

CHƯƠNG 2 QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TỔNG QUAN

Tiểu ban Quyền Sở hữu Trí tuệ thuộc EuroCham được thành lập từ năm 2012, chúng tôi cung cấp nền tảng để các thành viên chia sẻ thông tin, bày tỏ mối quan ngại và đưa ra khuyến nghị để việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được mạnh mẽ hơn tại Việt Nam, đồng thời góp phần đưa hệ thống pháp luật SHTT tiệm cận với chuẩn mực chung của thế giới, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và cạnh tranh hơn, từ đó giúp củng cố vị thế của Việt Nam là điểm đến đáng tin cậy của đầu tư nước ngoài. Đặc biệt trong thời điểm Việt Nam đang tham gia tích cực vào quá trình hội nhập toàn cầu; bao gồm việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA).

Chương 12 của EVFTA bao gồm những nội dung quy định về SHTT, bao gồm các cam kết về tiêu chuẩn bảo hộ, thực thi và hợp tác quốc tế về SHTT, trong đó quy định rõ phạm vi và các nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng SHTT cụ thể, bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thông tin bí mật, giống cây trồng, bản quyền. Những cam kết này vừa là cơ hội để Việt Nam nâng cao hiệu quả công tác thực thi quyền SHTT cũng như đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu phải tìm hiểu rõ, có những phương án chuẩn bị tốt nhất để có thể tận dụng các lợi thế mà các quy định này đặt ra.

Chúng tôi rất hoan nghênh việc chính phủ Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của bảo hộ quyền SHTT nói chung và thực thi quyền SHTT nói riêng thông qua việc ban hành các chủ trương, chính sách về tăng cường bảo hộ và thực thi quyền SHTT. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, mặc dù có những nỗ lực của chính phủ trong việc bảo vệ quyền SHTT, vẫn còn những khó khăn trong việc thực thi gây ra nhiều trở ngại đối với các nhà sản xuất sản phẩm được bảo hộ bởi quyền SHTT của EU.

Do đó, với các khuyến nghị bên dưới, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả công tác xác lập quyền SHTT, đồng thời đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ và thực thi quyền SHTT nhằm đảm bảo một quy trình xử lý công bằng và tiết kiệm thời gian đối với các tranh chấp SHTT tại Việt Nam.

I. THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

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

1. Khởi tố hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Mặc dù Bộ luật Hình sự đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018¹, nhưng hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn chính thức nào để các cơ quan hành pháp như Cảnh sát Kinh tế, Viện kiểm sát Nhân dân và Tòa án áp dụng thống nhất trong việc truy tố hình sự các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Trong khi đó, mức độ tinh vi, phức tạp của các hành vi xâm phạm và một số vấn đề thực tiễn khác vẫn còn là thách thức đối với cả chủ sở hữu quyền SHTT lẫn các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý xâm phạm. Một số ví dụ điển hình có thể kể đến như việc thiếu định nghĩa về “quy mô thương mại”, sự mâu thuẫn trong cách xác định “lợi nhuận bất hợp pháp” để đánh giá cấu thành tội phạm, hoặc việc không có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, phương pháp đánh giá dẫn đến khó khăn khi xác định “ý định phạm tội” theo quy định của Bộ luật Hình sự². Thực tế cho thấy số lượng vụ án hình sự được khởi tố hàng năm còn tương đối thấp. Các chủ sở hữu quyền SHTT có xu hướng sử dụng các biện pháp xử lý hành chính nhiều hơn để giải quyết các vụ xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam, mặc dù chế tài áp dụng đối với các vụ việc hành chính thành công là tương đối nhẹ và không có tác dụng ngăn cản các hành vi vi phạm trong tương lai.

Một điểm sáng trong nỗ lực hoàn thiện và nâng cao hệ thống pháp luật về SHTT tại Việt Nam đó là việc quyết định thành lập tòa án chuyên trách về SHTT. Cụ thể, theo Điều 61 Dự thảo dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân

1 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015 bởi Quốc hội.

2 Vi phạm về nhãn hiệu theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

năm 2014 sửa đổi (Dự thảo), Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt sẽ gồm Tòa án sơ thẩm SHTT, Tòa án sơ thẩm Hành chính, Tòa án sơ thẩm Phá sản³. Hiện nay, Dự thảo này đang được Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) lấy ý kiến công chúng.

Ngoài ra, để cải thiện hiệu quả xử lý vi phạm của các cơ quan hành pháp, một lần nữa cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc TANDTC cần ban hành hướng dẫn chính thức về truy tố hình sự các hành vi vi phạm quyền SHTT để cung cấp hướng dẫn kịp thời cho tất cả các cơ quan thi hành. Đồng thời các cơ quan thi hành nên thường xuyên trao đổi, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan, ví dụ các thành viên Tiểu ban Quyền Sở hữu Trí tuệ thuộc EuroCham để thảo luận về những khó khăn gặp phải và tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu xử lý vi phạm SHTT đang ngày một trở nên phức tạp và biến đổi nhanh chóng tại Việt Nam.

2. Yêu cầu ý kiến chuyên gia từ các cơ quan chuyên trách về SHTT của Việt Nam

Mô tả vấn đề

Mặc dù không có yêu cầu pháp lý bắt buộc nào đối với việc lấy ý kiến giám định hay về SHTT cho các hành động thực thi cũng như tố tụng, các cơ quan thực thi quyền SHTT và tố tụng thường yêu cầu chủ thể quyền cung cấp ý kiến chính thức hay ý kiến chuyên môn từ các cơ quan chuyên trách về SHTT như Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPRI) và/hoặc Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và Trung tâm Giám định Quyền tác giả, Quyền liên quan (ECCR) đối với tác quyền trước khi bắt đầu các hành động thực thi.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Yêu cầu lấy ý kiến chuyên gia làm giảm đáng kể hiệu quả của các hành động thực thi, xét xử do ý kiến đưa ra thường mất nhiều thời gian và không chắc chắn. Thực tế cho thấy có trường hợp cùng là một đối tượng cần đánh giá, giám định nhưng VIPRI và Cục SHTT lại có ý kiến khác nhau, tùy vào cách đánh giá có xét đến tính tổng thể hình dáng bên ngoài của đối tượng cần đánh giá hay không. Từ đó dẫn đến khó khăn cho cơ quan thực thi cũng như cơ quan xét xử trong khi các cơ quan thực thi và xét xử này lại không sẵn sàng xem xét các lựa chọn thay thế khác hay tự mình ra quyết định trong phạm vi quyền hạn, chức năng của mình.

Những bất đồng về ý kiến giữa VIPRI và Cục SHTT Việt Nam đặt ra những thách thức trong quy trình xét xử và thực thi, bên cạnh đó điều này cũng có những gợi ý mở rộng đến việc xác định vi phạm quyền SHTT. Điều này dẫn đến những lo ngại khác liên quan đến sự nhầm lẫn của người tiêu dùng, vì các quy trình đánh giá hiện tại không tính đến đánh giá của người tiêu dùng trong việc xác định vi phạm quyền SHTT.

Khuyến nghị

- Khuyến khích các cơ quan thực thi quyền SHTT thực hiện các hành động thực thi, xét xử theo quyền hạn và chức năng của mình theo đó ý kiến chuyên môn chỉ mang tính tham khảo; với những trường hợp sự vi phạm là quá rõ ràng hay đã có những trường hợp tương tự thì không yêu cầu chủ thể quyền cung cấp thêm ý kiến chuyên môn.
- Việc xử lý vi phạm hay xét xử không nên chỉ dựa vào yếu tố kỹ thuật mà nên xem xét thêm ý đồ không tốt của người vi phạm cố tình có sự lẫn tránh để sản phẩm vi phạm không giống hoàn toàn với sản phẩm gốc trên thị trường nhưng đồng thời lại thực hiện các hành vi tuyên truyền, quảng cáo gây cho khách hàng sự nhầm lẫn sản phẩm của bên vi phạm với sản phẩm gốc hoặc lợi dụng sự nổi tiếng, phổ biến của sản phẩm gốc để quảng cáo sản phẩm tương tự của mình.
- Tăng cường hoạt động tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực, kiến thức về SHTT của cơ quan thực thi và cơ quan xét xử trong quá trình thực hiện quyền hạn, chức năng của mình.
- Đẩy nhanh việc thiết lập các tòa chuyên trách về SHTT.
- Công nhận và tích hợp quan điểm người tiêu dùng vào quá trình xét xử và thi hành pháp luật về SHTT và xem xét các tác động tiềm ẩn của việc vi phạm đối với quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời nhanh chóng

3 Toàn văn Dự thảo 2 và Tờ trình Dự thảo 2 của Tòa án nhân tối cao đối với Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 sửa đổi.

phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm có thể dẫn đến sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Điều này có thể bao gồm việc tích hợp quan điểm của người tiêu dùng vào quá trình đánh giá hoặc thực hiện các cuộc khảo sát để hiểu rõ hơn về quan điểm của người tiêu dùng về các vấn đề liên quan đến quyền SHTT.

3. Yêu cầu đăng ký quyền tác giả phức tạp và khó thực thi

Mô tả vấn đề

Theo Công ước Berne mà Việt Nam là thành viên, việc bảo hộ quyền tác giả được tự động thực hiện mà không cần đăng ký hay tiến hành các thủ tục khác. Mặc dù vậy, hầu hết các quốc gia đều có đăng ký tác phẩm tự nguyện. Luật Sở hữu trí tuệ⁴ của Việt Nam không bắt buộc đăng ký quyền tác giả (ĐKQTG) và quyền liên quan đối với các quyền được bảo hộ. Tuy nhiên, dường như tác giả vẫn cần phải có giấy chứng nhận đăng ký thì mới có thể thực thi quyền của mình, trong trường hợp có tranh chấp.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Hiện tại, việc đăng ký bản quyền được thực hiện với Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam (COV) với một số yêu cầu rất khó thực hiện đối với chủ sở hữu quyền SHTT. Chẳng hạn như yêu cầu phải có các tài liệu như hộ chiếu/ chứng minh thư của tác giả/ người tạo và hợp đồng lao động có thể chứa thông tin cá nhân, bí mật kinh doanh và thông tin mật. Yêu cầu tờ khai cũng cần phải có chữ ký của tác giả/ người sáng tạo. Điều này đôi khi khó thực hiện vì họ có thể không còn làm việc với công ty hoặc đã qua đời. Không có lựa chọn thay thế nào cho giấy chứng nhận ĐKQTG được chấp nhận là bằng chứng về quyền sở hữu của chủ sở hữu quyền SHTT.

Khuyến nghị

- Nên linh hoạt trong việc xem xét các phương án chứng minh quyền tác giả khác thay cho giấy chứng nhận ĐKQTG.

II. THEO ĐUỔI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Cơ quan liên quan: Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL), Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT)

1. Quyền tác giả

Mô tả vấn đề

Tại tờ khai ĐKQTG theo Thông tư 08⁵, mục “tóm tắt nội dung chính của tác phẩm” cần được tinh giản để phù hợp với bản chất bảo hộ quyền tác giả, cũng như cần có thêm hướng dẫn đối với mục “cam đoan về việc sáng tạo tác phẩm” cho trường hợp tác giả đã qua đời.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Quyền tác giả bảo hộ hình thức thể hiện của tác phẩm mà không bảo hộ về nội dung. Việc tóm tắt những vấn đề thuận về mặt nội dung, như bối cảnh, nhân vật, lời thoại/ lời dẫn trong một kịch bản không đóng vai trò quyết định khả năng bảo hộ của tác phẩm được đăng ký. Chúng tôi quan ngại rằng các yêu cầu điều chỉnh tờ khai ĐKQTG liên quan đến nội dung này sẽ gây khó khăn cho người đăng ký khi có nguy cơ kéo dài và phức tạp hóa thủ tục ĐKQTG.

Đối với mục “cam đoan về việc sáng tạo tác phẩm”, vì tác giả không thể điền mục cam đoan trong trường hợp họ đã qua đời, cần có hướng dẫn về việc điền thay cho tác giả hay bỏ trống nội dung này để tránh việc phải điều chỉnh lại tờ khai ĐKQTG.

4 Luật 50/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về Sở hữu trí tuệ (Luật Sở Hữu trí tuệ), như được sửa đổi bởi Luật 07/2022/QH15 ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ).

5 Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (Thông tư 08).

Khuyến nghị

- Chúng tôi khuyến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư 08 tại các tờ khai ĐKQTG như sau:
- Lược bỏ các yêu cầu tóm tắt nội dung chính của tác phẩm thuần về mặt nội dung; và
- Chú thích rằng mục cam đoan không nhất thiết phải được điền bởi chính tác giả nếu tác giả đã qua đời.

2. Bằng sáng chế

Mô tả vấn đề

Thủ tục kiểm soát an ninh đối với sáng chế

Điều 14 Nghị định 65⁶ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều của Luật SHTT hướng dẫn Điều 89.a về các trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm soát an ninh đối với sáng chế.

Tuy nhiên, vẫn còn những quy định chưa rõ ràng. Ví dụ:

- Thế nào là sáng chế được tạo ra tại Việt Nam? Sáng chế được tạo ra một phần tại Việt Nam có được coi là được tạo ra tại Việt Nam hay không?
- Nếu sáng chế thuộc quyền đăng ký của cả tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài thì sáng chế có phải kiểm soát an ninh không khi các điều kiện kiểm soát an ninh sáng chế đều thỏa mãn?
- Thế nào là lĩnh vực kỹ thuật được coi là có tác động an ninh quốc phòng, ví dụ Danh mục lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến an ninh, quốc phòng ở Phụ lục VII của Nghị định 65 có quy định tại mục 4 “Thiết bị, công nghệ được sử dụng cho các hoạt động tình báo, phản gián, điều tra tội phạm”. Thực tế là một thiết bị vừa có thể sử dụng cho mục đích dân dụng vừa có thể sử dụng cho các hoạt động tình báo, phản gián, điều tra tội phạm ví dụ camera, điện thoại, chip xử lý hình ảnh, thiết bị truyền thông không dây nói chung, ra đa,... Vậy sáng chế về các thiết bị này có thuộc diện phải kiểm soát an ninh không? (mặc nhiên sáng chế liên quan đến các thiết bị này phải kiểm soát an ninh hay trong bản mô tả sáng chế phải nêu rõ các thiết bị này được sử dụng cho các hoạt động tình báo, phản gián, điều tra tội phạm thì sáng chế mới phải kiểm soát an ninh?)

Ngoài ra, theo Nghị định 65, mọi trường hợp thuộc phạm vi phải kiểm soát an ninh đối với sáng chế đều phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam hoặc nộp đơn PCT⁷ có nguồn gốc Việt Nam. Trên thực tế, nhiều chủ đơn không quan tâm đến thị trường Việt Nam mà sản phẩm chỉ xuất khẩu, kinh doanh tại thị trường nước ngoài nên không có nhu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam. Thêm vào đó, nhiều trường hợp chủ đơn cũng không muốn nộp đơn PCT vì chủ đơn chỉ muốn nộp đơn sáng chế ở một hoặc một số rất ít quốc gia nên không muốn nộp đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam. Tuy nhiên, để tuân thủ yêu cầu kiểm soát an ninh, chủ đơn vẫn phải nộp đơn đăng ký sáng chế đầu tiên tại Việt Nam hoặc nộp đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam. Vì vậy, thủ tục này gây lãng phí thời gian, công sức và chi phí cho chủ sở hữu quyền SHTT.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Quy định không rõ ràng có thể gây khó khăn cho chủ sở hữu quyền SHTT trong việc xác định nghĩa vụ phải kiểm soát an ninh đối với sáng chế.

Nếu chủ sở hữu quyền SHTT không quan tâm đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam và cũng không muốn nộp đơn sáng chế theo hình thức PCT thì yêu cầu phải nộp đơn đăng ký sáng chế đầu tiên tại Việt Nam hoặc đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam vốn chỉ để đáp ứng các quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế là yêu cầu khắt khe, chưa linh hoạt, đặt thêm gánh nặng cho cả chủ thể quyền SHTT và cho Cục SHTT khi phải thẩm định đơn đăng ký sáng chế đó. Sau khi nộp đơn sáng chế, chủ thể quyền SHTT có thể lại yêu cầu rút đơn hoặc từ bỏ đơn. Trên thực tế, nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ cũng có các phương án để chủ thể quyền SHTT chọn lựa quy trình kiểm soát an ninh đối với đơn đăng ký sáng chế.

⁶ Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Nghị định 65).

⁷ Đơn PCT là đơn đăng ký sáng chế nộp theo Hiệp ước PCT. Hiệp ước PCT là Hiệp ước hợp tác bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984 và năm 2001.

Khuyến nghị

- Về vấn đề thế nào được coi là sáng chế được tạo ra tại Việt Nam, theo ý kiến của Cục SHTT giải đáp tại một số hội thảo thì sáng chế được tạo ra một phần tại Việt Nam vẫn thuộc trường hợp phải kiểm soát an ninh. Vì vậy, chúng tôi đề xuất đưa nội dung giải đáp này chính thức vào Thông tư hướng dẫn Nghị định 65;
- Về vấn đề nếu sáng chế thuộc quyền đăng ký của cả tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài, theo ý kiến của Cục SHTT tại một số hội thảo thì sáng chế vẫn thuộc trường hợp phải kiểm soát an ninh. Vì vậy, chúng tôi đề xuất đưa nội dung giải đáp này chính thức vào Thông tư hướng dẫn Nghị Định 65;
- Cần quy định, hướng dẫn rõ thế nào là lĩnh vực kỹ thuật được coi là có tác động an ninh quốc phòng trong Thông tư hướng dẫn Nghị Định 65. Ví dụ sáng chế liên quan đến một thiết bị vừa có thể sử dụng cho mục đích dân dụng vừa có thể sử dụng cho các hoạt động tình báo, phản gián, điều tra tội phạm, ví dụ camera, điện thoại, chip xử lý hình ảnh, thiết bị truyền thông không dây nói chung, ra đa... có thuộc diện phải kiểm soát an ninh không?
- Nên quy định thêm về việc chủ sở hữu quyền SHTT lựa chọn một trong hai quy trình:
 1. Nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam hoặc đơn PCT có nguồn gốc VN (như hiện tại đã quy định trong Nghị định 65).
 2. Nộp yêu cầu kiểm soát an ninh đối với đơn đăng ký sáng chế: trường hợp này chỉ cần nộp bản mô tả rất ngắn gọn (ví dụ 1-2 trang) đủ để thể hiện được bản chất của sáng chế, đủ để thực hiện thủ tục kiểm soát an ninh (trường hợp này chưa có trong Nghị định 65, kiến nghị xem xét bổ sung phương án lựa chọn này vào Thông tư hướng dẫn Nghị định 65).

3. Nhân hiệu

Công nhận nhân hiệu nổi tiếng

Mô tả vấn đề

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi đã điều chỉnh khái niệm “nhân hiệu nổi tiếng” tại Điều 4.20. Theo đó, nhân hiệu nổi tiếng là nhân hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam, thay vì người tiêu dùng nói chung trên mọi lĩnh vực theo quy định trước đây. Việc điều chỉnh này phù hợp với tiêu chí được sử dụng khi đánh giá nhân hiệu nổi tiếng theo Điều 75.1 về “số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhân hiệu” và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các yêu cầu ghi nhận nhân hiệu nổi tiếng trong tương lai. Ngoài ra, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi sẽ giảm bớt gánh nặng chứng minh nhân hiệu nổi tiếng cho chủ nhân hiệu. Mặc dù tiêu chí đánh giá nhân hiệu nổi tiếng theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi không thay đổi so với quy định trước đây, nhưng chủ nhân hiệu nổi tiếng không cần phải chứng minh toàn bộ tiêu chí đánh giá nhân hiệu nổi tiếng mà chỉ cần đáp ứng “một vài tiêu chí” cụ thể theo Điều 75. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi cũng bổ sung thời điểm xác lập tình trạng nổi tiếng của nhân hiệu.

Nghị định 65 cũng nêu rõ các tiêu chí tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi là cơ sở để xác lập quyền đối với nhân hiệu nổi tiếng (Điều 10.2), xác định đối tượng được bảo hộ (Điều 73.5), xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhân hiệu nổi tiếng (Điều 77.2, Điều 77.4) và chứng minh chủ thể quyền đối với nhân hiệu nổi tiếng (Điều 91.5).

Theo các quy định hiện hành, nhân hiệu nổi tiếng được ghi nhận theo quyết định của Cục SHTT hoặc thủ tục tố tụng dân sự tại Tòa án. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào thực sự rõ ràng trong việc quy định cụ thể về phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét và công nhận nhân hiệu nổi tiếng. Các văn bản nêu trên cũng không quy định chi tiết về thủ tục để đánh giá, công nhận và ghi nhận nhân hiệu nổi tiếng.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Việc thiếu một quy chế hướng dẫn chi tiết về các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận nhân hiệu nổi tiếng và thủ tục công nhận, ghi nhận nhân hiệu nổi tiếng sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình thực hiện pháp luật. Cụ thể là, chủ sở hữu các nhân hiệu nổi tiếng vẫn chưa được hưởng những quyền lợi chính đáng được pháp luật quy định do không thể xác lập quyền và thực thi quyền của mình để chống lại các hành vi xâm phạm quyền và cạnh

tranh không lành mạnh. Trên thực tế, việc Cục SHTT không xem xét hoặc trì hoãn việc xem xét các trường hợp phân đối, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ dựa trên cơ sở nhãn hiệu nổi tiếng dẫn đến quyền nhãn hiệu của bên thứ ba trong các trường hợp này không thực hiện được. Để góp phần hạn chế sự cảm tính trong việc công nhận bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của Cục SHTT cũng như các cơ quan khác có thẩm quyền thì những quy định công khai hướng dẫn chi tiết về tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng là rất cần thiết.

Khuyến nghị

Cần ban hành văn quy chế hướng dẫn chi tiết về thẩm quyền của các cơ quan có thẩm quyền công nhận, ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng và thủ tục công nhận, ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng, cụ thể:

- Quy định chi tiết về phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét và công nhận, ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng;
- Hướng dẫn chi tiết về quy chế xét nghiệm, các tiêu chí cụ thể để công nhận và ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng trong trường hợp xác lập quyền và thực thi quyền; và
- Hướng dẫn quy trình phối hợp, trung cầu ý kiến giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong việc xem xét, công nhận nhãn hiệu nổi tiếng.

4. Chậm trễ trong việc xác lập quyền SHTT

Mô tả vấn đề

Theo Luật Sở hữu trí tuệ và các thông tư hướng dẫn liên quan, thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu là không quá chín tháng kể từ ngày công bố. Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu cần thẩm định lại hoặc người nộp đơn sửa đổi đơn hoặc có ý kiến bổ sung theo các thông báo của Cục SHTT, nói chung, thì tổng thời gian thẩm định lại/ xử lý yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sẽ không vượt quá thời hạn đánh giá ban đầu.⁸ Tuy nhiên, trên thực tế, việc thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu hiện nay ngày càng bị chậm trễ và thường mất đến gần hai năm kể từ ngày công bố. Nếu người nộp đơn có phản hồi về kết quả thẩm định nội dung, tùy theo mức độ phức tạp của vụ việc, Cục SHTT sẽ mất thêm thời gian từ mười hai tháng trở lên để xem xét phản hồi và đưa ra quyết định cuối cùng cho việc đăng ký nhãn hiệu này.

Đối với đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam và một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ không đáp ứng các điều kiện bảo hộ hoặc có thiếu sót, Cục SHTT sẽ ra thông báo tạm thời từ chối để người nộp đơn có quyền khắc phục thiếu sót hoặc phản đối ý định từ chối. Việc khắc phục thiếu sót hoặc phản đối ý định từ chối sẽ được thực hiện giống như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo quy định quốc gia, bao gồm cả quy định về cách nộp đơn.⁹ Trên thực tế, hiện nay tại Cục SHTT còn tồn đọng hồ sơ phản hồi thông báo tạm thời từ chối cấp đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam đã nộp cách đây hơn 3-4 năm nhưng chưa được giải quyết.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Khiếu nại¹⁰, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu tại Cục SHTT là không quá ba mươi ngày kể từ ngày nhận khiếu nại. Đối với những vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể lâu hơn nhưng không quá bốn mươi lăm ngày.¹¹ Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều hồ sơ khiếu nại liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu đã bị tồn đọng tại Cục SHTT hơn mười năm.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Chúng tôi hiểu rằng số lượng đơn nộp lên Cục SHTT ngày càng nhiều, cùng với sự thiếu hụt nguồn nhân lực đã phần nào dẫn đến việc chậm trễ. Tuy nhiên, quá trình xử lý nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu bị chậm trễ, và thậm chí

8 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi.

9 Điều 41.6 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2007 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2007 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 (Thông tư 01), như được sửa đổi bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2007 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 Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 (Thông tư 16).

10 Luật Khiếu nại 02/2011/QH13 ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2011 bởi Quốc hội (Luật Khiếu nại).

11 Điều 22.6 Thông tư 01 được sửa đổi bởi Thông tư 16 và Điều 28 Luật Khiếu nại.

sự chậm trễ này ngày càng gia tăng, là rất đáng lo ngại và cần được Cục SHTT lưu ý khắc phục. Sự chậm trễ quá mức này gây ra rất nhiều khó khăn và bất tiện cho hoạt động kinh doanh của người đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Cụ thể ở Việt Nam, nếu không có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ khó hoặc gần như không thể thực hiện các hành động bảo vệ quyền lợi liên quan đến thương hiệu/ uy tín của mình. Khi quyền của chủ sở hữu hợp pháp của một nhãn hiệu không được bảo vệ, người tiêu dùng cũng có thể bị ảnh hưởng do có nguy cơ mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Ngoài ra, đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, việc không biết nhãn hiệu của họ có khả năng được bảo hộ hay không có thể ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh và lợi ích của họ trong các trường hợp như tiếp thị, quảng bá sản phẩm, đàm phán, sáp nhập và mua lại, v.v.

Khuyến nghị

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại tất cả các giai đoạn, bao gồm giai đoạn nộp đơn, thẩm định nội dung, xử lý các yêu cầu sau cấp bằng như gia hạn nhãn hiệu, và đặc biệt là các biện pháp trả lời thông báo từ chối tạm thời đối với đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam và khiếu nại về hồ sơ đăng ký;

5. Hướng dẫn của Cục SHTT về Thư đồng ý

Mô tả vấn đề

Thư đồng ý hiện không được điều chỉnh, thừa nhận hoặc phủ nhận trong Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn liên quan. Trong thực tiễn thẩm định nhãn hiệu, Cục SHTT đã ban hành Thông báo 15168¹² về việc giải quyết một số vấn đề trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu nhằm tạm thời hướng dẫn các vấn đề liên quan đến Thư đồng ý, cụ thể như sau:

Tùy từng trường hợp cụ thể, Thư đồng ý của chủ nhãn hiệu đối chứng có thể được sử dụng như một chứng cứ để vượt qua lý do từ chối bảo hộ nhãn hiệu, với điều kiện là Thư đồng ý phải đáp ứng các nguyên tắc và điều kiện sau:

- Nhãn hiệu trong đơn đăng ký không trùng hoặc có sự khác biệt tương đối với nhãn hiệu đối chứng;
- Thư đồng ý phải có các nội dung bắt buộc theo quy định; và
- Trường hợp đơn thứ ba được nộp cho đăng ký tương tự với một nhãn hiệu đã được bảo hộ trên cơ sở có Thư đồng ý, chủ đơn phải nộp Thư đồng ý của tất cả các chủ nhãn hiệu đối chứng có trước.

Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam

Việc không có cơ sở pháp lý rõ ràng thừa nhận Thư đồng ý, cộng với việc quy định rằng Thư đồng ý có thể được chấp thuận để vượt qua lý do từ chối bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở tùy vào từng trường hợp cụ thể, khiến cho việc theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu có liên quan đến Thư đồng ý gặp nhiều khó khăn, bất định với kết quả mơ hồ, không chắc chắn, không thể dự đoán được. Trong nhiều trường hợp, Thư đồng ý đã nộp hoàn toàn đáp ứng các nguyên tắc và điều kiện như hướng dẫn của Cục SHTT nhưng nhãn hiệu vẫn không được bảo hộ, mà lý do từ chối chấp thuận không được nêu rõ ràng hoặc được nêu quá chung chung như gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Sự bất định, không nhất quán, không rõ ràng trong hướng dẫn và trong thực tiễn thẩm định nhãn hiệu của Cục SHTT gây nhiều khó khăn cho người nộp đơn trong việc hoạch định chiến lược đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu, hoạch định kế hoạch kinh doanh liên quan đến việc đăng ký và phát triển thương hiệu, đồng thời còn gây lãng phí về thời gian, công sức, tiền bạc của người nộp đơn, chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng cấp Thư đồng ý và các bên liên quan, trong trường hợp Thư đồng ý đã được cấp bởi chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng sau quá trình đàm phán đáng kể nhưng lại không được chấp thuận bởi Cục SHTT như một chứng cứ để vượt qua lý do từ chối bảo hộ nhãn hiệu.

Ngoài ra, quy định trường hợp đơn thứ ba được nộp cho đăng ký tương tự với một nhãn hiệu đã được bảo hộ trên cơ sở có Thư đồng ý, chủ đơn phải nộp Thư đồng ý của tất cả các chủ nhãn hiệu đối chứng có trước, tuy hợp lý nhưng lại gây khó khăn cho người nộp đơn bởi vì trên thực tế người nộp đơn không thể biết trước được liệu

¹² Thông báo 15168/TB-SHTT ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2020 bởi Cục Sở hữu Trí tuệ về việc giải quyết một số vấn đề trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu (Thông báo 15168).

rằng nhãn hiệu đối chứng mà người nộp đơn cần xin cấp Thư đồng ý từ chủ sở hữu của nhãn hiệu đó có phải là đã được bảo hộ trên cơ sở có Thư đồng ý cấp bởi một chủ nhãn hiệu đối chứng trước đó nữa hay không.

Khuyến nghị

- Quy định rõ việc thừa nhận có điều kiện đối với Thư đồng ý trong Luật Sở hữu trí tuệ và/hoặc các nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan. Việc thừa nhận Thư đồng ý là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế, tương đồng với thực tiễn thẩm định và bảo hộ nhãn hiệu của nhiều quốc gia trên thế giới và cũng không trái với nguyên tắc cơ bản về định đoạt quyền dân sự trong pháp luật Việt Nam;
- Bên cạnh các quy định về các nguyên tắc và điều kiện để chấp thuận Thư đồng ý, quy định thêm về các trường hợp mà Thư đồng ý không được chấp thuận. Trong thực tiễn thẩm định nhãn hiệu, mọi Thư đồng ý đáp ứng các nguyên tắc và điều kiện để được chấp thuận và không rơi vào các trường hợp không được chấp thuận theo quy định thì đều phải được chấp thuận, nhằm chấm dứt tình trạng không rõ ràng, không nhất quán, gây khó khăn lãng phí cho người nộp đơn và các bên liên quan; và
- Xây dựng và đưa vào hoạt động các cơ sở dữ liệu đầy đủ và cập nhật mà công chúng có thể tiếp cận và tra cứu được tình trạng một nhãn hiệu được bảo hộ có trên cơ sở Thư đồng ý hay không, nếu có thì Thư đồng ý đó được cấp bởi ai, là chủ sở hữu của nhãn hiệu nào, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn xem xét và tiến hành xin cấp Thư đồng ý từ tất cả các chủ nhãn hiệu đối chứng có trước, đáp ứng các nguyên tắc và điều kiện có liên quan theo hướng dẫn hiện hành.

LỜI CẢM ƠN

Tiểu ban Quyền Sở hữu Trí tuệ thuộc EuroCham