

La Lettre

Mars 2010 - n° 30

Asie du Sud-Est

Numéro spécial : la propriété intellectuelle au Vietnam

Editorial	page 2
Protection des droits de propriété intellectuelle au Vietnam : aperçu	page 3
Droit d'auteur et droits voisins	page 5
Marques	page 6
Brevets et modèles d'utilité	page 7
Dessins et modèles industriels	page 8
Secret industriel et commercial	page 9



Gide Loyrette Nouel

Abu Dhabi
Tél. +971 (0)2 667 6972
gln.abudhabi@glde.com

Alger
Tél. +213 (0)21 23 94 94
gln.algiers@glde.com

Belgrade
Tél. +381 (0)11 30 24 900
gln.belgrade@glde.com

Bruxelles
Tél. +32 (0)2 231 11 40
gln.brussels@glde.com

Bucarest
Tél. +40 21 223 03 10
gln.bucharest@glde.com

Budapest
Tél. +36 1 411 74 00
gln.budapest@glde.com

Casablanca
Tél. +212 (0)5 22 27 46 28
gln.casablanca@glde.com

Dubai
Tél. +971 (0)4 445 6500
gln.dubai@glde.com

Hanoi
Tél. +84 4 3946 2350
gln.hanoi@glde.com

Hô Chi Minh Ville
Tél. +84 8 3823 8599
gln.hcmc@glde.com

Hong Kong
Tél. +852 2536 9110
gln.hongkong@glde.com

Istanbul
Tél. +90 212 385 04 00
gln.istanbul@glde.com

Kiev
Tél. +380 44 206 0980
gln.kyiv@glde.com

Londres
Tél. +44 (0)20 7382 5500
gln.london@glde.com

Moscou
Tél. +7 495 258 31 00
gln.moscow@glde.com

New York
Tél. +1 212 403 6700
gln.newyork@glde.com

Paris
Tél. +33 (0)1 40 75 60 00
Info@glde.com

Pékin
Tél. +86 10 6597 4511
gln.beijing@glde.com

Prague
Tél. +420 222 871 111
gln.prague@glde.com

Riyad
Tél. +966 1 217 77 54
gln.riyadh@glde.com

Saint-Petersbourg
Tél. +7 812 303 6900
gln.saintpetersburg@glde.com

Shanghai
Tél. +86 21 5306 8899
gln.shanghai@glde.com

Tunis
Tél. +216 71 891 993
gln.tunis@glde.com

Varsovie
Tél. +48 (0)22 344 00 00
gln.warsaw@glde.com



Editorial

Contrairement aux idées reçues, le Vietnam dispose d'une législation protégeant les droits de propriété intellectuelle depuis déjà une trentaine d'années. Plusieurs ordonnances ont en effet été adoptées dès 1981, puis en 1989 et 1994¹, avant d'être codifiées et remplacées par le Code civil de 1995. Plus récemment, suite aux négociations du Vietnam dans le cadre de l'accession à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le pays s'est engagé dans une série de réformes visant à améliorer en profondeur le cadre législatif existant.

Il en est résulté une refonte importante du cadre juridique applicable à la reconnaissance et à la protection des droits de propriété intellectuelle. Le droit vietnamien est aujourd'hui à cet égard conforme aux exigences de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) signé dans le cadre de l'OMC, ainsi qu'à celles des principaux traités internationaux en la matière, auxquels le Vietnam est partie et notamment : Traité de coopération sur les brevets de Washington, Convention de Paris sur la protection des droits de propriété intellectuelle et Convention de Madrid sur l'enregistrement international des marques.

Parallèlement, alors que les investisseurs et la communauté internationale ont fait pression sur le Vietnam pour qu'il améliore son système de protection, la population locale, familiarisée avec les enjeux de la propriété intellectuelle, commence à percevoir aujourd'hui les bénéfices qu'elle peut tirer d'une protection efficace, tant sur le plan commercial que sur celui de la santé publique.

Il faut cependant reconnaître que le système vietnamien de reconnaissance et de protection des droits de propriété intellectuelle en est encore à un stade peu avancé par rapport à certains pays de la région². Les autorités en charge d'appliquer la nouvelle réglementation ont en réalité une expérience très limitée de ce type de litiges, et peu de moyens pour la mettre en œuvre. Le Vietnam ne dispose pas encore de tribunaux ni de juges spécialisés et le degré de résolution des litiges en la matière reste faible.

