

THAILAND

INTELLECTUAL PROPERTY



Introduzione

Il termine proprietà intellettuale (PI) indica le creazioni immateriali dell'intelletto, tra cui invenzioni, design e opere letterarie e artistiche. La PI comprende anche brevetti, marchi, diritti d'autore e segreti commerciali. La legge thailandese conferisce diritti di proprietà esclusivi ai creatori, sia persone fisiche che giuridiche. La legge protegge questo diritto di esclusività impedendo l'uso non autorizzato, l'imitazione e la contraffazione. Il Dipartimento della Proprietà Intellettuale (DIP) amministra il sistema della proprietà intellettuale in Thailandia e opera sotto la supervisione del Ministero del Commercio per far rispettare i diritti dei titolari della proprietà intellettuale.

Brevetti

Che cos'è un brevetto?

I brevetti concedono agli inventori il diritto esclusivo di produrre, utilizzare, vendere, distribuire e commercializzare un'invenzione brevettata. Pertanto, i titolari dei brevetti possono vietare ad altri l'uso dell'invenzione brevettata per tutta la durata del brevetto. Esistono tre tipi di brevetti: Invenzione, Design e Modelli di utilità.



Qual è la normativa di riferimento?

I brevetti in Thailandia sono regolati dal Patent Act B.E. 2522, emendato dal Patent Act (No.2) B.E 2535 e dal Patent Act (No.3) B.E. 2542. La Thailandia è anche membro del Patent Cooperation Treaty (PCT), che facilita le domande di brevetto internazionali. Il trattato mira a ridurre gli oneri procedurali e le spese per i richiedenti di brevetti. Il PCT è un sistema di registrazione dei brevetti che facilita la registrazione all'estero.

Quali tipi di brevetti esistono?

Secondo la legge thailandese sui brevetti, la protezione dei brevetti si suddivide nelle seguenti tre categorie:

- I brevetti d'invenzione, che si applicano a "qualsiasi scoperta o invenzione che si traduca in un nuovo prodotto o processo, o in un miglioramento di un prodotto o processo" ai sensi dell'articolo 3 della legge thailandese sui brevetti;
- I brevetti di design, che si applicano a "qualsiasi configurazione di un prodotto, o composizione di linee o colori, che conferisca un aspetto speciale a un prodotto e possa servire da modello per un prodotto dell'industria o dell'artigianato";
- I modelli di utilità, che si applicano a "un'invenzione nuova e capace di applicazione industriale" secondo la legge thailandese sui brevetti.

Le invenzioni sono definite dall'aspetto, dagli elementi o dai meccanismi, nonché dalla procedura di produzione, dalla manutenzione o dall'utilità dello sviluppo del prodotto.

Il design protegge la struttura esterna di un prodotto piuttosto che l'invenzione stessa. Il design può essere registrato o non registrato. Tuttavia, solo i design registrati sono protetti dalla legge sui brevetti. Il design per essere registrato deve essere nuovo, includere linee o colori che conferiscano al prodotto un aspetto speciale ed essere destinato a un uso industriale.

I modelli di utilità proteggono le invenzioni che non presentano l'attività inventiva richiesta per la tutela brevettuale. I modelli di utilità si applicano quando c'è stato uno sviluppo tecnologico moderato o un basso livello di innovazione con un utilizzo più elevato. I modelli di utilità proteggono i prodotti per sei anni e possono essere rinnovati due volte per ulteriori periodi di due anni. La durata massima della protezione è di dieci anni.

I brevetti e i modelli di utilità proteggono le caratteristiche, i componenti, la struttura o il meccanismo di un prodotto, mentre il design proteggono la forma o la configurazione.

Quali sono i vantaggi dei brevetti?

I brevetti concedono ai titolari il diritto esclusivo di produrre, utilizzare, vendere, distribuire e commercializzare l'invenzione brevettata. Pertanto, i titolari dei brevetti possono vietare ad altri di utilizzare l'invenzione brevettata durante la durata del brevetto.

Quali sono i requisiti di brevettabilità?

Novità, applicazione industriale, fase inventiva

I requisiti dei brevetti includono (1) novità, (2) applicazione industriale e (3) attività inventiva. Tuttavia, i diversi tipi di brevetti hanno requisiti diversi. I requisiti specifici sono i seguenti:

	Requisiti di brevettabilità			
Tipi di brevetto	Novità	Applicazione industriale	Passo inventivo (non ovvietà)	Periodo di protezione (comprese le estensioni)
Brevetto d'invenzione	Sì	Sì	Sì	20 anni
Modello di utilità	Sì	Sì	No	10 anni
Brevetto di design	Sì	Sì	No	10 anni

Qual è il requisito della novità?

