



OTROS
DOCUMENTOS

2019



Guía práctica sobre la Propiedad Intelectual en Vietnam

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ho Chi Minh City

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



OTROS
DOCUMENTOS

4 de Septiembre de 2019
Ho Chi Minh City

Este estudio ha sido realizado por
Carlos Martínez Illán

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ho Chi Minh City

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-039-X

Índice

1. Introducción	4
2. Patentes industriales	6
2.1. Patente de Invención / Solución de utilidad	6
2.2. Diseños industriales	7
2.3. Diseños de circuitos integrados	8
2.4. Plazos y requerimientos	8
2.5. Proceso de registro	10
2.6. Problemas más habituales	11
3. Marcas	13
3.1. Capacidad de distinción	13
3.2. Proceso de registro	15
3.3. Procedimientos de reclamación	17
3.4. Problemas más habituales	18
4. Denominaciones de origen	19
4.1. Denominaciones de origen en Vietnam	19
4.2. Proceso de registro	20
4.3. Denominaciones de origen en el TLA UE-Vietnam	21
5. Derechos de Autor	23
5.1. Proceso de registro	25
5.1. Cesiones y licencias de derechos de autor	26
5.2. Violaciones de los derechos de autor	26
5.3. Derechos de autor de obras extranjeras	27
5.4. Problemas más habituales	28
6. Licencias	29
6.1. Acuerdos de licencia	29
6.2. Proceso de registro	31
7. Legislación vigente	32
7.1. Resolución de conflictos	34
8. Bibliografía	36



1. Introducción

Para hacer negocios en Vietnam, la protección de los derechos de propiedad intelectual de sus productos o procesos es esencial. Esta protección toma normalmente la forma de patentes industriales, marcas comerciales, denominaciones de origen, derechos de autor o licencias. A lo largo de esta guía, se repasan los aspectos más destacados de la legislación, y el proceso de registro (incluyendo organismos competentes, importe de las tasas y plazos aproximados) para cada tipo de protección. También se hace hincapié en los problemas más habituales relacionados con la propiedad intelectual a los que las empresas extranjeras se enfrentan en Vietnam.

Tipo de objeto	Plazo de Registro	Coste de Registro
Patentes Industriales	12 - 36 meses	Entre. 2.400.000 y 3.010.000 VND, en función del tipo de patente
Marcas	12 - 15 meses	Aprox. 1.000.000 VND (600.000 VND reclamando derechos de prioridad)
Denominaciones de Origen	Mínimo 7 meses	Aprox. 1.080.000 VND
Derechos de Autor	15-30 días	Aprox. 700.000 VND

Fuente: (South-East Asia IPR SME Helpdesk, 2016)

Aunque las leyes vietnamitas han cambiado recientemente tras la firma de Vietnam de varios tratados internacionales de propiedad intelectual, la legislación sigue siendo poco clara en muchos aspectos. En la práctica, las violaciones de la propiedad intelectual son un grave problema en la gran mayoría de sectores. Según la PAR, una organización internacional que elabora el índice de derechos de la propiedad internacional, Vietnam ocupa el puesto 91 de los 125 países analizados en protección y defensa de la propiedad intelectual (Property Rights Alliance, 2018).

El país ha firmado y ratificado de un importante número de acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual (destacando el acuerdo TRIPS de la OMC, el acuerdo de Madrid y la convención de Paris) y ha adaptado su legislación nacional para cumplir con los estándares internacionales. Sin embargo, los mecanismos legales de defensa de la propiedad intelectual siguen siendo muy poco efectivos. Por este motivo, es especialmente recomendable llevar a cabo el registro en las autoridades nacionales vietnamitas.



En caso de conflicto, es muy recomendable contar con los servicios de un abogado local para cualquier tipo de litigio. La oficina sobre propiedad intelectual de la Unión Europea para el sudeste asiático tiene sede en Ho Chi Minh City, y están a disposición de cualquier empresa española para resolver cualquier consulta relacionada con la propiedad intelectual en Vietnam y otros países del sudeste asiático -> <https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/>

icex

2. Patentes industriales

De acuerdo con la **Ley No. 50/2005/QH11 de Propiedad Intelectual de Vietnam; y el Decreto No. 22/2018/ND-CP** (República Socialista de Vietnam, 2005), en el país existen 4 tipos de patentes industriales: de invenciones, soluciones de utilidad, diseños industriales y diseños de circuitos integrados.

2.1. Patente de Invención / Solución de utilidad

La ley vietnamita hace una distinción entre las patentes (denominadas en la legislación local patentes por invención) y las soluciones de utilidad, denominadas más comúnmente modelos de utilidad. Para que la ley proteja una patente por **invención**, ésta debe ser **novedosa**, implicar **un paso inventado**, y ser **aplicable industrialmente**. En el caso de las **soluciones de utilidad**, para que una patente quede protegida bajo esta denominación, tiene que ser **novedosa** y **aplicable industrialmente**.

Vietnam opera siguiendo el principio “first to file”, si dos empresas inscriben en el registro de patentes una invención o modelo de utilidad idéntico, la primera en inscribirlo será la poseedora de la patente.

El único requisito que diferencia a las patentes de los modelos de utilidad es el de “paso inventado”. Veamos cómo define la ley cada uno de los requisitos necesarios para la inscripción de las patentes:

-Novedoso: Se considerará que una invención es nueva si no se divulgó públicamente dentro o fuera del país antes de la fecha de inscripción; o, en caso de que se reclame prioridad, la fecha de prioridad de la solicitud de patente. No se considerará divulgada públicamente si solo la conocen un número limitado de personas, obligadas a mantener el secreto.

Una invención no será considerada poco novedosa si:

- Fuese difundida por un tercero sin autorización del solicitante
- Fuese difundida por el solicitante en la forma de informe científico

-Fuese difundida en una conferencia nacional de Vietnam, o en una conferencia internacional oficialmente reconocida, siempre que la fecha de inscripción no sea más de 6 meses después de la fecha de la difusión

-Paso inventado: Una invención se considerará que incluye un paso inventado cuando, teniendo en cuenta las soluciones técnicas ya conocidas por el público (por medio de uso, descripción escrita, o cualquier otra manera, tanto dentro como fuera de Vietnam) con anterioridad a la fecha de inscripción, o, en caso de que se reclame prioridad, la fecha de prioridad de la solicitud de patente

-Aplicabilidad industrial de las invenciones: Este requisito se considerará cumplido si la invención puede ser aplicable para producción en masa o manufactura de algún producto, o, si se trata de una solución de utilidad, si es posible solicitarlo repetidamente para obtener resultados estables.

La ley también determina los sujetos no patentables, incluyendo:



Fuente: (República Socialista de Vietnam, 2005)

2.2. Diseños industriales

Un diseño industrial contiene la forma exterior del producto, representado en 3 dimensiones, líneas, colores o cualquier combinación de lo anterior. Estará bajo la protección de la ley vietnamita si es **novedoso, creativo y aplicable industrialmente**.

-Novedoso: Un diseño industrial se considera novedoso si difiere de manera significativa de otros diseños ya publicados (por medio de uso, descripción escrita, o cualquier otra manera, tanto dentro como fuera de Vietnam). No se considerará novedoso si sólo difiere de otro diseño industrial en características menores y que no permitan identificar claramente al diseño.

-Creativo: Para que un diseño industrial se considere creativo, debe ser difícil de crear (utilizando los diseños industriales ya patentados) para una persona con un conocimiento medio de la materia sobre la que trate el diseño.

-Aplicable Industrialmente: Se considerará un diseño aplicable industrialmente cuando éste pueda utilizarse como un modelo para la fabricación en masa de productos que incorporen tal diseño industrial en su apariencia, tanto por métodos industriales como artesanales.

2.3. Diseños de circuitos integrados

Los diseños de circuitos integrados (de una importancia creciente en Vietnam, debido al vertiginoso crecimiento de la industria tecnológica y la producción de telefonía móvil) cuentan con una mención específica en la Ley de Propiedad Intelectual de Vietnam. Para que un diseño de circuito integrado pueda ser patentado, debe ser **original** y **comercialmente nuevo**.

-Original: La ley define la originalidad de los circuitos integrados como: el resultado de la labor creativa del autor del circuito, que además no debe corresponderse con diseños conocidos por la mayoría de productores de circuitos.