De plus, malgré la récente adoption d'une loi sur la propriété intellectuelle, de nombreuses dispositions sont encore éparpillées dans de nombreux textes de droit administratif, pénal ou civil. Certaines de ces dispositions se chevauchent par ailleurs, tandis que certaines questions demeurent non réglées. Par exemple, les infractions touchant au secteur du numérique ne sont pas régies par le Code pénal. Enfin, le faible niveau des amendes³ instituées par le législateur constitue un réel problème lorsque l'on considère le montant croissant des profits générés par certaines activités exercées en violation des droits de propriété intellectuelle.

Il est par conséquent fortement conseillé à tout investisseur désireux de s'implanter au Vietnam de demander conseils auprès de professionnels et de bien envisager tous les moyens de protection possibles de leurs droits de propriété intellectuelle, et notamment ceux qu'ils ne connaissent pas. De récentes initiatives mises en œuvre à la fois à un niveau administratif et à un niveau judiciaire par de grandes multinationales du luxe ont montré des résultats très encourageants.

¹ Ordonnance sur l'Innovation et l'Invention de 1981, Ordonnance sur la Protection des Droits de Propriété Industrielle, adoptée par le Conseil National le 28 janvier 1989 et Ordonnance sur les Droits d'Auteur de 1994.

² Entre 2000 et 2007 seulement 320 cas de violation de droits d'auteur ont été enregistrés au Vietnam, contre 6700 affaires portées devant les tribunaux thaïlandais durant la seule année 2007. Les tribunaux vietnamiens traitent en moyenne 20 affaires de violation de droit d'auteur par an. Entre 2002 et 2007, le nombre d'inventions enregistrées au niveau international était de 26 pour le Vietnam, contre 53 pour la Thaïlande, 116 pour les Philippines, 264 pour la Malaisie et 2 504 pour Singapour.

³ L'amende la plus importante encourue est de 200 millions VND (environ 11.000 USD) en matière criminelle, et de 500 millions VND (environ 27.000 USD) en matière administrative.



PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU VIETNAM : APERÇU

Avant l'entrée en vigueur de la première loi sur la propriété intellectuelle le 25 novembre 2005, (la "**Loi sur la Propriété Intellectuelle**" n° 59/2005/QH 11), les droits de propriété intellectuelle n'étaient régis que par divers textes⁴ éparpillés dans différents codes, décrets, circulaires ou règlements émis par les autorités administratives, telles que l'Institut National de la Propriété Industrielle du Vietnam (*National Office of Intellectual Property of Vietnam*, "**NOIP**").

Cette loi a principalement été adoptée pour se conformer à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), signé dans le cadre de l'OMC. Elle a considérablement amélioré le cadre juridique relatif à la propriété intellectuelle au Vietnam, même si la protection et la mise en application de ces droits posent encore des difficultés.

En juin 2009, la Loi sur la Propriété Intellectuelle a été modifiée et d'importantes améliorations ont été apportées au cadre juridique existant. Certaines dispositions ont été rendues conformes à l'Accord ADPIC ainsi qu'à certains traités internationaux, et certaines irrégularités avec les lois anciennes ont été résolues. Les principales modifications ont en particulier eu pour but d'améliorer la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle. Néanmoins, il est à l'heure actuelle encore trop tôt pour constater de réels changements.

Les droits de propriété intellectuelle et les institutions administratives

La législation vietnamienne protège :

- le droits d'auteur et les droits voisins ;
- les droits de propriété industrielle (inventions, modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les dessins de circuits de semi-conducteurs intégrés) ;
- les marques, les noms commerciaux et les secrets industriels et commerciaux ;
- les appellations d'origine ;
- les nouvelles variétés de plantes.

⁴ Avant l'entrée en vigueur de la loi sur la propriété intellectuelle de 2005, les dispositions relatives à la propriété intellectuelle étaient éparpillées dans plus de 40 textes législatifs sans cohérence. Les 2 principaux textes étaient historiquement l'Ordonnance adoptée par le Conseil National le 28 janvier 1989 et le Code civil de 1995, qui a remplacé les précédentes dispositions législatives.

Les certificats et brevets sont établis par les institutions suivantes :

- L'Institut National des Droits d'Auteur (*Copyright Office of Vietnam*), placé sous l'autorité du Ministère de la culture, des sports et du tourisme, est en charge des droits d'auteur (œuvres littéraires, artistiques et scientifiques) ainsi que des droits voisins (œuvres musicales et visuelles, représentations, et diffusions satellitaires).
- L'Institut National de la Propriété Industrielle du Vietnam (*National Office of Intellectual Property of Vietnam*), placé sous l'autorité du Ministère des sciences et technologies, est en charge des droits de la propriété industrielle : inventions, dessins et modèles industriels, dessins de circuits de semi-conducteurs intégrés, marques, noms commerciaux, secrets industriels et commerciaux, et appellations d'origine.

