

CHƯƠNG 4 QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TỔNG QUAN

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (quyền SHTT) trong khoảng 25 năm qua kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và ký cam kết tuân thủ Hiệp định TRIPS, Công ước Berne và một loạt các hiệp ước quốc tế, đa phương và song phương khác. Tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đàm phán, ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế, đa phương và song phương với các khu vực và quốc gia có hệ thống pháp luật bảo hộ quyền SHTT phát triển cao là điều kiện hỗ trợ mạnh mẽ, thúc đẩy việc tăng cường bảo hộ quyền SHTT tại Việt Nam. Cần nhấn mạnh rằng trong khi Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp ước quốc tế về bảo hộ quyền SHTT và ban hành hàng loạt văn bản pháp luật nhằm nội luật hóa các cam kết quốc tế và tăng cường bảo hộ quyền SHTT thì trên thực tiễn vẫn còn nhiều rào cản việc thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế và quy định pháp luật về bảo hộ quyền SHTT. Vấn đề loại bỏ các rào cản này đang cần sự quan tâm đặc biệt của chính phủ và các bộ ban ngành Việt Nam nhằm đảm bảo cho cam kết quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ quyền SHTT thực sự đi vào cuộc sống xã hội và pháp huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế Việt Nam, đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững theo nhận định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình kinh tế vĩ mô thời gian qua, những bài học kinh nghiệm sâu sắc và quan điểm chủ đạo về điều hành trong thời gian tới của Chính phủ Việt Nam.¹

Năm 2018, Việt Nam đã có những nỗ lực nhất định nhằm củng cố khung pháp lý bảo hộ quyền SHTT của Việt Nam, trong đó phải kể đến việc ban hành các văn bản hướng dẫn bao gồm Nghị định 22/2018/NĐ-CP² (Nghị định 22) thay thế Nghị định 100/2006/NĐ-CP (Nghị định 100),³ Nghị định 85/2011/NĐ-CP (Nghị định 85)⁴ và Thông tư 16/2016/TT-BKHCN (Thông tư 16).⁵ Việc ban hành các văn bản hướng dẫn nêu trên đã góp phần tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ (Luật SHTT) và các văn bản hướng dẫn thi hành trước đó trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một loạt khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đăng ký và thực thi quyền SHTT tại Việt Nam chúng tôi đã đề cập trong các ấn phẩm Sách trắng các năm trước đây vẫn chưa tìm được giải đáp trong các văn bản mới ban hành. Điều này đòi hỏi các nỗ lực tiếp theo của Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật và hệ thống bảo hộ quyền SHTT của mình.

I. THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Cơ quan Chính phủ liên quan: Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH-CN), Bộ Thông tin Truyền Thông (Bộ TT-TT), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT-DL), Bộ Công Thương (BCT), Cục Quản lý Thị trường (Cục QLTT), Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC)

1. Xâm phạm quyền SHTT trực tuyến

Mô tả vấn đề

Những năm gần đây đã chứng kiến tình trạng bùng nổ các hành vi xâm phạm trực tuyến quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp. Hoàn toàn không khó khăn để mua trực tuyến các sản phẩm được sao chép

1 'Bài viết của Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế vĩ mô', ngày 1 tháng 3 năm 2018, *Thutuong.chinhphu.vn*. Xem tại: <<http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Bai-viet-cua-Thu-tuong-ve-tinh-hinh-kinh-te-vi-mo/20183/27770.vgp>> truy cập lần cuối 8 tháng 12 năm 2019.

2 Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

3 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

4 Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 100/2006/NĐ-CP.

5 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo các thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ: Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 2 năm 2013.

lậu như phim, nhạc, video, trò chơi điện tử hay sách, ấn phẩm giấy hay điện tử, các sản phẩm xâm phạm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Tình trạng xâm phạm quyền SHTT trực tuyến có thể nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát trong những năm tới nếu Việt Nam không nhanh chóng có các biện pháp khẩn cấp và hữu hiệu ngăn chặn tình trạng này.

