

# Nuove prospettive di business Italia – Viet Nam

La tutela della proprietà intellettuale nel  
recentissimo Free Trade Agreement



MILANO,  
22-23-24 OTTOBRE 2019



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO  
**CONTI&PARTNERS**



# Rapporti Italia - Vietnam

---



A cura di:

**Simone Campion**

*Attaché per le relazioni economiche e la  
cultura del Consolato della R.S. del Vietnam*



**Panoramica sulla realtà  
economica del Paese**

---

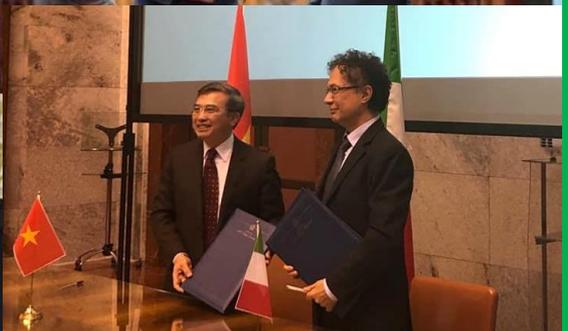
# Perché parliamo di Viet Nam

- Principale mercato emergente 2018-2019
- 1° partner commerciale dell'Italia nell'area Sud Est Asiatico
- Terreno fertile per studio e ricerca
- EVFTA



## Rapporti con l'Italia

- Interscambio ITA-VN → 4 mld €.
- Investimenti italiani in Vietnam:  
388,28 mln \$ in 89 progetti



## Dov'è il Viet Nam

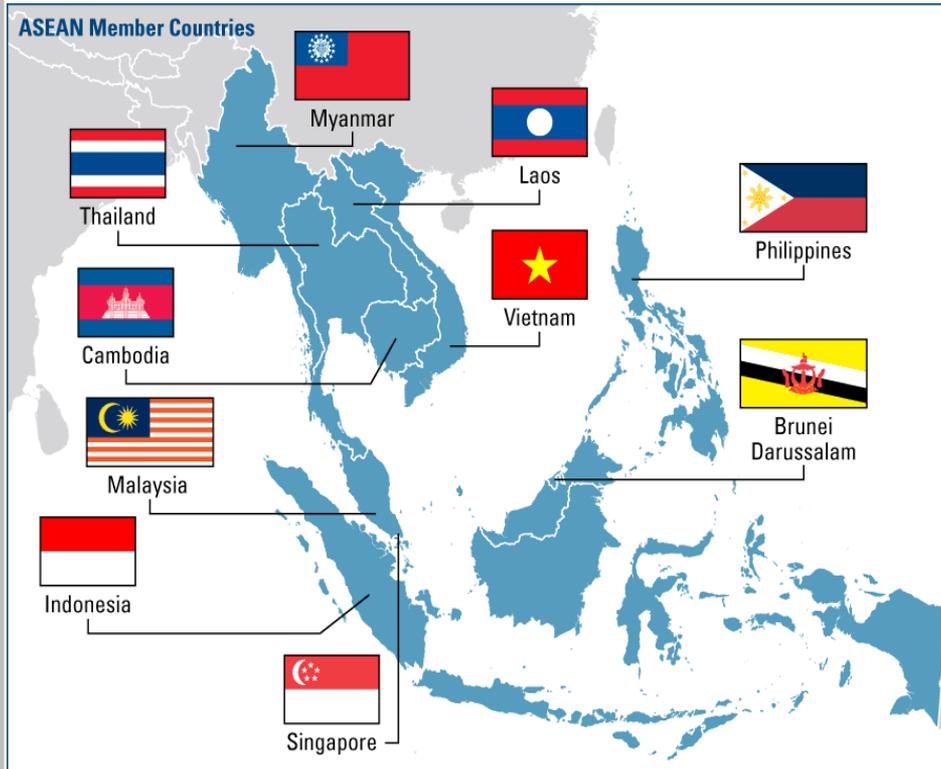


- 3.500 km di coste
- Un hub strategico per il Sud Est Asiatico (l'Indocina non esiste!)
- Membro dell'ASEAN - Association of Southeast Asian Nations





