

MỘT SỐ NỘI DUNG TIÊU BIỂU CỦA THÔNG TƯ MỚI HƯỚNG DẪN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NGHỊ ĐỊNH VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

TUỆ ĐĂNG

Ngày 30/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp (**Thông tư 23**). Thông tư 23 có nhiều nội dung nổi bật đáng lưu ý cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục xác lập quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp như sau:

Thứ nhất, quy định cụ thể các trường hợp đơn đăng ký không hợp lệ. Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ nếu:

- (i) Người nộp đơn *không có quyền đăng ký* theo quy định của Luật SHTT;
- (ii) Cách thức nộp đơn trái với quy định tại Điều 89, Luật SHTT. Ví dụ, một doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam *trực tiếp* nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp mà *không thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam* thì bị coi là trái với quy định của Điều 89.
- (iii) Đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn *không được* Nhà nước bảo hộ theo quy định của Luật SHTT, ví dụ như nộp đơn xin đăng ký một phương pháp để thực hiện kinh doanh với danh nghĩa là sáng chế sẽ bị coi là không hợp lệ.
- (iv) Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng ký ở nước ngoài, kể cả trường hợp đơn quốc tế nộp trực tiếp cho Văn phòng quốc tế.
- (v) Người nộp đơn không nộp đủ phí và lệ phí, trong đó bao gồm trường hợp chưa nộp đủ lệ phí nộp đơn, phí công bố đơn, phí thẩm định đơn và phí tra cứu thông tin phục vụ thẩm định, trừ phí tra cứu thông tin phục vụ thẩm định và phí thẩm định nội dung đối với đơn đăng ký sáng chế nếu trong đơn không có yêu cầu thẩm định nội dung.
- (vi) Không đáp ứng các yêu cầu về hình thức (có thiếu sót) như: không đáp ứng các *yêu cầu về số lượng bản* của một trong số các loại tài liệu bắt buộc phải có;

không đáp ứng các yêu cầu về hình thức trình bày; đơn đăng ký *nhãn hiệu không ghi rõ loại nhãn hiệu* được đăng ký, thiếu phần *mô tả nhãn hiệu*; *không phân loại* sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, hoặc phân loại không chính xác mà người nộp đơn không nộp phí phân loại; không có *văn bản ủy quyền hợp lệ* trường hợp đơn nộp thông qua đại diện, v.v.

Thứ hai, điều chỉnh lại một số thời hạn trong thủ tục phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, cụ thể như sau:

(i) *Thời hạn trả lời của người nộp đơn*: Trước đây, khi Cục SHTT nhận được ý kiến bằng văn bản của một bên đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và xét thấy ý kiến này có cơ sở, Cục SHTT sẽ thông báo cho người nộp đơn đăng ký về ý kiến này và ấn định thời hạn tối đa là *01 tháng* kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên theo Thông tư 23, thời hạn để người nộp đơn trả lời bằng văn bản được ấn định tối đa là *02 tháng* kể từ ngày Cục ra thông báo, lâu hơn so với quy định tại Thông tư trước đó.

(ii) *Thời hạn thông báo liên quan đến thủ tục khởi kiện tại Tòa án*: Trường hợp ý kiến của người phản đối liên quan đến quyền đăng ký của người nộp đơn và Cục SHTT thông báo cho người phản đối nộp đơn khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, người phản đối nộp bản sao thông báo thụ lý vụ án của Tòa án trong thời hạn *02 tháng* kể từ ngày Cục SHTT ra thông báo để Cục xem xét tạm dừng việc xử lý đơn và chờ kết quả giải quyết tranh chấp của Tòa án. Thời hạn này dài hơn so với thời hạn 01 tháng quy định trước đây. Việc tăng thời hạn nêu trên đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả người nộp đơn và người phản đối về mặt thời gian để chuẩn bị hồ sơ tài liệu cho cơ quan nhà nước trong trường hợp trên. Cũng cần lưu ý, việc thay đổi về thời hạn này sẽ áp dụng cho cả các đơn phản đối được nộp từ ngày 01/01/2023 phù hợp với quy định của Luật SHTT nhưng chưa được Cục SHTT xử lý xong.