La legge thailandese stabilisce che il requisito della novità non è soddisfatto se:

- L'invenzione era ampiamente conosciuta o utilizzata da altri in Thailandia prima della data di presentazione della domanda di brevetto;
- L'invenzione è stata descritta in un documento o in una pubblicazione a stampa divulgata al pubblico in Thailandia o al di fuori di essa prima della data di presentazione della domanda;
- Un brevetto è stato richiesto e pubblicato prima della data di presentazione della domanda in questione.
- È stato concesso un brevetto per l'invenzione in Thailandia o all'estero;
- La domanda di brevetto per l'invenzione è stata presentata in Thailandia più di 18 mesi prima della data di presentazione della domanda in questione.

L'esaminatore del brevetto verifica se l'invenzione è protetta in Thailandia o all'estero. La verifica internazionale inizia solitamente con la ricerca di documenti brevettuali pubblicati su CD-ROM e sui sistemi di banche dati Internet. L'esaminatore procede poi alla ricerca dei

documenti accumulati dal DIP. Infine, vengono analizzati i documenti dell'ufficio brevetti estero.

Per verificare la novità viene consultata anche la letteratura non brevettuale.

È fondamentale che i richiedenti il brevetto non divulgano informazioni relative all'invenzione se non con opportuni accordi di non divulgazione. Qualsiasi divulgazione precedente mette a rischio la tutela brevettuale.

Quali sono i requisiti dell'applicazione industriale?

Gli esaminatori di brevetti thailandesi interpretano questo requisito in modo ampio. Un'invenzione che può essere realizzata o utilizzata in qualsiasi settore è considerata capace di applicazione industriale. Questa interpretazione esclude le invenzioni che possono essere applicate solo a livello accademico o teorico.

Qual è il requisito dell'attività inventiva?

Il requisito dell'attività inventiva viene talvolta definito "non ovvietà". Il requisito è soddisfatto quando l'invenzione "non è ovvia per una persona normalmente esperta del settore".

Cosa sono le invenzioni non brevettabili?

Le seguenti invenzioni non possono essere protette da un brevetto in Thailandia:

- Microrganismi presenti in natura o sostanze estratte da animali o piante;
- Regole e teorie scientifiche o matematiche;
- Programmi di dati per il funzionamento dei computer;
- Processi di diagnosi, trattamento o rimedio utilizzati per curare malattie umane o animali;
- Invenzioni contrarie all'ordine pubblico, alla salute, alla morale o al benessere.

Qual è la procedura di registrazione del brevetto d'invenzione?

In Thailandia le domande di brevetto possono essere depositate attraverso due sistemi: (1) una domanda nazionale e (2) una domanda ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT). Per quanto riguarda quest'ultimo sistema, è possibile richiedere la protezione del brevetto in Thailandia e in altri Stati contraenti del PCT con una domanda di brevetto internazionale. La domanda di brevetto internazionale viene depositata presso il DIP thailandese o l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Se una domanda di tutela brevettuale è già stata depositata in un altro Stato contraente del PCT, il richiedente può anche depositare una domanda di brevetto internazionale per ottenere una tutela più ampia.

La domanda deve includere una descrizione dettagliata dell'invenzione in modo che le persone esperte del settore possano comprenderla e realizzarla. Devono essere incluse descrizioni che dimostrino il metodo migliore per realizzare l'invenzione. La domanda deve contenere anche un riassunto, un titolo e i disegni che supportano la descrizione e le affermazioni. Tutti i componenti della domanda devono essere presentati in lingua thailandese.

La durata dell'esame delle domande di brevetto è un ostacolo significativo. Un esame può richiedere fino a dieci anni. Tuttavia, tali ritardi non devono scoraggiare la richiesta di un brevetto in Thailandia, poiché la protezione inizia dal giorno della presentazione della domanda.

Qual è la procedura di registrazione dei modelli di utilità?

I modelli di utilità sono molto diffusi in Thailandia, soprattutto tra le aziende che non hanno bisogno di più di dieci anni di protezione. Al deposito della domanda segue un esame formale. Se l'invenzione supera l'esame, il brevetto viene concesso dietro pagamento delle tasse di rilascio. Tuttavia, se l'invenzione non supera l'esame formale, l'ufficio brevetti thailandese può ordinare la modifica della domanda o respingerla. Inoltre, il deposito di una domanda è impugnabile su richiesta di esame sostanziale o di opposizione di terzi. I modelli di utilità vengono concessi entro 18 mesi dal deposito.

Qual è la procedura di registrazione del brevetto di design?

Ogni domanda di brevetto per design deve contenere un disegno o modello. La domanda deve riflettere e rappresentare il design da prospettive bidimensionali e tridimensionali. Devono essere incluse viste dal davanti, dal retro, da destra, da sinistra, dal basso e dall'alto. Le rappresentazioni possono essere presentate come disegni o immagini.

Al deposito della domanda di brevetto per design segue un esame formale. Se il design supera l'esame, il brevetto viene pubblicato. Se il design non supera l'esame formale, l'ufficio brevetti thailandese ordina di modificare la domanda o la respinge.

