

MỘT SỐ BÌNH LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TUỆ ĐĂNG

Luật Sở hữu trí tuệ (**Luật SHTT**) được ban hành lần đầu tiên năm 2005. Sau hơn 15 năm thi hành với 02 lần sửa đổi vào năm 2009 và năm 2019, Luật SHTT đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hành lang pháp lý cho hoạt động xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT đối với các tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. Hiện tại, Luật SHTT tiếp tục được dự thảo sửa đổi, bổ sung (**Dự thảo Luật**) nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trên thực tiễn, đảm bảo phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ vào thời điểm hiện tại và đáp ứng các cam kết tại các điều ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam ký kết. Trong Bản tin pháp luật số này, NHQuang sẽ đưa ra phân tích về một số nội dung nổi bật của Dự thảo Luật được đánh giá là có tác động tới tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan đến tài sản trí tuệ.

Bổ sung quy định âm thanh có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu

Việc bổ sung âm thanh là dấu hiệu được xem xét bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu là quy định tiến bộ và phù hợp với cam kết của Việt Nam tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (**Hiệp định CPTPP**). Âm thanh có đặc tính vô hình, khác với nhãn hiệu truyền thống thông thường, tuy nhiên trên thực tế đã và đang được kết hợp với sản phẩm/dịch vụ của nhiều doanh nghiệp. Nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với âm thanh theo đó đã tồn tại



từ nhiều năm nay. Về hình thức thể hiện, Dự thảo Luật quy định dấu hiệu âm thanh "thể hiện dưới dạng đồ họa". Hình thức đồ họa chưa được liệt kê, mô tả cụ thể trong Dự thảo Luật, tuy nhiên có thể sẽ được hướng dẫn và cụ thể hóa tại Thông tư hoặc Quy chế hướng dẫn thi hành sau đó (ví dụ: âm thanh thể hiện dưới dạng hình vẽ khuôn nhạc, lời hát, biểu đồ sóng âm v.v.).

Bổ sung thêm trường hợp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực nếu nhãn hiệu trở thành tên gọi thông thường

Thực tế, Luật SHTT đã quy định về việc một nhãn hiệu nếu là tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ thì sẽ bị đánh giá là không có khả năng phân biệt. Tuy nhiên, cơ chế đánh giá hiện hành này sẽ chỉ đặt ra khi dấu hiệu đang trong quá trình thẩm định để xem xét cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, điển hình như nhãn "Vaseline" mà chủ đơn nộp đơn đăng ký bảo hộ cho sản phẩm chăm sóc da đã từng bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp văn bằng với lý do là tên gọi chung, thông thường và thiết yếu cho sản phẩm. Quy định bổ sung của Dự thảo Luật là cơ chế đánh giá sự biến đổi thành tên gọi chung của một nhãn hiệu ở giai đoạn sau khi nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ. Điều khoản bổ sung này được hiểu rằng, một nhãn hiệu nếu đã qua được vòng thẩm định và được cấp văn bằng bảo hộ thì vẫn chưa chắc an toàn tuyệt đối 100%, vì văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu đó có khả năng bị hủy bỏ hiệu lực nếu có cơ sở đánh giá được rằng nhãn hiệu trở thành "tên gọi thông thường". Trên thị trường, có nhiều nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ nhưng sau đó mất dần khả năng phân biệt do quá trình biến thành tên chung của sản phẩm hoặc dịch vụ, một số trường hợp tại nước ngoài thì nhãn hiệu mất hiệu lực bảo hộ do phán quyết của tòa án. Quy định của Dự thảo Luật là phù hợp với bối cảnh thực tế và cam kết trong Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU (EVFTA) mà Việt Nam đã tham gia.

Quy định riêng về cơ chế phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Dự thảo Luật có quy định riêng về quy trình phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại Điều 112a. Thực tế, việc bên thứ ba phản đối một đơn sở hữu công nghiệp đã diễn ra từ trước khi Điều 112a nêu trên được dự thảo, căn cứ vào Điều 112 của Luật SHTT hiện hành về "Ý kiến của người thứ ba về việc cấp văn bằng bảo hộ". Tuy nhiên, điểm mà các doanh nghiệp và/hoặc các cá nhân liên quan cần lưu ý đó là các thời hạn nộp đơn phản đối đề cập tại Điều 112a trong Dự thảo Luật: (a) 09 tháng kể từ ngày đơn đăng ký sáng chế được công bố; (b) 04 tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố; (c) 05 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố; (d) 03 tháng kể từ ngày đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố. Ngoài ra, đơn phản đối cần được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh và bên phản đối phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

Bổ sung thêm yếu tố "dùng ý xấu" tại hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền

Khoản 1 Điều 52 của Dự thảo Luật bổ sung thêm yếu tố "dùng ý xấu" đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 130 Luật SHTT như sau: "*d) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền với dụng ý xấu, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.*" Việc bổ sung này nhằm đảm bảo sự phù hợp với pháp luật về công nghệ thông tin và viễn thông, cũng như sự phù hợp với pháp luật quốc tế, cụ thể là Điều 18.28 của Hiệp định CPTPP. Ngoài ra, dường như quy định nêu trên có sự tham khảo từ quy định của Chính sách giải quyết

tên miền thống nhất ("**Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy**" hoặc "**UDRP**") của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (**ICANN**), bởi lẽ yếu tố "dùng ý xấu" là một trong ba điều kiện để ICANN xem xét hủy một tên miền. Tuy nhiên, Dự thảo chưa quy định cụ thể về yếu tố "dùng ý xấu" và điều này có thể sẽ được hướng dẫn cụ thể hơn tại các văn bản hướng dẫn. Tham khảo hướng dẫn của UDRP, những biểu hiện của việc đăng ký và sử dụng tên miền mang "dùng ý xấu" có thể bao gồm việc người đăng ký tên miền (i) nhằm mục đích bán, cho thuê, chuyển nhượng tên miền tới chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đối thủ cạnh tranh của chủ sở hữu nhãn hiệu, (ii) ngăn chặn chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký tên miền cho nhãn hiệu của họ, (iii) nhằm làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh, (iv) cố ý thu hút người sử dụng internet vào trang web vì mục đích thương mại.

Hiện nay, Dự thảo vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nội dung và có nhiều điều khoản đang được cân nhắc bởi có nhiều phương án dự thảo khác nhau. Do đó, các doanh nghiệp có quan tâm nên lưu ý theo dõi thường xuyên tiến trình soạn thảo Dự thảo Luật để đảm bảo cập nhật kịp thời nội dung của Dự thảo Luật.