-Comercialmente nuevo: Un circuito integrado considerado comercialmente nuevo no debe haber sido explotado comercialmente **en ningún lugar del mundo** para recibir esta consideración. La ley define explotación comercial como “cualquier acto de distribución comercial de un circuito integrado que incorpore este diseño, o un producto que contenga un circuito integrado con este diseño”. No se considerará que un diseño pierda su condición de comercialmente nuevo si el registro del mismo se realiza antes de 2 años de la fecha en la que el diseño haya sido explotado comercialmente en cualquier parte del mundo por primera vez.

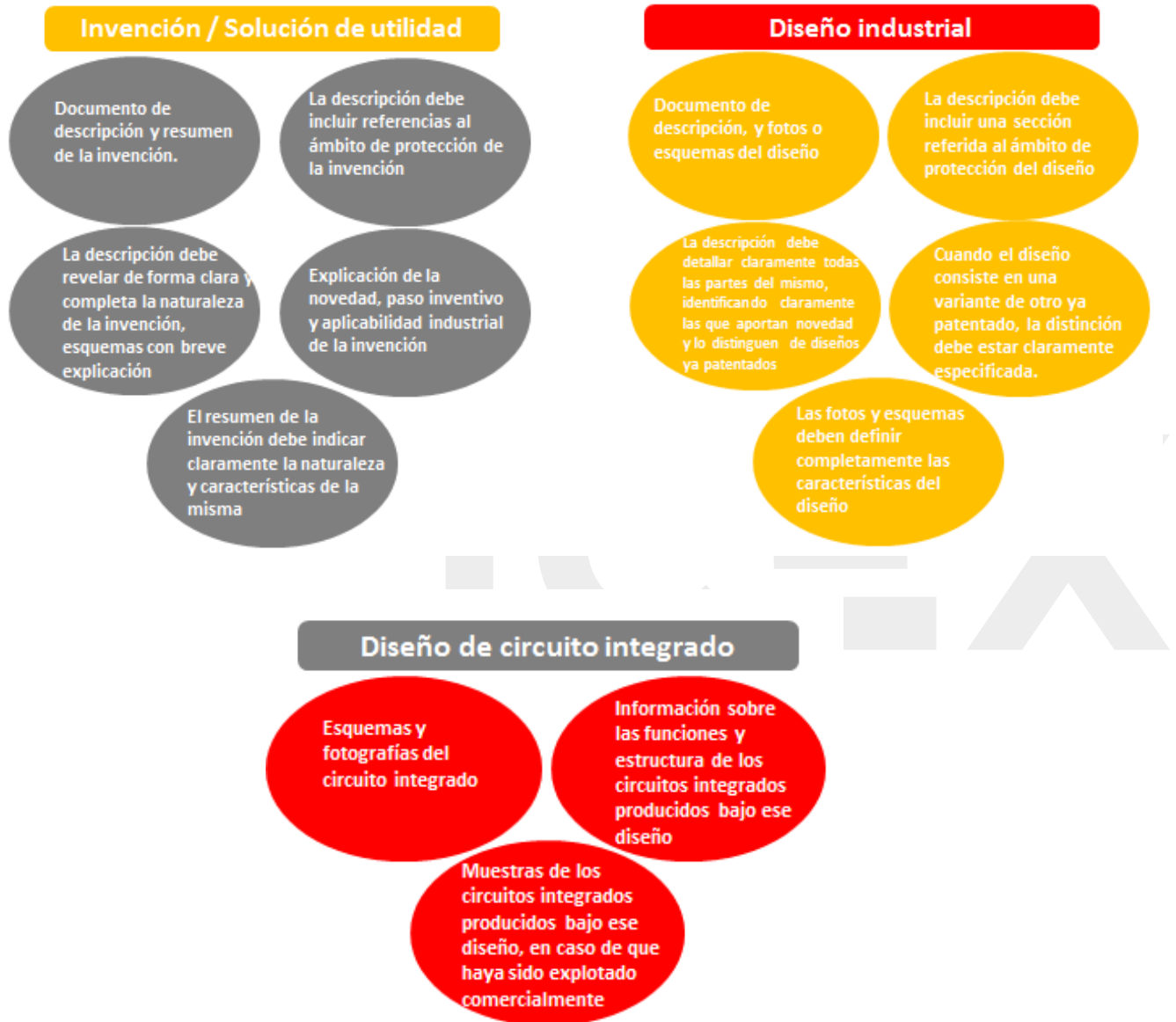
2.4. Plazos y requerimientos

En función del tipo de patente, la ley fija una serie de plazos de vigencia de las patentes. Todos estos plazos empezarán a contar desde la **fecha de registro de la patente**

Tipo de Patente	Plazo	Prorrogable
Invención	20 años	No
Solución de utilidad	10 años	No
Diseño Industrial	5 años	Por 2 periodos de 5 años
Diseño de Circuito integrado	10 años (o 15 desde la creación del diseño)	No

Fuente: (Vision & Associates, 2018)

Para poder presentar el registro de los diferentes tipos de patentes, la solicitud debe cumplir los siguientes requerimientos:



Fuente: (República Socialista de Vietnam, 2005)

Para poder mantener los derechos sobre las patentes registradas en el país, es necesario pagar una anualidad, que varía en función del tipo de patente y del tiempo que ésta lleve registrada. Las tarifas se actualizaron por medio de la Circular No. 263/2016/TT-BTC, en vigor desde enero de 2017.

Tipo de Patente	Plazo	Anualidad
Invención / Solución de Utilidad	1-2 año	16.7 USD / solicitud independiente / año
Invención / Solución de Utilidad	3-4 año	26.7 USD / solicitud independiente / año
Invención / Solución de Utilidad	5-6 año	43.4 USD / solicitud independiente / año
Invención / Solución de Utilidad	7-8 año	66.7 USD / solicitud independiente / año
Invención / Solución de Utilidad	9-10 año	100 USD / solicitud independiente / año
Invención	11-13 año	140 USD / solicitud independiente / año
Invención	14-16 año	183.4 USD / solicitud independiente / año
Invención	17-20 año	233.4 USD / solicitud independiente / año

Fuente: (Vision & Associates, 2018)

2.5. Proceso de registro

El proceso de registro ante las autoridades vietnamitas consta de varias fases. La primera, es la solicitud de registro de propiedad industrial, que debe contar con los siguientes documentos:

- Declaración de registro, elaborada de acuerdo con los estándares locales (en vietnamita)
- Documentos, descripción muestras e información referida a la invención/solución/diseño (en vietnamita)
- Poder notarial, si se actúa a través de un representante (puede hacerse en inglés, deberá ser traducido si la agencia lo solicita)
- Documentos probatorios del derecho de registro, si éste ha sido adquirido a otra persona (puede hacerse en inglés, deberá ser traducido si la agencia lo solicita)
- Documentos probatorios de los derechos de prioridad, si estos se reclamasen (puede hacerse en inglés, deberá ser traducido si la agencia lo solicita)
- Pruebas de pago de todas las tasas (en vietnamita)

La fecha de registro será aquella en la que la entidad competente reciba la solicitud correctamente. Una vez recibida la solicitud, tendrá que pasar un proceso de examen formal para determinar su validez.

La solicitud será rechazada en los siguientes casos:

- Incumplimiento de los requerimientos formales y regulaciones
- No elegibilidad del sujeto propuesto para protección
- El solicitante no tiene los derechos de registro, incluyéndose el caso en el que estos derechos pertenecen a más de una persona u organización, y uno o varios de ellos no están de acuerdo con la solicitud

Los plazos que la administración tiene para procesar las solicitudes están reflejados en el artículo 119 de la ley No. 50/2005/QH11. El tiempo de examen de la solicitud, nunca debería ser mayor de un mes desde la fecha de registro. Para el examen sustantivo, el tiempo límite para las invenciones y soluciones de utilidad es de 12 meses desde la fecha de publicación; para los diseños de 6 meses. En la práctica, el tiempo total necesario para completar todo el proceso oscila **entre los 12 y los 36 meses**. Para obtener más detalles sobre el proceso de registro, se recomienda consultar la sección 2 de la ley No. 50/2005/QH11.

