



 **FIDAL ASIATTORNEYS** <sup>^</sup>

Contribution de FIDAL AsiAttorneys à l'ouvrage

« **Guide des Affaires Vietnam 2019** »

Edité par UBIFRANCE

# FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS

## CHAPITRE « Se protéger »



*Partie réalisée par Maîtres Caroline CHAZARD-MEAS et Albert FRANCESKINJ, cabinet FIDAL ASIATTORNEYS VIETNAM.*

La protection de la propriété intellectuelle est **nécessaire au renforcement des transferts technologiques et à l'attraction de l'investissement étranger dans des secteurs à forte valeur ajoutée**. Conscient de l'importance de l'économie du savoir comme pilier de son développement, le Vietnam a ressenti le besoin de mieux protéger les droits de propriété intellectuelle par une base législative solide. La loi sur la propriété intellectuelle de 2005 intégrée au code civil, la loi sur les droits d'auteur réformée en 2009, ainsi que de nombreux actes directeurs, ont créé un cadre juridique de protection des droits de propriété intellectuelle conforme aux engagements ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dans le cadre de l'OMC) et aux principaux traités internationaux que le Vietnam a ratifiés (traité de Washington sur les brevets, convention de Paris sur les droits de propriété intellectuelle, convention de Madrid sur l'enregistrement international des marques, etc.). Ces textes peuvent être consultés sur le site de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)).

Cependant, depuis quelques années, l'enjeu ne réside plus dans l'adoption de nouveaux textes mais dans la mise en œuvre effective du dispositif existant. Malgré une prise de conscience à tous les échelons, la prudence est de mise car le Vietnam est concerné par le phénomène de contrefaçon qui affecte l'ensemble de la région.

# L'ENREGISTREMENT D'UN DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de propriété industrielle dépendent du ministère des Sciences et Technologies et de l'Office national de la propriété intellectuelle (ONPI), chargé de délivrer et de protéger les brevets, les dessins et modèles industriels, les marques commerciales, le nom commercial, les indications géographiques, les secrets commerciaux et les topographies de circuits intégrés.

## LES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

L'enregistrement d'un droit de propriété industrielle nécessite l'envoi d'un dossier de demande de protection à l'ONPI, accompagné des pièces suivantes :

- Un **formulaire d'enregistrement de l'invention**, du dessin ou du modèle industriel, de la marque, de l'indication géographique ;
- Des documents, des échantillons et des informations permettant d'identifier le demandeur ainsi que l'invention, le dessin, le modèle industriel, la marque, l'indication géographique ;
- Eventuellement le **pouvoir établi à l'avocat** lorsque le dossier est présenté par un conseil (le mandat de l'avocat n'est pas présumé au Vietnam) ;
- Des documents prouvant les droits de la personne à protéger l'invention, la marque, le dessin ou modèle ;
- Des documents prouvant le droit de priorité lorsque tel est le cas ;
- Le paiement des frais et honoraires.

Les documents doivent être **produits en vietnamien** excepté le mandat de l'avocat qui peut être bilingue, les documents prouvant les droits de la personne à protéger l'invention, la marque, etc. ainsi que les documents prouvant le droit de priorité.

## Récapitulatif de l'enregistrement des droits de propriété

Objets	Durée moyenne d'enregistrement	Coût global incluant toutes les étapes <sup>1</sup>	Durée de la protection (à compter de la demande d'enregistrement)
Brevet d'invention	De 30 à 40 mois	3 200 USD	20 ans
Marque	De 12 à 15 mois	2 200 USD	10 ans, renouvelable
Dessins et modèles industriels	15 mois	150 USD	5 ans, renouvelable 2 fois pour 5 ans
Droits d'auteur	15 jours		De 75 à 100 ans
Transfert de technologie	15 jours	De 480 à 730 USD selon la valeur du contrat	7 ans

Source : FIDAL ASIATTORNEYS

<sup>1</sup> Selon la circulaire No. 263/2016/TT-BTC en date du 14/ sur les frais et les redevances relatives au l'enregistrement de la propriété industrielle et à leur perception, transfert, gestion et utilisation.

# LES PARTICULARITES DE CHAQUE DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

## LES BREVETS

Le Vietnam est signataire du traité sur la coopération en matière de brevet (PCT) qui permet de demander la protection d'un brevet simultanément dans un grand nombre de pays en déposant une demande internationale de brevet. Parmi tous les États contractants, le déposant indique ceux dans lesquels il désire que sa demande internationale produise son effet (États désignés). Ce traité prévoit que le déposant dispose d'un délai de 30 mois après le dépôt initial dans un pays pour demander l'extension de l'enregistrement dans les autres pays. Le Vietnam fixe ce délai à 31 mois.