Dopo la pubblicazione del brevetto di design, il design deve superare un esame rigoroso. Se il design supera questa seconda fase di valutazione, il brevetto di design viene concesso. I depositi possono essere impugnati in caso di obiezione alla pubblicazione o dopo che la domanda è stata respinta durante l'esame sostanziale.

A cosa devono prestare attenzione i richiedenti di brevetti?

I richiedenti di brevetto devono valutare la brevettabilità dell'oggetto e individuare la strategia ottimale di protezione del brevetto. Mantenere la riservatezza e la segretezza di una nuova invenzione è fondamentale perché la protezione del brevetto thailandese si basa sulla novità assoluta e sulla data di primo deposito. L'invenzione deve rimanere segreta fino

all'ottenimento della data di deposito della domanda di brevetto e all'inizio della protezione brevettuale. Inoltre, i richiedenti dovrebbero monitorare l'attività dei concorrenti e verificare la brevettabilità con un agente o un avvocato locale.

Come si possono far valere i diritti di brevetto?

La legge thailandese sui brevetti stabilisce le sanzioni per la violazione dei brevetti. La violazione di un brevetto di invenzione può comportare la reclusione fino a due anni, una multa non superiore a THB 400.000 o entrambe. La violazione di un modello di utilità o di un brevetto di design può comportare la reclusione fino a un anno, una multa non superiore a THB 200.000 o entrambe.

Tuttavia, le condanne penali per violazione di brevetto sono rare in Thailandia. Questa rarità è dovuta in parte alla lunghezza dell'esame. Spesso il brevetto è già scaduto quando viene registrato. Le cause civili sono più adatte all'applicazione della protezione brevettuale. In questi casi, il titolare del brevetto può intentare una causa per riscuotere licenze o ricevere un risarcimento per la violazione. Spesso vengono raggiunti accordi extragiudiziali per risolvere le controversie sulla violazione dei brevetti.

Marchio di fabbrica

Cosa sono i marchi?

I nomi dei brand e dei prodotti, e i loghi sono beni di Proprietà Intellettuale che vengono tutelati come marchi. Un marchio di fabbrica è uno strumento utilizzato su prodotti o servizi, o in connessione con essi, per indicare che si tratta di prodotti o servizi realizzati o forniti da un determinato titolare. In questo modo i marchi servono a differenziare i prodotti e i servizi. I marchi proteggono il titolare da eventuali violazioni, ma anche i consumatori, consentendo loro di identificare l'origine di un prodotto.

Qual è la normativa di riferimento?

In Thailandia, i marchi devono essere registrati per ricevere protezione legale. Il Trademark Act 1991 (come modificato dal Trademark Act (No. 2) BE 2543 e dal Trademark Act (No. 3) BE 2559) regola la registrazione e la protezione dei marchi. La Thailandia ha inoltre adottato l'undicesima edizione della Classificazione di Nizza, che prevede 34 classificazioni di prodotti (classi da 1 a 34) e 11 classificazioni di servizi (classi da 35 a 45).

Le domande di registrazione dei marchi possono essere presentate per un certificato di servizio, una certificazione o un marchio collettivo. Ogni marchio ha un proprio modulo, come prescritto dal regolamento ministeriale (B.E. 2535 (1992)) emesso ai sensi del TMA.

Qual è la durata della protezione del marchio?

La registrazione del marchio è valida per dieci anni a partire dalla data di presentazione della domanda e può essere rinnovata per altri dieci anni. I titolari devono presentare domanda di rinnovo 90 giorni prima della scadenza del marchio. Il sistema "First Action Fast Track" del DIP consente ai titolari di marchi di rinnovare la propria registrazione in 45 minuti.

Quali sono i requisiti per la registrazione del marchio?

I marchi sono registrati presso il Dipartimento della Proprietà Intellettuale in Thailandia. Esistono tre tipi di marchi: marchi di certificazione, certificati di servizio e marchi collettivi. La sezione 6 della legge sui marchi stabilisce che per essere registrabile, un marchio deve essere (1) distintivo, (2) non vietato dalla legge e (3) non uguale o simile a un marchio già registrato da un altro o deve essere altrimenti disponibile. Tuttavia, molti marchi noti non sono stati registrati e continuano a essere protetti dalla legge sui marchi.

Qual è il requisito della caratteristica distintiva?

