per la **cessione del brevetto** deve contenere i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione scritta per la registrazione del contratto di cessione del brevetto redatta su apposito modello, non stampata (2 copie)
- b) Contratto di cessione del brevetto in lingua originale e tradotto in lingua Vietnamita, se il contratto originale non è redatto in lingua Vietnamita (2 copie)
  - Se il contratto è composto da più pagine, ogni pagina deve essere apposta con le firme delle parti per la certificazione oppure ogni due pagine adiacenti deve essere apposto un sigillo sul bordo interno
- c) Certificato di tutela originale
- d) Il consenso scritto dei comproprietari alla cessione del brevetto, qualora tali diritti siano di proprietà comune
- e) Procura scritta, qualora il fascicolo sia presentato attraverso un rappresentante
- f) Copie delle ricevute delle imposte e degli oneri versati,

qualora il versamento avvenga mezzo servizi postali ovvero direttamente sul conto corrente bancario dell'Ufficio Nazionale della Proprietà Intellettuale del Vietnam

Altrimenti, qualora sia concessa la **licenza all'uso**, il fascicolo deve contenere i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione scritta per la registrazione del contratto per la licenza all'uso del brevetto redatta su apposito modello, non stampata (2 copie)
- b) Contratto di licenza dei diritti all'uso del brevetto in lingua originale e tradotto in lingua Vietnamita, se il contratto originale non è redatto in lingua Vietnamita (2 copie)
  - Se il contratto è composto da più pagine, ogni pagina deve essere apposta con le firme delle parti per la certificazione oppure ogni due pagine adiacenti deve essere apposto un sigillo sul bordo interno
- c) Il consenso scritto dei comproprietari alla licenza all'uso del brevetto, qualora tale diritto sia di proprietà comune
- d) Procura scritta, qualora il fascicolo sia presentato attraverso un rappresentante
- e) Copie delle ricevute delle imposte e degli oneri versati, qualora il versamento avvenga mezzo servizi postali ovvero direttamente sul conto corrente bancario dell'Ufficio Nazionale della Proprietà Intellettuale del Vietnam

## 2) Presentazione del fascicolo per la cessione o per la licenza dell'uso del brevetto presso il NOIP

Un fascicolo per la registrazione della cessione o della licenza all'uso del brevetto è considerato erroneo se rientra in uno dei seguenti casi:

- La dichiarazione scritta non è valida
- Uno dei documenti presenti nell'elenco dei documenti richiesti è mancante
- La procura non è valida, qualora il fascicolo sia presentato attraverso un rappresentante
- Le copie del contratto di trasferimento non sono debitamente certificate
- Il nome e l'indirizzo del cedente indicati nel contratto non sono coerenti con le indicazioni rilevanti nel brevetto o nel contratto da cui derivano i diritti ceduti, o nella procura o dichiarazione scritta; il nome e l'indirizzo del cessionario indicati nel contratto non sono coerenti con quelli riportati nella procura o nella dichiarazione scritta
- Il contratto di trasferimento non contiene tutte le firme (ed eventuali sigilli) del cedente e del cessionario
- Il cedente non è il titolare del brevetto
- Il termine della tutela del brevetto è scaduto o oggetto di controversia
- Il contratto di trasferimento è privo dei contenuti minimi previsti
- Il contratto di trasferimento contiene un contenuto non conforme alle disposizioni sulle condizioni per la limitazione del trasferimento dei diritti di

proprietà industriale di cui all'Articolo 139 della Legge sulla Proprietà Intellettuale o contiene clausole sulla limitazione irragionevole dei diritti del licenziatario dell'oggetto di proprietà industriale specificate ai sensi della Clausola 2, Articolo 144 della Legge sulla Proprietà Intellettuale;

- Esiste un motivo per confermare che il trasferimento del brevetto viola i diritti di proprietà industriale di terzi.

Qualora il fascicolo per la cessione o per la licenza all'uso del brevetto contenga errori, il NOIP:

- a) Emette un avviso sul previsto rifiuto di registrazione del contratto, indicando chiaramente gli errori del fascicolo e fissando un termine di un (1) mese dalla data di firma dell'avviso affinché il richiedente corregga gli errori e si opponga al previsto rifiuto di registrazione del contratto
- b) Notifica il proprio rifiuto di registrazione del contratto se il richiedente non corregge o corregge in modo insoddisfacente gli errori, non fa opposizione o si oppone in modo irragionevole al previsto rifiuto di registrazione del contratto entro il termine stabilito

## 3) Decisione sulla concessione del trasferimento

Qualora il fascicolo per la registrazione della cessione o della licenza all'uso del brevetto non contenga errori, oppure qualora il richiedente, in seguito alla ricezione dell'avviso del previsto rifiuto, corregge gli errori rilevati nel fascicolo di trasferimento e si oppone al previsto rifiuto nei termini stabiliti, il NOIP procede a:

- a) Emettere una decisione sulla concessione di un certificato di registrazione del contratto cessione o licenza all'uso del brevetto;
- b) (*per un contratto di cessione*) Iscrivere nel certificato del brevetto il nuovo titolare; oppure
- c) (*per un contratto di licenza all'uso del brevetto*) Rilasciare un certificato di registrazione del contratto di licenza alla persona che presenta fascicolo; apporre il sigillo di registrazione su due originali o copie del contratto, di cui uno deve essere consegnato al depositario e l'altro da esso conservato;
- d) Iscrivere il trasferimento dei diritti di proprietà industriale nel Registro Nazionale dei Trasferimenti dei Diritti di Proprietà Industriale;

#### **4) Pubblicazione del trasferimento**

Il NOIP pubblica la decisione di concessione del certificato di registrazione del contratto di trasferimento della proprietà industriale sulla Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale entro due (2) mesi dalla data di sottoscrizione.





# IL MARCHIO IN VIETNAM

---

Il Marchio

# IL MARCHIO

Ai sensi dell'Articolo 4 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, un marchio è un segno utilizzato per contraddistinguere beni o servizi di un produttore o prestatore di servizi da quelli di un altro.

Si nota che il Vietnam applica i trattati internazionali relativi al marchio, in particolare:

- Ai sensi del Comma 17, Articolo 12 dell'EVFTA, le parti affermano i propri diritti e obblighi ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid), adottato nel 1989. Altresì, le parti utilizzeranno la classificazione prevista nell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi (Accordo di Nizza), e semplificheranno le procedure di registrazione dei marchi utilizzando come punti di riferimento il Trattato sul diritto dei marchi, il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi. Poiché la classificazione ai sensi dell'Accordo di Nizza è utilizzata sia dal Vietnam che dall'Unione Europea, i marchi sono facilmente riconoscibili, classificati e registrati tra le parti.

Altresì, si nota che una delle questioni rilevanti relative ai marchi affrontate nell'EVFTA riguarda la definizione di *uso autentico*. È quindi lecito prevedere che tale concetto sia presto introdotto ed incorporato nella Legge sulla Proprietà Intellettuale in Vietnam.

- Il Vietnam è Paese aderente all'Accordo di Madrid a partire dall'8 Marzo 1949 e del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid a partire dall'11 Luglio 2006. Questi due trattati disciplinano la tutela del marchio in molti Paesi, stabilendo la possibilità di ottenere una registrazione internazionale che ha effetto ogni Paese designato, qualora aderente.

## PRINCIPIO DEL FIRST-TO-FILE

Il Vietnam adotta il principio cd. *First-to-file*, secondo cui qualora due o più domande di registrazione siano depositate da parti diverse per segni identici o facilmente confondibili, o per identici o simili prodotti/servizi, il marchio può essere concesso solo alla domanda valida con la prima data di priorità o di deposito tra le domande che soddisfano tutte le richieste a norma di Legge.

Altresì, se sono presenti due o più domande di registrazione dello stesso segno, per gli stessi prodotti/servizi alle

stesse condizioni di priorità, le parti sono tenute a raggiungere un accordo per procedere con una sola domanda. In assenza di tale accordo, tutte le domande sono respinte.

Inoltre, nel caso in cui vi siano più domande presentate dalla stessa persona per segni identici relativi a prodotti/servizi identici, la registrazione di marchio può essere concessa solo per un marchio rivendicato in una domanda valida avente la prima data di priorità o data di compilazione tra le domande presentate, e soddisfa tutte le condizioni per la registrazione a norma di Legge.

## PRINCIPIO DI PRIORITÀ

Le domande di registrazione del marchio successive alla prima possono rivendicare la priorità derivata dalla prima domanda di registrazione (per il medesimo oggetto) depositata in Vietnam o in un altro Paese aderente ad un trattato internazionale – di cui il Vietnam è parte – ed avente disposizioni sui diritti di priorità, oppure in un Paese che ha concordato con il Vietnam l'applicazione di tali disposizioni, a condizione che il richiedente sia cittadino del Vietnam o di tale Paese.

Poiché il Vietnam ha aderito alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale (“Convenzione di Parigi”), il richiedente può richiedere la tutela del marchio in uno qualsiasi degli altri Paesi contraenti, entro 6 mesi. Affinché il deposito di un marchio in Vietnam rivendichi la priorità in base alla Convenzione di Parigi, il richiedente è tenuto a presentare una copia del certificato del documento di priorità per rivendicare il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi (se presente) a partire dal deposito internazionale.

## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### NORMATIVA INTERNAZIONALE RILEVANTE

- Accordo di Libero Scambio UE-Vietnam (EVFTA), *entrato in vigore il 1° agosto 2020*
- Accordo UE-Vietnam sulla Protezione degli Investimenti (EVIPA), *approvato il 30 Giugno 2020 dall'Assemblea Nazionale*
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, *20 marzo 1883*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/288514>
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, *14 Aprile 1891*

<https://wipolex.wipo.int/en/text/283530>

- Accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al Commercio (TRIPs), 15 Aprile 1994  
[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_01\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm)
- Accordo di Vienna istitutivo di una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi, 12 Giugno 1973  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/294918>
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di beni e servizi per la registrazione dei marchi, 15 Giugno 1957  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/287532>

## NORMATIVA NAZIONALE

- **Legge** sulla Proprietà Intellettuale **N. 50/2005/QH11**, approvata il 29 Novembre 2005 dall'Assemblea Nazionale
- **Legge** a modifica ed integrazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale **N. 36/2009/QH12**, approvata il 19 Giugno 2009 dall'Assemblea Nazionale
- **Legge** a modifica di alcuni Articoli della Legge sull'Attività Assicurativa e della Legge sulla Proprietà Intellettuale **N. 42/2019/QH14**, approvata il 14 Giugno 2019 dall'Assemblea Nazionale
- **Circolare N. 263/2016/TT-BTC** su Imposte e Oneri per la Proprietà Intellettuale, la Raccolta, il Trasferimento, la Gestione e l'Uso della stessa, approvata il 14 Novembre 2019 dal Ministero delle Finanze
- **Decreto N. 103/2006/NĐ-CP** su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale, approvato il 22 Settembre 2006 dal Governo
- **Decreto N. 105/2006/NĐ-CP** su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale e sulla Gestione Statale della Proprietà Intellettuale, approvato il 22 Settembre 2006 dal Governo
- **Legge** sul Trasferimento Tecnologico **N. 07/2017/QH14**, approvata il 19 Giugno 2017 dall'Assemblea Nazionale
- **Circolare N. 01/2007/TT-BKHCN** su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli del Decreto N. 103/2006/NĐ-CP su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale e sulla Gestione Statale della Proprietà Intellettuale, approvata il 14 Febbraio 2007 dal Ministero delle Scienze e della Tecnologia
- **Decreto N. 71/2014/ NĐ-CP** sulle Regole della Legge sulla Concorrenza per l'imposizione di sanzioni per violazioni della Legge sulla Concorrenza, approvato il 21 Luglio 2014 dal Governo

---

## COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DI UN MARCHIO ITALIANO IN VIETNAM

Affinché un marchio italiano possa essere tutelato in Vietnam, ai sensi dell'Articolo 72 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, il marchio deve qualificarsi idoneo alla tutela e, pertanto, soddisfare le seguenti condizioni generali:

- A. È un segno visibile sottoforma di lettere, parole, disegni o immagini, compresi gli ologrammi, o una loro combinazione, rappresentati in uno o più colori.
- B. È capace di differenziare e distinguere i prodotti o servizi del titolare del marchio da quelli di altri soggetti

Tuttavia, ai sensi dell'Articolo 73 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, i seguenti segni **non sono idonei** alla protezione come marchi in Vietnam:

- 1) Segni identici o simili in modo confondibile a bandiere nazionali o emblemi nazionali
- 2) Segni identici o simili in modo confondibile a emblemi, bandiere, stemmi, nomi abbreviati o nomi completi di organi statali vietnamiti, organizzazioni politiche, organizzazioni socio-politiche, organizzazioni socio-politico-professionali, organizzazioni sociali, organizzazioni socio-professionali o organizzazioni internazionali, a meno che non vi sia il consenso da parte di tali organismi o organizzazioni
- 3) Segni identici o simili in modo confondibile a nomi reali, pseudonimi, o immagini di leader, eroi nazionali o personaggi famosi del Vietnam o di Paesi stranieri
- 4) Segni identici o simili in modo confondibile a marchi di certificazione, di controllo o di garanzia di organizzazioni internazionali, qualora dette organizzazioni richiedano che tali segni non debbano essere utilizzati, e salvo che tali non siano registrati come marchi di certificazione da tali organizzazioni
- 5) Segni capaci di generare incomprensioni o confusione, o che ingannino i consumatori su origine, proprietà, uso, qualità, valore o altre caratteristiche di prodotti o servizi

Relativamente al punto 5 di cui sopra, si considera che un segno abbia causato confusione sull'origine di prodotti o servizi nei seguenti casi:

- a) È identico o simile al nome o all'emblema di una nazione o territorio (bandiera nazionale, emblema nazionale, nome della nazione o di una località) o in modo confondibile simile al nome o all'emblema di una nazione o

territorio, causando un errore che le merci o i servizi recanti il marchio provengono da tale nazione o territorio

- b) È identico o simile a un'indicazione geografica protetta, nel caso in cui il suo utilizzo possa indurre in errore i consumatori sull'origine geografica delle merci; è identico a un'indicazione geografica o contiene un'indicazione geografica o è tradotto o iscritto da un'indicazione geografica protetta per un vino o un'acquavite, nel caso in cui il segno di cui si chiede la registrazione come marchio per un vino o un'acquavite non sia originario della regione geografica zona soggetta a tale indicazione geografica
- c) È una parola identica o simile al nome commerciale di un'altra persona, che è stata legittimamente utilizzata per lo stesso tipo di prodotti o servizi, e in grado di far credere ai consumatori che i prodotti o servizi che portano la parola siano fabbricati o forniti dalla persona che ha depositato il nome; è un'immagine identica o simile al logo commerciale di un'altra persona, che è stata legittimamente utilizzata per la stessa tipologia di prodotti o servizi, e in grado di far credere ai consumatori che i prodotti o servizi che la portano siano fabbricati o forniti dal soggetto titolare del logo commerciale
- d) È identico o simile a nomi reali, alias, pseudonimi o immagini di leader, eroi nazionali o personalità del Vietnam o di Paesi stranieri; è identico o simile a nomi o immagini di tipici personaggi umani o figure in opere ampiamente conosciute, nel caso in cui il suo utilizzo possa far credere ai consumatori che i beni o servizi che lo portano siano fabbricati o forniti dai proprietari di tali opere
- e) È identico o non sostanzialmente distinguibile dai disegni industriali di altre persone protetti sulla base di domande di registrazione di disegni e modelli industriali con date di deposito o date di priorità anteriori alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di registrazione del marchio

Altresì, sempre relativamente al punto 5 di cui sopra, un segno è considerato idoneo a creare confusione o indurre in errore sulla natura e sul valore di beni e servizi nei seguenti casi:

