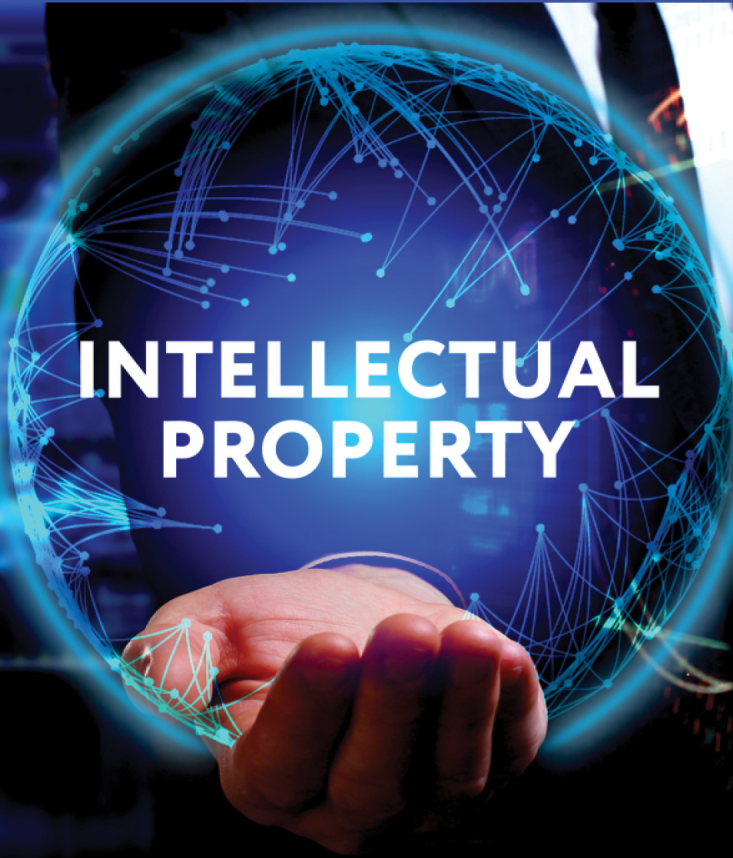




BỘ TƯ PHÁP  
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH  
CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025



**INTELLECTUAL  
PROPERTY**

**PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ VÀ BẢO HỘ  
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  
MỘT SỐ VẤN ĐỀ  
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CẦN QUAN TÂM**

HÀ NỘI, 2021



**BỘ TƯ PHÁP**  
**CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH**  
**CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025**

# **PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ VÀ BẢO HỘ** **QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ**

**MỘT SỐ VẤN ĐỀ**  
**DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CẦN QUAN TÂM**

HÀ NỘI, 2021

“Pháp luật về đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Một số vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm” được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Bộ Tư pháp) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện.

**Biên soạn:**

Nguyễn Tuấn Linh/ Nguyễn Cẩm Tú  
Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN

Quan điểm trong nghiên cứu này là của tác giả và Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực; không đại diện cho quan điểm của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và Bộ Tư pháp.

## LỜI MỞ ĐẦU

**D**oanh nghiệp vừa và nhỏ là một thành phần chủ đạo, đóng vai trò lớn trong cơ cấu phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh toàn cầu hóa cũng như quá trình ứng dụng mạnh mẽ của khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường kinh doanh ngày càng trở nên cạnh tranh và có nhiều thách thức. Do đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn phải vận động, linh hoạt, không ngừng đổi mới, sáng tạo để sản phẩm, dịch vụ của mình trở nên độc đáo, khác biệt để có thể thu hút các khách hàng mới, tiềm năng và giữ chân được tệp khách hàng sẵn có của mình.

Khi doanh nghiệp đã đạt được những thành công nhất định, và có vị thế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của mình, các hàng hóa, dịch vụ, thậm chí là mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể sẽ trở thành mục tiêu của các hành vi cạnh tranh với mục đích không lành mạnh đến từ những doanh nghiệp đối thủ. Ví dụ như các hành vi sản xuất, cung cấp hàng hóa dịch vụ tương tự để gây nhầm lẫn về nguồn gốc, chủ thể kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; các hành vi sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu ...

Những hành vi nêu trên (chủ yếu liên quan đến xâm phạm các quyền về sở hữu trí tuệ), nếu xảy ra sẽ gây ra những tác động không nhỏ tới quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp làm ăn chân chính; tuy nhiên, hiện nay, ngoài những doanh nghiệp làm ăn lâu năm, và đã có quy mô nhất định, rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng mức đối với các hoạt động liên

quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa hiểu rõ về SHTT, vai trò, tầm quan trọng của SHTT cũng như cách xây dựng và quản lý loại tài sản đặc biệt này trong bối cảnh hiện nay.

Mặc dù không phải là một khái niệm quá mới tại Việt Nam, SHTT vẫn được xem là trừu tượng với một khung pháp lý khá phức tạp. Trên thực tế, SHTT vẫn luôn tồn tại trong nhiều phương diện của hoạt động đời sống hàng ngày, trong cách thức quản lý tổ chức hay chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ.

Cuốn sách này sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiểu rõ hơn về bản chất của các tài sản sở hữu trí tuệ, đi từ các khái niệm đơn giản đến phức tạp cùng các sơ đồ, mô hình hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ các tài sản sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc tế; ngoài ra, các vụ việc xâm phạm sở hữu trí tuệ trên thực tế cũng sẽ được lồng ghép giúp người đọc hình dung một cách sinh động hơn về sự cần thiết của việc bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của mình. Việc hiểu rõ về sở hữu trí tuệ cũng như tăng cường nhận thức về bảo vệ các tài sản trí tuệ của mình sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế Việt Nam và quốc tế.

## MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
<b>1. Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa</b>	<b>8</b>
<b>2. Thực tiễn đăng ký Quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong thời gian qua</b>	<b>12</b>
<b>3. Những vấn đề pháp lý về bảo hộ một số đối tượng quyền SHTT có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa</b>	<b>14</b>
3.1. Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ	14
3.2. Quyền tác giả, quyền liên quan	17
<i>a. Quyền tác giả</i>	18
<i>b. Quyền liên quan</i>	29
<i>c. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan</i>	36
3.3. Quyền đối với sáng chế	39
<i>a. Định nghĩa</i>	39
<i>b. Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế</i>	39
<i>c. Căn cứ xác lập quyền</i>	40
<i>d. Điều kiện bảo hộ và Thời hạn bảo hộ</i>	40
<i>e. Chủ thể quyền đối với sáng chế</i>	44
<i>f. Nội dung quyền đối với sáng chế</i>	44
<i>g. Giới hạn quyền đối với sáng chế</i>	45
<i>h. Trình tự, thủ tục đăng ký</i>	47
<i>i. Một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng sáng chế của bên khác</i>	52
3.4. Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp	54
<i>a. Định nghĩa</i>	54
<i>b. Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp</i>	54
<i>c. Căn cứ xác lập quyền</i>	55
<i>d. Điều kiện bảo hộ</i>	55
<i>e. Thời hạn bảo hộ</i>	57

<i>f. Chủ thể quyền đối với kiểu dáng công nghiệp</i>	57
<i>g. Nội dung quyền đối với kiểu dáng công nghiệp</i>	57
<i>h. Giới hạn quyền đối với kiểu dáng công nghiệp</i>	59
<i>i. Trình tự, thủ tục đăng ký</i>	59
<i>k. Một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng sáng chế của bên khác</i>	63
<b>3.5. Quyền đối với nhãn hiệu</b>	79
<i>a. Định nghĩa</i>	79
<i>b. Dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu</i>	79
<i>c. Căn cứ xác lập quyền</i>	80
<i>d. Điều kiện bảo hộ</i>	81
<i>e. Thời hạn bảo hộ</i>	84
<i>f. Chủ thể quyền và nội dung quyền đối với nhãn hiệu</i>	84
<i>g. Giới hạn quyền đối với nhãn hiệu</i>	85
<i>h. Trình tự, thủ tục đăng ký</i>	85
<i>i. Một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu của người khác</i>	90
<b>3.6. Quyền đối với chỉ dẫn địa lý</b>	112
<i>a. Định nghĩa</i>	112
<i>b. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý</i>	112
<i>c. Căn cứ xác lập quyền</i>	113
<i>d. Điều kiện bảo hộ</i>	113
<i>e. Thời hạn bảo hộ</i>	114
<i>f. Chủ thể quyền và nội dung quyền đối với chỉ dẫn địa lý</i>	114
<i>h. Trình tự, thủ tục đăng ký</i>	115
<i>i. Một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng chỉ dẫn địa lý khi không được trao quyền sử dụng</i>	117
<b>3.7. Quyền đối với tên thương mại</b>	119
<i>a. Định nghĩa</i>	119
<i>b. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại</i>	119
<i>c. Căn cứ xác lập quyền</i>	120
<i>d. Điều kiện bảo hộ</i>	120











<i>e. Chủ thể quyền và nội dung quyền đối với tên thương mại</i>	121
<i>f. Một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng tên thương mại của người khác</i>	121
<b>4. Cơ chế thực thi đối với các quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký bảo hộ</b>	122
4.1. Biện pháp tự bảo vệ	123
4.2. Các biện pháp hành chính, dân sự và hình sự	124
4.3. Biện pháp hành chính đặc biệt: Kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến quyền SHTT tại các cửa khẩu hải quan	128
<i>a. Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT</i>	128
<i>b. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT</i>	130
<b>5. Một số vấn đề pháp lý khác có liên quan đến quyền sở hữu của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với tài sản trí tuệ</b>	133
5.1. Tài sản trí tuệ được tạo ra bởi người lao động	133
5.2. Thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ	136
<i>a. Hợp đồng chuyển giao quyền SHTT</i>	139
<i>b. Hợp đồng nhượng quyền thương mại (franchise)</i>	143
<i>c. Hợp đồng chuyển giao công nghệ</i>	146
<b>6. Một số vướng mắc, bất cập mà doanh nghiệp nhỏ và vừa cần chú ý trong quá trình đăng ký, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài sản SHTT của mình</b>	151
6.1. Vướng mắc, bất cập trong đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với tài sản SHTT	151
6.2. Vướng mắc, bất cập trong sử dụng, khai thác tài sản SHTT	154
6.3. Vướng mắc, bất cập trong bảo vệ tài sản SHTT của chủ sở hữu	156
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	162

## 1. Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một nguyên tắc hiến định ở Việt Nam, khoản 2 Điều 62 Hiến pháp năm 2013 quy định “Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”. So với các tài sản thông thường khác như nhà cửa, xe cộ... thì tài sản sở hữu trí tuệ (SHTT) có những nét đặc thù xuất phát từ bản chất vô hình của nó. So với những tài sản hữu hình truyền thống lâu nay vẫn được coi là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp như trụ sở, nhà xưởng, máy móc, thiết bị,... các tài sản vô hình của doanh nghiệp (những bí quyết kỹ thuật, ý tưởng, chiến lược kinh doanh, thương hiệu, và các giá trị, tài sản trí tuệ khác được tạo ra bởi công ty) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, giúp đóng góp, hình thành nên phần giá trị của công ty. Có nhiều trường hợp, giá trị của tài sản vô hình còn lớn hơn gấp nhiều lần so với các giá trị hữu hình cổ hữu. Chẳng hạn, theo công bố xếp hạng của tạp chí Forbes về Danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới thì Top 10 thương hiệu dẫn đầu đều có giá trị hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đô la Mỹ (thương hiệu đắt giá nhất thế giới là Apple trị giá tới 241,2 tỷ đô la, lần lượt ở các vị trí đứng sau là Google (207,5 tỷ đô la), Microsoft (162,9 tỷ đô la)<sup>1</sup>,...).