L'invention doit être une solution technique nouvelle, inventive et applicable dans les domaines industriels.

Le dépôt direct au Vietnam d'une demande de protection n'est permis que dans le cas où une autre demande de protection n'aurait pas été déposée dans un autre État.

Elle doit être déposée à l'Office national de la propriété intellectuelle (ONPI). Une fois l'enquête préliminaire réalisée et le dépôt de la demande accepté, l'Office publie la demande de protection dans la *Gazette de la propriété industrielle* (PI). Une enquête et évaluation plus importante peut être menée à la demande du déposant ou d'une partie tierce. Le but est de déterminer la brevetabilité de l'invention ou de la solution utile et le champ d'application de la protection.

## LES MARQUES

En vertu de son adhésion à la Convention d'Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (CUP), le Vietnam reconnaît un droit de priorité. C'est-à-dire que chaque créateur d'un État membre ayant procédé à un dépôt de marque dans l'un des pays de l'union bénéficie d'un droit de priorité de 6 mois pour déposer sa marque dans un autre État membre de la convention.

La marque est un signe distinctif facilement identifiable utilisable dans le commerce des biens et des services. Elle est composée de formes, de lettres, d'images, d'images 3D ou d'une combinaison de ces éléments, présentée en une ou plusieurs couleurs.

Le dossier de demande de protection d'une marque doit comprendre :

- Des documents, des échantillons, des informations permettant d'identifier la marque à protéger : un échantillon de la marque et une liste des biens ou services portant la marque ;
- Les dispositions réglementant l'usage collectif de la marque (critères pour devenir membre de l'organisation collective, listes des organisations ou des individus autorisés à utiliser la marque) dans le cas d'enregistrement des marques collectives.

La marque doit être décrite de manière à clarifier les éléments la composant. Lorsqu'elle contient des mots ou phrases ou des langages hiéroglyphiques, ceux-ci doivent être retranscrits. Lorsqu'elle contient des mots ou phrases dans une langue étrangère, ceux-ci doivent être traduits en vietnamien. De plus, en cas de demande de protection de la couleur de la marque, il faut indiquer la couleur et le nom de la couleur.

Les propriétaires d'une marque ont l'obligation de l'utiliser de manière continue. Lorsqu'une marque n'est pas utilisée durant au moins cinq années consécutives, le droit de propriété est anéanti.

## **LES DESSINS ET MODELES**

Le modèle industriel est l'apparence extérieure d'un produit, composée de lignes, de formes tridimensionnelles, de couleurs et la combinaison de cet ensemble, qui doit être nouvelle, inventive et être utilisable pour fabriquer des produits industriels.

Les dessins sont protégés lorsqu'ils sont originaux et nouveaux dans un but commercial.

Les droits moraux de l'auteur comprennent le droit de revendiquer la paternité de l'invention ou du dessin ainsi que le droit d'être cité comme auteur de l'invention ou du dessin dans des documents dans lesquels l'invention (ou le dessin) est reproduite. Les droits patrimoniaux de l'auteur sont les droits de percevoir une rémunération.

## **LES DROITS D'AUTEUR**

Ce sont les droits moraux et patrimoniaux relatifs aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques originales (y sont inclus les logiciels).

Conformément à l'article 11 bis de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dont le Vietnam est contractant, et à la résolution de l'Assemblée Nationale vietnamienne, selon l'adoption du protocole sur l'adhésion du Vietnam à l'OMC, l'utilisation des œuvres déjà rendues publiques ne nécessite pas d'autorisation spécifique, mais son auteur a le droit d'obtenir une rémunération convenable.

Un auteur peut être une personne physique vietnamienne ou étrangère (en droit vietnamien, une personne morale n'est pas reconnue comme auteur, elle est reconnue comme le détenteur de droits d'auteur cf. Article 6 du Décret No.22/2018 /ND-CP), dont le travail est rendu public pour la première fois au Vietnam et qui n'a pas encore été reconnu à l'étranger ou qui est rendu public simultanément au Vietnam et à l'étranger. Il peut également s'agir d'un travail reconnu comme protégé par un des traités internationaux auxquels le Vietnam est partie.

Respectant ses engagements internationaux, le Vietnam a prévu que les droits moraux du droit d'auteur (excepté le droit de divulgation) soient protégés pour une durée illimitée.

## LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Le gouvernement vietnamien a réalisé le rôle crucial des transferts de technologie dans le processus d'industrialisation et de modernisation du pays. Les domaines qui font l'objet de transfert de technologie sont : le savoir-faire et les connaissances techniques, l'assistance technique, les solutions pour l'optimisation de la production et la rénovation des technologies.

Il existe différentes formes de transfert de technologie : le contrat indépendant de transfert de technologie, le projet d'investissement, le contrat de franchise, le contrat de transfert industriel des droits de propriété, le contrat d'achat et de vente de machines auquel le transfert de technologie est attaché et d'autres formes de transfert de technologie consacrées par la loi.

Les transferts de technologie encouragés sont **les hautes technologies** et **les technologies progressives** qui satisfont les exigences suivantes : la création de nouveaux produits très compétitifs ; l'utilisation de nouvelles ressources énergétiques ou le recyclage de l'énergie ; la protection de la santé humaine ; la prévention de catastrophes naturelles ou d'épidémies et une production plus propre.

Pour être valable, le transfert de technologie prend la forme d'un contrat signé par les deux parties.

Le prix de la contrepartie du transfert de technologie doit être déterminé d'un commun accord par les parties. Le terme d'un contrat de transfert de technologie n'est plus limité dans la durée.

Sont obligatoirement soumis à l'enregistrement les documents suivants: le contrat indépendant de transfert industriel des droits de propriété, le projet d'investissement, le contrat de franchise, le contrat de transfert industriel des droits de propriété, le contrat d'achat et de vente de machines, qui permettent :

- a) Le transfert de technologies d'un pays étranger vers le Vietnam ;
- b) Le transfert de technologie du Vietnam vers un pays étranger ;
- c) Le transfert de technologie nationale avec l'utilisation de fonds publics ou d'un budget public sauf dans les cas où un certificat d'enregistrement des résultats concernant les tâches scientifiques et technologiques est disponible.

S'agissant des autres cas, dans le cadre de transferts, les parties pourront également opter pour l'enregistrement. Dans cette hypothèse, l'une des parties au transfert doit remplir un dossier de demande d'enregistrement et le déposer auprès de l'autorité compétente dans un délai de 90 jours. Une fois le transfert enregistré, **l'autorité compétente délivrera un certificat d'enregistrement.**

À noter, le transfert est limité dans le cas de technologie visant l'un des objectifs suivants :

- La protection de l'intérêt national ;
- La protection de la santé humaine ;
- La protection des valeurs culturelles nationale ;
- La protection des animaux et des plantes, des ressources naturelles ou de l'environnement ;
- La mise en œuvre d'une disposition d'un traité international dont la République socialiste du Vietnam est membre ;

En cas de litige concernant le transfert de technologie, la priorité est donnée à un accord à l'amiable par le biais de **la négociation ou de la médiation**.

## **PROCEDURE EN CAS DE VIOLATION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

Préalablement à toute action légale devant les autorités administratives ou judiciaires, la personne qui présume une infraction contre ses droits de propriété intellectuelle enverra au contrefaisant présumé **une lettre recommandée avec accusé de réception**, comportant signature manuscrite et sceau (tampon) de la société.

### **LA PROCEDURE DE CONTROLE AUX FRONTIERES (PAR LES DOUANES)**

Conformément aux engagements des Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dans le cadre de l'OMC (ADPIC), la Loi Douanière de 2014, dans son chapitre III, section 8 (articles 73, 74 et 75) prévoit la suspension des procédures douanières quant aux marchandises exportées et importées qui nécessitent la protection des droits de propriété intellectuelle. Par voie de conséquence, le titulaire de droits de propriété intellectuelle conformément à la législation vietnamienne peut faire une requête auprès du bureau de douane afin de suspendre les procédures douanières applicables aux marchandises importées et exportées, le cas échéant.

Dans l'hypothèse où les produits violent les droits de propriété intellectuelle et que le demandeur voudrait mettre fin aux procédures douanières, celui-ci doit déposer une demande au bureau des douanes, et fournir la preuve s'agissant de ses droits légaux de propriété intellectuelle qui sont protégés par la loi. Dans le même temps, le demandeur doit verser un dépôt de garantie pour garantir une indemnisation au cas où leur demande de suspension du dédouanement ne serait pas correcte. Si le demandeur satisfait aux conditions susmentionnées, le bureau de douane examinera et rendra une décision de suspension des procédures douanières concernant les marchandises importées et exportées.