La mise en œuvre du droit de la propriété intellectuelle

Procédures administratives

Pour des raisons pratiques et de rapidité, la plupart des litiges sont résolus de façon administrative. Néanmoins, ces procédures administratives ne sont applicables que dans des cas évidents d'infraction. Elles sont généralement courtes et rentables mais les sanctions restent limitées et aucun dommage et intérêt ne peut être alloué lors de ces procédures.

Pour solliciter des sanctions administratives à l'encontre de la partie adverse, une plainte détaillant les preuves des violations en question doit être soumise à l'autorité compétente.

Les procédures administratives sont gérées par différentes autorités, au niveau local et national, ce qui contribue au manque d'efficacité dans la protection de ces droits.

Ces autorités sont notamment :

- la **Police Economique** (*Economic Police*) pour les infractions graves, organisées et de grande envergure et spécialement celles relatives aux domaines de la santé et de la sécurité ;
- l'**Inspection du Ministère de la Culture** (*Inspectorate of the Ministry of Culture*) pour les infractions au droit d'auteur ;
- les **Inspecteurs du Département de Sciences et Technologies** (*Science - Technology Department Inspectors*) pour les infractions commises à l'occasion de la fabrication, du commerce, de



l'utilisation, de la publicité et de la mise en circulation des produits objets de la protection (à l'exception de l'import/export) ;

- les **instituts de gestion du marché** (*Market Management offices*) pour les infractions commises pendant la mise en circulation des produits et leur commercialisation ;
- les **Douanes** pour les infractions commises lors des activités d'importation et d'exportation ;
- les **Comités Populaires provinciaux et locaux** pour les infractions commises dans leur circonscription lorsque les sanctions ne peuvent être mises en œuvre par les autres autorités ;
- le **Département de l'Administration de la Concurrence** (*Competition Administration Department*), qui traite des affaires de concurrence déloyale et peut prononcer des amendes le cas échéant.

Si nécessaire, le plaignant peut également demander aux autorités compétentes d'appliquer des mesures préventives et/ou visant à renforcer l'application de sanctions administratives (par exemple : la détention provisoire de marchandises délictueuses ou de preuves matérielles afin de permettre la fouille, la saisie ou la mise sous scellés de produits, ainsi que pour empêcher leur transfert).

Les différentes formes de sanctions administratives sont les suivantes :

- un avertissement (pour des délits mineurs et dont les conséquences sont négligeables) ;
- une amende (selon la valeur du produit contrefait, l'amende peut aller jusqu'à 5 fois sa valeur) ;
- la confiscation des marchandises contrefaites, matières premières, et matériaux utilisés pour la production ou le commerce ;
- la suspension des activités commerciales pour une période définie ;
- la destruction obligatoire des marchandises contrefaisantes, matières premières ou transformées et installations utilisées pour la fabrication de ces marchandises ;
- l'exportation obligatoire de marchandises en transit violant les droits de propriété intellectuelle et autres droits apparentés.

Dans le cas d'une plainte abusive, entraînant une perte ou un dommage causé par une sanction injustifiée, le plaignant devra verser des dommages et intérêts.

Afin d'identifier les marchandises présumées contrefaisantes, des mesures peuvent également être prises à la frontière, telles que l'interruption provisoire des procédures de douanes pour les marchandises présumées contrefaisantes importées ou exportées, ainsi que des contrôles appropriés.

Pour bénéficier de telles mesures, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle doit faire une demande aux autorités douanières, demande prouvant ses droits et leur violation. Il devra également laisser une caution, ou déposer une lettre de garantie émise par une institution de crédit pour le paiement de dommages et intérêts qui feraient suite à tout dommage causé par une plainte abusive.

Procédures civiles

Les poursuites dans les cas de violation d'un droit de propriété intellectuelle au Vietnam sont très peu nombreuses. La conciliation ou la médiation extrajudiciaire est obligatoire avant toute action dès lors que des injonctions, dommages et intérêts et/ou destruction des produits contrefaits peuvent être obtenus.

Le Tribunal Populaire provincial est compétent pour les affaires civiles. Toutefois, lorsqu'une partie est étrangère, le tribunal compétent est celui d'Hanoi ou d'Ho Chi Minh Ville, au choix du demandeur.

Le Tribunal a 5 jours à partir de la requête pour accepter ou non de juger l'affaire. Dans les 4 mois à partir de son approbation, une audience doit avoir lieu. En pratique, elle se déroule réellement dans les 6 mois à un an après la plainte et les jugements ne sont généralement pas rendus avant 2 ou 3 ans après le procès.