---

<sup>1</sup> Tham khảo tại: <https://www.forbes.com/powerful-brands/list/>

	#1	Apple	\$241.2 B	17%	\$260.2 B	-	Technology
	#2	Google	\$207.5 B	24%	\$145.6 B	\$6.8 B	Technology
	#3	Microsoft	\$162.9 B	30%	\$125.8 B	\$1.6 B	Technology
	#4	Amazon	\$135.4 B	40%	\$260.5 B	\$11 B	Technology
	#5	Facebook	\$70.3 B	-21%	\$49.7 B	\$1.6 B	Technology
	#6	Coca-Cola	\$64.4 B	9%	\$25.2 B	\$4.2 B	Beverages
	#7	Disney	\$61.3 B	18%	\$38.7 B	\$4.3 B	Leisure
	#8	Samsung	\$50.4 B	-5%	\$209.5 B	\$4 B	Technology
	#9	Louis Vuitton	\$47.2 B	20%	\$15 B	\$7 B	Luxury
	#10	McDonald's	\$46.1 B	5%	\$100.2 B	\$365 M	Restaurants

*Nguồn: Forbes - The World's Most Valuable Brands*

Những doanh nghiệp kể trên, trước khi đạt tới vị trí dẫn đầu trên mọi mặt như hiện nay đều xuất phát từ những doanh nghiệp khởi nghiệp có quy mô rất nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ nhưng ở thời điểm hiện tại, tổng các giá trị nội tại của những doanh nghiệp này là khó có thể đong đếm được.

Một số ví dụ khác của Việt Nam tiêu biểu cho giá trị đặc biệt của tài sản sở hữu trí tuệ của một số doanh nghiệp như, vào năm 1995, nhãn hiệu kem đánh răng “P/S” đã được định giá 5 triệu USD trong thương vụ chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu của công ty Hóa mỹ phẩm Phong Lan cho Tập đoàn Unilever của Anh – Hà Lan hay nhãn hiệu kem đánh răng “Dạ Lan” của Tổ hợp Sơn Hải cũng được hãng Colgate của Mỹ định giá 3 triệu USD.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Xem thêm tại: <https://vnvc.com.vn/Cau-chuyen-ve-dinh-gia-thuong-hieu-o-Viet-Nam-537.html>

Tuy nhiên, do về mặt bản chất các tài sản sở hữu trí tuệ mang bản chất “công cộng”, không thể cầm, nắm một cách trực tiếp như các tài sản tự nhiên, hữu hình trong cuộc sống nên hầu như ai cũng có thể sử dụng mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu, do đó, các loại tài sản này sẽ rất dễ bị xâm phạm. Vì vậy, để bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ thì cần có một cơ chế pháp lý đủ mạnh để thiết lập phạm vi quản lý, sử dụng cũng như chế tài dành cho các hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu các loại tài sản trí tuệ, đảm bảo quyền và lợi ích của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Dù cho vai trò quan trọng cũng như tiềm năng lớn lao của tài sản SHTT, rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay chưa có sự đầu tư, quan tâm đúng mức tới việc bảo vệ các tài sản SHTT của mình nói chung và đăng ký bảo hộ các loại tài sản này nói riêng. Điều này có thể dẫn đến những hệ quả như:

(i) Doanh nghiệp có thể bị mất lợi thế cạnh tranh trên thị trường do doanh nghiệp đối thủ sẵn sàng chờ đợi kết quả, tài sản trí tuệ được tạo ra từ sự đầu tư, nghiên cứu, sáng tạo của doanh nghiệp để sao chép, sử dụng trái phép, thậm chí đăng ký bảo hộ nhằm kiếm lời chứ không muốn bỏ tiền bạc, công sức để nghiên cứu và gánh chịu rủi ro. Có thể kể đến ví dụ tiêu biểu là trường hợp Doanh nghiệp sản xuất vớng xếp Duy Lợi đã phải rất vất vả khi sáng chế của mình bị các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ tại văn phòng sáng chế của Mỹ, Nhật.<sup>3</sup> Hoặc, có thể kể đến trường hợp của nhãn hiệu “Đức Thành” thuộc Công ty cổ phần Vinamit Việt Nam - là một công ty khá nổi tiếng tại Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm đóng gói, sấy khô -. Trong quá trình xâm nhập và phát triển tại thị trường Trung Quốc, Vinamit đã thực hiện đầy đủ việc đăng ký bảo hộ bản quyền thương hiệu nhưng chỉ đăng ký sở hữu thương hiệu tiếng Việt mà không đăng ký sở hữu thương hiệu bằng tiếng Trung, nên ngay lập tức bị

---

<sup>3</sup> Tham khảo tại: <https://diendandoanhngiep.vn/bao-ho-thuong-hieu-viet-vong-xep-duy-loi-va-2-lan-vap-tai-2-thi-truong-lon-196680.html>

chính nhà phân phối của mình đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và kiện ngược lại vì tội xâm phạm nhãn hiệu.<sup>4</sup>

(ii) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, nếu không chú ý đến các vấn đề về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ nếu không thực hiện các thủ tục, công đoạn đăng ký nhãn hiệu hay khiếu dáng công nghiệp thì xem doanh nghiệp sẽ khó có thể biết được liệu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp mà mình đang sử dụng có xâm phạm quyền của người khác không), do đó, có thể sẽ vô tình xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức khác, dẫn đến những tranh chấp không đáng có gây thất thoát nhiều thời gian, công sức tiền bạc, danh dự của doanh nghiệp.

Có thể nói, việc đăng ký bảo hộ các loại hình tài sản sở hữu trí tuệ là nền tảng cơ sở cho việc bảo vệ tốt các tài sản SHTT, tăng cường việc thương mại hóa các loại hình tài sản này, cũng như thực thi có hiệu quả quyền của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với tài sản SHTT, mở ra động lực thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế.

Ở góc độ quản lý nhà nước, cùng với xu hướng phát triển chung của thế giới trong việc ghi nhận, nâng cao tầm quan trọng đặc biệt của tài sản trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế, Nhà nước ta đang rất nỗ lực, cố gắng hoàn thiện các cơ chế pháp lý để có thể bảo vệ tốt hơn đối với tài sản SHTT của doanh nghiệp.<sup>5</sup> Quả thực, nếu Nhà nước không có cơ chế đủ tốt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thì các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ không có đủ động lực để đầu tư của cải vật chất, chất xám để tạo ra những

<sup>4</sup> Tham khảo thêm tại: <https://investone-law.com/bai-hoc-ve-bao-ho-thuong-hieu-viet-tai-nuoc-ngoai.html>

<sup>5</sup> Những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới rất quan trọng như CPTPP, EVFTA, RCEP, và tiến hành sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 nhằm tuân thủ các cam kết về sở hữu trí tuệ tại các Hiệp định này.

giá trị hữu ích cho xã hội cả về mặt vật chất lẫn tinh thần như các bài hát, tác phẩm điện ảnh; các phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hữu ích; dẫn tới ngành thương mại nói riêng và nền kinh tế của quốc gia nói chung cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do doanh nghiệp không có cơ chế bảo hộ nhãn hiệu, nhận dạng thương mại của mình, dẫn đến sự xâm phạm nhãn hiệu tràn lan, làm mất đi sự cạnh tranh trên thị trường. Hiện nay, khung khổ pháp lý liên quan đến cơ chế đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đang ngày càng được hoàn thiện để đáp ứng với những thông lệ quốc tế và phục vụ khá tốt cho nhu cầu của các doanh nghiệp có nhu cầu bảo hộ các tài sản trí tuệ của mình. Phần tiếp theo của sổ tay này sẽ giới thiệu, phân tích về bản chất, cơ chế bảo hộ của từng nhóm đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (tài sản sở hữu trí tuệ) cũng như đưa ra hướng dẫn chi tiết về cách thức đăng ký bảo hộ đối với từng loại tài sản sở hữu trí tuệ có gắn bó mật thiết nhất đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

## **2. Thực tiễn đăng ký Quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong thời gian qua**

Theo công bố tại Sách trắng doanh nghiệp năm 2021<sup>6</sup>, bình quân giai đoạn 2016-2019, khu vực doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ và nhỏ chiếm 93,7% trong tổng số doanh nghiệp của cả nước, trong đó doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ tăng 62,8% so với bình quân giai đoạn 2011-2015, doanh nghiệp quy mô nhỏ tăng 41,4%; doanh nghiệp quy mô vừa và lớn chiếm lần lượt là 3,5% và 2,8% trong tổng số doanh nghiệp cả nước. Như vậy, số lượng áp đảo của doanh nghiệp có quy mô nhỏ<sup>7</sup> theo thống kê vừa nêu có thể ảnh hưởng lớn tới số lượng đơn đăng ký chứng nhận/xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

6 Tham khảo tại: <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/08/01-Sach-trang-DNVN-2021-phan-tich.pdf>

7 Số lao động tham gia BHXH bình quân năm: từ >10 – 100 người, tổng doanh thu hàng năm tối đa là 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn là 50 tỷ đồng.

Tại Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đưa ra một số thống kê như sau liên quan đến số liệu trong hoạt động đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan, trong giai đoạn từ năm 2006 đến hết năm 2015, Cục Bản quyền tác giả đã cấp 43.450 Giấy chứng nhận đăng ký, trong đó có 43.321 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 129 Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. Số lượng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan tăng hàng năm khoảng 6%.

Trong giai đoạn từ 01/01/2006 đến 31/12/2016, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 403.914 đơn đăng ký xác lập quyền đối với các đối tượng quyền SHCN, cấp 231.765 văn bằng bảo hộ đối với các đối tượng quyền SHCN (Phụ lục 3). Cũng trong giai đoạn nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 11.349 đơn khiếu nại liên quan đến hoạt động xác lập quyền SHCN và đã tiến hành xử lý 6.475 đơn.

Riêng trong năm 2020, theo Báo cáo tại Tài liệu kỹ yếu Hội nghị SHTT của Bộ Khoa học và Công nghệ<sup>8</sup>, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 125.689 đơn các loại (tăng 4,1% so với năm 2019), trong đó có: 76.720 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (tăng 1,3% so với năm 2019), bao gồm: 8.368 đơn sáng chế/giải pháp hữu ích; 3.213 đơn kiểu dáng công nghiệp; 55.579 đơn nhãn hiệu quốc gia và 9.251 đơn nhãn hiệu quốc tế đăng ký qua Hệ thống Madrid; 22 đơn chỉ dẫn địa lý; 287 đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam; 48.969 đơn/yêu cầu khác, như sửa đổi đơn; chuyển nhượng đơn; cấp lại văn bằng bảo hộ; gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Ở phương diện xử lý đơn, năm 2020, Cục đã xử lý được 113.476 đơn các loại, trong đó có 71.829 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công

<sup>8</sup> Tham khảo tại: <https://dra.ctu.edu.vn/images/upload/news/228.pdf>

nghiệp (tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2019), bao gồm: 7.155 đơn sáng chế/giải pháp hữu ích; 2.869 đơn kiểu dáng công nghiệp; 51.311 đơn nhãn hiệu quốc gia và 10.191 đơn nhãn hiệu quốc tế đăng ký qua Hệ thống Madrid; 22 đơn chỉ dẫn địa lý và 281 đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam; và 41.647 đơn/yêu cầu khác.