- a) Il segno è una parola, un'immagine, o un simbolo che dà un'impressione fuorviante delle proprietà o delle utilità di un prodotto o servizio, vale a dire, un segno identico o simile a un marchio o un altro segno usato così ampiamente da essere considerato associato con una funzione o utilità di un determinato tipo di prodotto o servizio, e facendo così credere ai consumatori che anche i prodotti e servizi recanti il segno abbiano tale funzione o utilità
- b) Il segno è una parola o un'immagine che dà un'impressione fuorviante della composizione o degli ingredienti di un prodotto o servizio, vale a dire, una descrizione di un altro prodotto o servizio pertinente al prodotto o servizio recante il segno dia l'impressione fuorviante che il prodotto o servizio recante il segno è composto o ha la stessa natura del prodotto o servizio descritto

Inoltre, si ritiene opportuno precisare che un marchio è considerato distintivo (lettera B delle condizioni generali) qualora sia costituito da due o più elementi facilmente riconoscibili e memorabili, o da più elementi che formano una combinazione facilmente riconoscibile e memorabile. Altresì, la normativa locale specifica che i marchi debbano essere considerati distinguibili, e pertanto non idonei alla tutela in Vietnam, qualora rientrino in una delle seguenti fattispecie:

1. Forme semplici e figure geometriche, numeri, lettere o scritture di lingue non comuni, tranne quando tale segno è stato ampiamente utilizzato e riconosciuto come marchio
2. Segni o simboli convenzionali, immagini o nomi comuni di beni o servizi, in qualsiasi lingua, che sono stati ampiamente e regolarmente utilizzati e conosciuti da molte persone
3. Segni che indicano tempo, luogo e metodo di produzione; categoria, quantità, qualità, proprietà, ingredienti, uso, valore o altre caratteristiche descrittive di prodotti o servizi, tranne quando tale segno ha acquisito carattere distintivo dall'uso prima del deposito della domanda di registrazione del marchio
4. Segni che descrivono lo stato giuridico e il settore di attività delle entità commerciali
5. Segni che indicano l'origine geografica di prodotti o servizi, tranne quando tale segno è stato ampiamente utilizzato e riconosciuto come un marchio o registrato come marchio collettivo o marchio di certificazione
6. Segni diversi dai marchi integrati che sono identici o confondibili con i marchi registrati di prodotti o servizi identici o simili sulla base di domande di registrazione con date di deposito o date di priorità precedenti, a seconda dei casi, comprese le domande di registrazione di marchi depositate ai sensi di un trattato di cui il Vietnam è membro
7. Segni identici o confondibili con un altro marchio esistente che è stato ampiamente utilizzato e riconosciuto per prodotti o servizi simili o identici
8. Segni identici o confondibili con un altro marchio che è stato registrato per prodotti o servizi identici o simili
9. Segni identici o confondibili con un altro marchio che, riconosciuto come noto, è stato registrato per prodotti o servizi identici o simili a quelli che recano tale marchio noto, o per prodotti o servizi dissimili, se l'uso di tale marchio può influenzare il carattere distintivo del marchio noto o se la registrazione del marchio era volta a trarre vantaggio dalla reputazione del marchio noto
10. Segni identici o simili al nome commerciale di un'altra persona o organizzazione attualmente in uso, se l'uso di tale segno può causare confusione ai consumatori per quanto riguarda l'origine dei prodotti o servizi
11. Segni identici o simili a un'indicazione geografica protetta se l'uso di tale segno può indurre in errore i consumatori sull'origine geografica dei prodotti

12. Segni identici, contenenti, tradotti o trascritti da indicazioni geografiche protette
13. Segni identici o insignificamente diversi dal disegno industriale di un'altra persona o organizzazione che è oggetto di tutela

Qualora il marchio soddisfi le condizioni di cui sopra, il proprietario del marchio può registrare ottenere la tutela del marchio e godere di pieni diritti di proprietà e d'uso in Vietnam.

## ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

L'organismo competente per la registrazione / tutela del brevetto è l'Ufficio Nazionale della Proprietà Intellettuale del Vietnam (*National Office of Intellectual Property* – NOIP, <http://ipvietnam.gov.vn>). I candidati hanno facoltà di presentare le domande di registrazione presso la sede centrale di Hanoi, oppure presso l'ufficio di rappresentanza localizzato ad Ho Chi Minh City.

Sede Centrale (Hanoi)	Ufficio di Rappresentanza (Ho Chi Minh City)
384-386, Nguyen Trai Road, Thanh Xuan District, Hanoi	7th Floor, Ha Phan Building, 17-19 Ton That Tung Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Tel. +84 24 3858 3069	Tel. +84 28 3920 8483
Email vietnamipo@ipvietnam.gov.vn	Email vanphong2@ipvietnam.gov.vn

## TIPOLOGIE DI MARCHI

Ai sensi dell'Articolo 4 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, esistono cinque tipi di marchio riconosciuti in Vietnam:

1. **Marchio ordinario:** segno utilizzato per distinguere beni o servizi
2. **Marchio collettivo:** marchio utilizzato per distinguere i prodotti o i servizi dei membri di un'organizzazione che è proprietaria di tale marchio dai marchi dei non-membri di tale organizzazione
3. **Marchio di certificazione:** marchio autorizzato dal proprietario ad essere usato da un'altra persona o organizzazione

su prodotti o servizi per certificarne l'origine, le materie prime, i materiali, il metodo di fabbricazione dei prodotti o le modalità di erogazione dei servizi, la qualità, la precisione, la sicurezza o altre caratteristiche dei prodotti o servizi che portano tale marchio

**4. *Marchio integrato*:** si tratta di marchi identici o simili registrati dalla stessa entità e destinati all'uso su prodotti o servizi che sono dello stesso tipo, simili o correlati

**5. *Marchio noto*:** marchio ampiamente conosciuto dai consumatori in tutto il territorio del Vietnam

Relativamente al punto 5 di cui sopra, ai sensi dell'Articolo 75 della Legge sulla Proprietà Intellettuale i seguenti criteri devono essere presi in considerazione quando si valuta se un marchio si qualifica come noto:

- a) Numero di consumatori che erano a conoscenza del marchio mediante l'acquisto o l'uso di prodotti o servizi recanti il marchio, o mediante pubblicità
- b) Copertura geografica in cui circolano i prodotti o servizi muniti del marchio
- c) Fatturato generato dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi muniti del marchio, ovvero la quantità di beni venduti o servizi erogati
- d) Durata dell'uso continuativo del marchio
- e) Ampiezza della notorietà di prodotti o servizi recanti il marchio
- f) Numero di Paesi nei quali il marchio è tutelato
- g) Numero di Paesi che riconoscono il marchio come marchio noto
- h) Prezzo di assegnazione, prezzo di licenza, o valore del contributo in conto capitale per l'investimento nel marchio

## COSA È REGISTRABILE COME MARCHIO

Affinché un segno possa essere registrato e tutelato come marchio, deve essere un segno ovvero visibile in lettere, parole, disegni o immagini, compresi gli ologrammi, o una loro combinazione, rappresentati in uno o più colori e deve essere distintivo, cioè deve essere in grado di distinguere i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli di altri soggetti.

È opportuno precisare che nella prassi i diritti sui nomi commerciali sono stabiliti attraverso l'uso piuttosto che essere formalmente registrati. Per quanto riguarda i domini online, questi vengono gestiti in base all'ordine di arrivo

seguendo il principio *first-come, first-served*.

Altresì, si nota che i marchi possono essere registrati in Vietnam oppure utilizzando il Protocollo di Madrid.

## COSA NON È REGISTRABILE COME MARCHIO

Qualora il segno rispetti i requisiti di **visibilità** e **distinguibilità** di cui all'Articolo 72 della Legge sulla Proprietà Intellettuale e discussi nei paragrafi precedenti, e non rientri in alcuna delle seguenti fattispecie:

1. Segno identico o simile in modo confondibile a bandiere nazionali o emblemi nazionali
2. Segno identico o simile in modo confondibile a emblemi, bandiere, stemmi, nomi abbreviati o nomi completi di organi statali vietnamiti, organizzazioni politiche, organizzazioni socio-politiche, organizzazioni socio-politico-professionali, organizzazioni sociali, organizzazioni socio-professionali o organizzazioni internazionali, a meno che non vi sia il consenso da parte di tali organismi o organizzazioni
3. Segno identico o simile in modo confondibile a nomi reali, pseudonimi, o immagini di leader, eroi nazionali o personaggi famosi del Vietnam o di Paesi stranieri
4. Segno identico o simile in modo confondibile a marchi di certificazione, di controllo o di garanzia di organizzazioni internazionali, qualora dette organizzazioni richiedano che tali segni non debbano essere utilizzati, e salvo che tali non siano registrati come marchi di certificazione da tali organizzazioni
5. Segno capace di generare incomprensioni o confusione, o che inganni i consumatori su origine, proprietà, uso, qualità, valore o altre caratteristiche di prodotti o servizi a cui si riferisce

## FORME DI TUTELA DEL MARCHIO

I marchi sono protetti nella forma di un certificato di protezione.

Tuttavia, per quanto riguarda il marchio ben noto, nei casi in cui il riconoscimento del marchio ben noto porta a una decisione sulle azioni contro le violazioni del diritto rispetto al marchio ben noto, tale marchio ben noto sarà riconosciuto nella lista dei marchi ben noti tenuta presso il NOIP per riferimento al servizio della creazione e della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Così, i diritti di marchio sono determinati sulla base del fatto che il marchio ha ottenuto un titolo di protezione o è riconosciuto da un'autorità competente come marchio noto. I marchi che si qualificano come noti ai sensi dell'Articolo 75 della Legge sulla Proprietà Intellettuale e ai sensi dell'Articolo 6-bis della Convenzione di Parigi sono tutelati. Altresì, ai sensi del Comma 4, Articolo 42 della Circolare N. 01/2007/TT-BKHCN se un marchio noto è riconosciuto secondo le procedure civili o in base a una decisione di riconoscimento del NOIP, tale marchio noto è iscritto nell'elenco dei marchi noti conservato presso il NOIP.

## **ITER D'ESAME**

Prima di illustrare la procedura di registrazione del marchio in Vietnam, ai sensi dell'Articolo 87 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, hanno diritto a registrare un marchio:

1. Organizzazioni e individui, per beni prodotti da tali organizzazioni o individui o per servizi forniti da tali organizzazioni o individui
2. Ogni organizzazione o individuo legittimamente impegnato in attività commerciali per un prodotto che quest'ultimo immette sul mercato ma che è stato fabbricato da altri, a condizione che il fabbricante non utilizzi tale marchio per un prodotto e non si opponga a tale registrazione
3. Organizzazioni collettive legalmente costituite, per marchi collettivi che devono essere utilizzati dai membri ai sensi dei regolamenti dell'organizzazione collettiva sull'uso dei marchi collettivi. Per i segni che indicano l'origine geografica di beni o servizi, un'organizzazione con diritto di registrazione indica un'organizzazione collettiva locale o individui impegnati nella produzione o nel commercio nella località in questione
4. Organizzazioni con la funzione di controllare e certificare la qualità, le proprietà, l'origine o altri criteri pertinenti di beni o servizi, per marchi di certificazione, a condizione che tali organizzazioni non siano impegnate nella produzione o nel commercio di tali beni o servizi

Altresì, ai sensi del medesimo Articolo 87, due o più organizzazioni e/o individui hanno il diritto di registrare congiuntamente un marchio per diventarne comproprietari alle seguenti condizioni:

- a) Tale marchio è utilizzato a nome di tutti i comproprietari o utilizzato per prodotti o servizi che sono prodotti o commercializzati con la partecipazione di tutti i comproprietari
- b) L'uso di tale marchio non crea confusione nei consumatori in merito all'origine di prodotti o servizi.

Naturalmente, i soggetti titolari del diritto di registrazione di cui sopra, compresi coloro che hanno già presentato domanda di registrazione, possono cedere il diritto di registrazione ad altre organizzazioni o persone mediante contratto scritto, lascito o successione a norma di Legge, a condizione che l'assegnatario soddisfi le condizioni applicabili ai soggetti titolari del diritto di registrazione.

Inoltre, per un marchio protetto in un Paese che è parte contraente di un trattato internazionale di cui il Vietnam è membro, se il trattato vieta al rappresentante o all'agente del titolare di un marchio di registrare tale marchio, il rappresentante o l'agente non può essere autorizzato a registrare tale marchio senza l'accordo del titolare del marchio, a meno che non vi sia un giustificato motivo.

Al momento della presentazione della domanda per la registrazione di un segno e l'ottenimento del relativo marchio, i funzionari del NOIP esamineranno detta domanda in fasi. Le fasi e le relative tempistiche dell'esame della domanda sono i seguenti:

1) In primo luogo, i funzionari preposti condurranno un **esame formale** della domanda di registrazione del marchio, che dovrà rispettare i requisiti di conformità ai termini di Legge. In particolare, a seguito di questo primo esame formale, la domanda di registrazione dell'invenzione potrebbe essere considerata invalida nei seguenti casi:

- a) La domanda non soddisfa i requisiti formali
- b) L'oggetto dichiarato nella domanda non è idoneo alla tutela
- c) Il richiedente non possiede diritti di registrazione (applicabile anche quando il diritto di registrazione appartiene a più organizzazioni e/o individui, ma almeno uno o più parti non sono d'accordo con il deposito della domanda)
- d) La domanda è depositata in violazione dei regolamenti sulle modalità di deposito
- e) Il richiedente non paga le tasse e gli oneri correlati

Per le domande di registrazione che rientrano nelle fattispecie sopraelencate, il NOIP procede a:

- a) Notificare il rifiuto ad accettare la domanda formalmente invalida, motivando chiaramente e fissando un termine entro il quale il richiedente può correggere gli errori o opporsi a tale rifiuto;
- b) Notificare il rifiuto ad accettare la domanda formalmente invalida qualora il richiedente non corregga gli errori rilevati, corregga gli errori in modo improprio o non sollevi un'obiezione giustificata alla notifica di rifiuto di cui alla lettera a.

Nel caso in cui, a seguito dei casi sopraelencati, il richiedente corregga adeguatamente gli errori ovvero sollevi un'obiezione giustificata, ovvero nel caso in cui la domanda iniziale sia accolta, il NOIP rilascia una notifica di accoglimento della domanda.

È importante rilevare che le domande di registrazione respinte si considerano non depositate, salvo che non servano come motivo di pretesa priorità.

2) Le domande accolte dovranno essere pubblicate dal NOIP sulla Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale entro due (2) mesi dalla notifica dell'accettazione della domanda.

Prima che le domande di registrazione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale, il NOIP deve mantenere riservate le informazioni ivi contenute. Naturalmente, nel caso vi sia una fuoriuscita di informazioni che causi perdite e danno ai soggetti richiedenti, i funzionari in carico della pratica sono tenuti al rimborso del danno a norma di Legge.

A partire dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale fino a prima della data di emissione della decisione di concessione del titolo di protezione, ogni terzo ha il diritto di esprimere un parere al NOIP circa la concessione o il rifiuto di concedere un titolo di protezione per tale domanda. Tali pareri devono essere formulati per iscritto ed essere accompagnati da documenti di supporto ovvero devono citare la fonte dell'informazione.

3) Una volta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale, il NOIP è tenuto a condurre e completare un'esame sostanziale della domanda di registrazione del marchio entro nove (9) mesi dalla data di pubblicazione.

Una volta che la domanda viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale e prima che venga notificata la concessione del titolo ovvero il rifiuto alla concessione, il richiedente ha facoltà di:

- a) Modificare o integrare la domanda di registrazione
- b) Dividere la domanda
- c) Richiedere la registrazione di modifiche circa il nome o l'indirizzo del richiedente
- d) Richiedere la registrazione del cambiamento del soggetto richiedente in seguito al trasferimento della domanda sulla base di un contratto, lascito o eredità, o decisione di un'agenzia competente.

In ogni caso, l'eventuale modifica non deve alterare la natura dell'oggetto di registrazione indicato nella domanda, e deve garantire l'uniformità dell'applicazione.

In caso di divisione della domanda, la data di deposito della domanda divisa è considerata la data di deposito della domanda originaria.

Inoltre, prima che venga notificata la concessione del titolo ovvero il rifiuto alla concessione, il richiedente ha diritto di rendere una dichiarazione scritta circa il ritiro della domanda di registrazione del marchio, a proprio nome o tramite un rappresentante mezzo procura indicante chiaramente l'autorizzazione al ritiro della domanda di registrazione. Dal momento in cui il richiedente dichiara il ritiro della domanda, cessano tutte le ulteriori procedure relative a tale domande. Altresì, le tasse e gli oneri già corrisposti in relazione alle procedure ancora avviate sono rimborsati al richiedente, su sua richiesta. In generale, tutte le domande di registrazione ritirate si considerano non depositate, salvo che servano come motivo di pretese di diritto di priorità.