Secondo la legge sui marchi, un marchio che abbia o che consista in una delle seguenti caratteristiche essenziali è considerato distintivo:

- Un nome personale o un cognome di una persona fisica che non sia un cognome di significato ordinario, il nome completo di una persona giuridica ai sensi della legge in materia, o un nome commerciale che sia rappresentato in modo speciale e non abbia un riferimento diretto alle caratteristiche o alla natura delle merci;
- Una parola o una dicitura che non ha un riferimento diretto alle caratteristiche o alla natura delle merci e non è un nome geografico;
- Un gruppo di colori rappresentati in modo speciale, un alfabeto stilizzato, un numero o una parola inventata;
- La firma del richiedente la registrazione del marchio, di un suo predecessore o di un'altra persona con la sua autorizzazione;
- Una foto del richiedente, di un suo predecessore o, nel caso in cui la persona sia deceduta, una foto di un individuo con il consenso dei genitori, dei discendenti e del coniuge di tale persona, se esistenti;
- Un'immagine inventata.

I nomi, le parole o le affermazioni sono considerati distintivi se non presentano le caratteristiche di cui ai primi due standard, se sono utilizzati come marchio per prodotti che sono stati ampiamente venduti o pubblicizzati secondo le regole prescritte dal ministero e se hanno dimostrato che le regole sono state debitamente rispettate.

Cosa si intende per marchio vietato ai sensi della Legge?

Ai sensi della Legge sui marchi, non sono registrabili i marchi che presentano o consistono in una delle seguenti caratteristiche:

- Armi o stemmi di Stato, sigilli reali, sigilli ufficiali, emblemi Chakkri, emblemi e insegne degli ordini e delle decorazioni reali, sigilli di ufficio o sigilli di ministeri, uffici, dipartimenti o province;
- Bandiere nazionali della Thailandia, bandiere reali o bandiere ufficiali;
- Nomi reali, monogrammi reali, abbreviazioni di nomi reali o cognomi reali;
- Immagini o raffigurazioni del re, della regina o dell'erede al trono;
- Nomi, parole, termini o emblemi che indicano il re, la regina, l'erede al trono o i membri della famiglia reale;
- Bandiere nazionali o emblemi di Stati esteri, bandiere o emblemi di organizzazioni internazionali, emblemi di capi di Stati esteri, emblemi ufficiali di controllo della qualità, certificazioni di Stati esteri o organizzazioni internazionali, nomi e monogrammi di Stati esteri o organizzazioni internazionali, a meno che non sia consentito da un funzionario competente;
- Emblemi ufficiali, emblemi della Croce Rossa o appellativi "Croce Rossa" o "Croce di Ginevra";
- Un marchio simile alle caratteristiche di cui sopra;
- Un marchio identico o simile a una medaglia, a un diploma, a un certificato o a qualsiasi altro marchio conferito in occasione di una mostra commerciale o di un concorso indetto dal governo thailandese o da un'agenzia governativa thailandese, da un'impresa pubblica o da qualsiasi altro organo governativo della Thailandia, da un governo straniero o da un'organizzazione internazionale, a meno che tale medaglia, diploma, certificato o marchio non sia stato conferito al richiedente per l'uso con tali prodotti e non sia utilizzato in combinazione con il marchio e specifichi l'anno solare del conferimento;
- Qualsiasi marchio contrario all'ordine pubblico, alla morale o all'ordine pubblico;
- Un marchio identico a un marchio notoriamente conosciuto, come prescritto dalle notifiche ministeriali, o talmente simile da poter confondere il pubblico sul proprietario o sull'origine dei prodotti, indipendentemente dal fatto che tale marchio sia registrato;
- Indicazioni geografiche protette ai sensi della legge sulle indicazioni geografiche; e
- Altri punteggi previsti dalle notifiche ministeriali.

Qual è il requisito di disponibilità?

La legge sui marchi vieta la registrazione di marchi identici o simili a marchi precedentemente registrati. Mentre è facile identificare un marchio identico, determinare il grado di somiglianza tra i marchi è più complesso.

I titolari dei marchi possono evitare complicazioni dovute alla somiglianza verificando la disponibilità del marchio. Prima di depositare una domanda di marchio è necessario effettuare ricerche su identità, somiglianza o dispositivo. È inoltre opportuno effettuare controlli sulla traduzione e sulla traslitterazione.

Cosa si intende per "marchio di servizio"?

L'articolo 4 della Legge sui marchi stabilisce che un marchio di servizio è utilizzato o proposto per essere utilizzato in relazione ad una determinata attività. I marchi di servizio distinguono i servizi forniti da diverse parti.

Cosa si intende per "marchio di certificazione"?

La sezione 4 della legge sui marchi stabilisce che un marchio di certificazione viene utilizzato per attestare l'origine, la composizione, il metodo di produzione, la qualità o altre caratteristiche del prodotto o servizio a cui è collegato.

Cosa si intende per "marchio collettivo"?

La sezione 4 della Legge sui marchi definisce un marchio collettivo come quello utilizzato da società, imprese affiliate o membri di una cooperativa, associazione, confederazione sindacale, gruppo di persone o qualsiasi altra organizzazione statale o privata.

Cosa può portare alla perdita dei diritti sul marchio?