Số văn bằng bảo hộ đã cấp riêng trong năm 2020 đối với sở hữu công nghiệp là: 48.072 (tăng 18,1% so với năm 2019), bao gồm 4.597 Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, 2.066 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 33.700 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia, 7.688 Đăng ký quốc tế nhãn hiệu và 21 Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Từ những số liệu nêu trên, có thể khẳng định rằng, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ngày càng quan tâm đến giá trị của tài sản trí tuệ cũng như việc đăng ký bảo hộ đối với những loại tài sản này, nhận thức của xã hội trong việc bảo vệ các thành quả sáng tạo đã từng bước được nâng cao, môi trường pháp lý cho hoạt động đầu tư kinh doanh của nước ta, trong đó có sự đóng góp của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đã được cải thiện và phát huy được vai trò tích cực, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của cả doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.<sup>9</sup>

### **3. Những vấn đề pháp lý về bảo hộ một số đối tượng quyền SHTT có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa**

#### ***3.1. Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ***

Tài sản trí tuệ được định nghĩa bởi Tổ chức Trí tuệ Thế giới (“**WIPO**”) là các sản phẩm được sáng tạo ra bởi trí óc như sáng chế; tác phẩm văn

---

<sup>9</sup> Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

học và nghệ thuật; thiết kế (kiểu dáng); và biểu tượng, tên và hình ảnh được sử dụng trong thương mại.<sup>10</sup>

Quyền sở hữu trí tuệ (“**quyền SHTT**”) hiểu một cách đơn giản là một hệ thống các quyền độc quyền mà tổ chức, cá nhân có thể có đối với tài sản trí tuệ do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Các quyền này về cơ bản bao gồm: (i) quyền tự mình khai thác các tài sản trí tuệ; (ii) quyền cho phép người khác khai thác các tài sản trí tuệ của mình; (iii) quyền ngăn cấm người khác khai thác các tài sản trí tuệ của mình; (iv) và quyền định đoạt quyền SHTT của mình (chuyển giao).

Quyền SHTT là quyền được xác lập theo quy định của pháp luật và được thực thi trong giới hạn pháp luật cho phép. Quyền SHTT bị pháp luật giới hạn theo các khía cạnh sau:<sup>11</sup>

\* **Về không gian:** Quyền SHTT chỉ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia hoặc khu vực nơi quyền đó được xác lập. Các quốc gia trên thế giới có thể ký kết hoặc tham gia vào các điều ước quốc tế để tự động công nhận quyền của công dân quốc gia khác trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, điều này không làm mất đi tính chất giới hạn lãnh thổ của quyền SHTT.

\* **Về thời gian:** Hầu hết các loại quyền SHTT đều chỉ được bảo hộ trong một khoảng thời gian nhất định (thời hạn bảo hộ). Sau khi thời hạn bảo hộ kết thúc, quyền SHTT đó sẽ thuộc về công chúng.

\* **Về nội dung:** Quyền SHTT chỉ được bảo hộ đối với những phần của tài sản trí tuệ thỏa mãn điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật. Đối với những quyền SHTT được xác lập trên cơ sở đăng ký (ví dụ như quyền đối với sáng chế), quyền SHTT đó được bảo hộ trong phạm vi ghi nhận trong văn bằng bảo hộ.

<sup>10</sup> <https://www.wipo.int/about-ip/en/>

<sup>11</sup> Điều 7, Luật SHTT.

\* **Xung đột lợi ích:** Việc thực hiện quyền SHTT không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan. Để đảm bảo lợi ích công cộng, chủ sở hữu quyền SHTT có thể bị bắt buộc phải từ bỏ hoặc cho phép chủ thể khác sử dụng quyền SHTT độc quyền của mình.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019), quyền sở hữu trí tuệ được phân loại như sau:<sup>12</sup>

<b>Quyền sở hữu trí tuệ</b>	<b>Tài sản trí tuệ tương ứng<sup>13</sup></b>
<b>Quyền tác giả và quyền liên quan</b>	
• Quyền tác giả	Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học
• Quyền liên quan	Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa
<b>Quyền sở hữu công nghiệp</b>	
• Quyền đối với sáng chế	Sáng chế; giải pháp hữu ích: sản phẩm hoặc quy trình được sáng tạo ra để giải quyết một vấn đề cụ thể
• Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp	Kiểu dáng công nghiệp: hình dáng bên ngoài của sản phẩm
• Quyền đối với nhãn hiệu	Nhãn hiệu: dấu hiệu (biểu tượng, tên, hình ảnh, logo, khẩu hiệu, âm thanh, v.v.) được sử dụng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác

<sup>12</sup> Điều 4.1, Luật SHTT.

<sup>13</sup> Điều 3, 4, Luật SHTT.

Quyền sở hữu trí tuệ	Tài sản trí tuệ tương ứng <sup>13</sup>
• Quyền đối với chỉ dẫn địa lý	Chỉ dẫn địa lý: tên được sử dụng để chỉ dẫn về nguồn gốc địa lý của sản phẩm
• Quyền đối với tên thương mại	Tên thương mại: tên gọi của chủ thể kinh doanh
• Quyền đối với bí mật kinh doanh	Bí mật kinh doanh: thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh
• Quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn	Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn: cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn
Quyền đối với giống cây trồng	Giống cây trồng

Cuốn tài liệu điện tử này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những hướng dẫn chung nhất về một số loại quyền sở hữu trí tuệ thường gặp trong hoạt động kinh doanh, bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan; quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, và tên thương mại.

### 3.2. Quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả, hiểu theo nghĩa nguyên thủy, là quyền tạo ra bản sao (copyright). Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là “quyền liên quan”), về bản chất cũng là quyền tạo ra bản sao. Tuy nhiên, trong khi quyền tác giả là quyền tạo bản sao đối với tác phẩm, thì quyền liên quan là quyền tạo bản sao buổi biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, v.v. - hay nói cách khác là hình thức truyền đạt tác phẩm, bất kể trực tiếp hay gián tiếp.

Có ý kiến cho rằng quyền liên quan là một quyền phái sinh của quyền tác giả, tuy nhiên điều này không hoàn toàn chính xác. Quyền liên quan

là một quyền độc lập, không phát sinh trực tiếp từ quyền tác giả, có chủ thể và khách thể khác với quyền tác giả. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã xây dựng hai hệ thống riêng để bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.

### **a. Quyền tác giả**

#### **Định nghĩa**

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với *tác phẩm* do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.<sup>14</sup> Như vậy, đối tượng của quyền tác giả là tác phẩm, cụ thể là tác phẩm trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học.

Quyền tác giả có thể là tài sản quan trọng nhất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản (sách, báo, tạp chí, v.v.), thời trang (thiết kế thời trang), giải trí (âm nhạc, phim, các sản phẩm giải trí nghe nhìn khác), marketing và quảng cáo (sản phẩm quảng cáo, thiết kế đồ họa, v.v.), thiết kế công trình/kiến trúc/nội, ngoại thất, phần mềm hoặc chương trình máy tính (bao gồm cả trò chơi điện tử). Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp đều sở hữu quyền tác giả ở các hình thức khác nhau trong hoạt động kinh doanh của mình, chẳng hạn như đối với nội dung trên trang web của doanh nghiệp, tài liệu huấn luyện, hội thảo hoặc marketing (kể cả bộ nhận diện thương hiệu như logo, tiêu đề thư, thiết kế trên quà tặng khách hàng, v.v.), thư tư vấn (đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn).

#### **Căn cứ xác lập quyền**

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công

---

<sup>14</sup> Điều 4.2, Luật SHTT.

bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.<sup>15</sup> Như vậy, quyền tác giả được xác lập ngay từ khi tác phẩm được định hình. Việc bảo hộ quyền tác giả là tự động, không phụ thuộc vào việc đăng ký.

Đáng lưu ý, quyền tác giả không được bảo hộ đối với ý tưởng, mà chỉ bảo hộ cách thể hiện có thể cảm nhận được bằng các giác quan của ý tưởng đó. Ví dụ, một giai điệu nảy ra trong đầu tác giả sẽ không được bảo hộ quyền tác giả nếu giai điệu đó chưa được viết ra thành một bản nhạc. Tác giả đó sẽ không thể nói người khác đã xâm phạm quyền tác giả của mình do mình đã “nghĩ ra” giai điệu đó trước.

### **Điều kiện bảo hộ**

Tổ chức, cá nhân có thể được hưởng quyền tác giả nếu đáp ứng các điều kiện sau:

\* Tác phẩm của tổ chức, cá nhân đó là tác phẩm nguyên gốc thuộc loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

\* Tổ chức, cá nhân đó là tác giả, đồng tác giả, hoặc chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

### **Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả<sup>16</sup>**

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
- Tác phẩm báo chí;
- Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
- Tác phẩm nhiếp ảnh;
- Tác phẩm kiến trúc;
- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

<sup>15</sup> Điều 6.1, Luật SHTT.

<sup>16</sup> Điều 14.1, Luật SHTT.

- Tác phẩm âm nhạc;
- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
- Tác phẩm sân khấu;
- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.<sup>17</sup> Tác phẩm phái sinh theo các loại hình trên cũng sẽ được bảo hộ giống như tác phẩm gốc, nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm gốc.<sup>18</sup>

Bên cạnh việc phải thuộc một trong các loại hình nêu trên, để một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm đó phải có tính nguyên gốc (là tác phẩm gốc). Pháp luật Việt Nam không có định nghĩa rõ ràng thế nào là tính nguyên gốc và tính chất này sẽ được xác định tùy theo từng loại hình tác phẩm. Tuy nhiên, tính nguyên gốc của tác phẩm thường được hiểu là thể hiện ở việc tác phẩm đó được tác giả tự mình độc lập sáng tạo ra mà không sao chép từ tác phẩm khác và không bao gồm các yếu tố đã được biết đến và sử dụng rộng rãi hoặc thuộc về công chúng. Một tác phẩm hoàn chỉnh có thể được tạo thành bởi nhiều thành phần, nhưng chỉ những phần có tính nguyên gốc mới được bảo hộ quyền tác giả.

### **Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả:<sup>19</sup>**

Các đối tượng sau sẽ không thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả:

- \* Tin tức thời sự thuần túy đưa tin;

<sup>17</sup> Điều 4.8, Luật SHTT.

<sup>18</sup> Điều 14.2, Luật SHTT.

<sup>19</sup> Điều 15, Luật SHTT.

\* Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó;

\* Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

### **Chủ thể quyền tác giả**

Chủ thể quyền tác giả bao gồm hai (2) chủ thể chính là tác giả (hoặc đồng tác giả) và *chủ sở hữu quyền tác giả*. Trong đó:

\* *Tác giả hoặc đồng tác giả*: là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Hiện nay, Việt Nam chưa công nhận tổ chức là tác giả của tác phẩm.

\* *Chủ sở hữu quyền tác giả*: Chủ sở hữu quyền tác giả có thể là một trong các chủ thể sau:

- **Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả hoặc đồng tác giả**: Tác giả hoặc các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm thì có cả quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm.<sup>20</sup>

Các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm, nếu có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác thì có cả quyền nhân thân và quyền tài sản đối với phần riêng biệt đó.<sup>21</sup>

- **Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả là người thuộc tổ chức mình hoặc giao kết hợp đồng với tác giả**: Đây là trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả có được quyền tác giả thông qua thỏa thuận giao việc. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả là chủ sở hữu quyền công bố tác phẩm và các quyền tài sản.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Điều 37, 38, Luật SHTT.

<sup>21</sup> Điều 38.2, Luật SHTT.

<sup>22</sup> Điều 39, Luật SHTT.

- **Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế:** Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu quyền công bố tác phẩm và các quyền tài sản.<sup>23</sup>

- **Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền:** Tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản và/hoặc quyền công bố tác phẩm theo thỏa thuận trong hợp đồng là chủ sở hữu đối với quyền hoặc các quyền đó.<sup>24</sup>

- **Tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh** được hưởng quyền của chủ sở hữu cho đến khi danh tính của tác giả được xác định.<sup>25</sup>

- **Nhà nước** là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm sau:<sup>26</sup>

\* Tác phẩm khuyết danh không được cá nhân, tổ chức nào quản lý;

\* Tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản;

\* Tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.