2.6. Problemas más habituales

Hay que tener presente que el registro de una patente ya registrada en un tercer país únicamente puede hacerse acogiéndose a derechos de prioridad (reflejados en la **convención de París** de la que Vietnam es firmante). El plazo límite para acogerse a este derecho es de 12 meses desde la fecha de registro de la patente en el tercer país. La protección en Vietnam será válida desde esta primera fecha de registro. Invenciones o diseños industriales patentados hace más de 12 meses, no serán registrables en Vietnam en ningún caso, ya que no cumplirían el requisito de novedad.

Para poder registrar de manera efectiva una patente en Vietnam, es necesario llevar a cabo un planificación previa del registro internacional de la patente. Normalmente, si no se hace un **planteamiento internacional de la situación**, será imposible registrar la patente en el país, dado el relativamente corto plazo que la legislación vietnamita y la convención internacional ofrecen. Es necesario hacer una mención a la corrupción generalizada existente en el NOIP. Es común que los funcionarios pidan pagos extraordinarios para que la patente cuente con la aprobación de la administración local, y el proceso se pueda finalizar en tiempo razonable.

El sistema PCT previsto en la convención de Paris (World International Property Organization, 2019) puede ser un buen sistema para llevar a cabo el registro internacional de las marcas, pero las empresas prefieren en ocasiones registrar directamente en Vietnam, ya que en ocasiones puede ser un proceso más rápido. El proceso nacional vietnamita puede dilatarse entre 1 y 3 años, en función de la necesidad o no de llevar a cabo exámenes subjetivos. En el caso del PCT, el proceso puede dilatarse entre 18 y 30 meses. En cualquier caso, el registro de patente



internacional supone un coste económico y temporal que en muchas ocasiones las empresas deciden no asumir.

icex

3. Marcas

Para que una marca comercial pueda ser protegida de acuerdo a la legislación de Vietnam, debe ser **un elemento visible**, en forma de letras, palabras, dibujos, imágenes; representados en uno o más colores, y debe tener **capacidad de distinción**. La ley establece restricciones para la protección de marcas (República Socialista de Vietnam, 2005). Los siguientes signos no podrán ser protegidos:

- Signos similares a banderas o emblemas nacionales de cualquier país, o que guarden alguna similitud con las marcas y emblemas de las organizaciones estatales y políticas de Vietnam.
- Signos que contengan o sean confusamente similares a los nombres o alias de líderes políticos, héroes nacionales o personalidades conocidas de Vietnam u otros países.
- Signos que guarden similitudes con sellos de certificación de organismos internacionales
- Signos que causen confusión acerca del origen, cualidades, utilidad, valor u otras características de los bienes o servicios que representan.

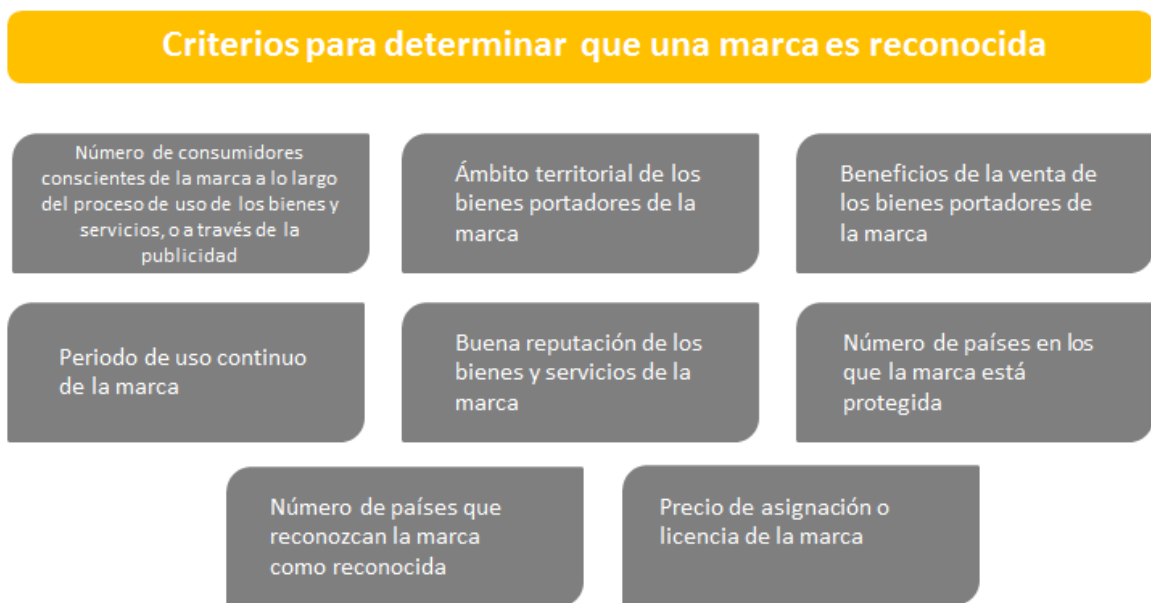
3.1. Capacidad de distinción

Para que una marca se considere “distintiva” o con capacidad de distinción, debe consistir de uno o más elementos fáciles de memorizar. La ley establece una serie de supuestos en los que se considerará que una marca no es distintiva:

- Formas simples, figuras geométricas, números o letras de otros alfabetos, a no ser que hayan tenido un uso generalizado como marca
- Símbolos o signos convencionales, imágenes o nombres comunes de productos que hayan sido amplia y regularmente utilizados y conocidos.
- Signos que indiquen alguna característica descriptiva del bien o servicio, excepto si han adquirido un uso distintivo antes del registro de la marca
- Signos que indiquen el estatus legal y el área de negocio de la empresa propietaria

- Signos que indiquen el origen geográfico de los bienes o servicios
- Signos idénticos o similares a marcas registradas de productos o servicios similares, que hayan registrado la marca (o solicitado derecho de prioridad) con anterioridad
- Signos idénticos o similares al nombre comercial actualmente en uso de otra persona, si el uso de este signo causa confusión relacionada con el origen de los bienes o servicios
- Signos idénticos o similares a una denominación de origen protegida, si el uso de éste puede llevar a engaño sobre el origen geográfico real de los bienes.
- Signos idénticos, que contengan o sean traducciones/transcripciones de denominaciones de origen protegidas para vinos o alcoholes, si estos signos se usan para registrar vinos o alcoholes no originarios del área de la denominación de origen

Un concepto importante para el proceso de registro de marca es el de “**marca reconocida**”. Las autoridades tomarán los siguientes criterios, a fin de determinar que la marca cumple con esta condición a efectos de la ley local



Fuente: (República Socialista de Vietnam, 2005)

3.2. Proceso de registro

Cualquier persona relacionada con el ámbito legal o empresarial puede registrar una solicitud de registro de marca comercial, para bienes y servicios que ya se estén produciendo, o que exista la intención de producir. No se requiere que la marca ya esté en uso para poder registrarla.

Los ciudadanos vietnamitas pueden presentar las aplicaciones de **registro directamente en las oficinas del NOIP (National Office of Intellectual Property) en Hanoi o en Ho Chi Minh City**. También podrán hacerlo los extranjeros residentes permanentemente en Vietnam, o las entidades extranjeras que cuenten con presencia legal, productiva o comercial en el país. En el resto de casos, ya sean extranjeros no residentes o entidades extranjeras sin presencia en el país, la solicitud tendrá que realizarse a través de un representante legal vietnamita, con licencia para trabajar en propiedad intelectual.