Secondo la legge sui marchi, la Commissione per i marchi può cancellare la registrazione di un marchio se una persona interessata o l'Ufficio del Registro dimostra uno dei seguenti elementi:

- Il titolare del marchio non aveva l'intenzione in buona fede di usare il marchio al momento della registrazione e il marchio non è stato usato in buona fede; oppure
- Non vi è stato alcun uso in buona fede del marchio nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di cancellazione.

Quali sono i documenti che devono essere prodotti e accompagnati da una domanda di registrazione?

I documenti necessari per il deposito di una domanda di marchio in Thailandia sono i seguenti:

- Nome e cognome, indirizzo, nazione e attività o occupazione del richiedente;

- I richiedenti stranieri devono avere un indirizzo in Thailandia. I non residenti devono nominare un residente thailandese per presentare la domanda e conferirgli la procura per la registrazione del marchio.
- Campione elettronico del marchio (dimensioni consigliate 5x5 cm);
- Elenco dei beni e servizi da proteggere;
- Procura autenticata (per i richiedenti stranieri);
- Procura thailandese e copia del certificato societario thailandese o della carta d'identità (solo per i richiedenti thailandesi); e
- Traduzione dei documenti di priorità (se si rivendica la priorità).

Processo di registrazione del marchio

Il processo di registrazione di un marchio thailandese può essere lungo, tra i 12 e i 18 mesi. Tuttavia, la protezione del marchio inizia dal giorno in cui viene presentata la domanda di registrazione.

- 1 La domanda di registrazione del marchio viene presentata al DIP.
 - La tassa di richiesta varia da 1.000 THB per articolo per cinque o meno articoli in una classe di prodotti o servizi a 9.000 THB per più di cinque articoli.
 - Tutti i documenti devono essere presentati in lingua thailandese.
- 2 Il Conservatore dei marchi esamina la domanda.
 - Se la domanda o le prove documentali sono errate o incomplete, il richiedente potrà modificare la domanda.
 - L'esame può richiedere dai sette ai dieci mesi.
- 3 La proposta di registrazione viene accettata per la pubblicazione se tutti i requisiti sono soddisfatti.
 - L'accettazione può richiedere da uno a due mesi.
- 4 La proposta di registrazione viene pubblicata nella Trademark Gazette per un periodo di opposizione di 60 giorni.
- 5 Il marchio è registrato se non sono state presentate obiezioni durante il periodo di opposizione di 60 giorni.
 - La quota di iscrizione deve essere versata al momento dell'iscrizione.
- 6 Viene rilasciato il certificato di registrazione originale.
 - La consegna del certificato può richiedere due o tre mesi.

È necessario utilizzare marchi registrati?

La Thailandia non richiede l'uso per mantenere la protezione dei marchi registrati. Tuttavia, i marchi registrati sono passibili di cancellazione per mancato uso se:

- Al momento della registrazione, il titolare del marchio non aveva alcuna intenzione di utilizzarlo in buona fede;
- Non vi è stato un uso in buona fede del marchio dopo la registrazione; oppure
- Non vi è stato alcun uso in buona fede del marchio nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di cancellazione.

Tuttavia, la cancellazione dei marchi per mancato utilizzo è rara.

Come vengono trasferiti i diritti sui marchi in Thailandia?

Un marchio può essere trasferito o ereditato indipendentemente dal fatto che sia registrato o in attesa di registrazione. La legge sui marchi richiede che tali cessioni siano effettuate per iscritto e registrate presso l'Ufficio del Registro.

I marchi registrati possono essere concessi in licenza per iscritto attraverso contratti di licenza o di franchising. Questi accordi devono essere registrati presso l'Ufficio del Registro. Gli standard che regolano le licenze dei marchi e il franchising in Thailandia sono elevati.

Come vengono fatti valere i diritti sui marchi?

Il titolare di un marchio registrato può essere denunciato penalmente per violazione del marchio. Le forme di violazione comprendono la contraffazione, l'imitazione e l'importazione, la vendita, l'offerta o il possesso di prodotti con marchi contraffatti o imitati.

Il Codice penale thailandese stabilisce che la commissione di un reato di imitazione può comportare multe non superiori a 200.000 THB, la reclusione non superiore a due anni o entrambe. Le pene per la falsificazione possono includere multe non superiori a 400.000 THB, la reclusione non superiore a quattro anni o entrambe.

I rimedi civili possono essere perseguiti ai sensi della Legge sui marchi e del Codice civile e commerciale. Il titolare del marchio può ottenere ingiunzioni contro la contraffazione e il risarcimento dei danni effettivi.

Infine, le azioni amministrative comprendono l'opposizione, la cancellazione e la risoluzione alternativa delle controversie attraverso il Dipartimento della proprietà intellettuale.

In particolare, il titolare di un marchio non registrato può anche avviare azioni civili e penali per violazione.

Segreto commerciale

Che cos'è un segreto commerciale?