Tác phẩm sẽ thuộc về công chúng sau khi thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm đó kết thúc. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng các tác phẩm này nhưng phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả hoặc đồng tác giả.<sup>27</sup>

### **Nội dung quyền tác giả**

Quyền tác giả bao gồm hai (2) quyền cơ bản là *quyền nhân thân* và *quyền tài sản*. Cụ thể như sau:

<sup>23</sup> Điều 40, Luật SHTT.

<sup>24</sup> Điều 41.1, Luật SHTT.

<sup>25</sup> Điều 41.2, Luật SHTT.

<sup>26</sup> Điều 42, Luật SHTT.

<sup>27</sup> Điều 43, Luật SHTT.

- Quyền nhân thân bao gồm:<sup>28</sup>
  - Đặt tên cho tác phẩm;
  - Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
  - Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
  - Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền nhân thân thuộc về tác giả hoặc các đồng tác giả. Quyền nhân thân, trừ quyền công bố tác phẩm, không thể chuyển giao. Nói cách khác, tác giả hoặc các đồng tác giả sẽ luôn có các quyền đặt tên, đứng tên, và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm do mình sáng tạo ra.

- Quyền tài sản bao gồm:<sup>29</sup>
  - Làm tác phẩm phái sinh;
  - Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
  - Sao chép tác phẩm;
  - Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
  - Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
  - Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Các quyền tài sản nêu trên và quyền công bố tác phẩm có thể do tác giả hoặc đồng tác giả nắm giữ, hoặc thuộc về chủ sở hữu quyền tác giả

<sup>28</sup> Điều 19, Luật SHTT.

<sup>29</sup> Điều 20, Luật SHTT.

theo cơ chế nêu ở phần trên. Tác giả/đồng tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả tự mình thực hiện hoặc cho phép chủ thể khác thực hiện. Trong trường hợp chủ thể khác được cho phép thực hiện các quyền này, chủ thể đó có nghĩa vụ xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

### **Thời hạn bảo hộ quyền tác giả**

Các quyền nhân thân như quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền đứng tên trên tác phẩm và quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm được bảo hộ vô thời hạn.

Quyền công bố tác phẩm và quyền tài sản có thời hạn bảo hộ như sau:

<b>Loại tác phẩm</b>	<b>Thời hạn bảo hộ</b>
Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng	- 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên - Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm
Loại hình tác phẩm khác	Suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết
Tác phẩm có đồng tác giả	Thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết
Tác phẩm khuyết danh	- 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên - Suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết, khi các thông tin về tác giả xuất hiện

Thời hạn bảo hộ như nêu trên sẽ chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

### **Một số lưu ý khi sử dụng tác phẩm của bên khác**

Ngoài việc xác lập quyền, việc sử dụng tác phẩm của bên khác như thế nào để không xâm phạm quyền tác giả của họ cũng vô cùng quan trọng.

Nhìn chung, pháp luật Việt Nam cấm tất cả các hành vi gây phương hại đến quyền tác giả của bên khác hoặc khai thác tác phẩm được bảo hộ khi không được phép của chủ thể quyền. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ mà việc sử dụng tác phẩm của bên khác không bị coi là xâm quyền (nguyên tắc “sử dụng hợp lý” – fair use). Doanh nghiệp cần nắm được quy định về thế nào là xâm phạm quyền và các hành vi được coi là sử dụng hợp lý để có thể tránh xâm phạm quyền của bên khác, có thể gây gián đoạn hoạt động kinh doanh hoặc ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

### Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Theo Luật SHTT, các hành vi sau được coi là xâm phạm quyền tác giả.<sup>30</sup>

- Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
- Mạo danh tác giả.
- Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
- Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
- Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
- Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ các trường hợp ngoại lệ.
- Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ các trường hợp ngoại lệ.
- Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp ngoại lệ.

<sup>30</sup> Điều 28, Luật SHTT.

- Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

- Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả

- Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả

- Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình

- Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm

- Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình

- Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo

- Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả

Trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT (“**Dự thảo sửa đổi Luật SHTT**”) đang được xem xét để thông qua vào năm 2022, quy định thế nào được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả sẽ được mở rộng ra hơn nhiều. Cụ thể, các hành vi này sẽ được quy định chung là các hành vi “xâm phạm quyền nhân thân/quyền tài sản” và bao gồm thêm một số hành vi khác liên quan đến các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ quyền (technical protection measures) và thông tin quản lý quyền (right management information).

### Các trường hợp ngoại lệ

Các trường hợp sử dụng tác phẩm mà không cần phải xin phép hay trả phí sử dụng (hay còn được gọi là tiền bản quyền) cho chủ thể quyền tác giả đều là các trường hợp sử dụng tác phẩm cho cá nhân, vì mục đích nghiên cứu/giảng dạy và không vì mục đích thương mại, cụ thể là:<sup>31</sup>

\* TỰ sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân, không nhằm mục đích thương mại<sup>32</sup>

\* Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình

\* Trích dẫn hợp lý tác phẩm trong trường hợp này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:<sup>33</sup>

- Phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình.

- Phần trích dẫn từ tác phẩm được sử dụng để trích dẫn không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn.

\* Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu

\* Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

\* Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

\* Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác

<sup>31</sup> Điều 25, Luật SHTT.

<sup>32</sup> Điều 22.1, Nghị định 22/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về quyền tác giả, quyền liên quan (“**Nghị định 22**”).

<sup>33</sup> Điều 23, Nghị định 22.

trong các buổi sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

\* Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

\* Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

\* Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

\* Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Tổ chức phát sóng cũng có thể sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng mà không cần phải xin phép. Tuy nhiên, họ phải trả tiền bản quyền cho chủ thể quyền tác giả, bất kể việc sử dụng đó có chứa nội dung tài trợ, quảng cáo hay có thu tiền hay không.<sup>34</sup>

Mặc dù không cần xin phép, các tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm theo các phương thức trên không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Ngoài các trường hợp nêu trên, để tránh xâm phạm quyền tác giả của bên khác, trước khi sử dụng/khai thác tác phẩm của họ, doanh nghiệp cần xin phép chủ thể quyền và thanh toán tiền bản quyền cho họ. Việc xin phép, thương lượng và trả tiền bản quyền có thể được thực hiện trực tiếp giữa bên sử dụng và chủ thể quyền, hoặc thông qua tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả thường đã được tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả ủy quyền để thực hiện việc thu tiền

<sup>34</sup> Điều 26, Luật SHTT.

bản quyền thay mặt cho họ. Hiện nay tại Việt Nam có các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả sau:

\* Hiệp hội Quyền Sao chép Việt Nam<sup>35</sup> – đại diện cho các chủ thể quyền đối với các tác phẩm ở dạng chữ viết.

\* Trung tâm Bảo vệ Quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam<sup>36</sup> – đại diện cho các chủ thể quyền đối với các tác phẩm âm nhạc.

\* Trung tâm Quyền Tác giả Văn học Việt Nam<sup>37</sup> – đại diện cho các chủ thể quyền đối với các tác phẩm văn học.

## **b. Quyền liên quan**

### **Định nghĩa**

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.<sup>38</sup>

Quyền liên quan vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát thanh hay phát sóng (truyền thanh, truyền hình hoặc vận hành nền tảng streaming, v.v.), quản lý nghệ sỹ, hay kinh doanh bản ghi âm, ghi hình (băng, đĩa hoặc bản ghi âm, ghi hình kỹ thuật số).

### **Căn cứ xác lập quyền**

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.<sup>39</sup> Như vậy, quyền liên quan cũng phát sinh mà không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký hay quá trình sử dụng.

<sup>35</sup> <http://vietro.org.vn/>

<sup>36</sup> <http://vcpmc.org/vcpmc//>

<sup>37</sup> <https://vlcc.vn/>

<sup>38</sup> Điều 4.3, Luật SHTT.

<sup>39</sup> Điều 6.2, Luật SHTT.

### **Điều kiện bảo hộ**

Tổ chức, cá nhân có thể được hưởng quyền liên quan nếu đáp ứng các điều kiện sau:

\* Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa của tổ chức, cá nhân đó là các đối tượng được bảo hộ quyền liên quan theo quy định của pháp luật.<sup>40</sup> Hơn nữa, các đối tượng đó không được làm phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm gốc.

\* Tổ chức, cá nhân đó là người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và tổ chức phát sóng theo quy định của pháp luật.

### **Chủ thể quyền liên quan**

Chủ thể của quyền liên quan bao gồm:<sup>41</sup>

\* **Người biểu diễn:** Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật;

\* **Chủ sở hữu cuộc biểu diễn:** Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để thực hiện cuộc biểu diễn là chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với bên liên quan;<sup>42</sup>

\* **Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình:** Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác;<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Điều 17, Luật SHTT.

<sup>41</sup> Điều 16, Luật SHTT.

<sup>42</sup> Điều 44.1, Luật SHTT.

<sup>43</sup> Điều 16.3 và 44.2, Luật SHTT.

\* **Tổ chức phát sóng:** Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng.

### **Nội dung quyền liên quan**

***Đối với cuộc biểu diễn,*** về mặt nguyên tắc, người biểu diễn được hưởng quyền nhân thân và chủ sở hữu cuộc biểu diễn được hưởng quyền tài sản. Nếu người biểu diễn đồng thời là chủ sở hữu cuộc biểu diễn thì người biểu diễn đó được hưởng cả quyền nhân thân và quyền tài sản.<sup>44</sup>

*Quyền nhân thân* đối với cuộc biểu diễn không thể chuyển giao và bao gồm các quyền sau đây:

\* Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

\* Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

*Quyền tài sản* đối với cuộc biểu diễn bao gồm:

\* Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

\* Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

\* Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;

\* Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

<sup>44</sup> Điều 29, Luật SHTT.

Các quyền tài sản nêu trên có thể do chủ sở hữu quyền liên quan tự mình thực hiện hoặc cho phép chủ thể khác thực hiện. Trong trường hợp chủ thể khác được cho phép thực hiện các quyền này, chủ thể đó có nghĩa vụ phải trả tiền thù lao cho người biểu diễn theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trong trường hợp pháp luật không quy định.

***Đối với bản ghi âm, ghi hình***, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có các quyền sau:<sup>45</sup>

\* Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình;

\* Nhập khẩu, phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được;

Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có thể tự mình hoặc cho phép chủ thể khác thực hiện các quyền trên. Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được hưởng quyền lợi vật chất khi bản ghi âm, ghi hình của mình được phân phối đến công chúng.

***Đối với chương trình phát sóng***, tổ chức phát sóng có các quyền sau:<sup>46</sup>

\* Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình;

\* Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình;

\* Định hình chương trình phát sóng của mình;

\* Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình.

Tổ chức phát sóng có thể tự mình hoặc cho phép chủ thể khác thực hiện các quyền trên. Tổ chức phát sóng được hưởng quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của mình được ghi âm, ghi hình, phân phối đến công chúng.

<sup>45</sup> Điều 30, Luật SHTT.

<sup>46</sup> Điều 31, Luật SHTT.

## **Thời hạn bảo hộ**

Quyền liên quan bảo hộ như sau:

<b>Chủ thể quyền</b>	<b>Thời hạn bảo hộ</b>
Người biểu diễn	50 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình
Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình	- 50 năm tính từ năm tiếp theo năm công bố; hoặc - 50 năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố
Tổ chức phát sóng	50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện

Thời hạn bảo hộ như nêu trên sẽ chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

## **Một số lưu ý khi sử dụng quyền liên quan của bên khác**

### *Hành vi xâm phạm quyền liên quan*

Theo Luật SHTT, các hành vi sau được coi là xâm phạm quyền liên quan:<sup>47</sup>

- Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.
- Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.
- Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

<sup>47</sup> Điều 35, Luật SHTT

- Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.
- Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.
- Dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan.
- Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện để bảo vệ quyền liên quan của mình.
- Phát sóng, phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử đã bị dỡ bỏ hoặc đã bị thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan.
- Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó giải mã trái phép một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
- Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép của người phân phối hợp pháp.