Le délai de suspension des procédures douanières est de 10 jours ouvrables à compter de la décision du bureau de douane. A condition d'une bonne raison, le demandeur de la suspension peut se voir prolonger un délai de 20 jours ouvrables maximum. Toutefois celui-ci devra payer une somme supplémentaire ou la somme stipulée dans le dépôt de garantie prescrite par la loi.

Le délai d'application des mesures de contrôle et de surveillance sur la douane des marchandises, nécessitant la protection des droits de propriété intellectuelle est de deux ans à compter du jour où le service des douanes accepte la demande du titulaire des droits de propriété intellectuelle. Ce délai peut être prolongé de deux ans, mais ne doit pas excéder la durée de protection de l'objet de la propriété intellectuelle concerné, conformément à la loi sur la propriété intellectuelle.

## **LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE**

La procédure administrative est plus rapide que la voie judiciaire (de 3 à 8 mois) mais ne permet pas de compenser les dommages du préjudice subi en raison de la violation du droit de propriété intellectuelle. En effet, la réparation ne peut être octroyée que par les tribunaux vietnamiens.

Les sanctions prévues pour les infractions des droits de propriété intellectuelle sont un avertissement ou une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 000 VND ~ 11 000 USD pour les personnes physiques et 500 000 000 VND ~ 22 000 USD pour les personnes morales. Les amendes les plus élevées touchent les infractions suivantes : copie, exposition et diffusion des travaux sans l'autorisation du titulaire des droits, confiscation des biens, destruction des matériels, arrêt de l'activité de l'entreprise pour une durée de 90 à 180 jours.

La victime peut également porter plainte et demander la suppression de l'enregistrement du droit de propriété intellectuelle auprès de l'Office national de la propriété intellectuelle (ONPI) si elle présume que l'enregistrement de ce droit de propriété intellectuelle viole son propre droit de propriété au Vietnam. La décision prononcée par l'ONPI dans ce cas-là peut être contestée devant le tribunal compétent du Vietnam.



## LA PROCEDURE JUDICIAIRE

En pratique, il faut compter deux ans à partir de la violation des droits pour commencer un procès. Cependant, il est possible de demander une injonction ou des mesures provisoires permettant notamment d'obtenir la saisie des marchandises contrefaites.

- **Au niveau civil**, les autorités compétentes dans la lutte contre les contrefacteurs sont les tribunaux populaires des districts et les tribunaux populaires des provinces. Les sanctions encourues sont les suivantes : cessation des infractions, réalisation des obligations civiles, compensation, destruction des biens et excuses publiques.
- **Au niveau pénal**, ce sont les autorités de police qui sont compétentes en matière de violation des droits de propriété intellectuelle. Généralement, il faut compter 6 à 20 mois pour obtenir un jugement pénal. Les sanctions possibles en cas de délit relatif à la violation du droit de propriété industrielle sont : **une amende** (jusqu'à 1 000 000 000 VND ~ 45 000 USD pour les personnes physiques et 9 000 000 000 VND ~ 380 000 USD pour les personnes morales) **ou une peine d'emprisonnement** pouvant aller jusqu'à 5 ans pour les personnes physiques et arrêt de l'activité de l'entreprise pour une durée de 3 ans pour les personnes morales (cf. Article 192 du Code pénal 2015 qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2018).

Les infractions plus sévères parfois citées dans d'autres guides (emprisonnement jusqu'à 20 ans, emprisonnement définitif, peine de mort) sont appliquées en cas de production de produits contrefaits portant atteinte à la santé publique, notamment lorsqu'il s'agit de produits alimentaires et pharmaceutiques.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

La contrefaçon et la question de la propriété intellectuelle est un sujet de préoccupation au Vietnam.

**L'Office National de la Propriété Intellectuelle (ONPI)** est l'organisme compétent pour l'enregistrement des brevets, des marques, des dessins et des modèles industriels.

Le coût d'enregistrement d'un brevet est d'environ 3 200 USD, auquel il convient d'ajouter les honoraires du cabinet de conseil en protection intellectuelle qui varient entre 800 et 1 500 USD.

Le coût d'enregistrement d'une marque est d'environ 2 200 USD, auquel il convient d'ajouter les honoraires du cabinet de conseil en protection intellectuelle qui varient entre 800 et 1 500 USD.

Les victimes d'une violation de propriété intellectuelle peuvent opter pour **la voie administrative** (plus rapide mais ne compense pas les dommages du préjudice subi) ou **la voie judiciaire** (2 ans d'attente mais il est possible de demander une injonction ou des mesures provisoires).