Il peut être interjeté appel des jugements des Tribunaux Populaires auprès de la Cour Suprême (l'instance la plus haute). Ses arrêts sont généralement rendus dans l'année suivant la date de l'appel.

Néanmoins, les procédures civiles concernant les droits de propriété intellectuelle sont relativement longues et les résultats plutôt incertains. Le nombre de poursuites civiles restent très limité.

Les procédures pénales

Pour qu'une procédure pénale soit mise en œuvre, la victime d'infraction doit déposer une plainte auprès des autorités policières, du procureur ou de toute autorité d'enquête, qui décidera alors de l'ouverture d'une procédure. Si l'infraction est suffisamment évidente, le procureur commencera l'enquête et les auteurs



présûmés des infractions seront renvoyés devant le Tribunal.

Suivant la gravité de l'affaire, les sanctions pourront prendre les formes suivantes : une amende allant jusqu'à 200 millions VND (environ 11.000 USD), l'interdiction d'exercer certaines activités pendant une période donnée ou encore une peine d'emprisonnement ou la peine capitale dès lors que les conséquences pour la partie adverse auraient été très importantes voire irréversibles.

Enfin, il faut noter qu'aucune loi au Vietnam n'interdit le cumul de sanctions pour une même infraction. Une procédure civile peut être mise en œuvre conjointement à une procédure criminelle. Par conséquent, la partie incriminée peut être condamnée pour une même infraction à des sanctions administratives, civiles et pénales.

Le transfert des droits de propriété intellectuelle

Lorsque les droits de propriété intellectuelle sont intégrés au capital social d'une entreprise, ils doivent être évalués en accord avec soit les membres fondateurs/actionnaires s'ils ont été intégrés au capital social dès l'établissement de la société, soit la société elle-même et le titulaire des droits, s'ils sont intégrés lors d'une augmentation du capital social de la société. Les parties sont conjointement responsables de cette évaluation qui peut être faite en tenant compte des revenus, du marché et du coût engendré pour cette protection (Cependant, il n'y a pas de méthode idéale).

Lors d'un transfert de droits de propriété intellectuelle enregistrés, un accord écrit doit être signé entre les parties. Le titulaire de droits peut choisir de ne pas les transférer mais seulement d'en autoriser l'exploitation. Certains droits ne peuvent cependant pas être transférés, tels que les droits moraux ou les droits relatifs aux appellations d'origine. De plus, certains droits ne peuvent être transférés que si certaines conditions sont respectées. Par exemple, les noms commerciaux ne peuvent être transférés qu'avec l'établissement et les activités commerciales liées à ce nom.

Octroi d'une licence de droits de propriété intellectuelle

Par l'octroi d'une licence de droits de propriété intellectuelle, il faut comprendre l'autorisation donnée par le titulaire de droits à une entreprise ou un particulier quant à l'utilisation de ses droits. Les contrats de licence doivent être enregistrés auprès du NOIP.

Néanmoins, l'octroi d'une telle licence est limitée et :

- l'utilisation d'appellations d'origine ou de noms commerciaux ne peut faire l'objet de licence ;
- l'utilisation de marques collectives ne peut faire l'objet de licence pour des entreprises ou des particuliers autres que les titulaires de ces marques ;
- un licencié ne peut signer de contrat de sous-licence avec un tiers sauf à y être autorisé par le concédant ;
- les licenciés de marques doivent indiquer sur les produits et sur les emballages des produits que ces produits ont été fabriqués conformément à un contrat de licence.

Certaines dispositions ne sont pas autorisées dans un contrat de licence, telles que celles interdisant d'améliorer l'objet de propriété industrielle (sauf à propos de la licence de marque), ou obligeant le transfert gratuit au concédant des améliorations faites par le licencié, ou des dispositions qui, directement ou indirectement, limite l'activité du licencié à l'exportation de produits là où le concédant n'a ni de droits de propriété intellectuelle ni le droit exclusif d'importer des produits.

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS

Les créations de l'esprit telles que les livres, les œuvres musicales, les pièces de théâtre, les films, les programmes radiodiffusés ainsi que les programmes informatiques ou encore les bases de données sont protégées par le droit d'auteur. Cette protection n'est toutefois applicable qu'à la triple condition que ces œuvres (i) soient originales, c'est-à-dire qu'elles aient été personnellement créées par l'auteur, (ii) qu'elles aient nécessité un certain effort intellectuel et (iii) qu'elles ne reproduisent pas le travail d'autrui.