Un segreto commerciale è un'informazione commerciale che non è nota al pubblico e che fornisce un vantaggio economico sui concorrenti. Secondo la legge thailandese sui segreti commerciali, un segreto commerciale è "un'informazione che non è generalmente nota al

pubblico o non è ancora accessibile da parte di persone che sono normalmente connesse con l'informazione".

Il titolare di un segreto commerciale ha il diritto di divulgare, utilizzare e permettere ad altri di utilizzare il proprio segreto commerciale. I controllori possono anche impedire ad altri di utilizzare i segreti commerciali senza autorizzazione.

Qual è la normativa di riferimento?

I segreti commerciali sono disciplinati dalla Legge sui segreti commerciali B.E. 2545 (2002), modificata dalla Legge sui segreti commerciali (n. 2) B.E. 2558. Secondo il DIP, le "informazioni commerciali" sono informazioni che trasmettono una dichiarazione, una storia o un fatto, indipendentemente dal mezzo utilizzato. Le informazioni commerciali comprendono gli ingredienti di un prodotto o la formula di lavoro realizzata con un metodo o un processo tecnico specifico.

Il valore commerciale di un segreto commerciale deve derivare dalla sua segretezza. Il responsabile del trattamento delle informazioni deve adottare "misure appropriate" per mantenere tale segretezza. I responsabili del trattamento hanno il diritto di rivelare o di privarsi della segretezza e di utilizzare un segreto commerciale o di autorizzarne la divulgazione.

I segreti commerciali sono protetti finché rimangono segreti. Le "misure appropriate" per mantenere la segretezza dipendono dalla natura del segreto commerciale. Gli accordi di non divulgazione (NDA) sono spesso considerati una misura adeguata in vari contesti aziendali.

Le leggi sul segreto commerciale prevedono una protezione automatica, vale a dire che la registrazione del segreto commerciale non è necessaria ai fini della protezione. Tuttavia, il segreto commerciale può essere registrato presso il Dipartimento della proprietà intellettuale.

Qual è la durata della protezione del segreto commerciale?

I segreti commerciali sono protetti finché rimangono segreti. Pertanto, la protezione può durare indefinitamente.

Come vengono fatti valere i diritti sui segreti commerciali?

I titolari dei segreti commerciali possono intraprendere azioni civili e penali in caso di violazione. I rimedi civili comprendono risarcimenti e ingiunzioni. Il Trade Secrets Act prevede la possibilità di intraprendere azioni penali, ma la parte che ha violato il segreto deve avere avuto l'intenzione di danneggiare l'attività del titolare del segreto. La condanna penale può comportare la reclusione non superiore a un anno, multe non superiori a 2.000.000 di THB o entrambe. Inoltre, qualsiasi agenzia statale o persona che abbia

l'obbligo di mantenere un segreto commerciale ai sensi della legge sui segreti commerciali e lo divulgare può essere soggetta a sanzioni penali.

Diritto d'autore

Che cos'è il diritto d'autore?

Il diritto d'autore conferisce al titolare di un'opera protetta il diritto esclusivo di:

- Riprodurre o adattare l'opera;
- Comunicare il lavoro al pubblico;
- Affittare l'opera, sia l'originale che le copie;
- Cedere i benefici derivanti dal diritto d'autore ad altre persone; e
- Concedere in licenza i diritti esclusivi ad altre persone, con o senza condizioni (che non possono limitare ingiustamente la concorrenza).

Qual è la normativa di riferimento?

La legge sul diritto d'autore B.E. 2537 (1994) e i suoi cinque emendamenti costituiscono il corpo delle leggi sulla protezione del diritto d'autore in Thailandia. La legge sul diritto d'autore n. 5 B.E. 2565 è l'emendamento più recente, pubblicato il 24 febbraio 2022 e destinato a entrare in vigore il 23 agosto 2022. La legge rende la tutela del diritto d'autore conforme al Trattato sul diritto d'autore dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), al quale la Thailandia intende aderire.

Cosa può essere registrato come diritto d'autore?

Le opere tutelate dal diritto d'autore sono quelle che, a prescindere dal modo o dalla forma in cui vengono espresse, comprendono le seguenti categorie:

- Letteraria,
- Drammatica,
- Artistica,
- Audiovisiva,
- Cinematografica,
- Registrazione del suono,
- Trasmissione di suoni e video, o
- Qualsiasi altra opera in ambito letterario, scientifico o artistico.

Opere pubblicate e opere non pubblicate

L'autore di un'opera è il titolare del diritto d'autore. Tuttavia, la titolarità è soggetta alle seguenti condizioni e dipende dalla pubblicazione dell'opera:

Lavoro inedito	Lavoro pubblicato
<p>Il diritto d'autore inizia al momento della creazione di un'opera non pubblicata o alla sua prima pubblicazione, se l'autore era</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cittadino thailandese o residente in Thailandia; ● È una persona giuridica costituita secondo il diritto thailandese, oppure ● Cittadino o residente in un paese membro della Convenzione per la protezione del diritto d'autore, di cui la Thailandia è membro. 	<p>I diritti d'autore entrano in vigore se,</p> <ul style="list-style-type: none"> ● L'opera è stata pubblicata per la prima volta in Thailandia o in un paese che è parte della Convenzione; oppure ● L'opera è stata pubblicata per la prima volta al di fuori della Thailandia o in un paese che non è parte della Convenzione, e l'autore era <ul style="list-style-type: none"> (i) Cittadino thailandese, residente in Thailandia o una persona giuridica costituita secondo il diritto thailandese; oppure (ii) tale opera è stata successivamente pubblicata in Thailandia o in un Paese che è parte della Convenzione entro 30 giorni dalla data della prima pubblicazione.

La prova della proprietà può essere depositata e pubblicata attraverso il DIP, ma la protezione del diritto d'autore sorge automaticamente in base a quanto previsto dalla procedura.

Quanto dura la protezione del diritto d'autore?

In genere, i diritti d'autore durano per tutta la vita dell'autore e per 50 anni dopo la sua morte. Questa protezione si applica alle opere letterarie, fotografiche e di altro genere in ambito letterario, scientifico o artistico. Tuttavia, se l'autore è una persona giuridica, il diritto d'autore dura per 50 anni dopo l'autore. Se l'opera viene pubblicata durante questi 50 anni, il diritto d'autore persiste per i 50 anni successivi alla prima pubblicazione. Il diritto d'autore di un'opera audiovisiva, cinematografica, di registrazione sonora o di radiodiffusione sonora e video dura 50 anni dopo la pubblicazione. Se l'opera viene pubblicata durante questi 50 anni, il diritto d'autore persiste per 50 anni dalla sua prima pubblicazione. Il diritto d'autore di un'opera d'arte applicata dura 25 anni a partire dalla sua realizzazione. Se l'opera viene

pubblicata durante questi 25 anni, il diritto d'autore persiste per 50 anni dalla sua prima pubblicazione.

Quali sono i metodi contrattuali più comuni per concedere ad altri il diritto d'autore?

I titolari dei diritti d'autore possono concedere in licenza i loro diritti esclusivi ad altre persone, con o senza condizioni, purché non limitino ingiustamente la concorrenza. La concessione in licenza dei diritti d'autore non impedisce al titolare del diritto d'autore di autorizzare un'altra persona a esercitare gli stessi diritti, a meno che la restrizione non sia stipulata per iscritto. I diritti d'autore sono cedibili secondo la legge thailandese. Il titolare del diritto d'autore può cedere i propri diritti in tutto o in parte per l'intera durata della protezione del diritto d'autore o per una durata specifica. I diritti d'autore devono essere ceduti per iscritto, con l'unica eccezione della cessione per successione. Il documento di esecuzione deve includere le firme del cedente e del cessionario. La durata della cessione è predefinita a dieci anni se non è specificata altrimenti.

Diritto d'autore e progressi tecnologici

La Legge sul diritto d'autore n. 5 B.E. 2565 compie notevoli sforzi per aggiornare le leggi sul diritto d'autore alla luce dei recenti progressi tecnologici.

La legge definisce il "fornitore del servizio" come l'intermediario per la trasmissione di informazioni informatiche o per consentire agli utenti di comunicare con altri utenti attraverso un sistema informatico e servizi di archiviazione temporanea.

L'"utente del servizio" è il fruitore di un servizio fornito dal fornitore del servizio. La definizione si applica indipendentemente dal fatto che l'utente sia soggetto o meno a una tariffa per il servizio.

Nel caso in cui un utente del servizio commetta ripetutamente ed espressamente una violazione del diritto d'autore, per essere esente da responsabilità il fornitore del servizio deve aver terminato i servizi.

Se il titolare del diritto d'autore ha ragionevoli elementi per ritenere che il suo diritto sia stato violato in un sistema o in una rete di computer, può notificare al fornitore del servizio la sospetta violazione. Al ricevimento di una notifica di violazione del diritto d'autore, il fornitore del servizio potrà:

- (i) lasciare le informazioni informatiche, i riferimenti o i punti di accesso delle informazioni informatiche che sono state presumibilmente create violando i diritti d'autore nel sistema o nella rete informatica del fornitore del servizio, oppure
- (ii) sospendere l'accesso a tali informazioni informatiche, ai loro riferimenti o ai punti di accesso di tali informazioni informatiche e informare gli utenti del servizio che

hanno presumibilmente commesso una violazione del diritto d'autore in modo che possano contestare le accuse di violazione.