Cada solicitud puede ser usada únicamente para una marca. Sin embargo, en Vietnam existe la posibilidad de realizar aplicaciones multi-clase (hasta 45 tipos de bienes o servicios pueden incluirse en una sola solicitud). El NOIP acepta un poder legal para las aplicaciones de una sola marca. No es necesario legalizar este documento, que podrá ser presentado hasta un mes después de la fecha de registro de la solicitud (Vision & Associates, 2018). El proceso consta de 4 pasos:

-Presentación de la solicitud: Al igual que en el caso de la propiedad industrial, los derechos de uso de la marca comercial se otorgarán a la persona que rellenó la solicitud en primer lugar, en el caso de que se reciban aplicaciones de más de un individuo para la misma marca. Este principio **no se solicitará en caso de marcas reconocidas bajo la convención de París**, o aquellas marcas ampliamente usadas y reconocidas. En ese caso, se darán **derechos de prioridad** a aquella persona que pueda probar el uso extendido de la marca, y que ésta es ampliamente reconocida. Los derechos de prioridad se pueden reclamar de acuerdo a la convención de París, basada en aplicaciones de registro en países extranjeros realizada con anterioridad, o en una feria internacionalmente reconocida. También puede reclamarse de acuerdo a acuerdos bilaterales, o basándose en el principio de reciprocidad. Para asegurar el derecho de prioridad, la solicitud de registrarse en Vietnam en un plazo **inferior a 6 meses desde la fecha de registro en el extranjero** (o de la celebración de la feria anteriormente mencionada)

-Examen. Todas las aplicaciones serán examinadas por el NOIP en el plazo de un mes desde la fecha de solicitud. Si la solicitud cumple con todos los requerimientos formales, será aceptada como legítima, y el NOIP emitirá una notificación de aceptación, con fecha oficial de solicitud, número de solicitud y fecha de concesión de los derechos de prioridad. En caso de que la solicitud no cumpla estos requerimientos será rechazada, o bien tendrá que ser modificada, a criterio de la autoridad. Cuando acaben los exámenes formales, y cuando sea aceptada como legítima, la solicitud se publicará en un plazo inferior a 2 meses desde la fecha

de aceptación; pasando entonces a la examinación substantiva de la misma. El examen sustantivo tendrá lugar en los 6 meses siguientes a la fecha de la publicación. Este examen tiene los siguientes objetivos:

- Comprobar que la marca posee capacidad de distinción
- No entra en ninguna de las categorías excluidas de protección

Durante este periodo, el solicitante puede realizar cambios en su solicitud, siendo aceptables o no a criterio de la autoridad. Aplicaciones registradas bajo el acuerdo de Madrid también serán objeto de examen sustantivo, con una duración de 12 meses a partir de la fecha de publicación de la extensión de la protección a Vietnam por parte de la OMPI.

-Entrega del certificado del registro de la marca / Aceptación de la protección: El examen subjetivo puede terminar de dos maneras diferentes: considerando a la marca como registrable, o como no registrable

-Si la marca se considera **registrable**, el NOIP emitirá el certificado de registro de la marca, y lo publicará en el volumen B de la gaceta IP. En el caso de las aplicaciones registradas bajo el acuerdo de Madrid, el NOIP emitirá una decisión de aceptar la protección. Éste tipo de protección será efectiva desde el momento de publicación en la gaceta IP de Vietnam, hasta el fin del periodo de 20 años de protección internacional.

-Si la marca **no se considera registrable**, el NOIP emitirá una notificación de resultado del examen subjetivo, incluyendo en ésta las razones para el rechazo de la solicitud, y las mejoras o arreglos que en algunos casos puedan hacerse. El solicitante tiene 2 meses para presentar correcciones. En caso de que no se reciban, el NOIP emitirá una notificación de rechazo de entrega del certificado de registro de la marca. Si las correcciones resultan satisfactorias, se emitirá el certificado de registro de la marca.

-Renovación: El certificado de registro de la marca es efectivo desde la fecha de emisión, y tendrá una validez de 10 años desde la fecha de registro de solicitud. Puede ser renovado indefinidamente por periodos consecutivos de 10 años. Para renovar la validez del certificado, el propietario de la marca debe solicitar y pagar las tasas de renovación dentro de los últimos 6 meses de validez del certificado. Existe la posibilidad de presentar los documentos de renovación en un periodo de gracia de 6 meses, sujeto a una multa del 10% de la tasa por cada mes de retraso

El propietario de una marca registrada en Vietnam tiene derecho al uso exclusivo de la misma, incluyendo el derecho a otorgar licencias de la misma a terceros. También podrá solicitar que cualquier persona que infrinja sus derechos de marca (utilizándola sin su consentimiento explícito) podrá exigir el cese inmediato de estas actuaciones, así como indemnización por los daños sufridos.

El propietario **debe utilizar la marca de manera continuada**. En ese caso de que el propietario de los derechos de la marca no haga un uso de la misma por un periodo igual o superior a 5 años, el certificado de registro de marca puede ser suspendido a petición de un tercero. El coste de las tasas necesarias para la renovación de la marca es el siguiente:

Concepto	Coste (sin incluir impuestos)
Renovación de la marca	500.000 VND
Renovación del certificado de registro de marca	875.000 VND
Tasa de publicación	750.000 VND

Fuente: (SB Law, 2017)

3.3. Procedimientos de reclamación

En caso de que una marca se considere no registrable, el solicitante puede apelar contra el rechazo de su solicitud por parte del NOIP. También cualquier tercero tiene derecho **de apelar contra la concesión de un certificado de registro de marca** (derecho sujeto al pago de tasas). La reclamación debe hacerse presentando un escrito al NOIP en un plazo de 3 meses desde el momento en el que se publica la decisión que es objeto de la reclamación.

En el caso de un tercero oponiéndose a la concesión de un certificado de registro de marca, la reclamación puede presentarse en cualquier momento durante el periodo de validez de la misma. El NOIP está obligado a responder a la reclamación en un plazo de 30 días desde la fecha de recepción. En caso de que el reclamante esté en desacuerdo con la decisión del NOIP, puede apelar al MOST, o iniciar un proceso legal contra el NOIP en un juzgado administrativo local. Un certificado de registro de marca puede ser cancelado total o parcialmente, a petición de un tercero, en los siguientes casos:

- La persona a la que se ha concedido el certificado no tenía el derecho de solicitar para el registro de la marca, ni había obtenido la cesión de ese derecho por parte de sus legítimos propietarios
- La marca bajo el certificado no cumple los criterios de protección estipulados.
- El poseedor del certificado renuncia a este por escrito
- El poseedor del certificado no paga las tasas de renovación en el plazo prescrito

- La marca protegida con el certificado no ha sido usada por 5 años, sin ninguna razón justificable
- La entidad a la que se otorgaron los derechos ya no existe o ha terminado operaciones

3.4. Problemas más habituales

Los asuntos relacionados con el uso o registro de mala fe de las marcas comerciales son los problemas más habituales a los que las empresas europeas se enfrentan en Vietnam. Por ello, es necesario insistir en la **necesidad de registrar la marca comercial en Vietnam**. El coste del registro no supera los 50 euros, y es una muy buena manera de evitar problemas que puedan surgir. Para poder acogerse a los derechos de prioridad reflejados en el acuerdo de Madrid, es necesario reclamarlos en un plazo inferior a 6 meses desde la fecha de registro de la marca en España u otro país.

Entre el uso fraudulento de marcas, el problema más habitual es el **registro de una marca existente en el extranjero (pero no registrada en Vietnam) por parte de una entidad local**. El registro puede hacerse con el objetivo de obtener alguna compensación por parte de la empresa propietaria de la marca en el extranjero, o en el peor de los casos la empresa tiene intención de comercializar bienes bajo esa marca comercial. Para resolver este asunto, la manera más rápida de hacerlo es **llegar a un acuerdo económico con la entidad vietnamita para la cancelación del registro**. Otra opción, en el caso de que la entidad no quiera hacer un uso comercial de la marca, es esperar a que pase el plazo de 5 años desde la fecha de registro de la marca y presentar una reclamación al NOIP para que el registro de la marca sea cancelado.

Otra infracción muy habitual es el **uso sin licencia de marcas comerciales registradas**. El abanico de productos de los que pueden encontrarse copias ilegales en Vietnam es amplísimo. Textiles, calzado, accesorios de moda, alimentos, alcohol, vino, cosméticos, productos farmacéuticos, partes de vehículos, software o accesorios electrónicos son sólo algunos de los sectores afectados por la piratería en el país. Los falsificadores están perfeccionando sus métodos, y cada vez es más complicado distinguir las copias de los originales. Las falsificaciones ya no sólo se centran en marcas internacionales, sino que están empezando a afectar también a marcas locales.

La manera más habitual de sancionar a los infractores de propiedad intelectual es a través de **sanciones administrativas**, mientras que sanciones civiles o criminales se usan raramente o de manera poco efectiva. Consecuentemente, el número de infracciones no deja de crecer, mientras que la capacidad de las autoridades para sancionar a los infractores es muy limitada tanto a nivel nacional como local. Esta situación tiene consecuencias económicas y reputacionales nefastas para Vietnam.