Les auteurs d'œuvres originales au Vietnam se voient reconnaître des droits patrimoniaux par lesquels ils peuvent notamment interdire ou autoriser la reproduction, la représentation en public ou encore la diffusion de l'œuvre.

Le Vietnam reconnaît également le droit moral des auteurs, notamment le droit de revendiquer la paternité d'une œuvre ou le droit de s'opposer à toute modification de l'œuvre.



Enregistrement

A l'instar de nombreux pays, la protection par le droit d'auteur au Vietnam survient dès la création et la fixation matérielle de l'œuvre, quels que soient le contenu, la qualité ou encore la forme de l'œuvre.

Le Vietnam étant membre de la Convention de Berne depuis 2004, la protection par le droit d'auteur ne nécessite aucune formalité d'enregistrement.

Cependant, même si cet enregistrement n'est pas nécessaire, il peut néanmoins être utile pour tout auteur afin de prouver ses droits en cas de conflit. L'autorité en charge de cet enregistrement au Vietnam est l'Institut National des Droits d'Auteur placé sous la tutelle du Ministère de la culture, des sports et du tourisme.

Le paiement des droits d'auteur

Les œuvres originales peuvent dans certains cas être utilisées sans l'accord de l'auteur ni paiement de droits, notamment en cas d'utilisation à but éducatif, à des fins de recherches scientifiques, pour des représentations gratuites ou pour une utilisation personnelle.

Néanmoins, l'usage commercial d'une œuvre originale sans autorisation et/ou paiement de droits d'auteur constitue une infraction.

Différentes institutions au Vietnam reçoivent le versement des droits d'auteur, telles que le Centre Vietnamien de la Protection des Droits d'Auteurs d'Œuvres Musicales, l'Association Vietnamienne des Imprimeurs, le Centre Vietnamien des Droits d'Auteur d'Œuvres Littéraires etc.

Durée de la protection

Contrairement aux droits moraux qui sont perpétuels, les droits patrimoniaux n'ont qu'une durée limitée.

La plupart des œuvres bénéficient d'une durée de protection limitée à la vie du créateur à laquelle s'ajoute 50 années après le décès de celui-ci, ce qui correspond à la durée minimum prévue par la Convention de Berne.

Toutefois, la nouvelle loi augmente cette durée de protection de 50 à 75 ans pour les œuvres cinématographiques, théâtrales, les photographies, les arts appliqués et les œuvres anonymes à compter de l'année de première publication. Dans le cas où l'œuvre n'aurait pas été publiée dans les 25 ans de sa création, la protection sera alors de 100 ans à partir de la date de cette création.

Mise en œuvre de la protection

La violation du droit d'auteur demeure un problème majeur au Vietnam tout particulièrement dans le domaine du divertissement, des livres et des logiciels.

Les sanctions administratives ont été revues à la hausse en 2009. L'amende peut s'élever à 500 millions VND (env. 27.000 USD). Toutefois, le profit tiré des infractions peut être considérable et sans commune mesure avec l'amende encourue, ce qui explique que les fraudeurs ne soient pas vraiment découragés.

Il demeure difficile pour les sociétés étrangères de lutter contre les infractions au droit d'auteur en raison notamment des faiblesses de la procédure et du manque d'expérience des juges vietnamiens en la matière.

Il faut toutefois noter que la sensibilisation de la population locale progresse. Ainsi, 50 grands hôtels ont récemment accepté de verser au Centre de la Protection des Droits d'Auteur, représentant les intérêts de compositeurs de musique au Vietnam, une redevance annuelle d'environ 3 milliards VND (env. 162.000 USD) pour l'utilisation de leur musique au sein de leurs établissements.

MARQUES

La Loi sur la Propriété intellectuelle définit la marque comme *"un signe servant à distinguer les produits ou services appartenant à différents organismes ou à différents particuliers"*.

Le Vietnam a ratifié d'importantes conventions internationales relatives au droit des marques, telles que la Convention de Paris et le système de Madrid sur l'enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid et Protocole de Madrid). Les personnes physiques ou morales étrangères peuvent ainsi demander la protection de leurs marques au seul niveau national ou bien au niveau international en y incluant le Vietnam.

Le Vietnam a également adopté la Classification de Nice, prévoyant 45 classes différentes de produits et services (plusieurs classes pouvant être appliquées à un même produit ou service).



Procédure d'enregistrement

Pour bénéficier de la protection par le droit des marques, une marque doit avoir été préalablement enregistrée auprès du NOIP. Les marques renommées n'ont cependant pas besoin d'enregistrement préalable pour bénéficier de cette protection.

Conditions

Une marque est un signe qui, pour être protégé, doit être matérialisé par des lettres, des mots, des dessins, des images y compris des hologrammes ou par un ensemble de ces formes, représenté par une ou plusieurs couleurs, et capable d'être distingué des autres produits ou services.

Certains signes ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement au titre du droit des marques. Il s'agit de :

- signes identiques ou dont la similitude pourrait porter à confusion avec un drapeau ou emblème national ;
- signes identiques ou dont la similitude pourrait porter à confusion avec des noms, des surnoms, pseudonymes ou images de chefs politiques, héros nationaux ou personnes célèbres au Vietnam ou à l'étranger ;
- signes prêtant à confusion ou à des malentendus ou trompant des consommateurs quant à l'origine, les propriétés, l'usage, la qualité, la valeur ou autres caractéristiques des produits et services.

En outre, une marque est distinctive si elle consiste en un ou plusieurs éléments facilement reconnaissable(s) et mémorable(s) ou si elle consiste en un ou plusieurs éléments formant un ensemble facilement reconnaissable et mémorable.

Une marque n'est pas distinctive si le signe en question est :

- une simple forme ou figure géométrique, un nombre, une lettre ou une écriture dans un langage peu commun, à moins que ce signe soit largement utilisé et reconnu en tant que marque ;
- un signe usuel ou un symbole, une photo ou un nom commun dans toute langue, qui a été largement et fréquemment utilisé pour désigner les produits et services en question ;
- une appellation d'origine des produits ou services identiques ou similaires à une marque enregistrée, à une marque renommée ou à une marque qui a fait l'objet d'un dépôt antérieur ;

- identique ou très similaire à un dessin ou modèle industriel enregistré ou ayant une priorité.

Procédure

La procédure d'enregistrement comporte trois étapes principales : (i) un examen sur la forme, (ii) une publication dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle, et (iii) un examen sur le fond.

L'examen sur la forme permet d'évaluer la validité du dépôt. S'il est considéré comme valide, le NOIP émettra un avis positif et publiera la demande dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle dans le mois suivant cet avis. Le dossier sera ensuite soumis à un examen sur le fond dans les neuf mois à partir de la date de publication.

La protection par le droit des marques est également possible pour les appellations d'origine, qui doivent désormais être également enregistrées.

L'enregistrement est déterminé, comme dans les pays européens, en prenant en compte les termes génériques, les noms géographiques et le caractère distinctif.

Après l'enregistrement, la marque doit être exploitée par le titulaire ou le licencié. Lors d'une demande d'annulation de la marque, si celle-ci n'a pas été exploitée pendant les 5 années précédant la demande, l'enregistrement sera annulé.

BREVETS ET MODELES D'UTILITE

La nouvelle loi sur la propriété intellectuelle au Vietnam définit les "inventions" comme des "*solutions techniques pouvant avoir la forme de produits ou de procédés destinés à résoudre un problème par l'application des lois naturelles*". Les modèles d'utilité sont quant à eux définis comme des "*solutions techniques destinées à résoudre un problème*".

Conditions pour bénéficier de la protection

Pour pouvoir être protégée par un brevet, une invention doit respecter les conditions suivantes : elle doit comporter un élément de nouveauté, elle doit impliquer une activité inventive et elle doit être susceptible d'application industrielle. Ces conditions sont communes aux exigences de la plupart des pays.



- Une invention est considérée comme comportant un élément de nouveauté si elle n'a pas encore été rendue accessible au public par l'usage, par une publication ou par tout autre moyen, au Vietnam ou à l'étranger, avant son enregistrement.
- La notion d'activité inventive signifie que l'invention doit faire preuve d'un progrès inventif et ne doit pouvoir être facilement créée par une personne ayant une connaissance moyenne du domaine technique considéré.
- Une invention doit être susceptible d'application industrielle, ce qui signifie que le produit, objet de l'invention, doit pouvoir être fabriqué en série ou que le procédé, objet de l'invention, doit pouvoir être appliqué à plusieurs reprises.

Lorsqu'une invention n'implique pas d'activité inventive, elle peut être protégée en tant que modèle d'utilité.

Les découvertes et les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les programmes d'ordinateur, les présentations d'information, les créations esthétiques et ornementales, les méthodes de prévention, les diagnostics et les méthodes médicales ne peuvent pas être protégées.

Mise en œuvre de la protection

La loi sur les brevets au Vietnam applique le principe du "premier dépôt". Lorsque deux demandes de brevets, ou plus, sont déposées pour une même invention, le dossier déposé en premier obtiendra la protection. Le NOIP délivrera alors un certificat d'enregistrement ("titre de protection") au demandeur, pour l'invention ou le modèle d'utilité.

La durée de protection au Vietnam est de 20 ans pour les inventions et de 10 ans pour les modèles d'utilité.

Afin de conserver la validité d'un brevet d'invention ou de modèle d'utilité, le titulaire devra payer des annuités. Le non-paiement de ces annuités entraînera la nullité de ce brevet.

Procédure d'enregistrement

Une fois la demande de brevet déposée auprès du NOIP, elle sera tout d'abord examinée quant à sa forme pour déterminer s'il le brevet remplit les exigences légales et si l'objet est réellement brevetable. Le cas échéant, il sera publié dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle dans le 19^{ème} mois suivant la date de dépôt ou plus tôt, si le déposant en fait la demande (ou dans les 2 mois si le Traité de Coopération sur les Brevets s'applique).

Une demande pour un examen du brevet sur le fond devra ensuite être déposée auprès du NOIP dans les 42 mois (pour une invention) ou dans les 36 mois (pour un modèle d'utilité) suivant la date de dépôt. Si aucune demande n'est soumise dans ce délai, le dossier de demande de brevet sera considéré comme ayant été retiré.

Cet examen au fond a une durée de 18 mois. Il permettra de déterminer si l'invention remplit les critères de protection. Si c'est le cas, le brevet sera délivré et un avis sera publié dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

En pratique

La population locale et les entreprises vietnamiennes n'ont pas encore réellement pris conscience de l'importance de protéger les inventions et les statistiques officielles montrent que la plupart des demandes d'enregistrement de brevet déposées auprès du NOIP sont faites par des étrangers. Pour améliorer cette situation, le Ministre des sciences et des technologies a lancé un programme de promotion relatif à cette protection auprès de la population locale.

DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

On appelle "*dessin et modèle industriel*" l'apparence extérieure d'un produit représentée par une configuration tridimensionnelle, par des lignes, par des couleurs ou par l'ensemble de ces éléments.

Conditions pour bénéficier de la protection

Un dessin ou modèle industriel peut bénéficier de la protection s'il remplit les conditions suivantes : il doit être nouveau, avoir un caractère créatif et être susceptible d'application industrielle.

- Un dessin ou modèle industriel est nouveau s'il diffère de façon significative d'un autre dessin ou modèle divulgué au public par l'usage ou par une publication ou tout autre moyen au Vietnam ou à l'étranger avant la date de dépôt du dossier ou la date de priorité revendiquée pour l'enregistrement du dessin ou modèle.
- Il a un caractère créatif si, en se référant à des dessins ou modèles déjà accessibles au public, le dessin ou modèle ne peut être facilement créé par un "homme du métier".



- Il est susceptible d'application industrielle s'il peut être utilisé comme modèle pour la fabrication industrielle ou manuelle de produits dont l'apparence extérieure comprend ce dessin ou modèle.

Cependant, ne peuvent être protégés comme dessin ou modèle industriel :

- l'apparence extérieure d'un produit qui est rendue nécessaire par la fonction technique de ce produit ;
- l'apparence extérieure de travaux de construction civile ou industrielle ;
- la forme d'un produit invisible pendant l'utilisation de ce produit.

Mise en œuvre de la protection

La loi sur les dessins et modèles industriels au Vietnam applique le principe du "premier dépôt".

La durée de protection des dessins et modèles est de 5 ans et s'applique à tout le territoire vietnamien. Elle peut être renouvelée pour deux périodes consécutives de 5 ans.

Procédure d'enregistrement

La durée de la procédure d'enregistrement est normalement de 9 mois, mais dans les faits, elle dure généralement de 12 à 15 mois.

Les dessins et modèles industriels peuvent être enregistrés auprès du NOIP suivant la procédure habituelle (examen de la forme, publication et examen sur le fond). Les délais pour la publication et l'examen sur le fond sont respectivement de 1 mois à partir de la date de dépôt et de 7 mois à partir de la date de publication.

SECRET INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Le risque de voir ses secrets commerciaux ou secrets de fabrication détournés et utilisés à mauvais escient par des concurrents est un sujet de préoccupation majeur pour les investisseurs étrangers qui s'implantent au Vietnam.

Le secret industriel et commercial est défini par le droit vietnamien comme *"une information financière ou intellectuelle qui n'a pas encore été divulguée au public et grâce à laquelle une entreprise peut obtenir un avantage économique sur ses concurrents"*.