Giống như quyền tác giả, trong Dự thảo sửa đổi Luật SHTT, quy định thế nào được coi là hành vi xâm phạm quyền liên quan sẽ được mở rộng. Cụ thể, các hành vi này sẽ được quy định chung là các hành vi “xâm phạm quyền của người biểu diễn/nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/tổ chức phát sóng” và bao gồm thêm một số hành vi khác liên quan đến các

biện pháp kỹ thuật để bảo vệ quyền (technical protection measures) và thông tin quản lý quyền (right management information).

### Các trường hợp ngoại lệ

Tương tự như quyền tác giả, các trường hợp sử dụng quyền liên quan mà không cần phải xin phép và trả tiền bản quyền bao gồm các hình thức sử dụng vì mục đích cá nhân, nghiên cứu, giảng dạy và không vì mục đích thương mại:<sup>48</sup>

- TỰ SAO CHÉP MỘT BẢN NHẪM MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN;
- TỰ SAO CHÉP MỘT BẢN NHẪM MỤC ĐÍCH GIẢNG DẠY, TRỪ TRƯỜNG HỢP CUỘC BIỂU DIỄN, BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH, CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ ĐỂ GIẢNG DẠY;
- TRÍCH DẪN HỢP LÝ NHẪM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN;

Trích dẫn hợp lý trong trường hợp này là việc sử dụng các trích đoạn nhằm mục đích thuần túy đưa tin và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:<sup>49</sup>

- Phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề trong việc cung cấp thông tin.

- Phần trích dẫn từ cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, quyền của tổ chức phát sóng đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sử dụng để trích dẫn.

- Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng.

<sup>48</sup> Điều 32, Luật SHTT.

<sup>49</sup> Điều 30, Nghị định 22.

Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại cũng có thể sử dụng bản ghi âm, ghi hình để phát sóng mà không cần phải xin phép. Tuy nhiên, họ phải trả tiền bản quyền cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng, bất kể việc sử dụng đó có chứa nội dung tài trợ, quảng cáo hay có thu tiền hay không.<sup>50</sup> Điều này áp dụng cho các trường hợp phát bản ghi âm, ghi hình (chẳng hạn như bản ghi âm bài hát) tại cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp như nhà hàng, cửa hàng, trung tâm thương mại, v.v.

### **c. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan**

#### **Lợi ích của việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan**

Như đã nêu ở trên, quyền tác giả và quyền liên quan không phát sinh từ việc đăng ký, và do đó, việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là không bắt buộc. Tuy nhiên, việc đăng ký này là việc rất nên làm, bởi tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (“GCNĐKQTG”), Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (“GCNĐKQLQ”) không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.<sup>51</sup>

Vì lý do này, việc có GCNĐKQTG, GCNĐKQLQ làm giảm bớt gánh nặng chứng minh, gánh nặng giấy tờ và chi phí rất nhiều cho chủ thể quyền khi cần phải chứng minh quyền khi có tranh chấp hay thực thi quyền. Cụ thể,

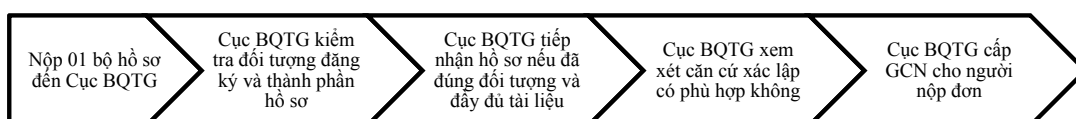
<sup>50</sup> Điều 33.1, Luật SHTT.

<sup>51</sup> Điều 49.3, Luật SHTT.

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan	Chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan nếu không có đăng ký
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thủ tục đăng ký khá đơn giản và chủ yếu dựa trên lời tự tuyên bố của tổ chức, cá nhân nộp đơn.</li> <li>- Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký: Bản gốc không cần phải công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự, bản sao và bản dịch chỉ cần công chứng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cần chứng cứ khách quan, thực tiễn, như hợp đồng, nội dung thương lượng giữa các bên liên quan, email, v.v. thể hiện tác phẩm hoặc các đối tượng quyền liên quan đã được định hình như thế nào và khi nào, quyền tác giả hoặc quyền liên quan đã được xác lập như thế nào và khi nào.</li> <li>- Các tài liệu chứng minh cần phải được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự (nếu là tài liệu được công chứng ở nước ngoài hay do cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài cấp); các nội dung trao đổi trên email hay các phương tiện điện tử khác phải được ghi nhận thành vi bằng.</li> </ul>

### Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và cấp GCNĐKQTG, GCNĐKQLQ là Cục Bản quyền tác giả<sup>52</sup> (“**Cục BQTG**”) thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch. Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan khá đơn giản.



Hồ sơ đăng ký có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng của Cục BQTG, qua đường bưu điện hoặc thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.<sup>53</sup> Theo luật, thời hạn để

<sup>52</sup> Địa chỉ trụ sở chính: Số 33 Ngõ 294, 2 P. Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội  
Địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Địa chỉ tại Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng  
Trang web: <http://www.cov.gov.vn/>

<sup>53</sup> <https://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/dvc/thuTucHanhChinh?dv=511>

Cục BQTG cấp GCNĐKQTG, GCNĐKQLQ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.<sup>54</sup> Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình này có thể kéo dài đến 30 ngày do lượng đơn Cục BQTG tiếp nhận và phải giải quyết khá lớn.

### **Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan**

Hồ sơ cấp GCNĐKQTG, GCNĐKQLQ bao gồm các loại giấy tờ cơ bản sau:<sup>55</sup>

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan<sup>56</sup>

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin.

- Hai (2) bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan.
- Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.
- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.
- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký trên thực tế, Cục BQTG có

---

<sup>54</sup> Điều 52, Luật SHTT.

<sup>55</sup> Điều 50, Luật SHTT.

<sup>56</sup> Mẫu tờ khai:

- Đăng ký quyền tác giả: <http://www.cov.gov.vn/tin-tuc/to-khai-dang-ky-quyen-tac-gia>

- Đăng ký quyền liên quan: <http://www.cov.gov.vn/tin-tuc/to-khai-dang-ky-quyen-lien-quan>

thể yêu cầu người nộp đơn bổ sung thêm tài liệu nếu cần thêm thông tin trước khi ra quyết định cấp GCNĐKQTG, GCNĐKQLQ.

### 3.3. Quyền đối với sáng chế

#### a. Định nghĩa

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Như vậy, sáng chế có các đặc điểm sau:

- Sáng chế là *giải pháp kỹ thuật* được tạo ra bằng việc ứng dụng các *quy luật tự nhiên*, nhằm giải quyết *một vấn đề xác định*;
- Sáng chế được thể hiện dưới dạng *sản phẩm* (ví dụ, điện thoại iPhone, máy in 3D, máy bay không người lái) hoặc *quy trình* (ví dụ, quy trình đồng bộ hóa thư mục của Dropbox, quy trình sản xuất dịch lên men của Heineken).

Sáng chế là tài sản trí tuệ quan trọng nhất của nhiều doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt các doanh nghiệp dược phẩm, giải pháp chăm sóc sức khỏe, cơ khí – kỹ thuật – điện – điện tử, giao thông – xây dựng, công nghiệp thực phẩm, v.v.

#### b. Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế<sup>57</sup>

Các đối tượng sau sẽ không được bảo hộ dưới dạng sáng chế:

- Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.
- Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính.
- Cách thức thể hiện thông tin.
- Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.

<sup>57</sup> Điều 59, Luật SHTT.

- Giống thực vật, giống động vật.
- Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.
- Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

### **c. Căn cứ xác lập quyền**

Tại Việt Nam, quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật SHTT hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.<sup>58</sup> Nói cách khác, quyền đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở sáng chế đó đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chính quyết định cấp văn bằng bảo hộ sáng chế/kiểu dáng công nghiệp/thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn tại Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ<sup>59</sup> (“**Cục SHTT**”) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

### **d. Điều kiện bảo hộ và Thời hạn bảo hộ**

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được cấp dưới hai hình thức: *Bằng độc quyền sáng chế* và *Bằng độc quyền giải pháp hữu ích*. Đối tượng của hai loại văn bằng bảo hộ này đều thỏa mãn các đặc điểm của sáng chế, tuy nhiên, được bảo hộ với các điều kiện khác nhau và trong thời hạn khác nhau, như thể hiện trong bảng dưới đây:

---

<sup>58</sup> Điều 6.3.a, Luật SHTT.

<sup>59</sup> Địa chỉ trụ sở chính: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
Địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Địa chỉ tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng  
Trang web: <https://ipvietnam.gov.vn/home>

Tiêu chí	Bằng độc quyền sáng chế	Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
Điều kiện bảo hộ <sup>60</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Có tính mới;</li> <li>• Có trình độ sáng tạo;</li> <li>• Có khả năng áp dụng công nghiệp.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Có tính mới;</li> <li>• Không phải là hiểu biết thông thường;</li> <li>• Có khả năng áp dụng công nghiệp.</li> </ul>
Thời hạn bảo hộ <sup>61</sup>	20 năm kể từ ngày nộp đơn (không được gia hạn)	10 năm kể từ ngày nộp đơn (không được gia hạn)

Từ bảng so sánh trên có thể thấy, so với bằng độc quyền sáng chế, sản phẩm hoặc quy trình được bảo hộ theo Bằng độc quyền giải pháp hữu ích không cần phải có trình độ sáng tạo cũng có thể được bảo hộ. Tuy nhiên, các điều kiện về tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp của hai loại văn bằng bảo hộ này được đánh giá theo các tiêu chí cơ bản giống nhau.

Các điều kiện bảo hộ đối với sáng chế được quy định cụ thể tại các Điều 60, 61 và 62 của Luật SHTT như sau:

**\* Tính mới của sáng chế:<sup>62</sup>**

Sáng chế được coi là có tính mới nếu *chưa bị bộc lộ công khai* dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

Trong đó, sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể như thế nào là “một số người có hạn”.

<sup>60</sup> Điều 58, Luật SHTT.

<sup>61</sup> Điều 93.2 và 93.3, Luật SHTT.

<sup>62</sup> Điều 60, Luật SHTT

Các trường hợp ngoại lệ: Luật SHTT cũng có quy định về các trường hợp sáng chế sẽ không bị coi là đã bị mất tính mới dù đã được bộc lộ công khai. Cụ thể:

- Sáng chế được người có quyền đăng ký<sup>63</sup> hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người có quyền đăng ký bộc lộ công khai, với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ.

- Sáng chế được bộc lộ trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp công bố trong trường hợp việc công bố không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc đơn do người không có quyền đăng ký nộp.

Các trường hợp ngoại lệ nêu trên là các quy định mới của pháp luật Việt Nam, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có quyền đăng ký sáng chế. Các quy định này được sửa đổi và bổ sung nhằm tuân thủ theo quy định của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

\* **Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế:**<sup>64</sup> Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc *ché tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm* hoặc *áp dụng lặp đi lặp lại quy trình* là nội dung của sáng chế và ***thu được kết quả ổn định***.

\* **Trình độ sáng tạo của sáng chế:**<sup>65</sup> Nhìn chung, sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu, căn cứ các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, sáng chế đó là một *bước tiến sáng tạo*, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

<sup>63</sup> “Người có quyền đăng ký” được quy định tại Điều 86, Luật SHTT.

<sup>64</sup> Điều 63, Luật SHTT.

<sup>65</sup> Điều 62, Luật SHTT.