4. Denominaciones de origen

4.1. Denominaciones de origen en Vietnam

La ley 50/2005 de propiedad intelectual define las denominaciones de origen de una manera muy amplia, como “signos que se usan para identificar productos originarios de una región, ciudad o país” (República Socialista de Vietnam, 2005). Para que una denominación de origen quede protegida bajo la ley de Vietnam, debe cumplir las siguientes condiciones:

- Los productos protegidos por la denominación proceden efectivamente del área indicada
- Estos productos tienen **reputación, calidad o características** que son esencialmente atribuibles a sus **condiciones geográficas**.

La ley especifica que la reputación debe determinarse por su nivel de prestigio entre los consumidores, que se debe calcular por el nivel de conocimiento de una determinada denominación de origen entre los consumidores, y la frecuencia con la que éstos consumen los productos de la citada denominación

La calidad y características de los productos con denominación de origen se miden a través de una serie de indicadores: normas cuantitativas, cualitativas, sensaciones físicas, químicas o microbiológicas. Estos indicadores deben poder ser objeto de examen por expertos en la materia, a través de medios técnicos y métodos de prueba apropiados.

Las condiciones geográficas del área bajo protección incluirán **factores naturales** (clima, hidrología, características del terreno, ecología y otros factores) y factores humanos (tradiciones de fabricación, habilidades y experiencia de los fabricantes). La calidad y reputación de los productos protegidos bajo esta denominación de origen deben estar determinadas por los citados factores. La ley establece 4 excepciones a esta norma. No se considerarán denominaciones de origen válidas las que entren dentro de los siguientes supuestos:

- Nombres o indicaciones que se hayan convertido en nombres genéricos para los bienes en Vietnam
- Denominaciones de origen de algún país extranjero; cuándo éstas ya no cuenten con protección en su país de origen, o hayan dejado de usarse

- Denominaciones de origen idénticas o similares a una marca registrada, si su uso puede causar confusión relativa al origen de los productos
- Denominaciones de origen engañando a los consumidores sobre el verdadero origen geográfico de los productos portadores de dicha denominación

4.2. Proceso de registro

El gobierno permite a los individuos y organizaciones productoras de bienes con éstas denominaciones geográficas, asociaciones de productores, o administraciones locales registrar denominaciones de origen. Cada solicitud se podrá hacer para un único producto, protegido bajo una determinada denominación de origen. Es necesario presentar la siguiente documentación:

- Formulario estándar del NOIP para la solicitud de registro de denominación de origen
- Documentos, muestras e información de la denominación de origen. Estos pueden ser una descripción de las características particulares de los productos de ésta denominación de origen, mapa del área cubierta por esta denominación, u otra documentación relevante.
- Poder legal, si se hacer a través de un representante
- Recibo de pago de tasas

El proceso está sujeto a un examen (formal y sustantivo), que se llevará en un plazo de un mes a partir de la fecha de registro de la solicitud (para la parte formal), y de 6 meses desde la fecha de registro para la parte sustantiva. Cuando la solicitud es aceptada, tendrá que ser publicada en la gaceta IP. El certificado de denominación de origen tiene una **validez indefinida a partir de la fecha de concesión** del mismo. Las tasas a pagar por todo el proceso son las siguientes:

Tasa de Registro	180.000 VND
Tasa de Publicación de la Solicitud	120.000 VND
Examen Sustantivo	420.000 VND
Tasa de obtención de certificado	120.000 VND
Tasa de publicación de la obtención del certificado	120.000 VND
Tasa de registro del certificado	120.000 VND

Fuente: (South-East Asia IPR SME Helpdesk, 2016)

Ésta certificación puede cancelarse a petición de un tercero; cuando la denominación de origen no cumpla con los criterios establecidos para poder ser protegida, o cuando el poseedor del registro no tuviera el derecho a registrar la protección. La validez del certificado de denominación de origen **puede revocarse en caso de cambios en las características de la denominación de origen**, como una pérdida de reputación, calidad o características del producto.

4.3. Denominaciones de origen en el TLA UE-Vietnam

El **tratado de libre comercio UE-Vietnam** (firmado el 30 de Junio de 2019) tendrá efectos muy importantes a corto y medio plazo en el comercio entre ambos países (European Commission, 2019). El documento está pendiente de la ratificación de los parlamentos europeo y vietnamita. Se espera que éste sea ratificado a mitad del año 2020, y su entrada en vigor está prevista para el tercer cuatrimestre de ése mismo año. Desde el momento de la entrada en vigor del tratado, los aranceles de Vietnam a estos productos se irán reduciendo progresiva y proporcionalmente durante los años siguientes a su entrada en vigor.

El tratado dedica un capítulo completo, dentro del apartado de propiedad intelectual, a las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen tanto de la UE como de Vietnam protegidas en su territorio de origen e incluidas en el tratado, pasarán a ser **protegidas también en el territorio de la otra parte**. Para que ésta condición se cumpla, ambas partes deben mantener un sistema administrativo para la gestión de estas protecciones que cumpla con los siguientes requisitos:

- Contar con un registro que enumere las indicaciones geográficas protegidas en su territorio
- Contar con un procedimiento administrativo que verifique que las denominaciones de origen identifiquen un bien como originario de un área geográfica, donde una determinada calidad, reputación u otra característica del bien es esencialmente atribuible a su origen geográfico.
- Contar con un procedimiento de reclamaciones que salvaguarde los intereses de cualquier persona física o jurídica que deba ser tenida en cuenta en el proceso.
- Contar con un procedimiento de rectificación y eliminación de los efectos de las entradas en el registro de denominaciones de origen, que tenga en cuenta los intereses legítimos de los terceros y de los titulares de derechos de denominación de origen ya registrados.

Las denominaciones de origen que se hayan completado los procedimientos de examen en cualquier país de la Unión Europea, y que estén reflejados en el anexo 12-A del texto del tratado **serán reconocidas y protegidas por Vietnam** de acuerdo con el nivel de protección especificado en el tratado (European Commission, 2019). Una vez que una denominación de origen ha sido protegida y reconocida bajo este acuerdo, el uso legítimo de esta denominación de estará sujeto a ningún proceso de registro adicional, o pago de tasas. Las denominaciones de origen españolas incluidas en el tratado son las siguientes:

Denominación	Tipo de Producto	Denominación	Tipo de producto
<i>Antequera</i>	Aceite de Oliva	<i>Empordá</i>	Vino
<i>Azafrán de la Mancha</i>	Azafrán	<i>Jeréz-Xéres</i>	Vino
<i>Baena</i>	Aceite de Oliva	<i>Jumilla</i>	Vino
<i>Cítricos Valencianos</i>	Frutas	<i>La Mancha</i>	Vino
<i>Jabugo</i>	Jamón	<i>Málaga</i>	Vino
<i>Jamón de Teruel</i>	Jamón	<i>Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda</i>	Vino
<i>Jijona</i>	Turrón	<i>Navarra</i>	Vino
<i>Priego de Córdoba</i>	Aceite de Oliva	<i>Penedés</i>	Vino
<i>Queso Manchego</i>	Queso	<i>Priorat</i>	Vino
<i>Sierra de Segura</i>	Aceite de Oliva	<i>Rías Baixas</i>	Vino
<i>Sierra Mágina</i>	Aceite de Oliva	<i>Ribera de Duero</i>	Vino
<i>Turrón de Alicante</i>	Turrón	<i>Rioja</i>	Vino
<i>Brandy de Jerez</i>	Bebidas Alcohólicas	<i>Rueda</i>	Vino
<i>Pacharán navarro</i>	Bebidas Alcohólicas	<i>Somontano</i>	Vino
<i>Alicante</i>	Vino	<i>Toro</i>	Vino
<i>Bierzo</i>	Vino	<i>Valdepeñas</i>	Vino
<i>Cataluña</i>	Vino	<i>Valencia</i>	Vino
<i>Cava</i>	Bebidas alcohólicas		

Fuente: (European Comission, 2019)

Tanto la UE como Vietnam deben proteger las denominaciones de origen señaladas, tomando las acciones legales y administrativas previstas en sus leyes domésticas, prohibiendo la producción, venta o promoción de algún producto alimenticio que utilice estas denominaciones de manera engañosa, o para crear una impresión errónea de su origen. Cualquier disputa o cuestión surgida en torno a una denominación de origen tendrá que ser resuelta por el grupo de trabajo común para propiedad intelectual establecido en el tratado.