# ASEAN



- Dal 1967, Association of Southeast Asian Nations
- Nel 2018, 600 milioni di consumatori
- Entro il 2030, 4a Potenza economica mondiale

# Cosa c'è in Viet Nam



- PIL +6% stabile negli ultimi 10 anni
- Struttura industriale composta per il 96% da PMI
- Investimenti e crescita





## Da valutare

- Smart city ed Energie rinnovabili
- Parchi industriali
- Turismo e Strutture ricettive
- Sanità, istruzione e alimentare

# Chi abita il Viet Nam

- Popolazione: 95.261.021 mln
- Età media: 30.1
- Classe media in più rapida crescita nell'area ASEAN





## Cose da sapere

- “Dat Nuoc”
- Popolo colto e laborioso
- Importanza delle radici
- Cultura al centro

# Quando pensare al Viet Nam

---

- Nuovi mercati
- Nuove sedi
- Il tempismo, adesso, è tutto





# Import Vietnam → Italia

- Computer-prodotti di elettronica e ottica: 843,52 mln €
- Articoli in pelle: 371,04 mln €
- Prodotti agricoli, pesca e silvicoltura: 300,41 mln €
- Abbigliamento: 220, 99 mln €
- Prodotti alimentari: 157,64 mln €

# Export Italia → Vietnam

- Macchinari e apparecchiature: 384,19 mln €
- Articoli in pelle: 200,76 mln €
- Prodotti tessili: 86,08 mln €
- Prodotti chimici: 72,9 mln €
- Apparecchiature elettriche e non elettriche per uso domestico: 72, 11 mln €
- Prodotti alimentari: 64,36 mln €

# EVFTA e asset immateriali

---



A cura di:

**Francesco Chrisam**

*Avvocato Conti & Partners*

*Dottore di ricerca in diritto della Proprietà Intellettuale*



## Ripartendo dai numeri...

- Membro ASEAN - Association of Southeast Asian Nations (2° maggiore partner commerciale UE dopo Singapore) / AEC - ASEAN Economic Community (31.12.2015)
- PIL 6% stabile negli ultimi 10 anni
- Oltre 90 milioni di abitanti
- Classe media in più rapida crescita nell'area ASEAN





## Il punto sui negoziati UE - ASEAN

### ASEAN

Negoziati avviati nel 2007 e abbandonati nel 2009.

### MALESIA - TAILANDIA

Negoziati sospesi nel 2012 e nel 2014  
(appena ripresi in  
Tailandia)

### VIETNAM

FTA e IPA sottoscritti  
il 30 giugno 2019.  
In attesa di ratifica.

### INDONESIA

Negoziati in corso  
con 9° round nel  
settembre 2019.

### SINGAPORE

FTA e IPA sottoscritti  
il 19 ottobre 2018.  
Approvazione EP 13  
febbraio 2019.

### FILIPPINE - MYANMAR

Negoziati avviati, ma  
nessun round in  
programma.



# Accordi UE - Vietnam

## PCA

Framework  
Agreement on  
Partnership and  
Cooperation

## FTA

Free Trade  
Agreement

## IPA

Investment  
Protection  
Agreement

## Quali vantaggi per le imprese?



EVFTA in pillole

Abbattimento dei dazi  
doganali

Riduzione delle  
barriere non  
tariffarie

Apertura del mercato  
(servizi, gare di  
appalto, enti pubblici  
etc.)

Riconoscimento GI  
e livello elevato di  
protezione diritti IP

# Proprietà intellettuale

Ovvero come assicurarsi un vantaggio competitivo...

...e non subire quello altrui!