Như vậy, cần dựa vào hai căn cứ để đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế:

- Các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đang được xem xét; và

- Khả năng tạo ra sáng chế của người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

**Ngoài ra, cần phải chú ý rằng,** để được Nhà nước bảo hộ và độc quyền sử dụng sáng chế, chủ sở hữu sáng chế phải công khai sáng chế của mình, cụ thể, trong đơn đăng ký sáng chế bắt buộc phải bộc lộ đầy đủ, rõ ràng về bản chất, tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế (bản mô tả sáng chế).<sup>66</sup> Tuy nhiên, sáng chế không hoàn toàn được sử dụng độc quyền mà sẽ có khả năng bị chuyển giao bắt buộc trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể, chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho Nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Khi các nhu cầu nêu trên phát sinh mà chủ sở hữu sáng chế không thực hiện nghĩa vụ đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác mà không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế.<sup>67</sup> Bên cạnh trường hợp nêu trên, còn một số trường hợp luật định mà quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần được sự đồng ý của

<sup>66</sup> Điều 23.6 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 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 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN (“**Thông tư 01**”)

<sup>67</sup> khoản 1 Điều 136 Luật SHTT

người nắm độc quyền sử dụng sáng chế như: Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế (theo các trường hợp luật định) hoặc người được chuyển quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc ba năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng chế; Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh... Trong các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nêu trên, người được chuyển giao phải tuân thủ những điều kiện nhất định và quyền sử dụng chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, (trừ trường hợp bị chuyển giao do thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm).

#### **e. Chủ thể quyền đối với sáng chế**

Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế bao gồm các chủ thể cơ bản sau:

- **Chủ sở hữu:** là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế;<sup>68</sup>
- **Tác giả:** là người (hoặc những người) trực tiếp sáng tạo ra sáng chế;<sup>69</sup>

#### **f. Nội dung quyền đối với sáng chế**

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế bao gồm *quyền nhân thân* và *quyền tài sản*. Trong đó, quyền nhân thân chỉ thuộc về tác giả và không thể chuyển giao. Quyền nhân thân của tác giả bao gồm các quyền sau:<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Điều 121.1, Luật SHTT.

<sup>69</sup> Điều 122.1, Luật SHTT.

<sup>70</sup> Điều 122.2, Luật SHTT.

- Được ghi tên là tác giả trong Bằng độc quyền sáng chế;
- Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế.

Quyền tài sản của tác giả là quyền nhận thù lao từ chủ sở hữu sáng chế.<sup>71</sup> Theo đó, chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả không thấp hơn mức thù lao tối thiểu do pháp luật quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trong trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao tối thiểu mà tác giả được nhận bằng 10% số tiền làm lợi mà chủ sở hữu thu được do sử dụng sáng chế; hoặc 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu nhận được trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.<sup>72</sup>

Chủ sở hữu sáng chế có các quyền tài sản sau:<sup>73</sup>

- Sử dụng, cho phép người khác sử dụng sáng chế;<sup>74</sup>
- Ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế, trừ một số trường hợp cụ thể;<sup>75</sup>
- Chuyển giao quyền đối với sáng chế.<sup>76</sup>

### **g. Giới hạn quyền đối với sáng chế**

Ngoài các yếu tố nêu tại Mục 3.1, quyền đối với sáng chế còn có thể bị giới hạn bởi các yếu tố sau:

<sup>71</sup> Điều 122.3, Luật SHTT.

<sup>72</sup> Điều 135, Luật SHTT.

<sup>73</sup> Điều 123.1, Luật SHTT.

<sup>74</sup> Việc sử dụng sáng chế được quy định tại Điều 124, Luật SHTT.

<sup>75</sup> Các trường hợp chủ sở hữu không có quyền ngăn cấm chủ thể khác sử dụng sáng chế được quy định tại Điều 125, Luật SHTT.

<sup>76</sup> Chương X, Luật SHTT.

\* **Quyền của người sử dụng trước:** Trường hợp trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký sáng chế mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế đồng nhất với sáng chế trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập (sau đây gọi là người có quyền sử dụng trước) thì sau khi Bằng độc quyền sáng chế được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu sáng chế được bảo hộ. Việc thực hiện quyền của người sử dụng trước sáng chế không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế,<sup>77</sup> và chủ sở hữu sáng chế không thể thực thi quyền đối với người có quyền sử dụng trước.

\* **Nghĩa vụ sử dụng sáng chế:** Chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho Nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Khi có các nhu cầu như vậy mà chủ sở hữu sáng chế không thực hiện nghĩa vụ này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác mà không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế.<sup>78</sup>

\* **Nghĩa vụ cho phép sử dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc:**<sup>79</sup> Trong trường hợp chứng minh được sáng chế phụ thuộc tạo ra một bước tiến quan trọng về kỹ thuật so với sáng chế cơ bản và có ý nghĩa kinh tế lớn, chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc có quyền yêu cầu chủ sở hữu sáng chế cơ bản chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cơ bản với giá cả và điều kiện thương mại hợp lý.

<sup>77</sup> Điều 134.1, Luật SHTT.

<sup>78</sup> Điều 136.1, Luật SHTT.

<sup>79</sup> Sáng chế phụ thuộc là sáng chế được tạo ra trên cơ sở một sáng chế khác (sau đây gọi là sáng chế cơ bản) và chỉ có thể sử dụng được với điều kiện phải sử dụng sáng chế cơ bản.

Trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế cơ bản không đáp ứng yêu cầu của chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc mà không có lý do chính đáng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đó cho chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc mà không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế cơ bản.

## **h. Trình tự, thủ tục đăng ký**

### **Quyền nộp đơn đăng ký**

Những chủ thể sau có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (sau đây gọi chung là đăng ký sáng chế):<sup>80</sup>

- Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình.
- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Người có quyền đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

### **Điều kiện đối với đơn và Thành phần hồ sơ**

Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp một Bằng độc quyền sáng chế hoặc một Bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho một nhóm sáng chế có mối liên hệ chặt chẽ về kỹ thuật nhằm thực hiện một ý đồ sáng tạo chung duy nhất.<sup>81</sup>

Thành phần hồ sơ đăng ký sáng chế bao gồm:<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Điều 86, Luật SHTT.

<sup>81</sup> Điều 101, Luật SHTT.

<sup>82</sup> Điều 100 và 102, Luật SHTT.

- Tờ khai đăng ký theo mẫu<sup>83</sup>
  - Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện.
  - Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác.
  - Chứng từ nộp phí, lệ phí.
  - Bản tóm tắt sáng chế: phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế.
  - Bản mô tả sáng chế: gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.
- Phần mô tả sáng chế phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

\* Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;

\* Giải thích vấn đề hình vẽ kèm theo, nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế;

\* Làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.

- Phạm vi bảo hộ sáng chế phải được thể hiện dưới dạng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế và phải phù hợp với phần mô tả sáng chế và hình vẽ.

### **Trình tự, thủ tục**

Đề có thể được xem xét cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc

<sup>83</sup> Mẫu số 01-SC, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 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 (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2011, 2013, 2016).

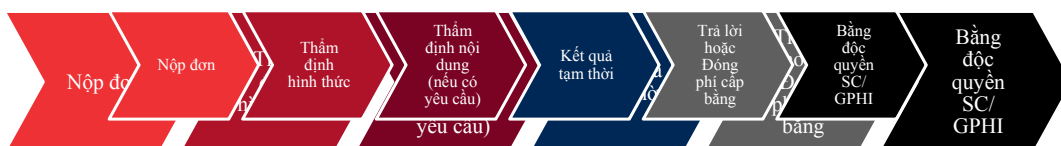
quyền giải pháp hữu ích cho sản phẩm hoặc quy trình của mình, doanh nghiệp cần nộp đơn đăng ký sáng chế đến Cục SHTT.

Tại Việt Nam, có hai (2) thủ tục đăng ký sáng chế chính mà doanh nghiệp có thể sử dụng, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp:

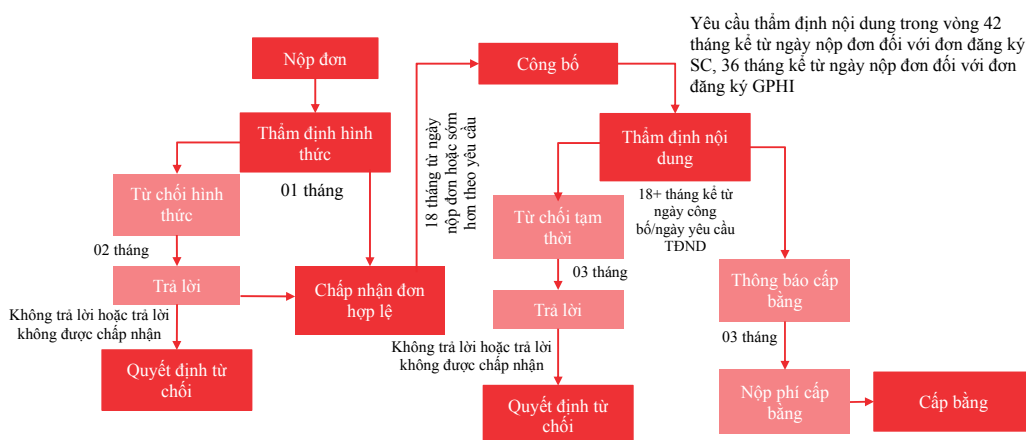
\* Đăng ký quốc gia: Nộp đơn đăng ký quốc gia tại Cục SHTT và được cấp Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam.

Đơn đăng ký quốc gia có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cục SHTT, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục SHTT.<sup>84</sup>

### Quy trình đăng ký đơn giản



### Quy trình đăng ký chi tiết



<sup>84</sup> <http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do>

### Mục đích của việc thẩm định hình thức<sup>85</sup>

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức.
- Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ.
- Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn.
- Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn.
- Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

### Mục đích của việc thẩm định nội dung<sup>86</sup>

Thẩm định nội dung là để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

\* Đăng ký quốc tế: Đăng ký theo quy trình được quy định trong Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (“**Hiệp ước PCT**”). Quy trình này phù hợp với những doanh nghiệp mong muốn đăng ký sáng chế tại các quốc gia khác là thành viên của Hiệp ước PCT (hiện nay có 154 thành viên<sup>87</sup>). Theo đó, người nộp đơn chỉ cần nộp một bộ hồ sơ lên Văn phòng Quốc tế của WIPO, sau đó WIPO sẽ trợ giúp quá trình liên hệ và gửi thông báo giữa người nộp đơn và các quốc gia được chỉ định trong đơn. Việc nộp đơn

<sup>85</sup> Điều 109, Luật SHTT.

<sup>86</sup> Điều 114, Luật SHTT.

<sup>87</sup> [https://www.wipo.int/pct/en/pct\\_contracting\\_states.html](https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html)

thông qua một bên trung gian là Văn phòng Quốc tế giúp thúc đẩy quá trình đăng ký sáng chế tại các quốc gia khác và giảm chi phí đáng kể cho người nộp đơn.

Để nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước PCT thì ít nhất trong đơn cần có một cá nhân là công dân mang quốc tịch tại nước là thành viên hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hiệp ước PCT.