Khuyến nghị

Chúng tôi tin rằng các cơ quan thực thi cần cần tăng cường đáng kể công tác xử lý và xử lý nghiêm các trang thông tin điện tử cung cấp nội dung, sản phẩm xâm phạm quyền SHTT, ban hành quy định cho phép các cơ quan thực thi pháp luật và chủ sở hữu quyền SHTT thu thập thông tin nhằm xác định chủ sở hữu các trang thông tin điện tử cung cấp nội dung, sản phẩm xâm phạm quyền SHTT, quy định trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải cung cấp thông tin về chủ sở hữu các trang thông tin điện tử bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT, ban hành cơ chế pháp lý cho phép chủ sở hữu quyền SHTT thực hiện thông báo tới và buộc bên xâm phạm quyền SHTT gỡ bỏ nội dung xâm phạm quyền SHTT của mình, quy định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ internet trong vụ việc xâm phạm quyền SHTT trong các trường hợp cụ thể, đặc biệt khi họ đã được chủ sở hữu quyền SHTT thông báo mà vẫn tiếp tục truy cập tải hoặc lưu trữ nội dung xâm phạm quyền SHTT.

Chúng tôi cảm ơn Công văn của Cục SHTT – Bộ KHCN phản hồi về dự thảo khuyến nghị của EuroCham,⁶ theo đó Bộ KHCN và Cục SHTT cũng ghi nhận rằng quy định liên quan đến việc thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số là một trong những nội dung được xem xét, đệ trình trong Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật SHTT. Chúng tôi hy vọng sự ghi nhận và nỗ lực giải quyết vấn đề của Chính phủ. Cộng đồng doanh nghiệp sẽ nỗ lực phối hợp và hy vọng rằng Luật SHTT sửa đổi và các văn bản hướng dẫn sẽ giải quyết được những vấn đề về xâm phạm quyền SHTT trực tuyến.

2. Chế tài hành chính

Mô tả vấn đề

Khác với đa số các nước trên thế giới nơi hành vi xâm phạm quyền SHTT được xử lý tại Tòa án, chế tài hành chính vẫn tiếp tục là chế tài được áp dụng phổ biến nhất để xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam. Nghị định 131⁷ và Nghị định 99⁸ quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp là 500 triệu Đồng (khoảng 21,600 Đô-la Mỹ) đối với cá nhân vi phạm và 250 triệu Đồng (khoảng 10,800 Đô-la Mỹ) đối với cá nhân vi phạm.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Trong những năm gần đây tình trạng xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam không những không giảm mà còn trở nên ngày càng nghiêm trọng cả về phạm vi, quy mô cũng như cách thức thực hiện. Trong tình hình đó, chế tài phạt hành chính quy định tại Nghị định 131 và Nghị định 99 là quá nhẹ. Trên thực tế, rất ít khi các cơ quan thực thi áp dụng mức phạt tiền tối đa. Mức phạt tiền phổ biến là vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Số tiền phạt nhiều khi là rất nhỏ so với lợi nhuận thực tế thu được từ hành vi xâm phạm quyền bị xử lý, do đó sẽ không đảm bảo tính răn đe.

Khuyến nghị

Chúng tôi tin rằng mức phạt tiền áp dụng hiện nay trong chế tài hành chính chưa đảm bảo tính răn đe của pháp luật trong xử lý vi phạm quyền SHTT, do đó chúng tôi đề xuất tăng mức phạt thành chính, nộp phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quyền SHTT để đảm bảo tính răn đe.

6 Công văn 5290/SHTT-PCCS của ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ về việc trả lời khuyến nghị trong dự thảo Sách Trắng của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

7 Nghị định 131/2013/NĐ-CP 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ ngày quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

8 Nghị định 99/2013/NĐ-CP 29 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ ngày quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