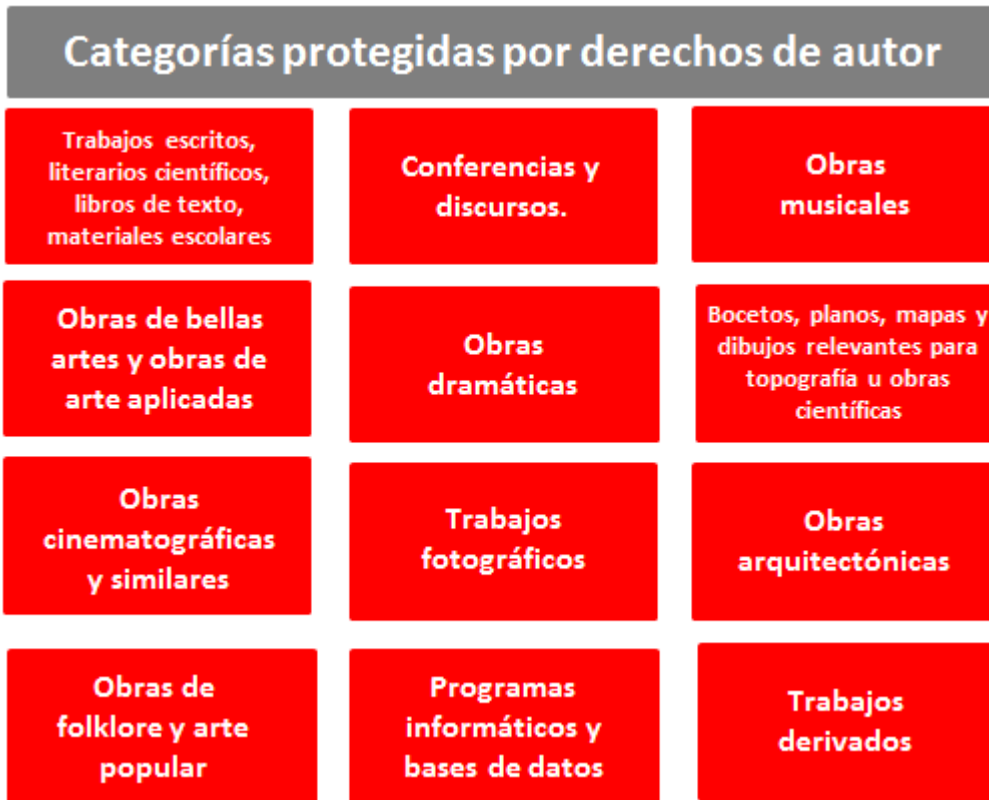
5. Derechos de Autor

La ley de propiedad intelectual de Vietnam define autor como la persona creadora de la totalidad o parte de una obra literaria, artística o científica; además de la persona que ha creado trabajos derivados de otras obras, incluyendo traducciones, recreaciones, adaptaciones, recopilaciones o selecciones de obras. Además del autor, el propietario legal de un trabajo también puede ejercer derechos de autor. El propietario legal de una obra puede ser, además de los autores, organizaciones e individuos que mantengan una relación contractual con el autor o autores, un heredero de los autores, un asignatario de los derechos, o el estado de Vietnam.

La ley define a los titulares de los derechos de autor se definen como:

- Organizaciones e individuos vietnamitas
- Organizaciones e individuos extranjeros cuyas obras a proteger se publicaron por primera vez en Vietnam y aún no se han publicado en ningún otro país, o cuyas obras se publicaron en Vietnam dentro de los treinta días a partir de la fecha de la primera publicación en otro país;
- Organizaciones e individuos extranjeros cuyas obras han sido protegidas en Vietnam de conformidad con un tratado internacional sobre derechos de autor al que Vietnam es miembro.

Hay que tener en cuenta que **Vietnam es país firmante de la convención de Berna**, por lo que los derechos de autor otorgados en otros estados de la convención tienen, en teoría, validez en Vietnam, sin necesidad de llevar a cabo un nuevo registro. Pese a esta circunstancia, **es igualmente recomendable llevar a cabo el registro de derechos de autor** en Vietnam, para facilitar posibles litigios.



Fuente: (República Socialista de Vietnam, 2005)

La ley excluye de la protección de derechos de autor las siguientes categorías:

- Noticias periodísticas, como simples elementos de información
- Leyes, documentos administrativos, judiciales, y sus traducciones
- Procesos, sistemas, conceptos, principios y datos

El autor de una obra cuyos derechos de autor estén protegidos bajo la ley vietnamita tendrá una serie de derechos personales y de propiedad asociados a la misma. Los derechos personales son intransferibles, mientras que los derechos de propiedad pueden cederse a un tercero.



Fuente: (República Socialista de Vietnam, 2005)

Cualquier individuo u organización que quiera hacer un uso comercial de la obra protegida tienen la obligación de pedir permiso a los titulares de los derechos, además de pagar regalías y otros beneficios. En general, y de acuerdo con los tratados internacionales, en **Vietnam los derechos de autor se otorgan para toda la vida del autor, más 50 años a partir de su muerte**. Algunos derechos personales (título, nombre del autor asociado a la obra, proteger la integridad del trabajo) se mantienen indefinidamente.

5.1. Proceso de registro

El registro de derechos de autor puede hacerse con la oficina nacional de derechos de autor (COV; cuentan con sede en Hanoi, Ho Chi Minh City y Danang), o en el departamento de cultura de la provincia donde esté radicada la empresa solicitante. La solicitud debe incluir la siguiente documentación:

- Declaración firmada por el poseedor de los derechos de autor, que incluya los datos personales del autor, resumen del contenido de la obra a proteger, título de la obra, fecha, lugar y forma de publicación.
- 2 copias del trabajo (para algunas obras, como las pinturas, una fotografía es suficiente)
- Recibos del pago de tasas (entre 100.000 y 600.000 VND, de 4 a 24 euros aproximadamente)
- Poder notarial (si el registro lo lleva a cabo un tercero)

- Documento que pruebe que la persona que rellena la solicitud tiene los derechos sobre la obra (en caso de que fuesen adquiridos a través de herencias o sucesiones)
- Consentimiento escrito de todos los co-autores (en caso de obras de autoría conjunta)

5.1. Cesiones y licencias de derechos de autor

Un autor o propietario de los derechos de autor de una obra, puede transferirlos libremente a un tercero. Además, el autor puede otorgar permiso a un tercero para la publicación de la obra, o una licencia a un tercero para su uso comercial (Thomson Reuters , 2019). El licenciataria de los derechos de autor, puede a su vez sub-licenciar dichos derechos, con el consentimiento del autor original de la obra.

En caso de que la autoría de la obra sea conjunta, es necesaria la autorización de todos los autores para poder otorgar licencias. Es necesario contar con un **contrato escrito** en el que deben estar reflejadas todas las condiciones del acuerdo de licencia.

5.2. Violaciones de los derechos de autor

Violaciones de los derechos de autor	
Aprovecharse de los derechos de autor de una obra literaria, artística y científica	Alquilar una obra sin pago de regalías
Asumir el nombre del autor de una obra	Cancelar o invalidar intencionadamente los métodos técnicos aplicados por el autor para proteger los derechos de su obra
Publicar o difundir una obra sin consentimiento del autor/ coautor	Modificar datos o información electrónica sobre la gestión de derechos de autor de una obra intencionadamente
Modificar una obra en cualquier forma que sea perjudicial para el honor y prestigio del autor	Producir o distribuir equipo utilizado para invalidar las medidas técnicas utilizadas por el autor para proteger los derechos de su obra
Copiar una obra sin permiso del autor	Producir y vender obras con firma falsificada del autor
Realizar trabajos derivados sin permiso del autor	Distribuir copias de una obra sin permiso del propietario de los derechos
Explotar una obra sin el permiso del autor	

Fuente: (Thomson Reuters , 2019)

En caso de que el autor o propietario de los derechos de autor sea objeto de alguna de estas actuaciones, la ley prevé que tome alguna de las siguientes medidas para la protección de sus derechos:

- Tomar las medidas técnicas o tecnológicas necesarias para detener y prevenir las violaciones de sus derechos
- Solicitar al responsable el cese de sus actuaciones, disculpas públicas y compensación por los daños sufridos.
- Solicitar a las autoridades competentes que tomen las acciones necesarias para detener estas actuaciones.
- Iniciar un proceso legal en el tribunal o árbitro competente.