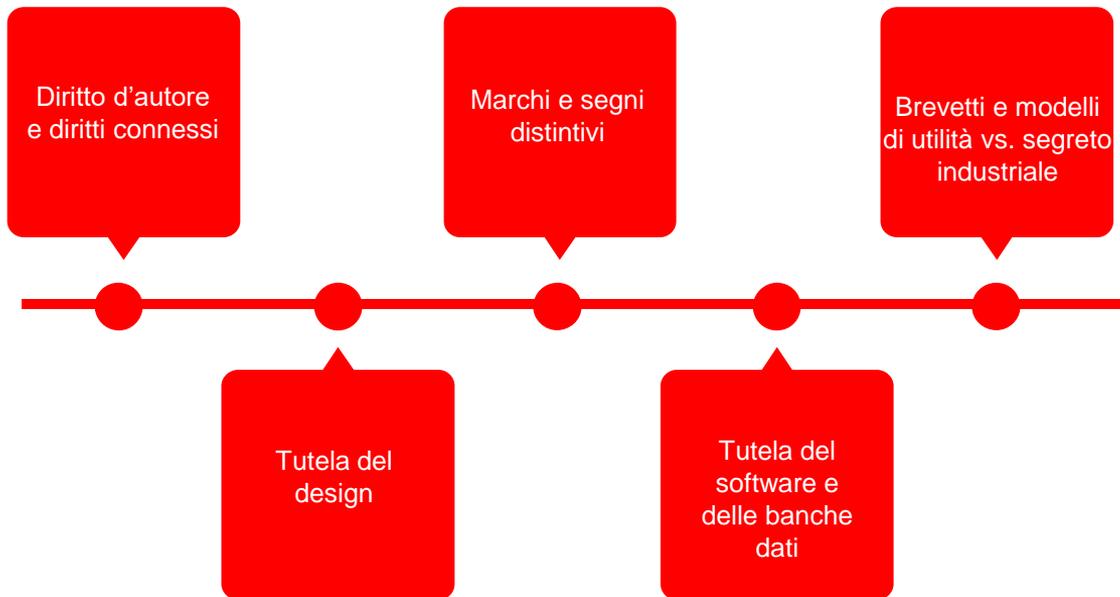




## CASE STUDY

Dove viene prodotta questa bottiglia di sangria...?

# Galassia dei diritti IP





## Trattati di cui il Viet Nam è già parte

Berne Convention

Paris Convention

TRIPs - Trade Related Aspects of  
Intellectual Property Rights

PCT - Patent Cooperation Treaty

Madrid Protocol

ASPEC – ASEAN Patent  
Examination Cooperation Programme



# Quali tutele oggi in Viet Nam...?

## DIRITTO D'AUTORE

- \*50 anni morte autore
- \*Solo bidimensionale

## DESIGN

- \*15 anni (5x3)
- \*ASEAN Designview
- \*Tutela contraffattore in (presunta) buona fede

## MARCHI

- \*10 anni rinnovabili
- \*OK tridimensionale, NO non-conventional
- \*Multiclasse \*Traduzioni

## SEGRETO INDUSTRIALE

- \*Barriere fisiche, tecnologiche, contrattuali
- \*Non-compete e non-solicitation

## BREVETTI

- \*20 anni (10 mod. ut.)
- \*Inventive step
- \*Non-obviousness
- \*ASPECT \*Traduzioni

## SOFTWARE

- \*ASEAN ICT Masterplan 2020
- \*Copyright vs. Patent

# Questione di mix

Occorre ragionare in termini di «fascio di tutele»...





Grab



goviet

## CASE STUDY II

# Sviluppo del mercato delle APP legate alla mobilità

*“Why Southeast Asia?”*

*“You mean apart from the fact that this is the fastest growing region in the world? Despite the many infrastructural hurdles Southeast Asians face, over 73% continue to believe that they will achieve their biggest dreams in this lifetime. With an attitude like that, and ambition like ours, sky’s the limit” (grab.com)*

«Grab» e «goviet» sono marchi registrati di terzi e qui citati soltanto per finalità didattiche



# Esiste un prima e un dopo l'EVFTA?

## Previsioni sostanziali:

- Principio del trattamento nazionale
- Esaurimento del diritto prerogativa esclusiva di ogni parte contraente
- Eccezioni e limitazioni circoscritte
- Procedure «fair» di registrazione
- Tutela contro marchi decettivi
- Protezione denominazioni geografiche (ma tutela preuso!)
- Tutela autorale del design
- Enforcement

## Progressiva adesione/implementazione altre convenzioni internazionali:

- WCT (WIPO Copyright Treaty)
- WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty)
- Trademark Law Treaty (Geneva, 1994)
- Singapore Treaty on the Law of Trademarks 2006
- Geneva Act 1999
- Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs \*adesione 30 settembre 2019 (entrata in vigore 30 dicembre 2019)
- UPOV Convention 1961 (rev. 1999)
- Potenziamento controlli doganali (GATT-WTO/TRIPS)