3. Xử lý xâm phạm quyền SHTT tại tòa án

Mô tả vấn đề

Như đã nêu ở trên, chế tài hành chính vẫn đang tiếp tục là chế tài được áp dụng phổ biến nhất để xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam. Rất ít vụ việc xâm phạm quyền SHTT được xử lý tại tòa án mặc dù pháp luật Việt Nam có quy định chế tài dân sự đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó, các nguyên nhân chủ yếu là: khó khăn trong việc điều tra, thu thập chứng cứ; khó khăn trong việc xin áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; thủ tục giải quyết tại tòa án còn phức tạp, kéo dài; không có tòa chuyên trách về SHTT, các thẩm phán cần được đào tạo chuyên sâu thêm về SHTT và cần bổ sung kinh nghiệm giải quyết các vụ việc xâm phạm quyền SHTT; việc thi hành án rất khó khăn, trên thực tế, trong nhiều trường hợp việc thi hành án không thực hiện được. Trên đây là những lý do chủ yếu dẫn đến tình trạng đa số các chủ sở hữu quyền SHTT ngại đưa các vụ xâm phạm quyền SHTT ra giải quyết tại tòa án.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Trong những năm đầu Việt Nam mở cửa nền kinh tế và hội nhập với thế giới, trong khi ngành tư pháp Việt Nam còn chưa phát triển toàn diện, chưa đủ nguồn lực đáp ứng các yêu cầu phức tạp trong xử lý các vi phạm pháp luật về SHTT, chế tài hành chính đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế tình trạng xâm phạm quyền SHTT, giúp kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về SHTT. Tuy nhiên, đến nay, các vi phạm pháp luật về SHTT đã trở nên phổ biến, phức tạp và tinh vi hơn, đòi hỏi các biện pháp xử lý toàn diện hơn và các chế tài có tính răn đe cao hơn nhằm đấu tranh hiệu quả hơn với các hành vi xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam.

Khuyến nghị

Chúng tôi tin rằng chế tài dân sự phải được ưu tiên áp dụng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Về lâu dài, cần phải có Tòa chuyên trách về quyền SHTT chuyên xử các vụ việc liên quan đến quyền SHTT, ban hành các quy định pháp luật riêng biệt về thủ tục tiến hành các vụ án về quyền SHTT, do tính chất đặc thù của các vụ việc loại này.

Trước mắt, trong thời gian chờ thiết lập tòa chuyên trách về quyền SHTT và quy định pháp luật về thủ tục tiến hành các vụ án quyền SHTT, chúng tôi đề nghị áp dụng các quy định đặc thù phù hợp với các vụ việc loại này. Cụ thể là: ban hành các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ sở hữu quyền thu thập chứng cứ vi phạm, quy định cụ thể nghĩa vụ của bên bị nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật phải cung cấp tài liệu thông tin liên quan đến việc sản xuất kinh doanh sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm quyền SHTT, đơn giản hóa thủ tục và yêu cầu để được áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, ưu tiên nguồn lực giải quyết các khiếu kiện liên quan đến quyền SHTT, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng các thẩm phán chuyên trách về quyền SHTT; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thi hành án, tăng cường các chế tài buộc các đối tượng xâm phạm quyền SHTT phải nghiêm túc thực thi các quyết định của tòa án. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực của các thẩm phán chuyên trách, cán bộ thực thi và cán bộ tòa án về quyền SHTT và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong quá trình này, đặc biệt về việc thực thi quyền SHTT trong bối cảnh EVFTA sắp có hiệu lực. Chúng tôi cũng khuyến nghị tăng cường các biện pháp trừng phạt để buộc những người vi phạm quyền SHTT thực hiện nghiêm túc các quyết định của tòa án.

II. THỦ TỤC CẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Cơ quan Chính phủ liên quan: Bộ Khoa học và Công nghệ (BKHCN), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL), Bộ Thông tin và Truyền thông (BTTTT), Cục Sở hữu Trí tuệ (CSHTT)

1. Đánh giá phản hồi trong trường hợp từ chối tạm thời

Mô tả vấn đề

Theo Điều 41.6 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN⁹ (Thông tư 01) đã được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 16/2016/

⁹ Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

TT-BKHCN¹⁰ (Thông tư 16), đối với các đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam có một phần hoặc toàn bộ hàng hóa/dịch vụ không đáp ứng các tiêu chí bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) sẽ đưa ra thông báo từ chối tạm thời. Trong vòng ba tháng kể từ khi Cục SHTT gửi thông báo từ chối tạm thời, người nộp đơn có quyền sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối của Cục SHTT. Việc sửa chữa thiếu sót hoặc phản đối dự định từ chối được thực hiện theo thủ tục như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia, kể cả quy định về cách thức nộp đơn. Cục SHTT đã ghi nhận sự chậm trễ trong việc xử lý phản hồi của người nộp đơn đối với thông báo từ chối tạm thời trong thời gian qua và có hướng triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý, hướng tới xử lý đúng hạn các phản hồi của người nộp đơn sau thông báo tạm thời từ chối. Chúng tôi hoan nghênh và mong chờ những giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý các phản hồi của người nộp đơn sau thông báo tạm thời từ chối được chuẩn bị bởi Cục SHTT.

Ngoài ra, theo Quyết định 2525/QĐ-BKHCN ngày 4 tháng 9 năm 2018,¹¹ Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn Địa lý và Nhãn hiệu Quốc tế sẽ kiểm tra các phản hồi về ý định từ chối của Cục SHTT. Như vậy, Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn Địa lý và Nhãn hiệu Quốc tế sẽ kiểm tra ý kiến phản hồi của người nộp đơn thay vì Phòng Thực thi và Giải quyết Khiếu nại như trước khi Thông tư 16 được ban hành.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Chúng tôi xem quy định này là một tiến bộ, tạo sự công bằng về thủ tục cho người đăng ký quốc tế. Đồng thời, việc Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn Địa lý và Nhãn hiệu Quốc tế kiểm tra ý kiến phản hồi thay cho Phòng Thực thi và Giải quyết Khiếu nại dự kiến sẽ giảm số lượng khiếu nại cần giải quyết, đẩy nhanh quá trình xử lý phản hồi. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc giải quyết do Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn Địa lý và Nhãn hiệu Quốc tế đưa ra trong hơn một năm kể từ khi thực hiện quy định này.

Khuyến nghị

Chúng tôi hy vọng Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn Địa lý và Nhãn hiệu Quốc tế sẽ tăng tốc và đẩy nhanh việc xử lý phản hồi của người nộp đơn quốc tế với các nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam liên quan đến thông báo từ chối tạm thời của Cục SHTT.

2. Thông báo cho người thứ ba trong thủ tục từ chối

Mô tả vấn đề

Theo Điều 6 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về việc xử lý ý kiến của bên thứ ba trước khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bên thứ ba cũng được thông báo về kết quả kiểm tra của các đơn đăng ký tương ứng. Tuy nhiên, luật hiện hành không quy định khi nào bên thứ ba sẽ được thông báo về kết quả kiểm tra đơn đăng ký (dù là sau khi Cục SHTT gửi thông báo về kết quả thẩm định, sau khi Cục SHTT ban hành quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hay sau khi đưa ra kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp đơn, nếu có).

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Trên thực tế, Cục SHTT đã thông báo cho bên thứ ba về ý kiến của Cục SHTT sau khi đưa ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho các đơn đăng ký tương ứng (trường hợp Cục SHTT chấp thuận ý kiến của người thứ ba) hoặc sau khi gửi thông báo về ý định cấp văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký tương ứng (trường hợp Cục SHTT không chấp thuận ý kiến của người thứ ba). Tuy nhiên, điều này khiến cho thời gian chờ đợi phản hồi của Cục SHTT đối với ý kiến của người thứ ba kéo dài hơn nhiều so với trước đây, khi Cục SHTT thông báo cho người thứ ba về ý kiến của Cục SHTT đồng thời đưa ra thông báo về kết quả thẩm định các đơn đăng ký tương ứng.

Điều này ảnh hưởng đến kết quả xử lý các đơn đăng ký của người thứ ba (nếu nhãn hiệu bị từ chối cũng là nhãn hiệu đối chứng của bên thứ ba).

Khuyến nghị

Chúng tôi trân trọng đề nghị Cục SHTT thông báo cho bên thứ ba về ý kiến của Cục SHTT (phê duyệt hoặc từ

¹⁰ Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007.

¹¹ Quyết định 2525/QĐ-BKHCN ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu Trí tuệ.

chối phê duyệt) cùng với việc đưa ra thông báo về kết quả thẩm tra liên quan đến các đơn đăng ký tương ứng. Mặt khác, chúng tôi cũng đề nghị Cục SHTT tiếp tục thông báo cho bên thứ ba về tình trạng của các đơn đăng ký tương ứng khi ban hành quyết định từ chối/cấp văn bằng bảo hộ liên quan đến các đơn đăng ký tương ứng.

Qua ý kiến của Cục SHTT, chúng tôi hiểu rằng thời điểm Cục gửi thông báo cho bên thứ ba khi ra thông báo dự định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc khi Cục ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ không làm thay đổi thời gian chờ đợi xử lý đơn của bên thứ ba vì đơn nhãn hiệu của bên thứ ba nộp sau chỉ được xử lý khi có kết quả cuối cùng (quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ) đối với đơn bị phản đối có ngày nộp hồ sơ sớm hơn.

Tuy nhiên, Cục SHTT cũng thông tin rằng quy định liên quan đến ý kiến của bên thứ ba cũng là một trong những nội dung được xem xét, đệ trình trong Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật SHTT đã được Chính phủ trình Quốc hội để sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Chúng tôi cảm ơn thông tin của Cục SHTT và mong rằng Luật SHTT sửa đổi sẽ giải quyết được sự chậm trễ trong các thủ tục xử lý đơn sở hữu công nghiệp hiện nay, bảo đảm được lợi ích của các bên liên quan.

3. Chấm dứt nhãn hiệu đối chứng không sử dụng

Mô tả vấn đề

Theo Điều 74.2.e của Luật SHTT,¹² một nhãn hiệu sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt nếu đó là một dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn [...]. Ngoài ra, Điều 74.2.h quy định một nhãn hiệu sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt nếu đó là một dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng. Trên thực tế, để không bị Cục SHTT từ chối dựa trên cơ sở này, người nộp đơn có thể chọn bắt đầu chấm dứt không sử dụng nhãn hiệu đối chứng. Cục SHTT đã từng chấp nhận lập luận để cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu ra đời sau khi nhãn hiệu đối chứng đã không còn được sử dụng.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, mặc dù không có thay đổi gì về mặt pháp lý, Cục SHTT lại có ý kiến không nhất quán về vấn đề trên. Đặc biệt, đối với một số trường hợp mới đây, Cục SHTT đã từ chối lập luận rằng nhãn hiệu đối chứng đã không còn được sử dụng vì cho rằng tại thời điểm đưa ra ý kiến từ chối, nhãn hiệu đối chứng vẫn còn hiệu lực. Sự không nhất quán trong việc đưa ra ý kiến thẩm tra của Cục SHTT gây nhầm lẫn cho bên nộp đơn.

Khuyến nghị

Chúng tôi đề nghị Cục SHTT có ý kiến nhất quán về việc chấm dứt không sử dụng nhãn hiệu đối chứng có đủ để đơn đăng ký bảo hộ không bị từ chối hay không. Theo chúng tôi, trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, vòng đời của các nhãn hiệu ngắn hơn, thì việc Cục SHTT chấp nhận lý do đã chấm dứt sử dụng nhãn hiệu đối chứng để cấp đăng ký cho các nhãn hiệu ra đời sau là hợp lý. Điều này cũng sẽ giúp xóa bớt nội dung trong sổ đăng ký và tạo cơ hội cho những người quan tâm đến nhãn hiệu.

Ngoài ra, theo phản hồi của Bộ KHCN và Cục SHTT, việc giải thích các quy định tại Điều 95.1.d của Luật SHTT chưa thực sự rõ ràng. Ngoài ra, không thể phủ nhận một điều rằng các quy định pháp luật không hề có sự thay đổi, nhưng thực tế hiện nay Cục SHTT đã thay đổi cách giải thích pháp luật của mình và từ đó, áp dụng thực tiễn thẩm định hoàn toàn khác với thời gian trước đây mà không hề có văn bản thông báo chính thức về việc này cho các đại diện sở hữu công nghiệp hay người nộp đơn, và cũng không quy định rõ thời điểm áp dụng. Việc này gây rất nhiều khó khăn cho các đại diện sở hữu công nghiệp khi phải giải thích sự thay đổi thực tiễn thẩm định này cho các bên liên quan vì không có thông báo chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cũng gây ảnh hưởng lớn đến những người nộp đơn đã lựa chọn phương án yêu cầu chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu đối chứng dựa trên cơ sở không sử dụng mà Cục SHTT đã từng chấp nhận lập luận này trước đây.

Vì vậy, chúng tôi xin khuyến nghị Cục SHTT có thông báo chính thức cho các đại diện sở hữu công nghiệp trong trường hợp áp dụng thực tiễn thẩm định mới này; quy định cụ thể, rõ ràng về mốc thời điểm bắt đầu áp dụng thực tiễn thẩm định này. Việc thông báo như trên sẽ giúp đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng cho các đại diện sở hữu công nghiệp làm việc cũng như đảm bảo quyền lợi của những người nộp đơn.

¹² Luật Sở hữu Trí tuệ 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội.

III. ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Cơ quan Chính phủ liên quan: Bộ Khoa học và Công nghệ (BKHCN), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL), Bộ Thông tin và truyền thông (BTTTT)

Tháng 9 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi dự thảo Đề cương dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ được ban hành năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019 (Luật SHTT) và Tờ trình kèm theo Luật sửa đổi, trong đó đã nêu ra rất nhiều vấn đề cần được sửa đổi trong Luật SHTT để tuân thủ các hiệp định, hiệp ước mà Việt Nam đã tham gia như CPTPP và EVFTA, và để khắc phục một số bất cập trong việc thi hành Luật SHTT trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề bất cập chưa được đề cập trong dự thảo Đề cương và Tờ trình hoặc đã được đề cập nhưng chúng tôi cho rằng vẫn cần xem xét sửa đổi, bổ sung thêm do nội dung đề cập trong Đề cương và Tờ trình vẫn còn có điểm bất cập. Dưới đây là một số vấn đề đáng lưu ý.

1. Quyền tác giả

Mô tả vấn đề

Đề cương sửa đổi Luật SHTT đề xuất sửa đổi định nghĩa “chủ sở hữu quyền tác giả” quy định tại Điều 36, Luật SHTT theo hướng quy định chỉ có cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ toàn bộ quyền tài sản mới được xem là chủ sở hữu quyền tác giả, các tổ chức hoặc cá nhân nắm giữ một hoặc một số quyền tài sản hoặc nắm giữ tất cả các quyền tài sản có thời hạn thì không được xem là chủ sở hữu quyền tác giả.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Các quyền tài sản đối với một tác phẩm có tính độc lập với nhau và có thể được chuyển nhượng riêng rẽ từ tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả ban đầu (bên chuyển nhượng) cho các tổ chức hoặc cá nhân khác (bên nhận chuyển nhượng). Với định nghĩa mới được đề xuất, trong trường hợp một hoặc một số quyền tài sản được chuyển nhượng từ bên chuyển nhượng cho một hoặc một số bên nhận chuyển nhượng thì cả bên chuyển nhượng và các bên nhận chuyển nhượng sẽ đều không được xem là chủ sở hữu quyền tác giả vì họ không nắm giữ toàn bộ quyền tài sản. Việc này có thể gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hoặc cá nhân này.

Ngoài ra, trong khi các nhà làm luật đề xuất việc sửa đổi định nghĩa chủ sở hữu quyền tác giả như trên, Điều 41, Luật SHTT vẫn quy định về chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ quyền tài sản. Việc đề xuất sửa đổi như vậy sẽ tạo ra sự mâu thuẫn giữa các điều luật của Luật SHTT.

Khuyến nghị

Giữ nguyên Điều 36, Luật SHTT và sửa đổi Điều 41, Luật SHTT nhằm giới hạn chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng một, một số hoặc toàn bộ quyền tài sản.

2. Sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Mô tả vấn đề

Khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp riêng phần (partial design)

Điều 12.35.1 EVFTA quy định “...“kiểu dáng” là hình dáng của sản phẩm hoàn chỉnh hoặc của bộ phận có thể tách rời và/hoặc không thể tách rời của sản phẩm. Điều này có nghĩa là bộ phận không thể tách rời của sản phẩm cũng được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp.

Điều 4.13 của Luật SHTT đưa ra định nghĩa về kiểu dáng công nghiệp, tuy nhiên không đề cập đến bộ phận của sản phẩm. Điểm 33.2.b, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, 18/2011/TT-BKHCN, 05/2013/TT-BKHCN và 16/2016/TT-BKHCN (Thông tư 01) quy định: Sản phẩm được hiểu là “... hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó,... có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập,...”, trong đó các phần sản phẩm “không thể tách rời ra khỏi sản phẩm hoặc chỉ có thể tách rời ra khỏi sản phẩm bằng cách phá hủy sản phẩm và không có phần tương tự được sản xuất để thay thế” được coi là không thể lưu thông độc lập (được hướng dẫn bởi Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Cục SHTT).

Điều này có nghĩa là quy định hiện hành đang trái với EVFTA. Luật sửa đổi không đề cập đến vấn đề này.

Tiêu chuẩn bảo hộ đối với giải pháp hữu ích:

Điều 58.2 Luật SHTT quy định “sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp”, tuy nhiên chưa quy định thể nào là hiểu biết thông thường, gây ra cách hiểu khác nhau về khái niệm này.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Do quy định về khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp riêng phần của LSHTT Việt Nam trái với EVFTA, Luật SHTT cần được sửa đổi trên cơ sở xem xét lại Điều 18.55 CPTPP và cũng phù hợp với EVFTA.

Việc thiếu giải thích về hiểu biết thông thường gây khó khăn cho quá trình thẩm định đơn giải pháp hữu ích cũng như gây tranh cãi trong các thủ tục khác như hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hay phản đối đơn dựa trên các tiêu chuẩn bảo hộ.

Khuyến nghị

- Sửa Điểm 4.13 Luật SHTT về định nghĩa kiểu dáng công nghiệp bằng cách bổ sung quy định “Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc phần, bộ phận của sản phẩm có thể tách rời hoặc không thể tách rời khỏi sản phẩm được thể hiện bằng ...”
- Bổ sung thêm một điều sau Điều 62 về khả năng áp dụng công nghiệp trong Luật SHTT quy định rõ thể nào là hiểu biết thông thường.

3. Nhãn hiệu

Mô tả vấn đề

Đối tượng được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu

Nghĩa vụ tại Điều 18.18 CPTPP về loại dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu quy định “Không Bên nào được yêu cầu, như một điều kiện để được đăng ký, là dấu hiệu phải nhìn thấy được, cũng như không Bên nào được từ chối đăng ký một nhãn hiệu chỉ với lý do rằng dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu đó là âm thanh”.

Theo quy định hiện hành của Điều 72 Luật SHTT: “Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được...”, nghĩa là trái với Điều 18.18 CPTPP.

Định nghĩa sử dụng nhãn hiệu

Các quy định về định nghĩa sử dụng nhãn hiệu theo Điều 124.5 Luật SHTT hiện nay chưa đủ rõ ràng để giúp xác định phạm vi sử dụng nhãn hiệu trong thương mại điện tử hay môi trường kỹ thuật số, vốn ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành xu thế hiện nay. Ngoài ra, hiện tại không có hướng dẫn cụ thể về tài liệu chứng minh sử dụng nhãn hiệu cũng như các ngưỡng đánh giá - phạm vi và số lượng sản phẩm được sử dụng đủ để được coi là sử dụng nhãn hiệu.

Định nghĩa và các quy định liên quan đến “động cơ không trung thực” và “đăng ký trái phép nhãn hiệu của bên khác”

Trong Luật SHTT có quy định về hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ dựa trên cơ sở là văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn (Khoản 3 Điều 96). “Động cơ không trung thực” có thể được coi là định nghĩa gắn nhất với “bad faith”, vốn được nhắc đến và quy định nhiều trong các hệ thống Luật SHTT tại các nước tiên tiến. Tuy nhiên, ngoài quy định nêu trên, Luật SHTT không hề có quy định chi tiết nào khác về định nghĩa “sự không trung thực” của người nộp đơn cũng như các yếu tố để xác định và chứng minh rằng người nộp đơn đã không trung thực lúc nộp đơn.

Ngoài ra, hiện nay do quá trình làm ăn chung hoặc sự lan truyền thông tin trên mạng Internet, một cá nhân/tổ chức tại Việt Nam có thể biết tới nhãn hiệu nổi tiếng/được sử dụng rộng rãi của một bên thứ ba tại một quốc gia khác, dễ dàng sao chép và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu này tại Việt Nam mà không cần phải bỏ công sức sáng tạo

nhãn hiệu, chưa kể họ còn có mục đích trục lợi dựa trên danh tiếng sẵn có của nhãn hiệu đã có tiếng tăm. Người nộp đơn như vậy được gọi là “trademark squatter” (tạm gọi là “người đăng ký nhãn hiệu của người khác mà không được phép”) và hành vi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của “trademark squatter” thường được liệt kê là một trong những hành vi, động cơ không trung thực theo thông lệ quốc tế về nhãn hiệu.

Việt Nam áp dụng nguyên tắc “First to File” (ưu tiên đối tượng nộp đơn đăng ký trước) và do đó ghi nhận quyền sở hữu đối với nhãn hiệu dựa trên việc đăng ký trước chứ không phải sử dụng trước (ngoại trừ trường hợp đối với nhãn hiệu được công nhận nổi tiếng hoặc sử dụng rộng rãi tại Việt Nam). Do vậy, rất nhiều chủ sở hữu nhãn hiệu thực sự khi bị “trademark squatter” chiếm đoạt nhãn hiệu của mình và đăng ký tại Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc đòi lại nhãn hiệu của mình để có thể mở rộng việc kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài ra, nếu một “trademark squatter” thường xuyên chiếm đoạt nhãn hiệu của nhiều bên thứ ba khác nhau (frequent trademark squatter) và vẫn được chấp nhận cấp chứng nhận nhãn hiệu tại Việt Nam, thì điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín về mặt pháp lý của Việt Nam trong sân chơi chung. Quá trình toàn cầu hóa đòi hỏi phải có sự hài hòa về quy định pháp luật đối với các nước tham gia sân chơi toàn cầu.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Việc thiếu quy định cụ thể về các đối tượng được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, ngoài các đối tượng là các dấu hiệu có thể nhìn thấy được sẽ gây trở ngại cho Việt Nam trong quá trình đàm phán và tuân thủ các hiệp định đối tác chiến lược song phương hoặc đa phương trong quá trình hội nhập thương mại thế giới.

Việc thiếu các thông tin và hướng dẫn chi tiết về vấn đề “thế nào là sử dụng nhãn hiệu” sẽ gây khó khăn cho các chủ sở hữu khi muốn chứng minh nhãn hiệu của mình được sử dụng hợp pháp, cũng như khó khăn cho các bên thứ ba có yêu cầu chính đáng muốn hủy một nhãn hiệu không được sử dụng trong thời gian luật định.

Việc thiếu các quy định và hướng dẫn cụ thể về “trademark squatter” và “bad faith” có thể góp phần khuyến khích những “frequent trademark squatter” tiếp tục thực hiện hành vi “ăn cắp” tài sản trí tuệ của các bên thứ ba khác để trục lợi bất hợp pháp và khiến cho quá trình gia nhập thị trường Việt Nam của các chủ sở hữu nhãn hiệu thực sự này gặp nhiều khó khăn hơn.

Khuyến nghị

- Sửa đổi, bổ sung Điều 72 Luật SHTT quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu để bổ sung quy định về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn trong nghị định, thông tư để hướng dẫn cụ thể về thẩm định nhãn hiệu âm thanh.
- Cân nhắc điều chỉnh làm rõ định nghĩa về “sử dụng nhãn hiệu” phù hợp với tình hình hiện tại, sửa đổi, bổ sung các quy định cụ thể hướng dẫn về phạm vi, tài liệu chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu (hình thức và các ngưỡng đánh giá). Đưa ra các điều khoản định nghĩa về các đối tượng thường xuyên đăng ký trái phép nhãn hiệu của các bên khác, động cơ không trung thực, quy định các hướng dẫn cụ thể hơn về các hành vi này và cách tiếp cận xử lý đơn nhãn hiệu được đăng ký bởi các đối tượng đăng ký trái phép nêu trên và/hoặc người nộp đơn có hành vi, động cơ không trung thực.

LỜI CẢM ƠN

Tiểu ban Quyền Sở hữu Trí tuệ thuộc EuroCham