Người nộp đơn có thể tiến hành nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước PCT trực tiếp cho Văn phòng Quốc tế thông qua Cổng nộp đơn điện tử của WIPO<sup>88</sup> hoặc có thể nộp hồ sơ thông qua Cục Sở hữu trí tuệ (bằng cách thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) để Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra sơ bộ về hình thức và gửi hồ sơ đơn cho Văn phòng Quốc tế và Cơ quan tra cứu quốc tế trong thời hạn 12 tháng và điều kiện an ninh là sáu (6) tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

#### Thành phần hồ sơ

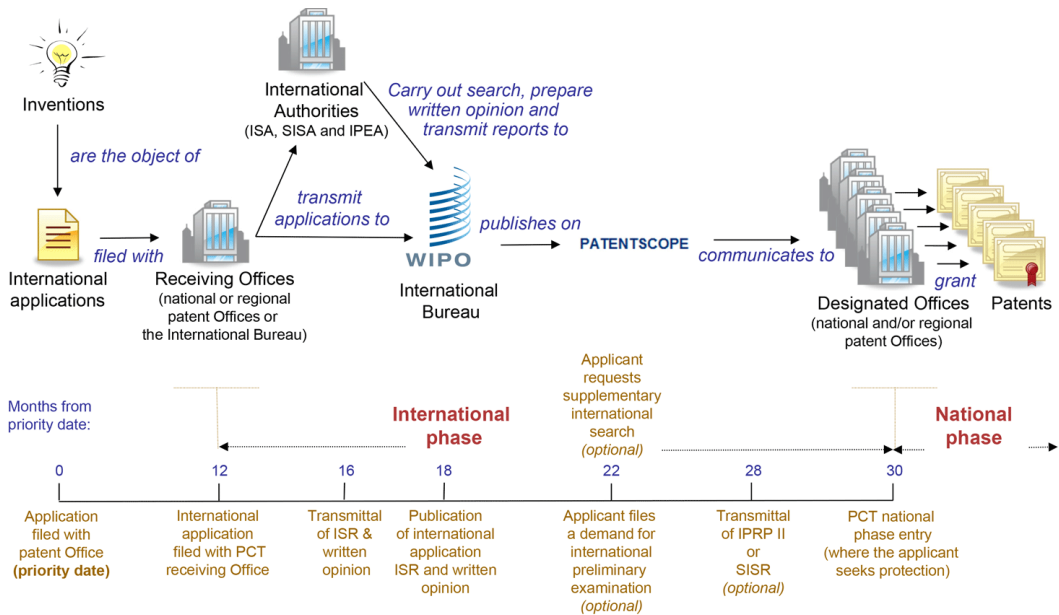
- 03 Tờ khai “PCT REQUEST”.<sup>89</sup>
- 03 Bản mô tả sáng chế (ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Anh).
- Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp).
- Phí.

---

<sup>88</sup> <https://pct.wipo.int/ePCT/>

<sup>89</sup> [https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/request/ed\\_request.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/request/ed_request.pdf)

## Quy trình<sup>90</sup>



### **i. Một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng sáng chế của bên khác**

#### **Sử dụng sáng chế**

Sử dụng sáng chế bao gồm các hành vi sau:<sup>91</sup>

- Sản xuất sản phẩm được bảo hộ;
- Áp dụng quy trình được bảo hộ;
- Khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ;
  - Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm nêu trên;
  - Nhập khẩu sản phẩm nêu trên.

<sup>90</sup> <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>

<sup>91</sup> Điều 124.1, Luật SHTT.

### **Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế<sup>92</sup>**

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế:

- Sử dụng sáng chế được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu.

- Sử dụng sáng chế mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời.

Trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế biết rằng sáng chế đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng sáng chế thì khi Bằng độc quyền sáng chế được cấp, chủ sở hữu sáng chế, có quyền yêu cầu người đã sử dụng sáng chế phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

Chủ sở hữu sáng chế có quyền ngăn cấm các hành vi nêu trên, ngoại trừ trong các trường hợp sau:<sup>93</sup>

- Sử dụng sáng chế nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm.

<sup>92</sup> Điều 126, Luật SHTT.

<sup>93</sup> Điều 125.2, Luật SHTT.

- Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu hoặc người được phép của chủ sở hữu đưa ra thị trường nước ngoài.<sup>94</sup>

- Sử dụng sáng chế chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam.

- Sử dụng sáng chế do người có quyền sử dụng trước.

- Sử dụng sáng chế do người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện.

### ***3.4. Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp***

#### **a. Định nghĩa**

Kiểu dáng công nghiệp là *hình dáng bên ngoài của sản phẩm* được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.<sup>95</sup>

Tất cả các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất sản phẩm đều có thể là chủ sở hữu của quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.

#### **b. Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp<sup>96</sup>**

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có.

<sup>94</sup> Điều 125.2, Luật SHTT, được hướng dẫn bởi Điều 21.2, Nghị định số 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 (sửa đổi, bổ sung năm 2010).

<sup>95</sup> Điều 4.13, Luật SHTT.

<sup>96</sup> Điều 64, Luật SHTT

- Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.

- Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

### c. Căn cứ xác lập quyền

Giống như sáng chế, quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở kiểu dáng công nghiệp đó đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.<sup>97</sup>

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chính quyết định cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam cũng là Cục SHTT.

### d. Điều kiện bảo hộ

Tương tự như đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện về *tính mới*, *tính sáng tạo* và *khả năng áp dụng công nghiệp*. Tuy nhiên, các tiêu chí đánh giá các điều kiện bảo hộ này lại có sự khác nhau cơ bản giữa sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. Cụ thể như sau:

**\* Tính mới của kiểu dáng công nghiệp:**<sup>98</sup> Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó *khác biệt đáng kể* với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

<sup>97</sup> Điều 6.3.a, Luật SHTT.

<sup>98</sup> Điều 65, Luật SHTT.

Các trường hợp ngoại lệ: Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây:

- Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký;

- Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

- Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Tuy nhiên, các trường hợp ngoại lệ này chỉ được áp dụng nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đang xem xét được nộp trong vòng *sáu (6) tháng* kể từ ngày kiểu dáng công nghiệp đó được công bố.<sup>99</sup>

\* **Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp:**<sup>100</sup> Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu, so với các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Như vậy, đối với kiểu dáng công nghiệp, để đánh giá tính sáng tạo cũng cần phải thực hiện so sánh trên hai căn cứ:

- Các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; và

- Khả năng tạo ra kiểu dáng công nghiệp đối với *người có hiểu biết trung bình* về lĩnh vực tương ứng.

<sup>99</sup> Điều 65.4, Luật SHTT.

<sup>100</sup> Điều 66, Luật SHTT.

**\* Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp:<sup>101</sup>**

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo *hàng loạt sản phẩm* có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

**e. Thời hạn bảo hộ**

Tại Việt Nam, quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ dưới dạng *Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp*. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm (5) năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm (5) năm.<sup>102</sup>

**f. Chủ thể quyền đối với kiểu dáng công nghiệp**

Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế bao gồm các chủ thể cơ bản sau:

- **Chủ sở hữu:** là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;<sup>103</sup>
- **Tác giả:** là người (hoặc những người) trực tiếp sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp;<sup>104</sup>

**g. Nội dung quyền đối với kiểu dáng công nghiệp**

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế bao gồm *quyền nhân thân* và *quyền tài sản*. Trong đó, quyền nhân thân chỉ thuộc về tác giả và không thể chuyển giao. Quyền nhân thân của tác giả bao gồm các quyền sau:<sup>105</sup>

<sup>101</sup> Điều 67, Luật SHTT.

<sup>102</sup> Điều 93.4, Luật SHTT.

<sup>103</sup> Điều 121.1, Luật SHTT.

<sup>104</sup> Điều 122.1, Luật SHTT.

<sup>105</sup> Điều 122.2, Luật SHTT.

- Được ghi tên là tác giả trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;

- Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về kiểu dáng công nghiệp.

Quyền tài sản của tác giả là quyền nhận thù lao từ chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp.<sup>106</sup> Theo đó, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả không thấp hơn mức thù lao tối thiểu do pháp luật quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trong trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao tối thiểu mà tác giả được nhận bằng 10% số tiền làm lợi mà chủ sở hữu thu được do sử dụng kiểu dáng công nghiệp; hoặc 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu nhận được trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp.<sup>107</sup>

- Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có các quyền tài sản sau:<sup>108</sup>
- Sử dụng, cho phép người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp;<sup>109</sup>
- Ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp, trừ một số trường hợp cụ thể;<sup>110</sup>
- Chuyển giao quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.<sup>111</sup>

<sup>106</sup> Điều 122.3, Luật SHTT.

<sup>107</sup> Điều 135, Luật SHTT.

<sup>108</sup> Điều 123.1, Luật SHTT.

<sup>109</sup> Việc sử dụng sáng chế được quy định tại Điều 124, Luật SHTT.

<sup>110</sup> Các trường hợp chủ sở hữu không có quyền ngăn cấm chủ thể khác sử dụng sáng chế được quy định tại Điều 125, Luật SHTT.

<sup>111</sup> Chương X, Luật SHTT.

## **h. Giới hạn quyền đối với kiểu dáng công nghiệp**

Ngoài các yếu tố nêu tại Mục 3.1, quyền đối với kiểu dáng công nghiệp còn có thể bị giới hạn bởi **quyền của người sử dụng trước**.

Trường hợp trước ngày nộp đơn của kiểu dáng công nghiệp mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng kiểu dáng công nghiệp đồng nhất với kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập (sau đây gọi là người có quyền sử dụng trước) thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Việc thực hiện quyền của người sử dụng trước kiểu dáng công nghiệp không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp,<sup>112</sup> và chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không thể thực thi quyền đối với người có quyền sử dụng trước.

## **i. Trình tự, thủ tục đăng ký**

### **Quyền nộp đơn đăng ký**

Những chủ thể sau có quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp:<sup>113</sup>

- Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình.
- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Người có quyền đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

<sup>112</sup> Điều 134.1, Luật SHTT.

<sup>113</sup> Điều 86, Luật SHTT.

## **Điều kiện đối với đơn và Thành phần hồ sơ**

Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho nhiều kiểu dáng công nghiệp trong các trường hợp sau đây:<sup>114</sup>

- Các kiểu dáng công nghiệp của một bộ sản phẩm gồm nhiều sản phẩm thể hiện ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích;

- Một kiểu dáng công nghiệp kèm theo một hoặc nhiều phương án là biến thể của kiểu dáng công nghiệp đó, theo ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó.

Thành phần hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm:<sup>115</sup>

- Tờ khai đăng ký theo mẫu<sup>116</sup>
- Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện.
- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác.
- Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- 04 bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp: phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp.
- Bản kiểu dáng công nghiệp: gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

\* Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của

<sup>114</sup> Điều 101.3, Luật SHTT.

<sup>115</sup> Điều 100 và 103, Luật SHTT.

<sup>116</sup> Mẫu số 03-KDCN, Phụ lục A của Thông tư 01.

kiểu dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ;

- Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại;

- Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.

- Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm các đặc điểm mới, khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

### **Trình tự, thủ tục**

Để có thể được xem xét cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho hình dáng bên ngoài sản phẩm, doanh nghiệp cần nộp đơn đăng ký đến Cục SHTT.

Tại Việt Nam, có hai (2) thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp chính mà doanh nghiệp có thể sử dụng, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp:

\* Đăng ký quốc gia: Nộp đơn đăng ký quốc gia tại Cục SHTT và được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam.