# Accortezze sempre valide!

## I CONTRATTI VANNO ESAMINATI CON ATTENZIONE

### *Esempi:*

- Clausole in tema di registrazione del marchio possono celare trabocchetti a favore del partner locale
- Contratti di trasferimento tecnologico vanno registrati nell'apposito ufficio locale

## REGISTRARE DIRITTI IP **PRIMA** DI COMMERCIALIZZARE I PRODOTTI

- NON dare per scontata tutela automatica diritto d'autore
- NON confondere registrazione prodotto per l'immissione in commercio in Viet Nam con registrazione marchio



# Accortezze sempre valide!

## TUTELA GIURISDIZIONALE

- Prestare attenzione ai termini prescrizionali (diritto d'autore 2 anni scoperta illecito)
- Considerare esistenza di limiti al risarcimento (es. valutazione equitativa danno autorale max 500 milioni VND)
- Valutare enforcement amministrativo o penale

## TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- Dacci oggi il nostro NDA quotidiano
- Due diligence sul partner locale
- Contratti: IP, audit, arbitrato
- Monitorare

# TAX

---



A cura di:

**Franco Bertoletti**

*Dottore commercialista e revisore contabile*

*Of counsel Conti & Partners*



# Business activities and investments : Tax and incentives

## Double tax treaty

Signed in 1996 and applied from 1999, it is adherent to OECD Model

## Form of business

Limited Liability Company in two forms:  
 - 100% foreign owned enterprise  
 - Foreign-invested JV

Branch not easy to establish and manage (branch exemption)

Commissionaire agreement to evaluate

## Tax general

CIT 20%  
 VAT 10%  
**FCT**  
 Royalties 10%  
 Interests 5%  
 General Services 5%  
 Goods 1%

## Tax incentives

Based on:  
 Sector  
 Location  
 Size

## Transfer pricing

Based on concepts and principles from the Transfer Pricing Guidelines of the Organisation for Economic Cooperation and Development (“OECD”) and Base erosion and Profit shifting (“BEPS”) Action Plan. Viet Nam’s TP rules also apply to domestic related party transactions.



# Tax incentives

(Source: PWC Doing Business in Vietnam)

<p><b>10% CIT rate for 15 y</b></p>	<p>High technology – environmental protection – scientific research – infrastructural development – software production and renewable energy Qualifying economic and high tech zones Qualified large scale manufacturing projects</p>
<p><b>4 y tax exemption + 9 y of 50% reduction</b></p>	
<p><b>17% CIT rate for 10y</b></p>	<p>Manufacturing of high quality steel –equipment for agricultural activities- development of traditional craft Difficult socio economic areas</p>
<p><b>2 y tax exemption +4y of 50% reduction</b></p>	
<p><b>10% CIT rate for entire life</b></p>	<p>Public sectors fields such as education, healthcare, culture, sports and located in regions with especially difficult or difficult socio-economic conditions</p>
<p><b>4 y tax exemption + 5 to 9 y of 50% reduction</b></p>	
<p><b>2 y tax exemption + 4 y of 50% reduction</b></p>	<p>New investment project in qualified industrial zones</p>

# Grazie

CI SONO DOMANDE?

---

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO  
CONTI & PARTNERS  
Corso di Porta Vittoria, 46  
20122 Milano  
Via Silvio Pellico, n. 44  
00195 Roma  
Corso Duca degli Abruzzi, n. 82  
10129 Torino  
info@contilex.it  
www.studiolegaleconti-partners.it  
Tel.: +39-02-55.15.973 / +39-02-55.15.978

CONSOLATO R.S. VIETNAM IN TORINO E GENOVA  
ufficiovisti@consolatovietnam.it  
cancelleria@vnconsolato.torino.it  
www.vnconsolato.torino.it  
www.facebook.com/consolato.vietnam.torino

ITALIA VIETNAM IL POLO SCIENTIFICO CULTURALE  
DI TORINO  
www.facebook.com/vietnam.polotorino  
Via Federico Campana, 24 - 10125 Torino  
+ 39 011/ 655.166