5.3. Derechos de autor de obras extranjeras

En los últimos 15 años, Vietnam ha entrado a formar parte de una serie de tratados internacionales de protección de derechos de autor

- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (desde octubre de 2004)
- Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (desde enero de 2006)
- Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (desde marzo de 2007)
- Acuerdo sobre los aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual (TRIPS Agreement) (desde enero de 2007)

De acuerdo con estos tratados, las obras pertenecientes a individuos y entidades jurídicas extranjeras serán protegidas en Vietnam en cualquiera de los siguientes casos:

- Obras que han sido publicadas en Vietnam, y no lo han sido en otros países; o trabajos publicados en Vietnam en un plazo de 30 días desde su publicación en otro país
- Obras creadas en Vietnam
- Obras protegidas en Vietnam de acuerdo con un tratado internacional de derechos de autor del que Vietnam sea miembro

Sobre el papel, la protección de los derechos de autor registrados en España está asegurada en Vietnam, ya que ambos son países miembros de las convenciones de Berna, Bruselas y Roma, además del tratado TRIPS. Sin embargo, es necesario tomar precauciones adicionales (registrar los derechos de autor a nivel vietnamita es muy recomendable), y tener un conocimiento

adecuado de la legislación vietnamita para evitar sorpresas desagradables (South-East Asia IPR SME Helpdesk, 2016).

-Los contratos de cesión de derechos de autor deben reflejar ciertas disposiciones obligatorias, y cumplir con todos los requisitos reflejados en el código civil vietnamita. Deben tenerse en cuentas las limitaciones existentes en los derechos a otorgar bajo la ley local.

-Ciertos símbolos, como los logotipos, pueden protegerse tanto con derechos de autor como con marca registrada. Para ello, el logotipo debe de cumplir el criterio de ser una creación original (para poder protegerse bajo una licencia de derechos de autor), y de ser utilizado en el curso del comercio (para poder protegerse como marca registrada).

- Una manera barata y rápida de proteger **las aplicaciones móviles** es registrar bajo una licencia de derechos de autor el diseño de la solicitud o página web. Es una forma mucho más rápida de obtener una protección oficial que el registro de la marca comercial.

5.4. Problemas más habituales

La **piratería online** afecta gravemente al país desde hace años. El grado de penetración de los productos con copyright distribuidos ilegalmente es también extremadamente preocupante. Como ejemplo, se estima que en torno al **74% de los programas informáticos instalados en Vietnam son de origen ilícito** o “pirateado” (The Software Alliance, 2018) . Este dato es el mínimo histórico para Vietnam, que llegó a tener una tasa de piratería de software de más del 80%. Estos datos sitúan a Vietnam como el cuarto país con mayor penetración de la piratería informática en Asia, solo superado por Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka.

En lo relativo a productos audiovisuales, como series, películas o álbumes musicales, el panorama es aún más grave. **Se estima que el 95%** (Asia Video Industry Association, 2019) del contenido audiovisual obtenido desde internet por usuarios vietnamitas **no cumple con las leyes de derechos de autor**.

A la hora de enfrentarse a un caso de violación de derechos de autor, la solución más práctica y rápida es tratar de llegar a un acuerdo con el infractor, en los escasos supuestos en los que fuese posible. En caso contrario, es poco probable que haya una compensación efectiva por la infracción. La facilidad de acceso al material pirateado, la dificultad de sancionar a los infractores, y las pocas herramientas con las que cuentan las autoridades para sancionar estas acciones impiden que la lucha contra este fraude sea más efectiva. Para luchar contra el fraude, Vietnam debe llevar a cabo una mejora de los mecanismos legales para sancionar a los infractores, además de una concienciación de la sociedad vietnamita sobre la necesidad de respetar los derechos de los autores.

6. Licencias

La legislación vietnamita es **bastante ambigua** a la hora de regular las licencias. La ley 50/2005 de propiedad intelectual **regula parte de los posibles acuerdos** de licencia existentes (propiedad industrial, derechos de autor, variedades de plantas, transferencia de tecnología...). Otros tipos de licencia, como por ejemplo los acuerdos de licencia para objetos de propiedad industrial no registrados, o las licencias de celebridades y personajes; bajo **la regulación del código civil vietnamita** ante la ausencia de una regulación específica.

Bajo la normativa actual, las licencias de propiedad intelectual en Vietnam están sujetas a una serie de requisitos. El primero es que el objeto a licenciar **debe estar protegido en Vietnam** antes de poder otorgar licencias. El ámbito de la licencia no puede ser más amplio que el de la protección otorgada por la patente/derecho de autor. El licenciador debe garantizar que es el poseedor de la patente/derechos, y que otorgar la licencia no generará ningún conflicto con un tercero.

6.1. Acuerdos de licencia

Deben hacerse por escrito, y contener las provisiones mínimas aplicables para cada tipo de licencia. Acuerdos orales, cartas o telegramas no serán aceptables y no tendrán efecto legal. Si la licencia del objeto se incluye en otro tipo de acuerdos (contrato de servicios, de producción, transferencia de tecnología), el acuerdo de licencia debe redactarse por separado (Vision & Associates, 2018). Hay que tener en cuenta que la ley vietnamita **no diferencia entre acuerdos de licencia a nivel nacional y a nivel internacional**.

Cláusulas obligatorias del contrato de licencia



Fuente: (República Socialista de Vietnam, 2005)

El contrato de licencia **no puede** contener las siguientes provisiones:

- Provisiones que **restringan la exportación de productos fabricados bajo la licencia** objeto del contrato a otros países, excepto a aquellos en los que el licenciante sea el propietario de los derechos de autor del objeto, o tenga el derecho exclusivo de importación del producto.
- Provisiones que **obliguen al licenciataro a comprar componentes** o equipos para la fabricación al licenciante
- Provisiones que **prohíban al licenciataro mejorar los objetos de propiedad intelectual**, o que obliguen al licenciataro a transmitir sin cargo estas mejoras al licenciante.
- Provisiones que **prohíban al licenciataro apelar contra el derecho del licenciante a otorgar licencias**, o contra la validez del objeto de propiedad intelectual.

6.2. Proceso de registro

En un principio, es obligatorio registrar este tipo de acuerdos ante el NOIP para que tengan efecto legal en Vietnam. La ley vietnamita es muy poco clara en este aspecto. Dictamina que los acuerdos de licencia tendrán efecto según lo acordado por las partes, pero que para ser ejecutables y efectivos contra “terceros”, tendrán que registrarse ante el NOIP. Dado que el legislador vietnamita aún no ha dado una definición clara del término “terceros” es recomendable registrar cualquier tipo de acuerdo de licencia, para garantizar legalmente el cumplimiento de todas las partes implicadas (Vision & Associates, 2018).

La ley indica que los objetos de propiedad intelectual podrán licenciarse a través de 3 tipos diferentes de contratos: contrato de exclusividad, contrato sin exclusividad, y contrato de sub-licencia. Para poder registrar los contratos, es necesario presentar un dossier, incluyendo los siguientes documentos:

- Declaración de registro, hecha en base a un formulario
- Original o copia del contrato
- Original o copia del certificado de protección intelectual
- Consentimiento por escrito de todos los propietarios de los derechos
- Facturas de pago de las tasas (en función del objeto a licenciar)
- Poder legal en caso de realizar el registro a través de un representante

Las regalías o el precio de cesión de la propiedad intelectual **se acordarán libremente entre las partes**. Estas regalías estarán sujetas a un tipo impositivo del 10%, dentro del impuesto de sociedades vietnamita.