Thứ ba, bổ sung quy định về việc dịch các tài liệu kèm đơn phản đối sang tiếng Việt: Thông tư 23 quy định ý kiến phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp *phải được làm bằng tiếng Việt*, trường hợp doanh nghiệp nộp tài liệu bằng ngôn ngữ khác kèm ý kiến phản đối thì sẽ *phải dịch các tài liệu này sang tiếng Việt nếu Cục SHTT có yêu cầu*. Các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp đối mặt với vụ việc có yếu tố nước ngoài cần đặc biệt lưu ý quy định này khi thực hiện thủ tục phản đối đơn tại Cục SHTT. Trên thực tế, đối với một vụ việc có tính chất phức tạp và có nhiều vấn đề cần làm rõ như chứng minh một nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng tại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ cần nộp nhiều hồ sơ, tài liệu nước ngoài cho Cục SHTT nhằm chứng minh cho lập luận của mình trong đơn phản đối. Để quá trình xử lý đơn phản đối tại Cục SHTT có hiệu quả về thời gian, doanh nghiệp phản đối đơn có thể xem xét chủ động dịch sang tiếng Việt trước một số tài liệu cơ bản có thông tin liên quan



trực tiếp đến các lập luận trong đơn phản đối của mình, và nộp ngay các bản dịch tiếng Việt kèm đơn phản đối, mà không chờ yêu cầu sau này của Cục SHTT một cách bị động. Việc này hỗ trợ cho Cục SHTT nắm bắt được nhanh thông tin để đánh giá các căn cứ phản đối, qua đó giúp quá trình giải quyết và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp phản đối một cách kịp thời.

Thứ tư, quy định cụ thể về yếu tố “dùng ý xấu” khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu: Hiện tại, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 đã có quy định đề cập nhưng chưa có định nghĩa cụ thể về yếu tố “dùng ý xấu”. Thông tư 23 đã quy định một số dấu hiệu của yếu tố này trong các trường hợp huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nếu người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có dụng ý xấu, cụ thể:

- (i) Tại thời điểm nộp đơn, người nộp đơn *biết hoặc có cơ sở để biết* nhãn hiệu mình đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với một *nhãn hiệu đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam* hoặc *nhãn hiệu nổi tiếng tại các nước khác* cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự; và
- (ii) Việc đăng ký nhằm *lợi dụng danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu đó để thu lợi*; hoặc chủ yếu nhằm mục tiêu *bán lại, cấp phép hoặc chuyển giao quyền đăng ký* cho người có nhãn hiệu; hoặc nhằm mục tiêu *ngăn chặn khả năng gia nhập thị trường của người có nhãn hiệu để hạn chế cạnh tranh*; hoặc các hành vi *trái với tập quán thương mại lành mạnh khác*.

Có thể nhận thấy, phạm vi áp dụng điều khoản này khá rộng do xem xét cho cả trường hợp “*nhãn hiệu nổi tiếng tại các nước khác*”. Cũng theo Thông tư 23, yếu tố “dùng ý xấu” cũng sẽ được xem xét *trong quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu*. Điều này phù hợp với quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 117, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định về việc đơn đăng ký nhãn hiệu bị *từ chối cấp văn bằng bảo hộ* nếu có cơ sở để khẳng định người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu. Với quy định này, các doanh nghiệp đã sở hữu nhãn hiệu tại nước ngoài nhưng chưa kịp đăng ký, triển khai hoạt động kinh doanh với nhãn hiệu của mình tại Việt Nam sẽ thuận lợi hơn trong việc giành lại quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu của mình mà bị một bên thứ ba khác đăng ký trước tại Việt Nam. Việc huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nói trên được áp dụng đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp từ ngày 01/01/2023.

Một số bình luận và khuyến nghị

Thông tư 23 đã có quy định hướng dẫn Luật SHTT và Nghị định 65/2023/NĐ-CP cụ thể, qua đó giúp các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp vẫn có thể gặp khó khăn và vướng mắc trong việc áp dụng một số quy định mới trong Thông tư. Một ví dụ của điều này là quy định chứng minh về việc *trái với tập quán thương mại lành mạnh*, do vấn đề này liên quan đến nội dung của tập quán thương mại mang tính quốc tế và doanh nghiệp cần bỏ nhiều thời gian trong việc nghiên cứu và đánh giá khả năng áp dụng quy định này. Thông tư 23 có hiệu lực ngay từ thời điểm ban hành là ngày 30/11/2023, do đó các doanh nghiệp cần lưu ý nghiên cứu các quy định của Thông tư này, trong đó bao gồm cả hướng dẫn về điều khoản chuyển tiếp để kịp thời đảm bảo tuân thủ và phòng ngừa rủi ro pháp lý trong quá trình xác lập quyền, bảo vệ quyền SHTT của mình.