Ce type d'informations peut s'entendre d'un savoir-faire, de stratégies commerciales, de listing de clients, de données récoltées lors de contrôles qualité, de formules scientifiques, etc. Sont exclues en revanche les simples *"pratiques"* industrielles.

Condition pour bénéficier de la protection : la préservation appropriée du secret

Afin d'être éligible à la protection, le secret industriel et commercial doit avoir été maintenu dans la confidentialité par son détenteur de façon appropriée et diligente.

Les secrets industriels et commerciaux n'ont pas besoin d'être enregistrés. Ainsi, en cas de litige, le titulaire du secret doit pouvoir prouver d'une part, soit sa découverte soit une acquisition valide, et d'autre part les moyens qu'il a mis en œuvre pour le préserver, faute de quoi il ne pourra prétendre à la protection de son secret.

Le propriétaire devra être particulièrement vigilant puisque le droit vietnamien n'impose à un employé aucune obligation générale de confidentialité dans l'exercice de son métier. Diverses mesures peuvent, en revanche, être prises par l'employeur directement, telles que l'ajout de clauses de confidentialité dans les contrats de travail, ou de mentions de confidentialité sur tous les documents contenant des informations sensibles. Tout document concernant le secret industriel et commercial doit être rédigé en anglais et en vietnamien afin que les salariés comprennent l'étendue de leurs obligations. Les deux versions anglaise et vietnamienne de ces documents pourront être utilisées devant les tribunaux.

Limites de la protection

Contrairement à la plupart des droits de propriété intellectuelle, les secrets industriels et commerciaux ne peuvent bénéficier d'un enregistrement formel afin d'établir une propriété officielle. Si bien que le propriétaire du secret n'en a pas le monopole, et ne peut empêcher qu'un concurrent le découvre par ses propres moyens, y compris par des procédés de décompilation (*ingénierie inverse* consistant à rechercher un secret de fabrication par l'analyse du produit fini).

Enfin, la divulgation de certaines données confidentielles peut être ordonnée par les autorités dans certains cas, lorsque la sécurité publique est en jeu, ou en cas d'acquisition malhonnête.



Mise en œuvre

Il est important de garder à l'esprit que la protection des secrets industriels et commerciaux est particulièrement récente au Vietnam. Les statistiques officielles ne font encore mention d'aucun litige en la matière. La vigilance est donc de mise, car le risque de vol ou de fuite reste très important avec peu de recours en pratique jusqu'à présent.

Beaucoup de secrets industriels et commerciaux sont également susceptibles de bénéficier d'une protection à d'autres titres (invention, droit d'auteurs, etc.) permettant un enregistrement et une protection plus efficace.

Enfin, notons qu'un transfert de secret commercial peut aussi, dans certains cas, être considéré comme un transfert de technologie et ainsi bénéficier des dispositions de la loi sur le transfert de technologie (loi n° 80/2006/QH11 du 29 novembre 2006) et notamment de la possibilité d'enregistrer les accords de transfert et leurs contenus.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. Vietnam

Hanoi

Pacific Place, Suite 505-507
83B Ly Thuong Kiet - Hanoi
Tél. +84 4 3946 2350
Fax +84 4 3946 2351
gln.hanoi@gide.com

Contact

Franz Hepp de Sevelinges
fhds@gide.com

Ho Chi Minh Ville

18 Hai Ba Trung
District 1 - Ho Chi Minh Ville
Tél. +84 8 3823 8599
Fax +84 8 3823 8598
gln.hcmc@gide.com

Contacts

François d'Hautefeuille
hautefeuille@gide.com
Samantha Campbell
samantha.campbell@gide.com

**Vous pouvez également consulter cette Lettre, ainsi que nos autres lettres d'informations,
sur notre site Internet, rubrique Actualités/Publications.**

La Lettre "Asie du Sud-Est" (la "Lettre d'Informations") est une publication périodique éditée par le cabinet Gide Loyrette Nouel (le "Cabinet") diffusée gratuitement auprès d'un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet. La Lettre d'Informations est réservée à l'usage privé de son destinataire et n'a qu'une vocation d'information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans la Lettre d'Informations et le Cabinet ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces informations.

Conformément à la loi "informatique et libertés" n° 78-17 modifiée, vous pouvez demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations vous concernant traitées par notre service Communication (privacy@gide.com).

Gide Loyrette Nouel

Association d'avocats à responsabilité
professionnelle individuelle

26, cours Albert 1^{er}
75008 Paris - France
Tel. +33 (0)1 40 75 60 00
Fax +33 (0)1 43 59 37 79
info@gide.com
www.gide.com



Gide Loyrette Nouel