7. Legislación vigente

Leyes nacionales:

- Ley 50/2005/QH11, Law on Intellectual Property (República Socialista de Vietnam, 2005)
- Ley 36/2009/QH12, amending and supplementing a Number of Articles of the Law on Intellectual Property (República Socialista de Vietnam, 2009)
- Decreto No. 22/2018/ND-CP, Guidelines for Certain Number of Articles of the Intellectual Property Law and Law on Amendments to the Intellectual Property Law 2009 in Terms of Copyright and Related Rights (República Socialista de Vietnam, 2018)

Tratados internacionales:

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* (desde el 8 de marzo de 1949)
- Convenio de Estocolmo sobre el Establecimiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (desde el 2 de julio de 1976)
- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas* (desde el 8 de marzo de 1949)
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (desde el 10 marzo de 1993)
- Convención Internacional para la protección de Nuevas Variedades de Plantas (desde diciembre de 2006)
- Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (desde marzo de 2007)
- Protocolo relacionado con el arreglo de Madrid sobre registro internacional de marcas (desde julio de 2006)

- Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (desde enero de 2006)
- Convención de Ginebra para la protección de productores de fonogramas contra la duplicación sin autorización de sus fonogramas (desde julio de 2005)
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. (desde octubre de 2004)
- Convención de Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de mercancías. (desde enero de 2017)
- Protocolo de Nagoya sobre el acceso a recursos genéticos, y el reparto justo y equitativo de los beneficios surgidos de su utilización sobre la convención de Diversidad Biológica (desde octubre de 2014)
- Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. (desde noviembre de 2007)
- Acuerdo de establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (desde enero de 2007)
- Organización Mundial del Comercio (OMC) – Acuerdo sobre los aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual (TRIPS Agreement) (1994) (desde enero de 2007)
- Convención para la salvaguarda de Bienes Culturales Intangibles (desde abril de 2006)
- Convención sobre los Medios para Prohibir y Prevenir la Importación, Exportación y Transferencia Ilícitas de Propiedad de Bienes Culturales (desde diciembre de 2005)
- Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (desde enero de 1988)
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (desde diciembre de 1982)

-Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials (desde septiembre de 1952)

Vietnam **no ha suscrito aún los Acuerdos de Niza y de Estrasburgo** (World Intellectual Property Organization, 2019) pero ha adoptado la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios y la Clasificación Internacional de Patentes establecidas en los mismos.

Vietnam ha firmado los siguientes convenios bilaterales de propiedad intelectual:

- Acuerdo entre el **Consejo Federal Suizo** y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre la Protección de la Propiedad Intelectual y la Cooperación en el campo de la propiedad intelectual (desde junio de 2000)
- Acuerdo entre el **Gobierno de los Estados Unidos de América** y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre el establecimiento de relaciones de derecho de autor (desde diciembre de 1998)

7.1. Resolución de conflictos

La legislación actual dicta que deben estar sujetas a **sanciones administrativas** las violaciones de propiedad intelectual en los siguientes casos:

- Infracciones que causen daño a autores, propietarios, consumidores o la sociedad
- Producir, importar, exportar, vender objetos de propiedad intelectual falsificados (que lleven marcas o denominaciones de origen falsificadas), o sellos o etiquetas que lleven una marca falsificada.

Las sanciones administrativas contempladas en la ley toman principalmente la forma de multas económicas. Excepcionalmente, la administración puede tomar medidas como la confiscación del material falsificado y sus materias primas, la suspensión temporal de cualquier actividad de negocio para los presuntos infractores; y la destrucción obligatoria de todos los productos o materiales usados para la producción de éstos.

La vía administrativa es la manera más rápida y la menos costosa de actuar contra las violaciones de propiedad intelectual (International Trade Administration United States, 2018). Presentar la reclamación administrativa no tiene coste alguno, y el proceso administrativo avanza mucho más rápido que las cortes penales o civiles de Vietnam. Además, la posibilidad de establecer medidas cautelares contra los infractores puede conseguir detener las infracciones en un plazo muy corto. Los puntos negativos de esta vía son los límites máximos de las sanciones económicas imponibles por la administración (38.460 euros para individuos y 111.380 para empresas),



cantidades muy inferiores a los beneficios que muchas empresas consiguen violando los derechos de propiedad intelectual de otros.

Sujetos a **responsabilidad penal** quedan los “actos con elementos que constituyan un crimen”. La empresa o individuo que sufra los efectos de las violaciones de propiedad intelectual, puede denunciar por la vía penal al infractor. Esta opción es la segunda tanto en rapidez como en coste, ya que es necesario contar con un abogado local, y el proceso puede dilatarse meses o incluso años. La pena máxima por delitos relacionados con la propiedad intelectual es de 3 años de cárcel.

La tercera manera prevista en la ley para llevar a los tribunales casos de violaciones de propiedad intelectual es a través de la **vía civil**. La ley establece las directrices por las que debe guiarse el proceso: carga de la prueba para el denunciante, criterios para determinar los daños causados por la violación de la propiedad intelectual, método de cálculo de compensaciones, y solicitud de medidas cautelares contra los infractores. Esta vía es la menos recomendable de todas ya que la vía civil es la más lenta y costosa de todas. Un litigio por propiedad intelectual podría tardar hasta 10 años en resolverse.



8. Bibliografía

(s.f.).

Asia Video Industry Association. (2019). *Submission to the Office of the US Trade Representative*. Recuperado el 2019, de <https://asiavia.org/wp-content/uploads/2019/02/AVIA-Submission-for-2019-Special-301-Review.pdf>

European Commission. (2019). *EU-Vietnam trade and investment agreements*. Recuperado el 2019, de <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437>

International Trade Administration United States. (2018). *Vietnam - Protecting Intellectual Property*. Recuperado el 2019, de <https://www.export.gov/article?id=Vietnam-Protecting-Intellectual-Property>

Property Rights Alliance. (2018). *International Property Rights Index 2018*. Recuperado el Septiembre de 2019, de <https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/vietnam>

República Socialista de Vietnam. (2005). *Law on Intellectual Property*. Recuperado el 2019, de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn063en.pdf>

República Socialista de Vietnam. (2009). *Law No. 36/2009/QH12 of June 19, 2009, amending and supplementing a Number of Articles of the Law on Intellectual Property*. Recuperado el 2019, de <https://www.upov.int/upovlex/en/details.jsp?id=6566>

República Socialista de Vietnam. (2011). *Decree No. 85/2011/ND-CP of September 20, 2011, amending and supplementing a Number of Articles of the Government's Decree No. 100/2006/ND-CP of September 21, 2006, detailing and guiding a Number of Articles of the Civil Code and the Intellectual Property*. Recuperado el 2019, de <https://wipolex.wipo.int/ru/text/447777>

República Socialista de Vietnam. (2018). *Decree No. 22/2018/ND-CP of February 23, 2013, on Guidelines for Certain Number of Articles of the Intellectual Property Law and Law on Amendments to the Intellectual Property Law 2009 in Terms of Copyright and Related Rights*. Recuperado el 2019, de <https://wipolex.wipo.int/ru/text/472666>



- SB Law. (2017). *Trademark Renewal en Vietnam*. Recuperado el 2019, de <http://www.sblaw.vn/trademark-renewal-in-vietnam/>
- South-East Asia IPR SME Helpdesk. (2016). *IP FactSheet: Vietnam*. Recuperado el 2019, de <https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/content/vietnam-factsheet>
- The Software Alliance. (2018). *BSA Global Software Survey*. Recuperado el 2019, de https://torrentfreak.com/images/2018_BSA_GSS_Report_en.pdf
- Thomson Reuters . (2019). *Copyright Litigation in Vietnam: Overview*. Recuperado el 2019, de [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-5773?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-5773?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1)
- Vision & Associates. (2018). *Assignment and Licensing*. Recuperado el Agosto de 2019, de <http://vision-associates.com/assignment-and-licensing/>
- Vision & Associates. (2018). *Patents*. Recuperado el 2019, de <http://vision-associates.com/patents/>
- Vision & Associates. (2018). *Trademarks* . Recuperado el 2019, de <http://vision-associates.com/trademarks/>
- World Intellectual Property Organization. (2019). *Vietnam*. Recuperado el 2019, de <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/profile/VN>
- World Intellectual Property Organization. (2019). *PCT - The International Patent System*. Recuperado el 2019, de <https://www.wipo.int/pct/en/>

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones