

MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NGHỊ ĐỊNH 65/2023/NĐ-CP LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

HẢI LONG

Ngày 23/08/2023, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 65/2023/NĐ-CP 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**). Nghị định này thay thế Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp và một phần Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (đã được sửa đổi, bổ sung). Có hiệu lực kể từ ngày ký, Nghị định 65 bao gồm một số nội dung đáng chú ý liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp (**SHCN**) như sau:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến các mẫu đơn. Theo đó, các mẫu tờ khai nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí đã có một số thay đổi theo quy định tại Phụ lục I, II, IV của Nghị định này. Đặc biệt, Nghị định 65 bổ sung mẫu “Đơn đề nghị xác nhận thủ tục đăng ký lưu hành được phẩm lần đầu bị chậm” và “Tờ khai yêu cầu đền bù do chậm cấp phép lưu hành lần đầu đối với được phẩm sản xuất theo bằng độc quyền sáng chế” để chủ bằng sáng chế có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đền bù vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành được phẩm được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2022. Đồng thời, trong mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu cũng đã ghi nhận nhãn hiệu âm thanh, một loại nhãn hiệu phi truyền thống lần đầu tiên được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2022. Ngoài ra, phần IV Phụ lục I của Nghị định 65 cũng kế thừa các quy định cũ của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về các yêu cầu riêng với một số tài liệu khác cần có khi đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp như bản mô tả sáng chế; bản tóm tắt sáng chế; bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; mẫu nhãn hiệu;...



Thứ hai, quy định về việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký xác lập quyền SHCN. Nghị định 65 đã tạo điều kiện cho người nộp đơn có thể sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN quyết định từ chối chấp nhận đơn, cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, theo đó:

- (i) Người nộp đơn có thể sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong đơn với điều kiện việc sửa đổi, bổ sung không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong bản mô tả và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng được nêu trong đơn;
- (ii) Người nộp đơn có thể sửa đổi về tên, địa chỉ, mã nước của người nộp đơn, tên, quốc tịch, địa chỉ của tác giả sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp; sửa đổi đại diện SHCN.

Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký xác lập quyền SHCN được thực hiện theo thủ tục quy định chi tiết tại khoản 2, Điều 16 Nghị định này.

Thứ ba, quy định về việc tách đơn đăng ký xác lập quyền SHCN. Khoản 1, Điều 17 Nghị định 65 đã thiết lập quy trình cho phép chủ đơn được tách đơn đăng ký SHCN. Theo đó, trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế, một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới (gọi là đơn tách). Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu (ngoài các thủ tục đã được thực hiện ở đơn ban đầu mà không cần phải thực hiện lại ở đơn tách), nhưng không phải nộp phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (trừ trường hợp tách đơn kiểu dáng công nghiệp do không bảo đảm tính thống nhất). Lưu ý thêm rằng, khi thực hiện thủ tục tách đơn đăng ký SHCN, người nộp đơn phải nộp bản thuyết minh về đối tượng yêu cầu bảo hộ và nội dung thay đổi so với đơn ban đầu.

Thứ tư, cụ thể hoá điều kiện hạn chế chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu theo quy định tại khoản 4, Điều 139, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2022. Theo đó, việc chuyển nhượng nhãn hiệu không được chấp nhận nếu gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong các trường hợp sau đây:

- Nhãn hiệu được chuyển nhượng trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc đăng ký quốc tế nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của bên chuyển nhượng;
- Một phần hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được chuyển nhượng tương tự với phần hàng hóa, dịch vụ còn lại thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc quyền sở hữu của bên chuyển nhượng và việc sử dụng nhãn hiệu cùng với phần hàng hóa, dịch vụ đó của bên nhận chuyển nhượng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ (đối với trường hợp phạm vi chuyển nhượng là một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ);
- Nhãn hiệu được chuyển nhượng có chứa yếu tố là dấu hiệu làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn hoặc hiểu sai lệch về xuất xứ, chất lượng, giá trị, v.v... của hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi chuyển nhượng.

MỘT SỐ BÌNH LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Nghị định 65 đã sửa đổi và bổ sung một số nội dung quan trọng trong việc xác lập quyền SHCN, từ đó đảm bảo áp dụng thống nhất và thực thi hiệu quả các quy định về sở hữu trí tuệ. Sự điều chỉnh của Nghị định 65 cũng được đánh giá là mang lại sự linh hoạt và tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến thủ tục xác lập quyền SHCN. Vì vậy, các chủ thể quyền SHCN cần lưu ý cập nhật những quy định của Nghị định này, đơn cử như việc sử dụng các mẫu tờ khai đăng ký hay nhận biết được các trường hợp được sửa đơn đăng ký xác lập quyền SHCN, trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu... để đảm bảo quyền và lợi ích của mình cũng như tuân thủ pháp luật khi thực hiện xác lập quyền SHCN.