




**INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DESK**  
*Italian Trade Commission - HCMC Office*  
*Trade Promotion Section of the Italian Embassy*

# **NEWSLETTER n.08**

**LUGLIO 2009**



*Ministero dello Sviluppo Economico*

**ITALIA**   
Italian Trade Commission

## Newsletter n. 08 - HCMC, Luglio 2009

Benvenuti alla nostra 8<sup>a</sup> Newsletter - Luglio 2009.

Nella 7<sup>a</sup> Newsletter, abbiamo menzionato il processo di emendamento e di integrazione della Legge sulla PI 2005 in occasione della 9<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea Nazionale del Vietnam. In questa edizione, continueremo a trattare questo argomento di alto profilo, fornendoVi maggiori dettagli.

Per qualsiasi commento o richiesta, non esitate a contattarci all'indirizzo: [iprdesk.hochiminh@ice.it](mailto:iprdesk.hochiminh@ice.it).

Cordialmente,

Martino Castellani

Head of the IPR Desk HCMC

Intellectual Property Rights Desk

Italian Trade Commission –

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

11 Doan Van Bo – District 4, HCMC - Vietnam

Tel: +84 8 38269646

Fax: +84 8 38269647

Email: [iprdesk.hochiminh@ice.it](mailto:iprdesk.hochiminh@ice.it)

## Newsletter n. 08 - HCMC, Luglio 2009

Nonostante il permanere di divergenze d'opinione all'interno del dibattito, in data 19 giugno 2009, la 12<sup>a</sup> Assemblea Nazionale ha approvato la Bozza di emendamento e integrazione della Legge sulla PI 2005 nonché la Bozza di emendamento e integrazione del Codice Penale, in cui viene modificata la normativa relativa alle violazioni dei diritti di PI.

### **I. Principali tematiche nel dibattito sulla bozza di legge (di seguito anche definita "la nuova legge").**

#### **1. Status giuridico dell'Agente di PI**

Lo status giuridico delle organizzazioni che forniscono servizi di PI in Vietnam ha rappresentato un tema scottante del dibattito. Molti deputati convenivano che a organizzazioni sprovviste di status giuridico indipendente, operanti sotto gli auspici di organizzazioni straniere, quali ad esempio uffici di rappresentanza o sedi di studi legali stranieri/Agenti di PI stranieri, non debba essere consentito di fornire servizi di PI.

Nella diversità dei pareri è stato raggiunto un accordo, secondo cui la PI costituirebbe una tipologia speciale di servizio scientifico-tecnologico e qualunque errore commesso da un fornitore di servizi di PI causerebbe una grave e invisibile perdita di diritti di proprietà per la clientela. In tali casi, in quale modo saranno responsabili i fornitori di servizi non aventi uno status giuridico indipendente? Si rende, perciò, necessaria una disposizione che permetta soltanto alle organizzazioni dotate di piena competenza giuridica di fornire servizi di PI al fine di garantire l'interesse dei proprietari di DPI, siano essi Vietnamiti o stranieri.

Inoltre, tale limitazione contribuirà a tutelare gli studi legali locali di PI nonché il loro mercato.

Secondo le statistiche, gli stranieri possiedono attualmente oltre il 40% dei DPI del Paese.

Infine, nella nuova legge, le organizzazioni in forma di cooperativa sono state aggiunte alla lista delle organizzazioni aventi i requisiti per fornire servizi di PI, mentre gli studi legali stranieri operanti in Vietnam sono esclusi da questo servizio (Art.154, Comma 1).

## Newsletter n. 08 - HCMC, Luglio 2009

### 2. Diritto d'Autore

Un altro argomento al centro del dibattito è stato l'estensione della tutela del diritto d'autore da 50 a 75 anni per le opere cinematografiche, fotografiche e teatrali, nonché per le opere d'arte applicata e opere anonime.

Molti deputati si sono opposti alla suddetta bozza ritenendo che l'attuale norma in materia, all'interno della Legge sulla PI 2005, sia già in linea con i regolamenti internazionali e sia adatta allo sviluppo socio-economico del Paese. Essa consente inoltre al Vietnam di perseguire il principio del "trattamento nazionale" dell'OMC (WTO).

Ciononostante si pensa che l'estensione della tutela del diritto d'autore ostacolerebbe l'accesso delle opere al pubblico, considerato che circa il 70% della popolazione vietnamita vive in zone rurali povere.

Eppure, la nuova legge estende tuttora il termine di tutela per le opere cinematografiche, le opere fotografiche, le opere d'arte applicata e le opere anonime a 75 anni dalla data della prima pubblicazione, o a 100 anni se entro 25 anni dopo la registrazione tale opera non è stata pubblicata (Art.27, Comma 2a).

#### segue...

Inoltre, il termine di tutela per le opere teatrali sarà calcolato sulla base della vita dell'autore, invece che sul suddetto metodo (Art. 27, Comma 2b).

Per quanto riguarda le *royalties* in caso di utilizzo di opere pubblicate senza l'obbligo del consenso, la legge bozza prevede che "le organizzazioni trasmettenti, che utilizzano opere pubblicate per la creazione dei propri programmi, i quali vengono sponsorizzati, pubblicizzati o venduti in qualsivoglia forma, non dovranno ottenere il consenso, ma dovranno corrispondere *royalties* o compensi ai proprietari del diritto d'autore sulla base di un accordo tra le parti", tuttavia, i deputati hanno sollevato la questione relativa al caso in cui l'utilizzatore e il proprietario del diritto d'autore non giungano ad un accordo. Di conseguenza, a prescindere dall'integrazione di tale nuova disposizione, è necessario stipulare che sia il Governo a decidere le *royalties* o i compensi per le parti, da applicare nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo, come stabilito dalla Convenzione di Berna (Art. 11bis).

( Art.30, Comma 1).

## Newsletter n. 08 - HCMC, Luglio 2009

Questa opinione è contemplata nella nuova legge, insieme a una nuova integrazione che precisa che le parti possono portare il caso in giudizio (Art.26, Comma 1 e Art.33, Comma 1).

Ai diritti del produttore è stato aggiunto il diritto di importare l'origine dei fonogrammi, videoregistrazioni

### 3. Varietà vegetali

La nuova legge ridefinisce i tipi di varietà vegetali, che possono essere i materiali riproduttivi e i materiali conseguentemente raccolti.

È stata estesa la portata del diritto del proprietario della varietà vegetale, avendo egli ora pieno diritto su tutti i materiali raccolti, anche illegalmente, che utilizzano i materiali riproduttivi di varietà vegetali protette.

Durante il dibattito, è emerso il suggerimento di aggiungere "varietà di microorganismo" alla legge, poiché la varietà di microorganismo sta diventando sempre più importante nell'era odierna dell'eco-tecnologia. Di fatto, molti prodotti finiti contenenti microrganismi efficaci creati da scienziati vengono isolati da altri, i quali possono utilizzare tali microrganismi ai propri fini commerciali senza dover far...

fronte ad alcuna restrizione dovuta alla mancanza di un quadro legislativo. Ad ogni modo, questo parere non è stato inserito nella nuova legge.

### 4. Deposito di domande

La maggioranza dei deputati hanno supposto che l'espansione del tempo per l'esame debba ritenersi un passo indietro nel processo di riforma amministrativa in corso in Vietnam, quindi, la legge bozza in materia è stata fortemente osteggiata.

Nonostante tale opposizione, il tempo limite per l'esame sostanziale viene esteso nella nuova legge: 18 mesi per un'invenzione, 9 mesi per un marchio e 7 mesi per un disegno industriale. Inoltre, la nuova legge integra anche una disposizione sul tempo limite per l'emendamento/integrazione di domande che, come definito, non deve superare 1/3 del tempo necessario per l'esame correlativo.

Secondo la nuova legge, il tempo per l'affermazione del diritto di utilizzo precedente per invenzione e disegno industriale dovrà decorrere dal momento del primo utilizzo precedente alla data della domanda o alla data di priorità.

## Newsletter n. 08 - HCMC, Luglio 2009

### 5. Agente di Valutazione

Dal momento che i deputati hanno raggiunto un accordo nel non assegnare alle autorità di gestione della PI la conduzione della valutazione di PI, potendo causare mancata trasparenza nel settore, la nuova legge apre la strada a organizzazioni non statali che svolgano questo ruolo e stipula criteri dettagliati relativi all'agente di valutazione.

### 6. Esecuzione di PI

#### *Provvedimenti amministrativi*

In riferimento alle violazioni dei DPI soggette a pena amministrativa, una nuova disposizione sul "l'atto di violazione, in quanto causa di danno ad autori, proprietari dei DPI" è stata introdotta in sostituzione dell'attuale e controversa sul "l'atto di non cessazione della violazione dei DPI, sebbene il proprietario dei DPI abbia emesso una notifica nella quale richiede la cessazione di tale violazione". La nuova norma non soltanto faciliterà il compito nei confronti dei violatori, ma apporterà anche una migliore tutela per i proprietari dei DPI.

Riguardo alla disposizione sulle multe pecuniarie applicabili alla violazione dei DPI, ivi inclusa la pirateria, i membri dell'Assemblea Nazionale hanno richiesto il mantenimento dell'attuale pena, la quale è stabilita ad un valore perlomeno uguale al valore delle merci scoperte in violazione, ma che non deve superare il quintuplo di tale valore. Tale disposizione è stata comunque sostituita da una nuova, per cui la pena pecuniaria viene determinata in conformità con le norme sui provvedimenti amministrativi (fissati a un massimo di 500 milioni di VND – un livello che non è ritenuto appropriato per i casi di pirateria).

Per quanto riguarda le misure di sospensione doganale, il termine di sospensione decorre dalla data in cui il richiedente riceve la notifica delle autorità doganali relativamente alla sospensione.

#### *Provvedimenti penali*

L'Assemblea ha altresì ratificato la Bozza sull'emendamento e integrazione del Codice Penale, le cui disposizioni in materia di reato legato ai DPI sono state modificate come segue:

In termini di fattori costituenti, nella vecchia legge, gli

## Newsletter n. 08 - HCMC, Luglio 2009

elementi “causa di grave danno”, oppure “che sono già stati sanzionati in sede amministrativa per tali atti o che sono già stati giudicati per tali illeciti, non aventi ancora diritto a condono del precedente penale ma perseveranti nel commetterli” erano imprescindibili nella determinazione del reato di pirateria. Nella nuova legge, essi sono stati eliminati e sostituiti da elemento “su scala commerciale”.

Gli atti di pirateria riconducibili a tale reato sono soltanto (i) l'atto di riproduzione dell'opera, fonogramma, videoregistrazione, e (ii) l'atto di distribuzione al pubblico di copie dell'opera, fonogramma, videoregistrazione.

Relativamente al reato sul diritto di proprietà industriale, soltanto gli atti intenzionali di contraffazione di marchi di fabbrica e di identificazione geografica protetta sono soggetti al codice penale.

Una sanzione penale più severa viene applicata a questo tipo di reato, la pena pecuniaria può variare da 50 milioni a 1 miliardo di VND.

### 7. Ulteriori modifiche ed emendamenti richiesti

Sebbene la Bozza sia stata ratificata, molti deputati hanno convenuto che le leggi sulla PI debbano essere riviste attentamente al fine di garantire che le disposizioni vietnamite siano compatibili con le norme internazionali. Dal loro punto di vista, in alcuni casi, le normative vietnamite sono più severe rispetto alle prescrizioni internazionali. Per esempio, secondo l'accordo TRIPS, le misure doganali sono applicabili in via prescrittiva soltanto a importazione sospetta, e non sono obbligatoriamente applicabili all'esportazione. La Legge vietnamita sulla PI stipula invece che tali misure sono applicabili sia all'importazione sia all'esportazione. Questa norma potrebbe costituire un grave ostacolo all'esportazione per lo stesso Vietnam.

Altri ritengono invece che ulteriori atti debbano essere aggiunti alla portata della violazione, al fine di garantire che qualsiasi atto di violazione del diritto del proprietario di PI venga sanzionato.

## Newsletter n. 08 - HCMC, Luglio 2009

### II. Notizie

Cooperazione ASEAN per l'Esame dei Brevetti (ASPEC)

Singapore, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Filippine, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Thailandia e Vietnam, quali Stati Membri dell'ASEAN, hanno lanciato un programma di Cooperazione ASEAN per l'Esame dei Brevetti (ASPEC). Si tratta del primo programma di cooperazione regionale sui brevetti.