4) Completato l'esame sostanziale, il NOIP ha facoltà di rifiutare la concessione del brevetto nei seguenti casi:

- a) Se vi sono motivi per affermare che l'oggetto indicato nella domanda non soddisfa pienamente le condizioni per la tutela
- b) Se la domanda soddisfa le condizioni per la concessione del brevetto ma non ha la data di deposito o di priorità più anticipata nel caso due o più domande siano depositate da soggetti diversi per la stessa invenzione (principio *cd. first-to-file*)
- c) Qualora vi siano due o più domande che soddisfano tutte le condizioni per il rilascio di un brevetto e aventi la stessa priorità, ed i richiedenti non si accordino per la concessione del brevetto ad una sola domanda

In caso di rifiuto, il NOIP procede come segue:

- a) Notifica il rifiuto di concedere il brevetto, indicandone chiaramente i motivi e fissando un termine entro il quale il richiedente può opporsi.
- b) In caso di opposizione, la relativa domanda di registrazione è riesaminata in relazione alle materie oggetto dell'opposizione.
- c) Notifica il rifiuto di concedere il brevetto se il richiedente, alla notifica del primo rifiuto, non solleva obiezioni o fa un'obiezione ingiustificata a tale rifiuto

Altrimenti, qualora l'esito dell'esame sostanziale sia positivo ovvero se il richiedente ha sollevato un'opposizione giustificata al rifiuto, il NOIP concede un brevetto e lo iscrive nel Registro Nazionale della Proprietà Industriale.

## DURATA DELL'ITER DI REGISTRAZIONE

La durata dell'*iter* di registrazione, secondo il processo e le fasi di esame menzionate nella sezione precedente, è divisa in 03 (tre) fasi come segue:

- 1) **Esame formale** della domanda di brevetto: entro un (01) mese dalla data di presentazione della domanda
- 2) **Deposito** della domanda di brevetto: entro 2 mesi dalla data di deposito o alla data di priorità, a seconda dei casi
- 3) **Esame sostanziale**: non più di nove (9) mesi dalla data di pubblicazione

Pertanto, dal momento della presentazione della domanda, generalmente la durata della procedura di registrazione del marchio è dodici (12) mesi. Tuttavia, nella pratica, la durata effettiva può variare.

## QUANTO COSTA REGISTRARE IL MARCHIO

La Circolare N. 263/2016/TT-BTC in tema di imposte ed oneri per la Proprietà Intellettuale stabilisce ed elenca gli ammontari da versare per la registrazione di un marchio, il suo mantenimento e l'estensione della sua durata

Imposte dovute	VND
<b>Imposte per la Presentazione delle Domande di Registrazione del Marchio</b>	
per la Presentazione della Domanda	150,000
<b>Imposte per il Rilascio, Mantenimento, e Trasferimento del Marchio</b>	
per il Rilascio del Marchio	120,000
per il Trasferimento del Marchio	120,000
<b>Imposte per Mantenimento, Estensione, Invalidità, o Annullamento del Marchio</b>	
per il Mantenimento della Validità	100,000 all'anno
<i>interessi per versamento in ritardo</i>	<i>10% al mese</i>
per l'Estensione della Validità	100,000 all'anno
<i>interessi per versamento in ritardo</i>	<i>10% al mese</i>
per l'Annullamento e l'Invalidità del Brevetto	50,000

<b>Imposte dovute</b>	<b>VND</b>
<b>Imposte per Servizi di Rappresentanza nelle Procedure</b>	
per la Rappresentanza	200,000
per la Pubblicazione, Cancellazione, o Aggiunta di Rappresentanti	150,000
<b>Imposte per l'Esame delle Domande</b>	
per l'Esame Formale della Domanda	110,000
<i>se la descrizione dell'marchio contiene più di 6 pagine (per ogni pagina aggiuntiva)</i>	<i>120,000</i>
per l'Esame Sostanziale della Domanda	440,000
<i>se la descrizione dell'marchio contiene più di 6 pagine (per ogni pagina aggiuntiva)</i>	<i>120,000</i>
per la Classificazione Internazionale	100,000
<i>se la descrizione dell'marchio contiene più di 6 pagine (per ogni pagina aggiuntiva)</i>	<i>20,000</i>
per l'Esame del Diritto di Priorità	600,000
per l'Esame della Modifica della Domanda	160,000
per l'Esame del Trasferimento della Domanda	160,000
per l'Esame del Trasferimento del Marchio	230,000
per l'Esame dell'Estensione, Mantenimento, Modifica del Marchio	160,000
per l'Esame dell'Invalidità del Marchio	180,000
per l'Esame dell'Annullamento del Marchio	390,000
<i>Imposte per le Procedure di Rifiuto delle Domande di Registrazione del Marchio</i>	
per la Notifica del Rifiuto del Rilascio del Marchio	550,000
<b>Imposte per la Ricerca e l'Erogazione di Informazioni sul Marchio</b>	
per la Ricerca di Informazioni per l'Esame dei Reclami	180,000

Imposte dovute	VND
<b>Imposte per la Dichiarazione ed il Deposito di Informazioni sul Marchio</b>	
per la Dichiarazione di Informazioni	120,000
per il Deposito di Informazioni	120,000
<b>Imposte per l'Uso del Marchio</b>	
per ogni anno dal 1° al 10°	700,000
<b>Imposte per l'Esame della Registrazione Internazionale del Marchio</b>	
per la Registrazione Internazionale di un Marchio originario del Vietnam	2,000,000
per la Valutazione della Modifica, Trasferimento, Estensione, Espansione Territoriale, Limitazione dell'elenco dei prodotti, Invalidità, Annullamento di un Marchio originario del Vietnam registrato a livello internazionale	1,000,000
<b>Imposte per l'Esame della Registrazione Internazionale del Marchio ai sensi del Protocollo di Madrid</b>	
per l'Esame delle Fatture, applicabile a ciascun gruppo di prodotti o servizi	3,600,000
per l'Esame della Domanda di Estensione, applicabile a ciascun gruppo di prodotti o servizi	3,200,000

## DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Ai sensi della Clausola 1, Articolo 100 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, la domanda per la registrazione del marchio comprende i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione per la registrazione del marchio, ai sensi del Modello N. 04-HN di cui all'Appendice A della Circolare N. 16/2016/TT-BKHCHN  
<https://ipvietnam.gov.vn/to-khai-nhan-hieu>
- 2) Documenti, i campioni e le informazioni che identificano il marchio, comprendono:

- a) Campione del marchio e un elenco di prodotti o servizi recanti il marchio.

Il campione del marchio deve essere descritto in modo da chiarire gli elementi del marchio e l'eventuale significato globale del marchio; se il marchio è costituito da parole o frasi di lingue geroglifiche, tali parole o frasi devono essere trascritte; se il marchio è composto da parole o frasi in una lingua straniera, tali parole o frasi devono essere tradotte in vietnamita.

I prodotti o servizi elencati in una domanda di registrazione di un marchio devono essere classificati in gruppi appropriati secondo l'elenco di classificazione ai sensi dell'Accordo di Nizza e pubblicati dal NOIP

- b) Regolamenti sull'uso dei marchi collettivi o regolamenti sull'uso dei marchi di certificazione. Il regolamento sull'uso dei marchi collettivi deve contenere i seguenti contenuti principali:

- nome, indirizzo, luogo di stabilimento e funzionamento dell'organizzazione collettiva titolare del marchio
- Criteri per diventare un membro dell'organizzazione collettiva
- Elenco dei membri autorizzate a utilizzare il marchio
- Condizioni per l'uso del marchio
- Provvedimenti per far fronte alle violazioni delle norme sull'uso del marchio

Il regolamento sull'uso dei marchi di certificazione deve contenere i seguenti contenuti principali:

- Organizzazione o individuo titolare del marchio
- Condizioni per l'utilizzo del marchio
- Caratteristiche di prodotti o servizi certificati dal marchio
- Metodi di valutazione delle caratteristiche di beni o servizi e metodi di controllo dell'uso del marchio;
- Spese a carico dell'utilizzatore del marchio per la certificazione e l'eventuale protezione del marchio

- 3) Ricevuta di pagamento dell'imposta per il deposito della domanda
- 4) Procura (se la domanda è presentata da un rappresentante)
- 5) Documenti che attestino il diritto di registrazione del marchio
- 6) Documenti che provino il diritto di priorità (se questo diritto è rivendicato)

## SECONDARY MEANING

Gli addetti al marketing generalmente amano i marchi che generano un'associazione positiva con il prodotto nella mente del consumatore. Tendono quindi a scegliere termini più o meno descrittivi.

In linea di massima si può affermare che un termine descrittivo è distintivo per i prodotti in questione se ha acquisito un significato secondario, cioè se coloro ai quali è rivolto lo hanno riconosciuto come indicativo che i prodotti per i quali esso viene utilizzato provengono da una particolare fonte commerciale.

In caso di dubbio se un termine sia descrittivo o allusivo, il fatto stesso che il marchio sia stato utilizzato nella normale prassi commerciale per un certo periodo di tempo potrebbe essere sufficiente per accettarlo per la registrazione.

Infatti, ai sensi della normativa locale, i marchi sono considerati distinguibili, e pertanto non idonei alla tutela in Vietnam, qualora siano costituiti da forme semplici e figure geometriche, numeri, lettere o scritte di lingue non comuni, **tranne quando tale segno è stato ampiamente utilizzato e riconosciuto come marchio.**

## IL SISTEMA DI MADRID

Il sistema di Madrid è applicabile in Vietnam ai sensi dell'Articolo 12 del Decreto N. 103/2006/NĐ-CP e comprende le domande di registrazione internazionale di marchi depositate ai sensi dell'Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid, tra cui:

- a) *Domande di Madrid che designano il Vietnam*: domande provenienti da altri Paesi membri dell'Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid per la protezione dei marchi in Vietnam
- b) *Domande di Madrid originarie del Vietnam*: domande depositate in Vietnam per la protezione dei marchi in altri paesi membri dell'Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid

## DOMANDE DI MADRID CHE DESIGNANO IL VIETNAM

Dopo essere stata annunciata dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), una domanda di Madrid che designa il Vietnam deve passare attraverso l'esame del contenuto in Vietnam alla stregua di una domanda di registrazione del marchio depositata secondo le formalità nazionali.

Espletate le relative formalità, in caso di accettazione della domanda di protezione, il NOIP emette e pubblica una decisione sull'accettazione per la tutela di un marchio registrato a livello internazionale nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale.

Altresì, su richiesta del titolare di un marchio registrato a livello internazionale, il NOIP rilascia un certificato di tutela in Vietnam del marchio registrato a livello internazionale.

## DOMANDE DI MADRID ORIGINARIE DEL VIETNAM

Le organizzazioni o gli individui vietnamiti hanno facoltà di esercitare il diritto alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid alle seguenti condizioni:

- a) Presentazione delle domande ai sensi dell'Accordo di Madrid, se la tutela è rivendicata in un Paese membro dell'Accordo di Madrid, a condizione il marchio sia già stato registrato in Vietnam
- b) Presentazione delle domande ai sensi del Protocollo di Madrid, se la tutela è rivendicata in un Paese che è membro del Protocollo di Madrid ma non membro dell'Accordo di Madrid, a condizione i richiedenti abbiano già depositato domande di registrazione del marchio in Vietnam.

Il NOIP è l'agenzia statale competente per la gestione delle domande di Madrid originarie del Vietnam.

## LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE TRAMITE L'OMPI

Le domande di registrazione devono contenere i seguenti documenti:

1. Dichiarazione scritta di richiesta di registrazione internazionale di un marchio
2. Dichiarazione scritta secondo MM2 (la lingua utilizzata è inglese o francese)
3. Campione del marchio da registrare
4. Ricevute di pagamento di imposte e oneri
5. Copia del certificato di registrazione del marchio
6. Procura per un individuo/organizzazione in Vietnam

In primo luogo, prima di presentare una domanda internazionale, il richiedente deve essere già registrato, o aver

depositato una domanda, presso l'ufficio domestico competente, dove la domanda è originaria. La registrazione o domanda è nota come marchio di base. Il richiedente deve quindi presentare la domanda internazionale tramite lo stesso ufficio originario, che la certifica ed inoltra all'OMPI.

Alla ricezione della domanda, l'OMPI conduce un esame formale della una domanda internazionale. Una volta approvata la domanda di registrazione, il marchio viene registrato nel Registro Internazionale e pubblicato nella Gazzetta dei Marchi Internazionali dell'OMPI. L'OMPI invierà quindi al richiedente un certificato di registrazione internazionale e lo notificherà agli uffici competenti in tutti i territori in cui il richiedente desidera che il proprio marchio sia tutelato.

Si nota che la portata della protezione di una registrazione internazionale non è nota in questa fase del processo, ma viene determinata solo dopo un esame e una decisione sostanziali da parte degli uffici competenti nei territori in cui il richiedente chiede la tutela.

Pertanto, la fase successiva consiste nell'esame sostanziale della domanda da parte degli uffici competenti al livello territoriale, in Vietnam è il NOIP. Detti uffici quindi prenderanno una decisione entro il termine applicabile (12 o 18 mesi) in conformità con la normativa locale. L'OMPI registrerà quindi le decisioni degli uffici competenti a livello territoriale nel Registro Internazionale e quindi ne darà notifica al richiedente.

Se un ufficio competente a livello territoriale rifiuta la concessione della tutela ad un marchio, pienamente o parzialmente, questa decisione non influirà sulle decisioni degli altri uffici competenti in altri territori presso i quali la tutela è richiesta. In questo caso, il richiedente può impugnare una decisione di rifiuto direttamente dinanzi all'ufficio competente, in conformità con la normativa locale. Qualora un ufficio competente decida di concedere la tutela al marchio, l'ufficio competente rilascerà una dichiarazione di concessione della tutela.

La registrazione internazionale di un marchio ha una validità di 10 anni, e il richiedente può rinnovare la registrazione alla fine di ogni periodo di 10 anni direttamente presso l'OMPI con effetto nei territori presso i quali il marchio è tutelato.

## PERDITA DEI DIRITTI DI UN MARCHIO

È importante puntualizzare che esistono fattispecie per cui la tutela del marchio viene meno. Infatti, ai sensi dell'Articolo 95 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, la tutela cessa nei seguenti casi:

- a) Il proprietario del marchio non versa l'imposta di mantenimento o di estensione di validità  
Qualora il proprietario del marchio non provveda al pagamento dell'imposta di mantenimento entro il termine stabilito, la validità della tutela decade allo scadere di tale termine automaticamente a partire dal primo giorno del primo anno per il quale non è stata pagata l'imposta di mantenimento. In questo caso, il NOIP iscrive tale cessazione nel Registro Nazionale della Proprietà Industriale e la pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale.
- b) Il proprietario dichiara la rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale  
Qualora il proprietario del marchio dichiara la rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale, il NOIP pone fine alla validità della tutela dalla data di ricezione della dichiarazione di rinuncia del proprietario
- c) Il proprietario è cessato (non esiste più) oppure non esercita più attività imprenditoriale, e non ha un legittimo erede  
Terze parti hanno diritto di richiedere la revoca della tutela del marchio al NOIP nel caso in cui il proprietario di tale marchio sia cessato e non abbia un erede legittimo, a condizione che i soggetti richiedenti versino i relativi oneri. Sulla base dell'esito dell'esame della richiesta il NOIP notifica la decisione sulla revoca della validità del brevetto ovvero il rifiuto
- d) Il marchio non è stato utilizzato dal suo titolare o dal licenziatario del titolare senza giustificato motivo per cinque (5) anni consecutivi prima di una richiesta di cessazione della validità, salvo che l'uso sia iniziato o ripreso da almeno tre (3) mesi prima della richiesta di recesso
- e) Il titolare di un certificato di marchio collettivo registrato non vigila o vigila in modo inefficace sull'attuazione delle norme sull'uso del marchio collettivo
- f) Il titolare di un certificato di marchio di certificazione registrato viola le norme sull'uso del marchio di certificazione o non vigila o vigila in modo inefficace sull'attuazione di tali norme.

Le disposizioni dell'Articolo 95 si applicano anche alla cessazione della validità delle registrazioni internazionali di marchi.

## TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

Ai sensi degli Articoli 140 e 144 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, il contratto di trasferimento del marchio deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Nomi e indirizzi completi del cedente e del cessionario (in caso di trasferimento della proprietà)

2. Nomi e indirizzi completi del licenziante e del licenziatario (in caso di licenza all'uso della proprietà industriale tutelata)
3. Circostanze della cessione o della licenza (numero dei titoli di protezione, data di rilascio, classe e durata della protezione, limitazioni territoriali), durata della licenza
4. Diritti e doveri delle parti
5. Corrispettivo e modalità di pagamento
6. Decorrenza del contratto di trasferimento del marchio

A proposito, si nota che la la cessione dei diritti sui marchi non deve ingenerare confusione circa le proprietà o l'origine di prodotti o servizi recanti tali marchi. Inoltre, i diritti sui marchi possono essere trasferiti solo ad enti o persone fisiche che soddisfino le condizioni per le persone aventi diritto alla registrazione di tali marchi.

Dopo essere entrate in un contratto di trasferimento del marchio a norma di Legge, le parti devono condurre una serie di passaggi per trasferire la proprietà ovvero la licenza all'uso del marchio.

#### **1) Preparare un fascicolo** per la cessione della proprietà o per la licenza dell'uso del marchio

Il fascicolo per la **cessione della proprietà** del marchio deve contenere i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione scritta per la registrazione del contratto di cessione del marchio redatta su apposito modello, non stampata (2 copie)
- b) Contratto di cessione del marchio in lingua originale e tradotto in lingua Vietnamita, se il contratto originale non è redatto in lingua Vietnamita (2 copie)
  - Se il contratto è composto da più pagine, ogni pagina deve essere apposta con le firme delle parti per la certificazione oppure ogni due pagine adiacenti deve essere apposto un sigillo sul bordo interno
- c) Certificato di tutela originale
- d) Il consenso scritto dei comproprietari alla cessione del marchio, qualora tali diritti siano di proprietà comune
- e) Le norme sull'uso del marchio collettivo o le norme sull'uso del marchio di certificazione fornite dal cessionario se i marchi ceduti sono rispettivamente marchi collettivi o marchi di certificazione
- f) Documenti comprovanti che il cessionario è idoneo a richiedere la certificazione dei marchi collettivi

- g) Procura scritta, qualora il fascicolo sia presentato attraverso un rappresentante
- h) Copie delle ricevute delle imposte e degli oneri versati, qualora il versamento avvenga mezzo servizi postali ovvero direttamente sul conto corrente bancario dell'Ufficio Nazionale della Proprietà Intellettuale del Vietnam

Altrimenti, qualora sia concessa la **licenza all'uso**, il fascicolo deve contenere i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione scritta per la registrazione del contratto per la licenza all'uso del marchio redatta su apposito modello, non stampata (2 copie)
- b) Contratto di trasferimento della licenza all'uso del marchio in lingua originale e tradotto in lingua Vietnamita, se il contratto originale non è redatto in lingua Vietnamita (2 copie)
  - Se il contratto è composto da più pagine, ogni pagina deve essere apposta con le firme delle parti per la certificazione oppure ogni due pagine adiacenti deve essere apposto un sigillo sul bordo interno
- c) Il consenso scritto dei comproprietari alla licenza all'uso del marchio, qualora tale diritto sia di proprietà comune
- d) Le norme sull'uso del marchio collettivo o le norme sull'uso del marchio di certificazione fornite dal licenziatario se i marchi ceduti sono rispettivamente marchi collettivi o marchi di certificazione
- e) Documenti comprovanti che il licenziatario è idoneo a richiedere la certificazione dei marchi collettivi
- f) Procura scritta, qualora il fascicolo sia presentato attraverso un rappresentante
- g) Copie delle ricevute delle imposte e degli oneri versati, qualora il versamento avvenga mezzo servizi postali ovvero direttamente sul conto corrente bancario dell'Ufficio Nazionale della Proprietà Intellettuale del Vietnam

## **2) Presentazione del fascicolo** per il trasferimento della proprietà o per la licenza dell'uso del marchio presso il NOIP

Un fascicolo per la registrazione del trasferimento della proprietà o della licenza all'uso del marchio è considerato erroneo se rientra in uno dei seguenti casi:

- La dichiarazione scritta non è valida
- Uno dei documenti presenti nell'elenco dei documenti richiesti è mancante
- La procura non è valida, qualora il fascicolo sia presentato attraverso un rappresentante
- Le copie del contratto di trasferimento non sono debitamente certificate
- Il nome e l'indirizzo del cedente indicati nel contratto non sono coerenti con le indicazioni rilevanti nel marchio o nel contratto da cui derivano i diritti ceduti, o nella procura o dichiarazione scritta; il nome e l'indirizzo del

- cessionario indicati nel contratto non sono coerenti con quelli riportati nella procura o nella dichiarazione scritta
- Il contratto di trasferimento non contiene tutte le firme (ed eventuali sigilli) del cedente e del cessionario
  - Il cedente non è il titolare del marchio
  - Il termine della tutela del marchio è scaduto o oggetto di controversia
  - Il contratto di trasferimento è privo dei contenuti minimi previsti
  - Il contratto di trasferimento contiene un contenuto non conforme alle disposizioni sulle condizioni per la limitazione del trasferimento dei diritti di proprietà industriale di cui all'Articolo 139 della Legge sulla Proprietà Intellettuale o contiene clausole sulla limitazione irragionevole dei diritti del licenziatario del marchio specificate ai sensi della Clausola 2, Articolo 144 della Legge sulla Proprietà Intellettuale;
  - Esiste un motivo per confermare che il trasferimento di diritti di proprietà industriale viola i diritti di proprietà industriale di terzi.

Qualora il fascicolo per la cessione o per la licenza dell'uso del marchio contenga errori, il NOIP:

- a) Emette un avviso sul previsto rifiuto di registrazione del contratto, indicando chiaramente gli errori del fascicolo e fissando un termine di un (1) mese dalla data di firma dell'avviso affinché il richiedente corregga gli errori e si opponga al previsto rifiuto di registrazione del contratto
- b) Notifica il proprio rifiuto di registrazione del contratto se il richiedente non corregge o corregge in modo insoddisfacente gli errori, non fa opposizione o si oppone in modo irragionevole al previsto rifiuto di registrazione del contratto entro il termine stabilito

### 3) Decisione sulla concessione del trasferimento

Qualora il fascicolo per la registrazione della cessione o della licenza all'uso del marchio non contenga errori, oppure qualora il richiedente, in seguito alla ricezione dell'avviso del previsto rifiuto, corregga gli errori rilevati nel fascicolo di trasferimento e si opponga al previsto rifiuto nei termini stabiliti, il NOIP procede a:

- a) Emettere una decisione sulla concessione di un certificato di registrazione del contratto di cessione o licenza all'uso del marchio;
- b) *(Per un contratto di cessione del marchio)* Iscrivere nel certificato del marchio il nuovo titolare; oppure
- c) *(In caso di cessione parziale dell'elenco dei prodotti e servizi recanti il marchio protetto)* Rilasciare un nuovo certificato di marchio registrato al cessionario e limitare l'elenco dei prodotti/servizi nel titolo di protezione originario per la parte ceduta; oppure

- d) *(Per un contratto di licenza all'uso del marchio)* Rilasciare un certificato di registrazione del contratto di licenza alla persona che presenta fascicolo; apporre il sigillo di registrazione su due originali o copie del contratto, di cui uno deve essere consegnato al depositario e l'altro da esso conservato;
  - e) Iscrivere il trasferimento del marchio nel Registro Nazionale dei Trasferimenti dei Diritti di Proprietà Industriale;
- 4) Pubblicazione del trasferimento

Il NOIP pubblica la decisione di concessione del certificato di registrazione del contratto di trasferimento del marchio sulla Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale entro due (2) mesi dalla data di sottoscrizione.

## MODALITÀ CONTRATTUALI PER EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DEL MARCHIO

Ai sensi degli Articoli 140 e 144 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, il contratto di cessione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Nomi e indirizzi completi del cedente e del cessionario
2. Circostanze della cessione (numero dei titoli di protezione, data di rilascio, classe e durata della protezione)
3. Diritti e doveri delle parti
4. Corrispettivo e modalità di pagamento
5. Decorrenza del contratto di trasferimento del marchio

La legge non riconosce alcun cessionario quale nuovo titolare del marchio ceduto in virtù del contratto di cessione sottoscritto dal cedente e cessionario non ancora registrato presso il NOIP. Pertanto, la registrazione del contratto di cessione del marchio è una procedura obbligatoria come illustrata nei paragrafi precedenti.

Si ricorda che il fascicolo obbligatorio per la cessione del marchio è composto da:

- a) Dichiarazione scritta per la registrazione del contratto di cessione del marchio
- b) Contratto di cessione del marchio
- c) Certificato di tutela originale

- d) Il consenso scritto dei comproprietari alla cessione del marchio, qualora tali diritti siano di proprietà comune
- e) Le norme sull'uso del marchio collettivo o le norme sull'uso del marchio di certificazione fornite dal cessionario se i marchi ceduti sono rispettivamente marchi collettivi o marchi di certificazione
- f) Documenti comprovanti che il cessionario è idoneo a richiedere la certificazione dei marchi collettivi
- g) Procura scritta, qualora il fascicolo sia presentato attraverso un rappresentante
- h) Copie delle ricevute delle imposte e degli oneri versati

Poiché la stragrande maggioranza dei marchi esistenti in Vietnam sono marchi ordinari, sono sufficienti solo i documenti (a), (b), (c), (h) di cui sopra.

In teoria, nell'arco di due (2) mesi il NOIP emette e pubblica una decisione sulla registrazione della cessione del marchio, salvo carenze nel fascicolo da modificare o integrare. Tuttavia, nella pratica, la durata della procedura di trasferimento è da quattro (4) a sei (6) mesi a seconda delle circostanze.

## TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE

Ai sensi dell'Articolo 129 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, i seguenti atti sono considerati violazioni del diritto del proprietario del marchio:

1. Utilizzare segni identici a marchi protetti per prodotti o servizi identici a prodotti o servizi nell'elenco registrato insieme a tale marchio
2. Utilizzare segni identici ai marchi protetti per prodotti o servizi simili o connessi a tali prodotti o servizi nell'elenco registrato insieme a tale marchio, se tale uso può creare confusione quanto all'origine dei prodotti o servizi
3. Utilizzo di segni simili a marchi protetti per prodotti o servizi identici, simili o correlati a prodotti o servizi nell'elenco registrato insieme a tale marchio, se tale uso può creare confusione quanto all'origine dei prodotti o servizi
4. Utilizzo di segni identici o simili a marchi noti, o segni sotto forma di traduzioni o trascrizioni di marchi noti per qualsiasi prodotto o servizio, compresi quelli non identici, dissimili o estranei a prodotti o servizi sul elenchi di quelli recanti marchi noti, se tale uso è idoneo a creare confusione quanto all'origine dei prodotti o servizi o

impressioni ingannevoli quanto al rapporto tra gli utilizzatori di tali segni e noti titolari di marchi

Di conseguenza, per la determinazione degli atti in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Il marchio è protetto da diritti di proprietà intellettuale;
2. Esiste un'atto in violazione della proprietà del marchio;
3. La persona che compie la violazione non è né il titolare del marchio né qualsiasi persona autorizzata dalla Legge o da un'ufficio competente
4. La violazione ha avuto luogo in Vietnam, ovvero su Internet ma diretta a consumatori o utenti Vietnamiti.

Altresì, ai sensi dell'Articolo 11 del Decreto N. 105/2006/NĐ-CP, gli elementi considerati in violazione dei diritti del titolare del marchio (contraffazione del marchio) sono segni apposti su prodotti, loro imballaggi, mezzi di servizi, documenti di transazione, insegne, mezzi di pubblicità o altri mezzi di attività che sono identici o confondibili con il marchio protetto.

La base per l'accertamento di un elemento illecito di un marchio registrato riguarda la copertura geografica della tutela, il modello del marchio e un elenco di prodotti e servizi nel certificato di registrazione del marchio, o nel certificato di protezione in Vietnam del marchio registrato a livello internazionale.

Al fine di determinare se un segno sospetto sia un elemento di violazione di un marchio, è necessario confrontare tale segno con il marchio e allo stesso tempo confrontare i prodotti o servizi recanti tale segno con i prodotti o servizi tutelati. Un elemento in violazione può essere confermato solo se le due condizioni seguenti sono pienamente soddisfatte:

1. Il segno sospetto è identico o confondibile con il marchio registrato

Un segno è considerato identico a un marchio protetto se ha la stessa composizione e metodo di presentazione (compresi i colori). Altresì, un segno è considerato confondibile con un marchio protetto se presenta più caratteristiche identiche o simili a quelle del marchio protetto in misura tale che non è facile distinguerli in termini di composizione, pronuncia, modalità di trascrizione fonetica di segni, lettere, significato, modalità di presentazione e colori, creando così confusione nei consumatori nella scelta dei prodotti o servizi recanti il marchio

2. Prodotti o servizi recanti il segno sospetto che siano identici o simili nella sostanza, abbiano lo stesso o simile

utilizzo dei prodotti o servizi tutelati e abbiano lo stesso canale distributivo.

Per quanto riguarda invece i marchi noti, un segno sospetto è considerato un elemento illecito se:

1. Il segno sospetto soddisfa la condizione specificata al punto 1 precedente
2. Prodotti o servizi recanti il segno sospetto soddisfano la condizione specificata al punto 2 precedente
3. Prodotti o servizi non sono identici, simili o correlati ai prodotti o servizi recanti il marchio noto ma sono atti a indurre in errore i clienti circa l'origine di prodotti o servizi, oppure sono atti a creare impressioni errate sul rapporto tra il produttore o commerciante di tali beni o servizi e il titolare del marchio noto

Quando un prodotto o servizio reca un segno identico o confondibile in termini di composizione generale e modalità di presentazione dal marchio protetto di un prodotto o servizio dello stesso tipo che sia tutelato, esso è considerato un contraffazione di merci ai sensi dell'Articolo 213 della Legge sulla Proprietà Intellettuale.

## AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI

### DIRITTO ALL'AUTOTUTELA

La portata della tutela del marchio è determinata attraverso il certificato di registrazione, ed è la base per determinare la violazione dei diritti sul marchio. Di conseguenza, nel caso in cui si rilevi una violazione della tutela, il proprietario del marchio ha il diritto di applicare misure adeguate per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale. In particolare, il proprietario del marchio può:

- 1) Applicare misure cd. tecnologiche per prevenire atti in violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale:
  - a) Visualizzazione di informazioni indicative sull'origine, titolo di protezione, titolare, portata e periodo di tutela e altre informazioni sui diritti di proprietà intellettuale su prodotti, al fine di informare che i prodotti sono soggetti a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e avvertire che non dovrebbero essere violati
  - b) Utilizzare mezzi o misure tecniche per contrassegnare, identificare, distinguere e proteggere i prodotti protetti
- 2) Richiedere a qualsiasi organizzazione o individuo che commetta un atto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di porre fine a tale atto, fare pubbliche scuse o rettifiche, e compensare i danni provocati inviando notifiche scritte ai trasgressori. Tali notifiche scritte devono contenere informazioni sull'origine dell'emergenza, il

titolo di protezione, il nome del proprietario, la portata e la durata della protezione e fissare un periodo di tempo ragionevole per il trasgressore per porre fine all'atto di violazione.

- 3) Richiedere all'organo statale competente di trattare gli atti di violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale in conformità con le disposizioni della Legge sulla Proprietà Intellettuale ed altre leggi pertinenti.
- 4) Avviare una causa presso un tribunale o un reclamo presso un centro di arbitrato per proteggere i diritti e gli interessi legittimi del titolare.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore, i proprietari dei marchi – oltre ad applicare misure di autoprotezione – possono richiedere alle agenzie statali competenti di gestire le violazioni secondo le disposizioni di Legge. A seconda della gravità della violazione, l'autorità competente emetterà una pena adeguata.

Infatti, ai sensi dell'Articolo 199 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, qualsiasi organizzazione o individuo che commetta un atto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di un'altra organizzazione o individuo deve, a seconda della natura e della gravità di tale violazione, essere trattata mediante l'applicazione di rimedi civili, amministrativi o penali:

- L'applicazione dei rimedi civili e penali è di competenza dei tribunali. Nei casi necessari, i tribunali possono applicare misure provvisorie urgenti previste dalla legge
- L'applicazione dei rimedi amministrativi è di competenza degli ispettorati, degli uffici di polizia, degli uffici di gestione del mercato, degli uffici doganali e dei comitati del popolo a tutti i livelli. In casi necessari, tali organismi possono applicare misure preventive previste dalla Legge o misure per garantire il pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla Legge
- L'applicazione delle misure di controllo delle importazioni ed esportazioni relative alla proprietà intellettuale rientra nell'autorità degli uffici doganali.

## RIMEDI CIVILI

I tribunali possono applicare i seguenti rimedi civili nei rapporti con organizzazioni e individui che hanno commesso atti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale:

- Cessazione obbligatoria degli atti illeciti
- Scuse pubbliche obbligatorie e rettifica
- Obbligo di esecuzione degli obblighi civili

- Obbligo del risarcimento del danno
- Distruzione, distribuzione o utilizzo a fini non commerciali di prodotti, materie prime, materiali e impianti utilizzati principalmente per la produzione o il commercio di beni che violano i diritti di proprietà intellettuale, a condizione che tale distruzione, distribuzione o utilizzo non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale

Altresì, ai sensi dell'Articolo 206 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, il titolare del marchio ha facoltà di chiedere al giudice di applicare misure provvisorie urgenti, all'atto o dopo l'avvio di una causa, se:

- 1) Esiste il pericolo di danni irreparabili a tale titolare del marchio
- 2) È probabile che le merci sospettate di aver violato la tutela marchio o le prove relative all'atto di violazione del marchio vengano disperse o distrutte a meno che non siano protette tempestivamente.

Il giudice può pronunciarsi sull'applicazione di provvedimenti provvisori urgenti su richiesta del titolare del marchio, prima di sentire la parte soggetta a tali provvedimenti.

Le seguenti misure urgenti provvisorie possono essere applicate ai beni sospettati di violare i diritti del marchio o alle materie prime e ai materiali, o agli impianti di produzione o commercio di tali beni:

- a) Conservazione
- b) Sequestro
- c) Sigillatura; vietare qualsiasi alterazione dello stato originario; vietare qualsiasi movimento
- d) Divieto di trasferimento di proprietà
- e) Altre misure ai sensi del Codice di procedura civile.

## **RIMEDI AMMINISTRATIVI**

Sono passibili di sanzioni amministrative i seguenti atti di violazione dei diritti del marchio:

1. Atti di violazione dei diritti del marchio che causano perdite e danni ai consumatori o alla società
2. Mancata cessazione di un atto di violazione dei diritti del marchio nonostante il titolare del marchio abbia emesso un avviso scritto chiedendo la cessazione di tale atto

3. Produrre, importare, trasportare o commerciare merci recanti marchi contraffatti
4. Produzione, importazione, trasporto o commercio di articoli recanti un marchio è identico o confondibile con un marchio protetto, o assegnarlo ad altri.

Qualsiasi organizzazione o individuo che commette un atto di violazione del marchio sarà obbligato a porre fine a tale atto e sarà soggetto a una delle seguenti sanzioni principali:

- Una cauzione
- Una sanzione pecuniaria.

Altresì, a seconda della natura e della gravità della violazione, può essere soggetto anche ad una delle seguenti ulteriori sanzioni:

- Confisca di beni, materie prime e materiali contraffatti e strutture utilizzate principalmente per la produzione o il commercio di tali beni contraffatti
- Sospensione a tempo determinato dell'attività imprenditoriale nel settore in cui è stata commessa l'infrazione.

Infine, per sanare le conseguenze della violazione, coloro che violano i diritti del marchio possono essere soggetti anche a:

- Distruzione, distribuzione o uso obbligatori per scopi non commerciali di beni contraffatti, nonché materie prime e materiali, e strutture utilizzate principalmente per la produzione o il commercio di tali beni contraffatti, a condizione che tale distruzione, distribuzione o utilizzo non pregiudichi lo sfruttamento del marchio da parte dei titolari;
- Trasporto obbligatorio fuori dal territorio del Vietnam di merci in transito che violano il marchio o riesportazione obbligatoria di merci contraffatte e materiali e materie prime importati e strutture utilizzate principalmente per la produzione o il commercio di tali merci contraffatte dopo che gli elementi illeciti sono stati rimossi da tali beni.

## RIMEDI PENALI

Chiunque commetta un atto di violazione del marchio che coinvolga un elemento criminale è perseguito penalmente secondo il diritto penale.

## ITALIAN SOUNDING

L'*Italian Sounding* è l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promuovere e commercializzare prodotti che non sono riconducibili al nostro Paese.

Coloro che utilizzano impropriamente segni distintivi e descrizioni informative e promozionali che si rifanno in qualche modo all'Italia, adottano tecniche di mercato che inducono il consumatore ad attribuire ai loro prodotti caratteristiche di qualità italiana che in realtà non posseggono, concorrendo slealmente nel mercato ed acquisendo un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza, non solo italiana.

In Vietnam, ad eccezione delle fattispecie riconducibile ad atti di concorrenza sleale, i casi cd. *Italian Sounding* – che tra l'altro sono abbastanza frequenti, in particolare nell'agroalimentare, moda e accessori – non sono formalmente vietati ai sensi della normativa locale.

Ai sensi della Clausola 3, Articolo 198 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, coloro che subiscano perdite e danni o che rischino di subire perdite e danni causati da atti di concorrenza sleale hanno il diritto di chiedere al tribunale di applicare i rimedi civili previsti dalla Legge ed elencati nel paragrafo precedente *Rimedi civili*. Altresì, gli stessi soggetti possono richiedere l'applicazione di rimedi amministrativi ai sensi della Legge sulla Concorrenza ed in particolare del Decreto N. 71/2014/ NĐ-CP sulle Regole della Legge sulla Concorrenza per l'imposizione di sanzioni per violazioni della Legge sulla Concorrenza.





# IL DIRITTO D'AUTORE IN VIETNAM

---

Il diritto d'autore

# IL DIRITTO D'AUTORE

Ai sensi dell'Articolo 4 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, il diritto d'autore è il diritto di un'organizzazione o di un individuo alle opere che tale organizzazione o individuo ha creato o possiede.

Altresì, lo stesso Articolo 4 definisce i diritti derivati al diritto d'autore (cd. diritti correlati), che indicano i diritti di un'organizzazione o di un individuo su prestazioni, audio e visive, e trasmissioni e segnali satellitari che trasportino programmi codificati.

In conformità con la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (cd. Convenzione Universale sul Diritto d'Autore), il Comma 1, Articolo 6 della Legge sulla Proprietà Intellettuale stabilisce quanto segue:

1. Il diritto d'autore sorge nel momento in cui un'opera viene creata e riprodotta in una determinata forma materiale, indipendentemente dal suo contenuto, qualità, forma, modalità e lingua, e indipendentemente dal fatto che tale opera sia stata pubblicata o registrata o meno;
2. I diritti correlati sorgono nel momento in cui una prestazione, audio o visiva, una trasmissione o un segnale satellitare che trasporta programmi codificati viene riprodotta o visualizzata senza causare perdite o danni al diritto d'autore.

Si nota inoltre che ai sensi del Capitolo 12, Sezione B dell'EVFTA il Vietnam ha recentemente aderito al Trattato dell'OMPI sul Diritto d'Autore (WCT) in data 17 Novembre 2021, in vigore dal 17 Febbraio 2022, ed al Trattato dell'OMPI sulle prestazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) in data 1° Aprile 2022, che entrerà in vigore il 1° Luglio 2022. La sottoscrizione di questi trattati favorirà il Vietnam e gli imprenditori che vogliono fare affari nel Paese ad affrontare le sfide associate al diritto d'autore e all'utilizzo non autorizzato di opere creative su Internet e altre reti digitali. Gli artisti e i produttori di fonogrammi ottengono quindi diritti aggiuntivi attraverso l'EVFTA, incluso il diritto a un'unica equa remunerazione per le trasmissioni e le comunicazioni al pubblico.

Altresì, in qualità di Paese aderente alla Convenzione Universale sul Diritto d'Autore, un diritto d'autore in Vietnam può essere automaticamente protetto per le opere create negli altri Paesi aderenti. Nel frattempo, il richiedente potrebbe anche registrare il proprio diritto d'autore in Vietnam per ottenere il certificato nazionale di registrazione del diritto d'autore.

La registrazione del diritto d'autore ha lo scopo di garantire e tutelare i creatori delle opere dall'uso illegale delle opere tutelate, come la sottrazione, la copia e l'abuso di tali opere. In caso di controversie, il certificato di registrazione del

diritto d'autore è la migliore prova della titolarità dell'opera da parte dell'autore. Inoltre, il certificato di registrazione del diritto d'autore costituisce prova della titolarità dell'opera creativa nell'ambito di valutazioni societarie, in caso di quotazione della società, oppure in caso di operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizioni.

In generale, si può affermare che il diritto d'autore e i diritti correlati regolati dalla Legge sulla Proprietà Intellettuale sono piuttosto progressivi, e relativamente coerenti con le convenzioni internazionali a cui il Vietnam ha aderito.

## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### NORMATIVA INTERNAZIONALE RILEVANTE

- Accordo di Libero Scambio UE-Vietnam (EVFTA), *entrato in vigore il 1° agosto 2020*
- Accordo UE-Vietnam sulla Protezione degli Investimenti (EVIPA), *approvato il 30 Giugno 2020 dall'Assemblea Nazionale*
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, *20 marzo 1883*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/288514>
- Trattato dell'OMPI sul Diritto d'Autore (WCT), *20 Dicembre 1996*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/295166>
- Trattato dell'OMPI sulle prestazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), *20 Dicembre 1996*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/295578>
- Convenzione internazionale di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma sui Diritti Vicini al Diritto d'Autore), *26 Ottobre 1961*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/289757>
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Convenzione Universale sul Diritto d'Autore), *9 Settembre 1886*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/283698>
- Convenzione di Ginevra per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, *29 Ottobre 1971*  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/288582>
- Accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al Commercio (TRIPs), *15 Aprile 1994*  
[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_01\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm)

## NORMATIVA NAZIONALE

- **Legge** sulla Proprietà Intellettuale **N. 50/2005/QH11**, approvata il 29 Novembre 2005 dall'Assemblea Nazionale
- **Legge** a modifica ed integrazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale **N. 36/2009/QH12**, approvata il 19 Giugno 2009 dall'Assemblea Nazionale
- **Legge** a modifica di alcuni Articoli della Legge sull'Attività Assicurativa e della Legge sulla Proprietà Intellettuale **N. 42/2019/QH14**, approvata il 14 Giugno 2019 dall'Assemblea Nazionale
- **Circolare N. 211/2016/TT-BTC** su Imposte e Oneri per la i Diritti d'Autore e Diritti Correlati, la Raccolta, il Trasferimento, la Gestione e l'Uso degli stessi, approvata il 10 Novembre 2019 dal Ministero delle Finanze
- **Decreto N. 22/2018/NĐ-CP** su Guida all'implementazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale in tema di Diritto d'Autore e Diritti Correlati, *approvato il 23 Febbraio 2018 dal Governo*
- **Decreto N. 103/2006/ NĐ-CP** su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale, *approvato il 22 Settembre 2006 dal Governo*
- **Decreto N. 105/2006/NĐ-CP** su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale e sulla Gestione Statale della Proprietà Intellettuale, *approvato il 22 Settembre 2006 dal Governo*
- **Legge** sul Trasferimento Tecnologico **N. 07/2017/QH14**, approvata il 19 Giugno 2017 dall'Assemblea Nazionale
- **Circolare N. 01/2007/TT-BKHCHN** su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli del Decreto N. 103/2006/NĐ-CP su Dettagli e Guida all'implementazione di una serie di Articoli della Legge sulla Proprietà Intellettuale sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale e sulla Gestione Statale della Proprietà Intellettuale, *approvata il 14 Febbraio 2007 dal Ministero delle Scienze e della Tecnologia*

## COSA È REGISTRABILE

L'Articolo 14 della Legge sulla Proprietà Intellettuale stabilisce i tipi di opere protette dal diritto d'autore, in particolare:

1. Opere letterarie, scientifiche, libri di testo, corsi didattici e altre opere espresse in lingua scritta o altri caratteri
2. Lezioni, discorsi e altri interventi
3. Lavori di stampa

4. Opere musicali
5. Lavori scenici
6. Opere cinematografiche e opere realizzate con un procedimento analogo alla cinematografia (di seguito, tutte, opere cinematografiche)
7. Opere d'arte plastica e opere d'arte applicata
8. Lavori fotografici
9. Opere architettoniche
10. Schizzi, piante, mappe e disegni relativi a lavori topografici o scientifici
11. Folklore e opere d'arte popolare
12. Programmi per computer e raccolte dati.

Ai sensi dell'Articolo 13 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, gli autori ed i titolari dei diritti d'autore sono:

- 1) Enti e le persone con opere protette dal diritto d'autore comprendono i seguenti soggetti:
  - a) Gli autori che impiegano il proprio tempo, mezzi finanziari e mezzi materiali o tecnici per realizzare opere vantano cd. diritti morali ai sensi dell'Articolo 19 e cd. diritti economici ai sensi dell'Articolo 20 della Legge sulla Proprietà Intellettuale
  - b) Coautori che impiegano tempo, risorse finanziarie e mezzi materiali o tecnici per la realizzazione congiunta di opere condividono i diritti su tali opere previsti dagli Articoli 19 e 20 della Legge sulla Proprietà Intellettuale. Un coautore che ha creato congiuntamente un'opera, una parte separata della quale è staccabile per un uso indipendente, fatte salve le parti dell'opera degli altri coautori, avrà i diritti su tale parte separata ai sensi degli Articoli 19 e 20 della Legge sulla Proprietà Intellettuale
  - c) Ogni organizzazione che affidi l'incarico di creare un'opera ad un autore appartenente a tale ente è titolare di diritti economici di cui all'Articolo 20 e diritti morali ai sensi del Comma 3, Articolo 19 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, salvo accordi diversi. Ogni organizzazione o individuo che stipula con un autore un contratto per la realizzazione di un'opera è titolare degli stessi diritti
  - d) Ogni organizzazione o persona fisica che legittimamente erediti i diritti d'autore è titolare di diritti economici di cui all'Articolo 20 e diritti morali ai sensi del Comma 3, Articolo 19 della Legge sulla Proprietà Intellettuale

e) Ogni organizzazione o individuo a cui sia contrattualmente assegnato uno, più o tutti i diritti previsti dal Comma 3, Articolo 19, e dall'Articolo 20 della Legge sulla Proprietà Intellettuale sarà il titolare del diritto d'autore

2) Autori e detentori del diritto d'autore previsti comprendono:

- a) Organizzazioni e individui vietnamiti;
- b) Organizzazioni e individui stranieri con opere pubblicate per la prima volta in Vietnam e non ancora pubblicate in nessun altro Paese,
- c) Organizzazioni e individui stranieri con opere pubblicate anche in Vietnam entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione per la prima volta in un altro Paese
- d) Organizzazioni e individui stranieri con opere protette in Vietnam ai sensi di un trattato internazionale sul diritto d'autore a cui il Vietnam ha aderito.

Lo Stato del Vietnam è titolare del diritto d'autore sulle seguenti opere:

- a) Opere anonime
- b) Opere per le quali il termine di protezione non è scaduto ma il titolare del diritto d'autore è deceduto senza lasciare un erede, o l'erede ha rinunciato all'eredità o è stato privato del diritto di ereditare
- c) Opere per le quali il diritto di proprietà è stato ceduto allo Stato dal titolare del diritto d'autore.

## DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Gli autori ed i titolari dei diritti d'autore e di diritti correlati possono depositare direttamente, o autorizzare terzi a depositare, domande di registrazione di diritti d'autore o diritti correlati in Vietnam.

La domanda di registrazione del diritto d'autore o dei diritti connessi comprende:

1. Dichiarazione per la registrazione del diritto d'autore o dei diritti connessi
2. Una dichiarazione deve essere fatta in vietnamita e firmata dall'autore, detentore del copyright, detentore dei diritti correlati o persona autorizzata a presentare la domanda; e deve includere informazioni complete sul richiedente, autore, titolare del diritto d'autore o titolare dei diritti correlati; il contenuto riepilogativo del lavoro, della performance, della riproduzione audio e visiva o della trasmissione; il nome dell'autore e il titolo dell'opera

utilizzata per realizzare l'opera derivata se l'opera da registrare è un'opera derivata; la data, il luogo e la forma di pubblicazione; e un'impresa che si assume la responsabilità per le informazioni contenute nella domanda. Il Ministero della Cultura e dell'Informazione disciplina il modello di dichiarazione per la registrazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

3. Due (2) copie dell'opera oggetto della domanda di registrazione dei diritti d'autore, o due (2) copie dell'oggetto della domanda di registrazione dei diritti correlati
4. Procura (se la domanda è presentata da un rappresentante)
5. Documenti comprovanti il diritto di deposito della domanda, qualora il richiedente acquisisca tale diritto a titolo di eredità, successione o cessione
6. Consenso scritto dei coautori, se necessario
7. Consenso scritto dei comproprietari se il diritto d'autore o i diritti correlati sono di proprietà congiunta

## DURATA DELLA TUTELA CONCESSA A UN'OPERA

Secondo la Legge sulla Proprietà Intellettuale in Vietnam, il diritto d'autore comprende i diritti morali e i diritti economici:

### A) Diritti morali:

- a) Dare titoli alle proprie opere
- b) Allegare alle proprie opere il proprio nome o pseudonimo; di far riconoscere i loro veri nomi o pseudonimi quando le loro opere vengono pubblicate o utilizzate
- c) Pubblicare le proprie opere o autorizzare altre persone a pubblicare le proprie opere
- d) Tutelare l'integrità delle proprie opere; e vietare ad altre persone di modificare, modificare o distorcere le proprie opere in qualsiasi forma, arrecando danno all'onore e alla reputazione dell'autore

### B) Diritti economici

- a) Creare opere derivate

- b) Esporre al pubblico le proprie opere
- c) Riprodurre le proprie opere
- d) Distribuire o importare l'originale o copie delle proprie opere
- e) Comunicare al pubblico le proprie opere mediante mezzi senza fili o fissi, reti informatiche o altri mezzi tecnici
- f) Concedere in locazione l'originale o copie di opere cinematografiche e programmi informatici

Relativamente la durata della protezione dei diritti d'autore, i diritti morali – ad esclusione del diritto a pubblicare le opere o autorizzare altre persone alla pubblicazione delle stesse – sono tutelati a **tempo indeterminato**, e sono inalienabili.

Altresì, per quanto riguarda il diritto morale di pubblicare le proprie opere o di autorizzare altre persone a pubblicare le proprie opere, nonché i diritti economici sopraelencati, la tutela è garantita come segue:

- Opere cinematografiche, opere fotografiche, opere d'arte applicata e opere anonime hanno un termine di tutela di settantacinque (75) anni dalla data della prima pubblicazione
- Per opere cinematografiche, fotografiche e di arte applicata che restano inedite entro venticinque (25) anni dalla data di riproduzione, il termine di tutela è di cento (100) anni dalla data in cui le opere sono state riprodotte
- Per le restanti opere, quando vengono pubblicate informazioni sui loro autori, il termine di tutela è garantito per tutta la vita dell'autore e per cinquanta (50) anni dalla morte. Per un'opera creata in comunione con coautori, il termine di tutela scade nei 50 (cinquanta) anni successivi alla morte dell'ultimo coautore superstite

## ITER DI REGISTRAZIONE

La domanda per il rilascio del certificato di registrazione del diritto d'autore e dei diritti correlati non è una procedura obbligatoria per godere del diritto d'autore o dei diritti correlati, ma è necessaria per provare l'autore del diritto e il proprietario dell'opera in caso di controversie.

La procedura di registrazione del diritto d'autore e dei diritti correlati prevede i seguenti passaggi:

1. Redazione e preparazione del fascicolo per la domanda di registrazione del diritto d'autore come indicato nel paragrafo precedente Documenti a corredo della domanda

2. Presentazione della domanda di registrazione presso l'Ufficio del Diritto d'Autore (COV)  
I richiedenti possono presentare i fascicoli presso l'ufficio del COV sotto il Ministero Cultura, dello Sport e del Turismo all'indirizzo: 33, 294/2, Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi
3. Il COV rilascia il certificato di registrazione del diritto d'autore per l'opera registrata e pubblica il certificato del diritto d'autore o dei diritti correlati nel Registro Nazionale del Diritto d'Autore e Diritti Correlati

### Durata dell'iter di registrazione

Il COV è l'autorità preposta per la concessione al richiedente di certificati di diritto d'autore o di diritti correlati registrato al richiedente, o informerà il richiedente per iscritto in caso di rifiuto di concedere il certificato, entro un termine di quindici (15) giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

## COSTI PER LA REGISTRAZIONE

La Circolare N. 211/2016/TT-BTC in tema di imposte ed oneri per i diritti d'autore e diritti correlati stabilisce ed elenca gli ammontari da versare per la registrazione di un diritto d'autore e diritti correlati.

Imposte dovute	VND per certificato
<b>Registrazione del Diritto d'Autore</b>	
Opere letterarie, scientifiche, libri di testo, programmi di studio e altre opere espresse per iscritto o altri caratteri (denominate opere scritte) Lezioni, presentazioni e altri discorsi Lavori giornalistici Opere musicali Opere fotografiche	100,000
Opere architettoniche Piante, schemi, mappe, disegni relativi alla topografia e lavori scientifici	300,000
Opere di arti plastiche Opere di arti applicate	400,000
Opere cinematografiche; Opere teatrali registrate su nastri e dischi	500,000
Programmi per computer, programmi di raccolta dati o altri programmi eseguiti su computer	600,000

Imposte dovute	VND per certificato
<b>Registrazione dei Diritti Correlati</b>	
Performance registrate su:	
Registrazioni audio	200,000
Registrazioni visive	300,000
Programmi radiotelevisivi	500,000
Registrazioni audio	200,000
Registrazioni visive	300,000
Programmi di trasmissione	500,000

## TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'AUTORE

I diritti relativi il diritto d'autore e i diritti correlati possono essere ceduti o concessi in licenza d'uso, ad esclusione dei diritti morali (escluso il diritto di pubblicazione), che sono inalienabili. Pertanto, il trasferimento di diritti d'autore e diritti correlati è circoscritto ai seguenti diritti:

- Pubblicazione delle opere (o autorizzazione ad altre persone a pubblicare le opere)
- Diritti economici.

Il trasferimento di questi diritti è concesso sottoforma di contratto di trasferimento, che, per essere valido, deve essere:

- Concluso per iscritto, ovvero in qualsiasi altra forma considerata come transazione scritta.
- Firmato e sigillato (se le parti sono dotate di timbro) dalle parti. Inoltre, tutte le pagine dell'accordo e le sue appendici devono essere siglate e sigillate
- La lingua usata nel contratto deve essere concordata dalle parti.

Inoltre, il contratto di trasferimento di diritti d'autore o diritti correlati deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Nomi e indirizzi del cedente e del cessionario, in caso di cessione del titolo
2. Nomi e indirizzi del licenziante e del licenziatario, in caso di licenza

3. Circostanze del trasferimento
4. Ambito della licenza, in caso di licenza
5. Corrispettivo e modalità di pagamento
6. Diritti e doveri delle parti
7. Responsabilità per inadempimento contrattuale

Se il diritto d'autore o i diritti correlati che si vogliono trasferire sono in comproprietà, il trasferimento dei diritti deve essere concordato da tutti i comproprietari.

Altresì, qualora un'opera protetta da diritto d'autore sia in comproprietà, i titolari del diritto d'autore o dei diritti correlati possono cedere a terzi il proprio titolo nella sua parte separata.

Infine, qualora il diritto d'autore o i diritti correlati siano concessi in licenza a terzi, i terzi hanno facoltà di concedere a loro volta in licenza tali diritti, previa autorizzazione del titolare del diritto d'autore o dei diritti correlati.

Una volta redatto il contratto di trasferimento a norma di Legge, il contratto di trasferimento deve essere presentato presso il COV a mezzo domanda di rinnovo dei diritti d'autore o diritti correlati.

Ai della Clausola 3, Articolo 36 del Decreto N. 22/2018/NĐ-CP, la domanda per il trasferimento prevede un fascicolo contenente:

1. Modulo di domanda per la registrazione del diritto d'autore o diritto correlato utilizzando il modulo prescritto di cui all'Appendice 2 della Circolare N. 08/2016/TT-BVHTTDL
2. Due copie dell'opera (o due copie della riproduzione dell'opera, registrazione fonografica, video o trasmissione)
3. Documentazione che attesta la modifica del titolare dei diritti trasferiti e trasferibili

Altresì, il precedente certificato di registrazione dei diritti d'autore o dei diritti correlati deve essere restituito.

Entro 12 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda valida, ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto N. 22/2018/NĐ-CP, il COV modificherà il certificato di registrazione del diritto d'autore o dei diritti correlati. Qualora la domanda sia rifiutata, il COV ne darà comunicazione al richiedente.





# LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

---

# LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Il concetto di indicazioni geografiche è stato definito per la prima volta nella Clausola 1, Articolo 2 dell'Accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al Commercio (TRIPS), ai sensi di della quale, per indicazione geografica si intende un'indicazione intesa a identificare un prodotto come originario del territorio di un Paese o di un'area geografica o regione di tale Paese, la cui qualità, reputazione, notorietà o altre caratteristiche del prodotto sono riconducibili principalmente a questa origine geografica.

- Accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al Commercio (TRIPS), 15 Aprile 1994

Altresì, secondo l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), l'indicazione geografica (IG) è un segno utilizzato su prodotti che hanno una specifica origine geografica e possiedono qualità o reputazione dovute a tale origine. Inoltre, per funzionare come IG, un segno deve identificare un prodotto come originario di un determinato luogo, fornendo così un chiaro collegamento tra il prodotto e il suo luogo di produzione originario.

In Vietnam, la Clausola 22, Articolo 4 della Legge sulla Proprietà Intellettuale stabilisce che l'IG indica il segno utilizzato per identificare un prodotto come originario di una specifica regione, località, territorio o Paese.

Secondo i concetti di cui sopra, le indicazioni geografiche sono "segni". Tuttavia, a differenza dei marchi, che possono essere qualsiasi segno distintivo di prodotti o servizi, le indicazioni geografiche sono solitamente nomi o segni visivi, simboli che hanno la funzione di indicare l'origine geografica del prodotto. Ad esempio, alcune IG Vietnamite sono il litchi di Thanh Ha, il pomelo di Doan Hung, il caffè di Buon Ma Thuot, ecc.

In questo caso, si rileva che nell'ambito dell'EVFTA (Sezione B, Capitolo 12), il Vietnam si è impegnato a tutelare un totale di 169 IG europee, che sono quindi state automaticamente riconosciute e protette all'entrata in vigore dell'accordo, in data 1° Agosto 2020.

Champagne, Feta, Parmigiano Reggiano, Rioja e Roquefort sono alcuni esempi di indicazioni geografiche dell'UE ora protette automaticamente in Vietnam. Gli agricoltori, le imprese o le associazioni dell'UE che producono e distribuiscono prodotti etichettati con queste IG possono ora intervenire per fermare le attività illegali che minano la reputazione delle IG attraverso la contraffazione, l'uso improprio o altri atti di concorrenza sleale.

La seguente tabella elenca le IG automaticamente tutelate in Vietnam in seguito all'entrata in vigore dell'EVFTA.

Nome dell'IG	Classe di Prodotto
Aceto Balsamico di Modena	Aceto
Asiago	Formaggi
Bresaola della Valtellina	Carni fresche, congelate e lavorate
Fontina	Formaggi
Gorgonzola	Formaggi
Grana Padano	Formaggi
Kiwi Latina	Frutta e noci fresche e lavorate
Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	Frutta e noci fresche e lavorate
Mortadella Bologna	Carni fresche, congelate e lavorate
Mozzarella* di Bufala Campana	Formaggi
Parmigiano* Reggiano	Formaggi
Pecorino* Romano	Formaggi
Prosciutto di Parma	Salumi secchi
Prosciutto di San Daniele	Salumi secchi
Prosciutto Toscano	Salumi secchi
Provolone* Valpadana	Formaggi
Taleggio	Formaggi
Grappa	Alcolici
Acqui / Brachetto d'Acqui	Vino
Asti	Vino
Barbaresco	Vino
Bardolino Superiore	Vino
Barolo	Vino

Nome dell'IG	Classe di Prodotto
Brunello di Montalcino	Vino
Chianti	Vino
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco	Vino
Prosecco	Vino
Dolcetto d'Alba	Vino
Franciacorta	Vino
Lambrusco di Sorbara	Vino
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Vino
Marsala	Vino
Montepulciano d'Abruzzo	Vino
Sicilia	Vino
Soave	Vino
Toscana/Toscano	Vino
Veneto	Vino
Vino Nobile di Montepulciano	Vino

\* le indicazioni "mozzarella", "parmesan", "pecorino", "provolone" non sono tutelate.

## UTILIZZO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

In Vietnam, lo Stato è proprietario delle IG vietnamite, e lo Stato concede il diritto di utilizzare le IG vietnamite a organizzazioni o individui che fabbricano prodotti recanti tali indicazioni geografiche in località pertinenti e immettono tali prodotti sul mercato. Lo Stato esercita direttamente il diritto di gestire le IG vietnamite o concede tale diritto alle organizzazioni che rappresentano gli interessi di tutte le parti cui è stato concesso il diritto di utilizzare le IG vietnamite.

L'uso di un IG è disciplinato nei seguenti atti ai sensi della Clausola 7, Articolo 124 della Legge sulla Proprietà Intellettuale:

- Apporre l'IG protetta in o su merci o confezioni, strutture commerciali e documenti relativi a transazioni ed attività commerciali
- Circolazione, offerta, pubblicità per la vendita o stoccaggio per la vendita di merci recanti l'IG protetta. Ai sensi dell'Articolo 21 del Decreto N. 103/2006/ND-CP, gli atti di circolazione comprendono atti di vendita, esposizione per la vendita, spedizione di prodotti
- Importare merci recanti l'IG protetta.

Tuttavia, l'utilizzo delle IG presenta anche alcune limitazioni. Infatti, ai sensi della Clausola 2, Articolo 139 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, i diritti sulle IG non sono trasferibili a terzi.

Tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti

In Vietnam, i diritti di proprietà industriale relativi alle IG sono stabiliti sulla base di una decisione dell'ente statale competente di concedere un certificato di tutela secondo le procedure di registrazione previste dalla Legge sulla Proprietà Intellettuale, oppure attraverso il riconoscimento della registrazione internazionale ai sensi di un trattato a cui il Vietnam ha aderito.

Il certificato di tutela di un'IG contiene l'organismo che gestisce tale IG, le organizzazioni e/o individui che hanno il diritto di utilizzare tale IG, l'IG protetta, le caratteristiche particolari dei prodotti recanti tale IG e le caratteristiche particolari delle condizioni geografiche e delle aree geografiche recanti tale IG.

Un certificato di tutela di un IG ha validità illimitata a partire dalla data di concessione. La validità può comunque venire meno qualora le condizioni geografiche determinanti per la notorietà, la qualità o le caratteristiche speciali dei prodotti recanti un'IG sono cambiate con conseguente perdita di tale notorietà, qualità o caratteristiche dei prodotti.

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE VIETNAMITE

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche vietnamite, il diritto di registrare le IG spetta allo Stato ai sensi dell'Articolo 88 della Legge sulla Proprietà Intellettuale. Pertanto, lo Stato consente l'esercizio del diritto alla registrazione delle IG ai terzi che producono prodotti recanti IG, ovvero le organizzazioni collettive che rappresentano tali produttori, e gli organi amministrativi delle località a cui tali IG si riferiscono. di esercitare il diritto alla registrazione delle indicazioni geografiche. Naturalmente, i soggetti che esercitano il diritto alla registrazione delle IG vietnamite non diventano titolari di tali IG.

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche di paesi esteri, le persone fisiche e le organizzazioni straniere titolari di diritti sulle indicazioni geografiche secondo le leggi del paese di origine hanno il diritto di registrare tali indicazioni

geografiche in Vietnam, ai sensi dell'articolo 8, decreto 103/2006/ND -CP. Tuttavia, sono automaticamente riconosciute e protette anche le indicazioni geografiche di paesi esteri se fanno parte del Trattato in cui le parti interessate riconosceranno e proteggeranno le proprietà intellettuali dell'altro.

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE ITALIANE E STRANIERE

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche di Paesi esteri, le persone fisiche e le organizzazioni straniere titolari di diritti sulle IG secondo le leggi del Paese di origine hanno il diritto di registrare tali IG in Vietnam ai sensi dell'Articolo 8 del Decreto N. 103/2006/ ND-CP.

Tuttavia, sono automaticamente riconosciute e protette le IG di Paesi esteri, qualora questi Paesi abbiano aderito a trattati internazionali di cui il Vietnam è membro, e ai sensi del quale le parti interessate riconosceranno e proteggeranno le proprietà intellettuali dell'altro Paese.

## CONDIZIONI PER LA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

L'Articolo 79 della Legge sulla Proprietà Intellettuale stabilisce due condizioni per il rilascio del certificato di protezione delle IG:

1. Il prodotto recante l'IG è originario della zona, località, territorio o Paese corrispondente a tale IG. Il fattore più importante è che il prodotto recante l'IG appartiene a una zona geografica speciale, ed il prodotto derivante da un'altra area geografica non garantisce tale qualità e prestigio. Per qualificarsi come originario di una determinata zona geografica, il prodotto raccolto, fabbricato, o trasformato a partire da tale zona geografica. Altresì, tale condizione richiede che esista l'area geografica corrispondente all'indicazione geografica, ovvero che l'area geografica di origine del prodotto sia l'area, località, territorio o Paese che corrisponde alle IG.
2. Il prodotto recante l'IG ha notorietà, qualità o caratteristiche riconducibili principalmente alle condizioni geografiche della zona, località, territorio o Paese corrispondente a tale IG. Nello specifico:
  - a) I prodotti recanti un'IG devono possedere una notorietà, una qualità o caratteristiche essenziali.
  - b) A tal proposito, la Clausola 2, Articolo 82 della Legge sulla Proprietà Intellettuale prevede che la qualità e le caratteristiche dei prodotti recanti un'IG devono essere determinate da uno o più criteri qualitativi, quantitativi o fisicamente, chimicamente, microbiologicamente percepibili, che possono essere testati con mezzi tecnici o da esperti attraverso metodologie appropriate.

- c) La specificità della qualità deve essere dimostrata da documenti autentici come prove, ricerche, sopralluoghi, ecc.
- d) Inoltre, la reputazione/notorietà dei prodotti recanti un'IG è determinata sulla base della fiducia dei consumatori in tali prodotti nella misura in cui tali prodotti sono ampiamente conosciuti e selezionati dai consumatori ai sensi della Clausola 1, Articolo 82 della Legge sulla Proprietà Intellettuale
- e) Esiste una relazione di dipendenza tra la reputazione, la qualità o le caratteristiche del prodotto e le condizioni geografiche del luogo di origine.
- f) Questa condizione richiede di dimostrare che i fattori specifici della zona geografica hanno influenzato e influito sulla qualità, le caratteristiche o la reputazione del prodotto. Ai sensi dell'Articolo 82 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, per condizioni geografiche rilevanti di un IG si intendono i *fattori naturali* e i *fattori umani* determinanti per la reputazione, la qualità e le caratteristiche dei prodotti recanti tale IG.
- g) I fattori naturali comprendono fattori climatici, idrologici, geologici, topografici ed ecologici e altre condizioni naturali.
- h) I fattori umani includono le capacità e le competenze dei produttori e i processi di produzione tradizionali delle località.
- i) Tuttavia, l'influenza dei fattori geografici sui diversi tipi di prodotti potrebbe variare. Pertanto, per tutelare le IG dei prodotti, è necessario dimostrare come i fattori naturali e i fattori umani influenzino la qualità e le caratteristiche del prodotto.

## OGGETTI NON TUTELABILI COME INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Ai sensi dell'Articolo 80 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, i seguenti oggetti non sono protetti come indicazioni geografiche:

- a) Nomi o indicazioni che sono diventati nomi generici di merci in Vietnam (ad esempio, vodka, whiskey, ecc.)
- b) IG di Paesi esteri dove non sono, o non sono più, tutelati o utilizzati
- c) IG identiche o simili a un marchio protetto, qualora l'uso di tale IG possa creare confusione quanto all'origine dei prodotti
- d) IG che inducono in errore i consumatori sulla vera origine geografica dei prodotti recanti tali IG.

## DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Ai sensi dell'Articolo 106 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, i documenti, i campioni e le informazioni che identificano un'IG che necessita di essere registrata per la protezione in una domanda di registrazione di un'indicazione geografica comprendono:

1. Dichiarazione per la registrazione dell'IG, ai sensi del Modello N. 05-CDDL di cui all'Appendice A della Circolare N. 01/2007/TT-BKHCN, che contiene il nome o il segno dell'IG, e il prodotto recante l'IG <https://ipvietnam.gov.vn/documents>
2. Descrizione delle caratteristiche peculiari e della qualità, o notorietà del prodotto recante l'IG, ed elementi particolari di condizioni naturali determinanti per le caratteristiche peculiari e della qualità, o notorietà del prodotto. La descrizione dovrebbe contenere:
  - a) Descrizione del prodotto in questione, comprese le materie prime, e proprietà fisiche, chimiche, microbiologiche e percettibili del prodotto
  - b) metodo di identificazione della zona geografica recante l'IG
  - c) prove comprovanti che il prodotto è originario di tale area geografica ai sensi delle condizioni per la tutela di cui all'Articolo 79 della Legge sulla Proprietà Intellettuale ed elencate sopra
  - d) descrizione degli stabili e dei metodi di produzione e trasformazione del prodotto
  - e) Informazioni sui meccanismi di controllo o autocontrollo delle caratteristiche peculiari o della qualità del prodotto
3. Carta topografica della zona geografica recante l'IG
4. Documenti comprovanti che l'IG è tutelata nel Paese di origine, in caso di origine geografica straniera
5. Procura (se la domanda è presentata da un rappresentante)
6. Documenti che attestino il diritto di registrazione dell'IG
7. Documenti che provino il diritto di priorità (se questo diritto è rivendicato)

## L'ITER DI REGISTRAZIONE

La domanda di registrazione dell'IG è ricevuta dal NOIP solo se la domanda è composta almeno i documenti a corredo della domanda di cui sopra.

La data di deposito è la data in cui la domanda è ricevuta dal NOIP, oppure la data di deposito internazionale nel caso di domanda depositata ai sensi di un trattato internazionale.

1. In primo luogo, i funzionari preposti condurranno un **esame formale** della domanda di registrazione dell'IG, che dovrà rispettare i requisiti di conformità ai termini di Legge. In particolare, a seguito di questo primo esame formale, la domanda di registrazione potrebbe essere considerata invalida nei seguenti casi:
  - a) La domanda non soddisfa i requisiti formali
  - b) L'oggetto dichiarato nella domanda non è idoneo alla tutela
  - c) Il richiedente non possiede diritti di registrazione
  - d) La domanda è depositata in violazione dei regolamenti sulle modalità di deposito
  - e) Il richiedente non paga le tasse e gli oneri correlati

Per le domande di registrazione che rientrano nelle fattispecie sopraelencate, il NOIP procede a:

- a) Notificare il rifiuto ad accettare la domanda formalmente invalida, motivando chiaramente e fissando un termine entro il quale il richiedente può correggere gli errori o opporsi a tale rifiuto;
- b) Notificare il rifiuto ad accettare la domanda formalmente invalida qualora il richiedente non corregga gli errori rilevati, corregga gli errori in modo improprio o non sollevi un'obiezione giustificata alla notifica di rifiuto di cui alla lettera a.

Nel caso in cui, a seguito dei casi sopraelencati, il richiedente corregga adeguatamente gli errori ovvero sollevi un'obiezione giustificata, ovvero nel caso in cui la domanda iniziale sia accolta, il NOIP rilascia una notifica di accoglimento della domanda.

È importante rilevare che le domande di registrazione respinte si considerano non depositate.

2. Le domande accolte dovranno essere pubblicate dal NOIP sulla Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale, entro due (2) mesi dalla data di notifica dell'accettazione della domanda.

Prima che le domande di registrazione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale, il NOIP deve mantenere riservate le informazioni ivi contenute. Naturalmente, nel caso vi sia una fuoriuscita di informazioni che causi perdite e danno ai soggetti richiedenti, i funzionari in carico della pratica sono tenuti al rimborso del danno a norma di Legge.

A partire dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale fino a prima della data di emissione della decisione di concessione del titolo di protezione, ogni terzo ha il diritto di esprimere un parere al NOIP circa la concessione o il rifiuto di concedere un titolo di protezione per tale domanda. Tali pareri devono essere formulati per iscritto ed essere accompagnati da documenti di supporto ovvero devono citare la fonte dell'informazione.

3. Una volta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale, il NOIP è tenuto a condurre e completare un'esame sostanziale della domanda di registrazione dell'IG entro diciotto (6) mesi dalla data di pubblicazione.

Una volta che la domanda viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale e prima che venga notificata la concessione del titolo ovvero il rifiuto alla concessione, in ogni caso il richiedente ha facoltà di:

- a) Modificare o integrare la domanda di registrazione
- b) Dividere la domanda
- c) Richiedere la registrazione di modifiche circa il nome o l'indirizzo del richiedente

In ogni caso, l'eventuale modifica o integrazione di una domanda di registrazione non deve ampliare l'ambito dell'oggetto già esposto o indicato in tale domanda, non deve modificare la natura dell'oggetto di registrazione indicato nella domanda, e deve garantire l'uniformità dell'applicazione.

Inoltre, prima che venga notificata la concessione del titolo ovvero il rifiuto alla concessione, il richiedente ha diritto di rendere una dichiarazione scritta circa il ritiro della domanda di registrazione dell'IG, a proprio nome o tramite un rappresentante mezzo procura indicante chiaramente l'autorizzazione al ritiro della domanda di registrazione. Dal momento in cui il richiedente dichiara il ritiro della domanda, cessano tutte le ulteriori procedure relative a tale domande. Altresì, le tasse e gli oneri già corrisposti in relazione alle procedure ancora avviate sono rimborsati al richiedente, su sua richiesta. In generale, tutte le domande di registrazione ritirate si considerano non depositate.

4. Completato l'esame sostanziale, il NOIP ha facoltà di rifiutare la concessione della tutela nei seguenti casi:

- a) Se vi sono motivi per affermare che l'oggetto indicato nella domanda non soddisfa pienamente le condizioni per la tutela
- b) Se la domanda soddisfa le condizioni per la concessione della tutela ma non ha la data di deposito o di priorità più anticipata nel caso due o più domande siano depositate da soggetti diversi per la stessa IG (principio del *first to file*)
- c) Qualora vi siano due o più domande che soddisfano tutte le condizioni per il rilascio di un IG e aventi la stessa priorità, ed i richiedenti non si accordino per la concessione della tutela ad una sola domanda

In caso di rifiuto, il NOIP procede come segue:

- a) Notifica il rifiuto di concedere la tutela, indicandone chiaramente i motivi e fissando un termine entro il quale il richiedente può opporsi

In caso di opposizione, la relativa domanda di registrazione è riesaminata in relazione alle materie oggetto dell'opposizione.

- b) Notifica il rifiuto di concedere la tutela se il richiedente, alla notifica del primo rifiuto, non solleva obiezioni o fa un'obiezione ingiustificata a tale rifiuto

Altrimenti, qualora l'esito dell'esame sostanziale sia positivo ovvero se il richiedente ha sollevato un'opposizione giustificata al rifiuto, il NOIP concede un certificato di registrazione dell'IG e lo iscrive nel Registro Nazionale della Proprietà Industriale.

## UTILIZZO IMPROPRIO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Ai sensi dell'Articolo 129 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, i seguenti atti sono considerati violazioni delle IG:

1. Utilizzare IG protette per prodotti che non soddisfano i criteri delle caratteristiche peculiari e della qualità dei prodotti recanti IG, sebbene tali prodotti provengano da aree geografiche recanti tale indicazione geografica  
Una delle condizioni affinché un prodotto possa recare un IG protetta è che il prodotto abbia una qualità o una caratteristica che è principalmente influenzata dalle condizioni geografiche di una determinata area geografica. Di conseguenza, un prodotto originario di un determinato luogo ma privo delle caratteristiche peculiari di quella zona non sarà idoneo all'IG. I prodotti che non soddisfano queste condizioni ma hanno comunque la propria IG

di una determinata regione sono considerati lesivi dei diritti relativi alle IG

2. Utilizzare IG protette per prodotti simili a prodotti recanti indicazioni geografiche allo scopo di trarne vantaggio in termini di notorietà e popolarità

Per ottenere una valida IG, un prodotto deve possedere le proprietà e le qualità, che sono caratteristiche di una zona, e allo stesso tempo deve essere un prodotto originario di quella regione. In alcuni casi, un prodotto è prodotto da un produttore con caratteristiche specifiche di una regione, ma il prodotto non proviene effettivamente da quella regione. E il produttore sta solo cercando di sfruttare questa somiglianza per indurre in errore i clienti, così il produttore può trarre vantaggio dalla reputazione del prodotto originale. Tale caso è considerato violazione dei diritti relativi alle IG

3. Utilizzare qualsiasi segno identico o simile a un IG protetta per prodotti non originari di aree geografiche recanti tale IG, e quindi indurre i consumatori a credere che tali prodotti provengano da tali aree geografiche

Sebbene alcuni prodotti non abbiano un IG di un'area, il produttore vi stampa dei cartelli che consentono ai consumatori di associare facilmente tale IG (ad esempio: la bandiera nazionale, il nome della regione tradotto in un'altra lingua, il simbolo di quella regione, ecc.). Questi segni fanno erroneamente credere ai consumatori che il prodotto porti l'IG di quella regione. Anche questo caso è considerato una violazione dei diritti relativi alle IG

4. Utilizzo di IG protette di vini o alcolici non originari di aree geografiche recanti tale IG, anche quando è indicata la vera origine delle merci o sono utilizzate indicazioni geografiche sotto forma di traduzioni o trascrizioni, o accompagnate da parole come "categoria", "modello", "tipo", "imitazione" o simili
5. Ciò vale anche se il produttore di vini o alcolici annota o stampa sul prodotto l'effettiva indicazione geografica del vino e degli alcolici

Di conseguenza, per la determinazione degli atti in violazione dei diritti della IG protetta, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. L'IG è protetta da diritti di proprietà intellettuale;
2. Esiste un'atto in violazione dell'IG;
3. La persona che compie la violazione non è né il titolare né qualsiasi persona autorizzata dalla Legge o da un'ufficio competente
4. La violazione ha avuto luogo in Vietnam, ovvero su Internet ma diretta a consumatori o utenti Vietnamiti.

Altresì, ai sensi dell'Articolo 12 del Decreto N. 105/2006/ND-CP, gli elementi considerati in violazione di un IG (contraffazione dell'IG) sono segni apposti su prodotti, loro imballaggi, mezzi di servizi, documenti di transazione, insegne, mezzi di pubblicità o altri mezzi di attività che sono identici o confondibili con l'IG protetta.

La base per l'accertamento di un elemento di violazione di un IG protetta riguarda l'ambito della tutela indicato nella decisione sulla registrazione dell'IG.

Al fine di determinare se un segno sospetto sia un elemento di violazione di un IG e quindi considerato contraffatto, è necessario confrontare tale segno con l'IG e allo stesso tempo confrontare i prodotti recanti tale segno con i prodotti protetti. Un elemento in violazione può essere confermato solo se:

1. Il segno sospetto è identico o simile modo confondibile simile all'IG protetta

Un segno è considerato identico a un IG protetta se ha la stessa composizione di parole, compreso il modo di pronuncia, il modo di trascrizione fonetica di lettere, significato, immagine e simbolo. Altresì, un segno è considerato simile in modo confondibile a un IG protetta se è simile in termini di composizione delle parole, modo di pronuncia, modo di trascrizione fonetica di lettere, significato, immagine e simbolo

2. I prodotti recanti il segno sospetto sono identici o simili a quelli recanti l'IG protetta,

Un prodotto è considerato identico o simile ad altri recanti l'IG protetta se identico o simile per sostanza, funzioni, utilità e canale di distribuzione

Per i vini e gli alcolici, salvo quanto previsto ai punti 1 e 2 sopra, sono considerati un elemento di violazione dei diritti dell'IG segni identici, compresa la loro espressione sotto forma di traduzione o trascrizione fonetica o accompagnata da parti del discorso, tipi, forme, adattamenti o termini simili, ed utilizzati per prodotti non originari della zona geografica recante l'IG protetta.

La portata della tutela è la base per determinare la violazione. Di conseguenza, nel caso in cui si rilevi una violazione della tutela, i titolari del diritto e l'organismo che gestisce l'indicazione geografica hanno il diritto di applicare misure adeguate per tutelare l'IG. In particolare, è possibile applicare le seguenti misure di autotutela:

1. Applicare misure cd. tecnologiche per prevenire atti in violazione dell'IG:
  - a) Visualizzazione di informazioni indicative sull'origine della violazione, titolo di tutela, titolare, portata e periodo di tutela e altre informazioni sui diritti dell'IG al fine di informare che i prodotti sono protetti e avvertire che l'IG non dovrebbe essere violata

- b) Utilizzare mezzi o misure tecniche per contrassegnare, identificare, distinguere e proteggere i prodotti protetti
2. Richiedere a qualsiasi organizzazione o individuo che commetta un atto di violazione dei diritti dell'IG di porre fine a tale atto, fare pubbliche scuse o rettifiche, e compensare i danni provocati inviando notifiche scritte ai trasgressori. Tali notifiche scritte devono contenere informazioni sull'origine della violazione, il titolo di protezione, il nome del titolare, la portata e la durata della protezione e fissare un periodo di tempo ragionevole per il trasgressore per porre fine all'atto di violazione.
  3. Richiedere all'organo statale competente di trattare gli atti di violazione dell'IG in conformità con le disposizioni della Legge sulla Proprietà Intellettuale ed altre leggi pertinenti.
  4. Avviare una causa presso un tribunale o un reclamo presso un centro di arbitrato per proteggere i diritti e gli interessi legittimi del titolare.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore, oltre ad applicare misure di autoprotezione è possibile richiedere alle agenzie statali competenti di gestire le violazioni secondo le disposizioni di Legge. A seconda della gravità della violazione, l'autorità competente emetterà una pena adeguata.

Infatti, ai sensi dell'Articolo 199 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, qualsiasi organizzazione o individuo che commetta un atto di violazione delle IG deve, a seconda della natura e della gravità di tale violazione, essere trattata mediante l'applicazione di rimedi civili, amministrativi o penali:

- L'applicazione dei rimedi civili e penali è di competenza dei tribunali. Nei casi necessari, i tribunali possono applicare misure provvisorie urgenti previste dalla legge
- L'applicazione dei rimedi amministrativi è di competenza degli ispettorati, degli uffici di polizia, degli uffici di gestione del mercato, degli uffici doganali e dei comitati del popolo a tutti i livelli. In casi necessari, tali organismi possono applicare misure preventive previste dalla Legge o misure per garantire il pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla Legge
- L'applicazione delle misure di controllo delle importazioni ed esportazioni relative alle IG rientra nell'autorità degli uffici doganali.

## RIMEDI CIVILI

I tribunali possono applicare i seguenti rimedi civili nei rapporti con organizzazioni e individui che hanno commesso atti di violazione delle IG:

- Cessazione obbligatoria degli atti illeciti
- Scuse pubbliche obbligatorie e rettifica
- Obbligo di esecuzione degli obblighi civili
- Obbligo del risarcimento del danno
- Distruzione, distribuzione o utilizzo a fini non commerciali di prodotti, materie prime, materiali e impianti utilizzati principalmente per la produzione o il commercio di beni che violano i diritti delle IG, a condizione che tale distruzione, distribuzione o utilizzo non pregiudichi lo sfruttamento delle IG da parte degli aventi diritto

Altresì, ai sensi dell'Articolo 206 della Legge sulla Proprietà Intellettuale, i titolari del diritto e l'organismo che gestisce l'IG hanno facoltà di chiedere al giudice di applicare misure provvisorie urgenti, all'atto o dopo l'avvio di una causa, se:

1. Esiste il pericolo di danni irreparabili a tale titolare e organismo
2. È probabile che le merci sospettate di aver violato i diritti di IG o le prove relative all'atto di violazione dei diritti di IG vengano disperse o distrutte a meno che non siano protette tempestivamente.

Il giudice può pronunciarsi sull'applicazione di provvedimenti provvisori urgenti su richiesta di un titolare del diritto o dell'organismo che gestisce l'IG, prima di sentire la parte soggetta a tali provvedimenti.

Le seguenti misure urgenti provvisorie possono essere applicate ai beni sospettati di violare i diritti di IG o alle materie prime e ai materiali, o agli impianti di produzione o commercio di tali beni:

- a) Conservazione
- b) Sequestro
- c) Sigillatura; vietare qualsiasi alterazione dello stato originario; vietare qualsiasi movimento
- d) Divieto di trasferimento di proprietà
- e) Altre misure ai sensi del Codice di procedura civile.

## **RIMEDI AMMINISTRATIVI**

Sono passibili di sanzioni amministrative i seguenti atti di violazione dei diritti di IG:

1. Atti di violazione dei diritti di IG che causano perdite e danni ai consumatori o alla società
2. Mancata cessazione di un atto di violazione dei diritti di IG nonostante il titolare del diritto di IG abbia emesso un

avviso scritto chiedendo la cessazione di tale atto

3. Produrre, importare, trasportare o commerciare merci recanti IG contraffatte (e merci o i loro colli recanti un marchio o segno identico o indistinguibile da un marchio o IG attualmente tutelati per quelle stesse merci, senza l'autorizzazione del titolare del marchio o dell'organismo che gestisce l'indicazione geografica)
4. Produzione, importazione, trasporto o commercio di articoli recanti un IG che è identica o confondibile con un IG protetta.

Qualsiasi organizzazione o individuo che commette un atto di violazione dei diritti di IG sarà obbligato a porre fine a tale atto e sarà soggetto a una delle seguenti sanzioni principali:

- Una cauzione
- Una sanzione pecuniaria.

Altresì, a seconda della natura e della gravità della violazione, può essere soggetto anche ad una delle seguenti ulteriori sanzioni:

- Confisca di beni, materie prime e materiali contraffatti e strutture utilizzate principalmente per la produzione o il commercio di tali beni contraffatti;
- Sospensione a tempo determinato dell'attività imprenditoriale nel settore in cui è stata commessa l'infrazione.

Infine, per sanare le conseguenze della violazione, coloro che violano i diritti di proprietà intellettuale possono essere soggetti anche a:

- Distruzione, distribuzione o uso obbligatori per scopi non commerciali di beni contraffatti, nonché materie prime e materiali, e strutture utilizzate principalmente per la produzione o il commercio di tali beni contraffatti, a condizione che tale distruzione, distribuzione o utilizzo non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti da parte dei titolari;
- Trasporto obbligatorio fuori dal territorio del Vietnam di merci in transito che violano i diritti di proprietà industriale o riesportazione obbligatoria di merci contraffatte e materiali e materie prime importati e strutture utilizzate principalmente per la produzione o il commercio di tali merci contraffatte dopo che gli elementi illeciti sono stati rimossi da tali beni.

## RIMEDI PENALI

Chiunque commetta un atto di violazione dei diritti di IG che coinvolga un elemento criminale è perseguito penalmente secondo il diritto penale.

## RESPONSABILITÀ PER USO ILLEGALE

Con l'uso illecito delle IG, normalmente sorgono tre responsabilità:

- Risarcimento del danno
- Esecuzione della sanzione
- Attuazione delle misure correttive di cui al precedente paragrafo

Queste responsabilità sono chiaramente definite nel Decreto N. 99/2013/ND-CP sulle sanzioni per le violazioni amministrative della proprietà industriale.

## RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai sensi dell'articolo 16 del Decreto N. 105/2006/ ND-CP, il danno risultante da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale è costituito da perdite effettive, comprese le perdite fisiche e spirituali direttamente causate al titolare del diritto di proprietà intellettuale da atti di violazione di detti diritti. I danni sono considerati perdite effettive quando sussistono tutte le seguenti basi:

- Il beneficio fisico o spirituale è reale e appartiene alla persona lesa
- La persona lesa potrebbe conseguire il beneficio di cui sopra
- Vi è una diminuzione o una perdita del beneficio della persona lesa dopo che la violazione è stata commessa rispetto alla possibilità di ottenere tale beneficio se tale violazione non si verificasse ed è la causa diretta di tale diminuzione o perdita del beneficio.

La determinazione del danno si basa sull'evidenza fornita dalle parti, inclusi gli esiti della valutazione e le dichiarazioni che espongono chiaramente le basi per la determinazione e il calcolo dell'ammontare del danno. Di solito si tratta di perdite di proprietà; diminuzioni di reddito e profitti, perdite di opportunità commerciali, ecc.

Sulla base della determinazione dell'ammontare del danno per perdita e danno causato da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la parte lesa può richiedere al Tribunale di decidere l'ammontare del danno nonché costi ragionevoli, comprese le spese per la custodia temporanea, la manutenzione, il deposito di beni contraffatti, i costi per l'attuazione di misure urgenti provvisorie, le spese ragionevoli per l'assunzione del servizio di valutazione, la prevenzione e il rimedio delle conseguenze della violazione e i costi di notifica e correzione della percezione pubblica relativi agli atti di contraffazione.

## SANZIONI

In primo luogo, con la responsabilità di attuare e gestire le violazioni amministrative, una persona sarà sanzionata quando vende, offre, trasporta (anche in transito), immagazzina o espone per la vendita beni o servizi che violano il diritto all'IG, sia esso autocostruito o mutuato da terzi. La sanzione dipenderà dal valore dei beni o servizi come segue:

Valore di beni o servizi	Sanzione
Uguale o inferiore a VND3,000,000	Ammonizione, o sanzione da VND500,000 a VND2,000,000
Da oltre VND3,000,000 a VND5,000,000	Sanzione da VND2,000,000 a VND4,000,000
Da oltre VND5,000,000 a VND10,000,000	Sanzione da VND4,000,000 a VND8,000,000
Da oltre VND10,000,000 a VND20,000,000	Sanzione da VND8,000,000 a VND15,000,000
Da oltre VND20,000,000 a VND40,000,000	Sanzione da VND15,000,000 a VND25,000,000
Da oltre VND40,000,000 a VND70,000,000	Sanzione da VND25,000,000 a VND40,000,000
Da oltre VND70,000,000 a VND100,000,000	Sanzione da VND40,000,000 a VND60,000,000
Da oltre VND100,000,000 a VND200,000,000	Sanzione da VND60,000,000 a VND80,000,000
Da oltre VND200,000,000 a VND300,000,000	Sanzione da VND80,000,000 a VND110,000,000
Da oltre VND300,000,000 a VND400,000,000	Sanzione da VND110,000,000 a VND150,000,000
Da oltre VND400,000,000 a VND500,000,000	Sanzione da VND150,000,000 a VND200,000,000
Oltre VND500,000,000	Sanzione da VND200,000,000 a VND250,000,000

In particolare, le sanzioni pecuniarie per le fattispecie di cui sopra aumentano anche di 1-2 volte rispetto alla sanzione prescritta (ma non superiore a VND250,000,000) se i trasgressori compiono o incaricano terzi a compiere i seguenti atti:

- Progettazione, fabbricazione, lavorazione, assemblaggio e confezionamento di merci recanti segni di violazione dei diritti delle IG
- Stampa, incollaggio, attaccatura, colata, stampaggio o altre forme di timbri, etichette e altri articoli recanti segni di violazione dei diritti delle IG
- Importazione di merci recanti segni di violazione dei diritti delle IG

Per le suddette infrazioni, senza determinazione del valore di beni o servizi sarà inflitta una sanzione da VND10,000,000 a VND30,000,000.

Per quanto riguarda l'utilizzo di segni che violano i diritti delle IG su segni, documenti di transazione commerciale, mezzi commerciali, veicoli di servizio e imballaggi di merci, sarà inflitta una sanzione da VND10,000,000 a VND20,000,000.

Inoltre, a parte le sanzioni, l'attività commerciale dei trasgressori può essere sospesa per un periodo compreso tra 1 e 3 mesi.

Tuttavia, si segnala che, qualora la scala produttiva sia ampia o la violazione sia intenzionale, ripetuta, o cagiona un grave danno, è possibile che le violazioni dei diritti relativi alle IG siano soggette a sanzioni pecuniarie ai sensi del Codice Penale.

In tal caso, e soltanto per le persone fisiche, tali sanzioni saranno le seguenti:

- Sanzione da VND50,000,000 a VND500,000,000 e una pena non detentiva fino a tre anni, qualora gli atti in violazione si realizzino su scala commerciale e rientrino in una delle seguenti fattispecie:
  - Procurano illeciti profitti di ammontari da VND100,000,000 a VND300,000,000
  - Arrecano un danno al titolare dell'IG (o al titolare del marchio) da VND200,000,000 a VND500,000,000
  - Merci contraffatte di valore compreso tra VND 200,000,000 e VND500,000,000
- Altresì, le violazioni in una delle seguenti circostanze comporteranno una multa compresa tra VND 500,000,000 e VND1,000,000,000 o una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni:
  - Reato organizzato
  - Reato commesso due o più volte
  - Reato genera profitti illegali, che ammontano ad almeno VND300,000,000
  - Reato causa un danno al titolare dell'IG (o al titolare del marchio), che ammonta ad almeno VND500,000,000
  - Reato per merci contraffatte del valore di almeno VND500,000,000

Inoltre, ai trasgressori può essere applicata anche una multa da VND20,000,000 a VND200,000,000, il divieto di ricoprire determinati incarichi, esercitare determinate professioni o svolgere determinati lavori per un periodo da uno a cinque anni.

Invece, le sanzioni applicabili alle persone giuridiche sono le seguenti:

- Sanzione da VND500,000,000 a VND2,000,000,000, qualora gli atti in violazione rientrino in una delle seguenti fattispecie:

- Si realizzano su scala commerciale
  - Procurano illeciti profitti di ammontari da VND100,000,000 a VND300,000,000
  - Arrecano un danno al titolare dell'IG (o al titolare del marchio) da VND200,000,000 a VND500,000,000
  - Merci contraffatte di valore compreso tra VND 300.000.000 e VND500.000.000
- Altresì, le violazioni in una delle seguenti circostanze comporteranno una multa compresa tra VND 2,000,000,000 e VND5,000,000,000 oppure l'attività dell'impresa sarà sospesa per un periodo tra sei (6) e ventiquattro (24) mesi:
- Reato organizzato
  - Reato commesso due o più volte
  - Reato genera profitti illegali, che ammontano ad almeno VND300,000,000
  - Reato causa un danno al titolare dell'IG (o al titolare del marchio), che ammonta ad almeno VND500,000,000
  - Reato per merci contraffatte del valore di almeno VND500,000,000

Inoltre, le imprese possono anche essere soggette ad un'ulteriore sanzione da VND100.000.000 a VND300.000.000, e possono essere inibite dallo svolgimento di qualsiasi attività, oppure di operare in determinati settori o di attrarre capitali d'investimento, per un periodo da uno a tre anni.





---

[www.ice.it](http://www.ice.it)

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 