Diversi elementi della legge mirano a proteggere i fornitori di servizi internet (piattaforme come Facebook, YouTube, ecc.) garantendo che il materiale pirata possa essere rimosso dal sistema immediatamente dopo aver ricevuto una notifica da parte del titolare del diritto d'autore. Ciò consente di sospendere tempestivamente le violazioni del diritto d'autore sulle piattaforme online e di evitare un processo di rimozione eccessivamente lungo.

Come si può tutelare il diritto d'autore?

In genere, il titolare del diritto d'autore può intentare un'azione penale contro il trasgressore. Le sanzioni comprendono multe non superiori a 800.000 THB, la reclusione non superiore a quattro anni o entrambe. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva entro cinque anni dall'esecuzione della pena inflitta per un'accusa precedente. I titolari di diritti d'autore possono anche intraprendere azioni civili per ottenere ingiunzioni e risarcimenti per danni materiali.

<p>Violazione dei diritti d'autore o dei diritti degli artisti interpreti esecutori mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Riproduzione o adattamento, o ● Comunicazione al pubblico. 	<p>Multa da THB 20.000 a THB 200.000</p> <p>Se la violazione è stata commessa per scopi commerciali: reclusione da sei mesi a quattro anni, multa da 100.000 a 800.000 THB o entrambe.</p>
<p>Violazione del diritto d'autore di un'opera cinematografica o di una registrazione sonora, applicabile sia ai suoni che alle immagini mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Riproduzione o adattamento, ● Comunicazione al pubblico, o ● La concessione in noleggio dell'originale o di copie dell'opera. 	<p>Multa da 20.000 a 200.000 THB.</p> <p>Se la violazione è stata commessa per scopi commerciali: reclusione da sei mesi a quattro anni, multa da 100.000 a 800.000 THB o entrambe.</p>
<p>Violazione del diritto d'autore di un programma per computer mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Riproduzione o adattamento, ● Comunicazione al pubblico, o ● La concessione in noleggio dell'originale o di copie dell'opera. 	<p>Multa da 20.000 a 200.000 THB.</p> <p>Se la violazione è stata commessa per scopi commerciali: reclusione da sei mesi a quattro anni, multa da 100.000 a 800.000 THB o entrambe.</p>
<p>Violazione dei diritti degli artisti interpreti esecutori mediante:</p>	<p>Multa da 20.000 a 200.000 THB.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • La trasmissione o comunicazione sonora e video al pubblico, ad eccezione di un materiale di registrazione che è stato registrato precedentemente, • La registrazione di un'esecuzione che non è ancora stata registrata, o • La riproduzione del materiale di registrazione di un'esecuzione che è stata registrata senza il consenso dell'esecutore o con il consenso dell'esecutore ma per scopi diversi, o che è stata registrata in modo illegittimo. 	<p>Se la violazione è stata commessa per scopi commerciali: reclusione da sei mesi a quattro anni, multa da 100.000 a 800.000 THB o entrambe.</p>
<p>Chiunque utilizzi direttamente una registrazione sonora di un'esecuzione pubblicata a fini commerciali o le relative copie in una trasmissione o comunicazione al pubblico, ma non paga un'equa remunerazione all'artista interprete o esecutore, viola i diritti di quest'ultimo.</p>	<p>Multa da 20.000 a 200.000 THB.</p> <p>Se la violazione è stata commessa per scopi commerciali: reclusione da sei mesi a quattro anni, multa da 100.000 a 800.000 THB o entrambe.</p>
<p>Chiunque sappia o avrebbe dovuto sapere che un'opera è stata realizzata violando il diritto d'autore di un'altra persona e compia a scopo di lucro uno dei seguenti atti nei confronti dell'opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vendere, organizzare per la vendita, offrire per la vendita, concedere il noleggio, offrire per il noleggio, vendere tramite acquisto a rate o proporre l'acquisto a rate, • Divulgazione al pubblico, • Distribuzione in modo da recare pregiudizio al titolare del diritto d'autore, o • Auto-importazione o importazione in Thailandia su ordinazione. 	<p>Multa da 10.000 a 100.000 THB.</p> <p>Se il reato è commesso per scopi commerciali, il trasgressore è punito con la reclusione da tre mesi a due anni, con una multa da 50.000 a 400.000 THB o con entrambe le pene.</p>

Bangkok, Settembre 2022

**OSTACOLI
AL COMMERCIO
PROPRIETÀ
INTELLETTUALE**



ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY

Italian Trade Commission

Agenzia ICE di Bangkok

14/th floor, Bubhajt Building

20 north Sathorn rd

10500, Bangkok

Per ulteriori informazioni contattare:

 + 00662/6338491

 + 00662/6338355

 + 00662/6338494

 bangkok@ice.it

Responsabile: GIUSEPPE LAMACCHIA

IPR/FAIR TRADE DESK BANGKOK

Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli
al Commercio

Referente: Avv. Luca Bernardinetti

Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy
[Nucleo Grafica@ice.it](mailto:NucleoGrafica@ice.it) | Vincenzo Lioi & Irene C. Luca