Lo scopo del programma è di condividere i risultati di ricerca ed esame tra gli uffici aderenti così da permettere ai partecipanti dei Paesi parte del programma di ottenere i relativi brevetti più celermente ed efficacemente. Il progetto ridurrà potenzialmente il duplicarsi del lavoro di ricerca ed esame, facendo risparmiare tempo e fatica. Inoltre, il lavoro di ricerca ed esame svolto sulla domanda corrispondente funge da punto di riferimento utile nell'emissione di pratiche di qualità.

Il programma è stato avviato lo scorso 15 giugno 2009.

[http://www.noip.gov.vn/noip/cms\\_vn.nsf/vwDisplayContent/51A0B7C68CABA6A6472575DF00319F88?OpenDocument](http://www.noip.gov.vn/noip/cms_vn.nsf/vwDisplayContent/51A0B7C68CABA6A6472575DF00319F88?OpenDocument)

### III. Casi di PI

#### Scoperto covo di contraffazioni a Hanoi

Lo scorso 14 giugno 2009, la Polizia di Hanoi ha eseguito un controllo imprevisto di un veicolo che trasportava 55 sacchi di condimento falso portante un marchio giapponese famoso e 33 sacchi di detergente in polvere falso con un noto marchio americano.

Seguendo il veicolo verso l'abitazione-negoziato presso il Comune di Van Nam, Distretto di Phuc Tho ad Hanoi, la polizia ha rinvenuto un'enorme quantità di prodotti contraffatti esattamente uguali alle merci trasportate sopra accennate. Sono stati inoltre scoperti i materiali, i mezzi e le attrezzature usati per effettuare la contraffazione, ivi inclusi 92 sacchi di glutammato Ajinomoto, 51 sacchi e 17 cartoni di detergente in polvere con marchio americano, 127 chili di glutammato cinese, 25 sacchi di detergente in polvere senza etichettatura, decine di chili di sacchetti di plastica, una celofanatrice, una macchina stampatrice di data, bilance, etc.

L'uomo, che ha confessato davanti alla polizia, ha aggiunto anche che al fine di nascondere la contraffazione

## Newsletter n. 08 - HCMC, Luglio 2009

alla clientela e alle autorità, ha acquistato pochi prodotti originali da mettere in vetrina nel negozio insieme agli altri contraffatti.

Il caso ha richiesto ulteriori accertamenti da parte della polizia. Si tratta del secondo covo di produzione di glutammato falso e detergente in polvere venuto recentemente alla luce nei sobborghi di Hanoi, il primo è stato menzionato nella nostra 7<sup>a</sup> Newsletter.

<http://ddd.com.vn/20090615052545190cat132/phat-hien-lo-san-xuat-bot-giat-va-mi-chinh-gia.htm>

### **Trovate a HCMC molte fabbriche di fertilizzante contraffatto**

La polizia vietnamita ha scoperto alcune fabbriche a HCMC che producono fertilizzante falso o che diluiscono il fertilizzante prodotto.

Secondo il Comandante Vu Hong Nam, del team per i reati anti-economici di HCMC, la quantità di fertilizzante confiscato è stata talmente ingente che l'autorità non disponeva di magazzini sufficientemente spaziosi; la polizia è stata infatti costretta a sigillare i prodotti all'interno dei magazzini delle fabbriche. Vi erano circa 1000 tonnellate di

*Seque...*

fertilizzanti e materie prime sequestrate. Il prodotto di contraffazione è stato imballato con marchi famosi in America, Cina e Corea. Gli agricoltori avrebbero dovuto fronteggiare gravi danni al raccolto e bassa produttività se avessero utilizzato fertilizzante contraffatto per le loro coltivazioni; si tenga presente che oltre il 70% della popolazione vietnamita è impegnata in agricoltura. L'autorità di HCMC ha condotto delle indagini sui proprietari delle fabbriche in questione, i quali potrebbero rischiare fino a 10 anni di carcere, qualora giudicati colpevoli.

<http://www.voanews.com/vietnamese/2009-06-24-voa17.cfm>



*Ministero dello Sviluppo Economico*

ITALIA   
Italian Trade Commission

IPRs DESK at the Italian Trade Commission,

**IPRs DESK at the Italian Trade Commission, Hochiminh Office**

11 Doan Van Bo - District 4

Hochiminh City - Viet Nam

Tel +84 8 38269646

Fax +84 8 38269647

E-mail [iprdesk.hochiminh@ice.it](mailto:iprdesk.hochiminh@ice.it)