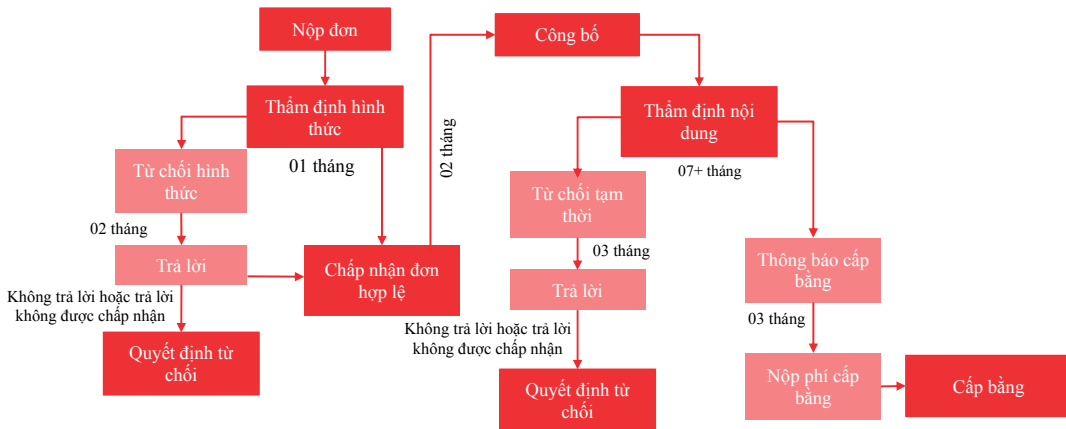
Đơn đăng ký quốc gia có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cục SHTT, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục SHTT.<sup>117</sup>

<sup>117</sup> <http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do>

## Quy trình đăng ký đơn giản



## Quy trình chi tiết



\* Đăng ký quốc tế: Đăng ký theo quy trình được quy định trong Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (“**Thỏa ước La Hay**”). Quy trình này phù hợp với những doanh nghiệp mong muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại các quốc gia khác là thành viên của Thỏa ước La Hay (hiện nay có 72 thành viên, tương ứng với 90 quốc gia<sup>118</sup>). Theo đó, người nộp đơn chỉ cần nộp một bộ hồ sơ lên Văn phòng Quốc tế của WIPO, sau đó WIPO sẽ trợ giúp quá trình liên hệ và gửi thông báo giữa người nộp đơn và các quốc gia được chỉ định trong đơn. Việc nộp đơn thông qua một bên trung gian là Văn phòng Quốc tế giúp thúc đẩy quá trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại các quốc gia khác và giảm chi phí đáng kể cho người nộp đơn.

Người nộp đơn có thể tiến hành nộp đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp có nguồn gốc Việt Nam theo Thỏa ước La Hay trực tiếp cho

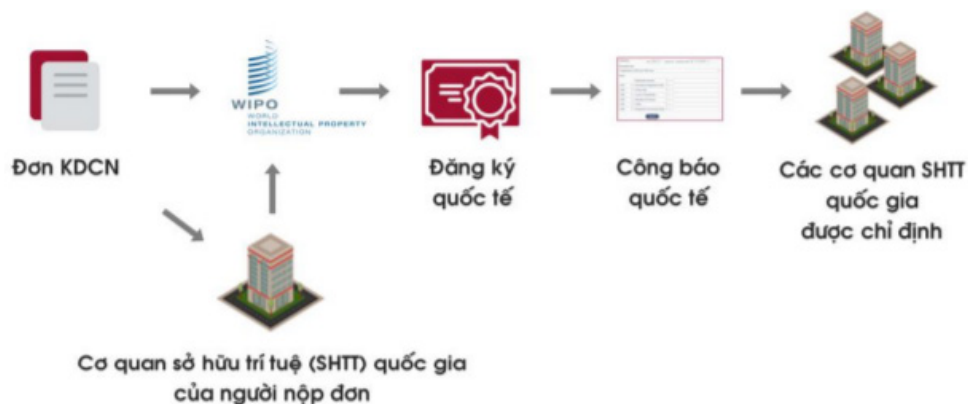
118 <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf>

Văn phòng Quốc tế thông qua Công nộp đơn điện tử của WIPO<sup>119</sup> hoặc có thể nộp hồ sơ thông qua Cục Sở hữu trí tuệ (bằng cách thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) để Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra sơ bộ về hình thức trước khi gửi cho Văn phòng Quốc tế.

### Thành phần hồ sơ

- Tờ khai<sup>120</sup>.
- Bộ ảnh chụp, bản vẽ.
- Phí.

### Quy trình<sup>121</sup>



## **k. Một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng sáng chế của bên khác**

### **Sử dụng kiểu dáng công nghiệp**

Sử dụng kiểu dáng công nghiệp bao gồm các hành vi sau:<sup>122</sup>

- Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

<sup>119</sup> <https://hague.wipo.int/#/landing/home>

<sup>120</sup> [https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/forms/docs/form\\_dm\\_1.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/forms/docs/form_dm_1.pdf)

<sup>121</sup> [https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1028169/Huong+dan+La+Hay+-+update\\_A5.pdf/8e0f8bb3-4c85-47cc-b6c8-3046f213fc61](https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1028169/Huong+dan+La+Hay+-+update_A5.pdf/8e0f8bb3-4c85-47cc-b6c8-3046f213fc61)

<sup>122</sup> Điều 124.2, Luật SHTT.

- Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm trên.
- Nhập khẩu sản phẩm nêu trên.

### **Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp**<sup>123</sup>

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp:

- Sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu.

- Sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời.

Trường hợp người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp biết rằng kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.

- Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp thì khi Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu người đã sử dụng kiểu dáng công nghiệp phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có quyền ngăn cấm các hành vi nêu trên, ngoại trừ trong các trường hợp sau:<sup>124</sup>

<sup>123</sup> Điều 126, Luật SHTT.

<sup>124</sup> Điều 125.2, Luật SHTT.

- Sử dụng kiểu dáng công nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm.

- Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu hoặc người được phép của chủ sở hữu đưa ra thị trường nước ngoài<sup>125</sup>.

- Sử dụng kiểu dáng công nghiệp chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam.

- Sử dụng kiểu dáng công nghiệp do người có quyền sử dụng trước.

---

125 Điều 125.2, Luật SHTT, được hướng dẫn bởi Điều 21.2, Nghị định số 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 (sửa đổi, bổ sung năm 2010).

**Tranh chấp về kiểu dáng công nghiệp:**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  
**BẢN ÁN 36/2018/KDTM-ST NGÀY 19/10/2018**  
**VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ<sup>126</sup>**

Trong các ngày 16/10/2018 và 19/10/2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý 01/2018/TLST-KDTM ngày 22/01/2018 về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 366/2018/QĐXXST-KDTM ngày 28/8/2018, giữa:

Nguyên đơn: PC

Trụ sở: VRP 25, 56025 Po (Pisa), I; Người đại diện theo ủy quyền: ông Mai Duy L và ông Bạch Hoàng G (địa chỉ: phòng 5, tầng 15, tòa nhà Harec Building, số 4A phường TC, quận BD, TP HN, theo giấy bổ nhiệm ngày 28/7/2017) (ông L và ông G có mặt tại phiên tòa).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn: Luật sư Lê Xuân L và Luật sư Nguyễn Huy T, Công ty TNHH T&G, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội (ông T vắng mặt, ông L có mặt tại phiên tòa).

Bị đơn: Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D

Trụ sở: tòa nhà D, số 8 đường TTT, phường MĐ2, quận NTL, TP HN; Người đại diện theo ủy quyền: bà Nguyễn Thị H, bà Phạm Ngọc T (địa chỉ: ô 8, tầng 4, tháp C, toà nhà D2 GV, quận BD, TP HN, theo Giấy ủy quyền số 353/D ngày 08/10/2018) (bà H vắng

<sup>126</sup> <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-quyen-so-huu-tri-tue-so-362018kdtmst-52012>

mặt và bà T có mặt tại phiên tòa).

### NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và lời khai quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn trình bày như sau: P & C.S.P.A (sau đây gọi tắt là Nguyên đơn) được thành lập từ năm 1884, có trụ sở tại Y và hiện là nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xe hai bánh. Nguyên đơn cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2012, Nguyên đơn đi vào hoạt động nhà máy sản xuất động cơ xe tay ga tại Vĩnh Phúc với kỳ vọng đưa Việt Nam là điểm phân phối hệ thống xe máy hạng sang cho thị trường ĐNA.

Trong số những sản phẩm được phát triển và sản xuất bởi Nguyên đơn, dòng xe tay ga “P” là một trong những dòng xe bán chạy nhất. Trên thực tế, kiểu dáng sản phẩm “P” là kiểu dáng được bảo hộ theo Văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 (sau đây viết tắt là Văn bằng số 20652) được Cục sở hữu trí tuệ chính thức cấp theo Quyết định số 11839/QĐ- SHTT ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ ngày cấp cho đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ (sau đây viết tắt là Luật SHTT).

Theo quy định của pháp luật, Nguyên đơn có độc quyền sử dụng và ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của mình theo quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật SHTT. Các hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp được quy định rõ tại khoản 2 Điều 124 Luật SHTT là sử dụng kiểu dáng công nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc sản xuất, lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng được bảo hộ hoặc không khác biệt với kiểu dáng

được bảo hộ. Do đó, mọi hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp không khác biệt với kiểu dáng đó trong thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ mà không được Nguyên đơn cho phép đều là hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại Điều 126 Luật SHTT.

Theo Nguyên đơn được biết, Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (sau đây gọi tắt là Bị đơn) đã sản xuất và phân phối sản phẩm xe máy điện ra thị trường. Bị đơn cũng đã và đang thực hiện hành vi quảng cáo sản phẩm xe máy điện nêu trên tại trang thông tin điện tử của mình tại địa chỉ (<http://detechmotor.com.vn/vn-vi/san-pham/chi-tiet/espero-vs-do/2045.html>). Tên miền hiện cũng được sở hữu và quản lý bởi Bị đơn.

Nguyên đơn nhận thấy kiểu dáng xe máy điện của Bị đơn không khác biệt đáng kể với kiểu dáng “XE MÁY” đang được bảo hộ tại Văn bằng số 20652 của Nguyên đơn cụ thể:

Về mặt tổng thể không có khác biệt đáng kể về kiểu dáng xe điện của Bị đơn được coi là bản sao của kiểu dáng được bảo hộ trong Văn bằng số 20652 với phần đầu xe nhô cao, đèn pha hình tròn nhô về phía trước, phần yếm dẹt và mở rộng đều sang hai bên, chỗ để chân rộng và thấp, phần đuôi to và thon dần về phía sau. Không chỉ hình dạng mà cách bố trí và tỷ lệ kích thước giữa các bộ phận của hai kiểu dáng cũng tương tự nhau. Sự không khác biệt đáng kể về mặt tổng thể được thể hiện rõ trên các hình vẽ và ảnh chụp.

Sự không khác biệt đáng kể trong tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản phương tiện giao thông thường có cấu tạo tương đối phức tạp nhưng về tổng thể có thể tạm chia thành ba phần chính, đó là phần phía trước, phần giữa và phần phía sau. Trong trường hợp này sự không khác biệt đáng kể giữa sản phẩm xe điện và kiểu dáng

XE MÁY được thể hiện cụ thể như sau:

- Phần phía trước: bao gồm cụm tay lái, đèn trước, yếm xe, chắn bùn trước và bánh trước. Cả sản phẩm xe điện và kiểu dáng XE MÁY được bảo hộ đều có những điểm tương đồng.

- Phần giữa: bao gồm chỗ để chân cho người lái xe và người ngồi sau, ngăn để đồ phía trước, ổ khóa điện, đồng hồ hiển thị tất cả các chi tiết này của sản phẩm xe máy điện đều tương tự với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong Văn bằng số 20652.

- Phần phía sau: bao gồm yên xe, phần vỏ ốp phía sau, đèn hậu và một số chi tiết phụ. Đối với từng chi tiết này, có thể thấy một cách dễ dàng sự tương tự giữa sản phẩm xe điện và kiểu dáng XE MÁY được bảo hộ.

Kiểu dáng xe của Bị đơn không khác biệt đáng kể với kiểu dáng xe đang được bảo hộ của Nguyên đơn. Viện Khoa học và Sở hữu trí tuệ đã ra kết luận giám định số KD001-17YC/KLGD ngày 13/01/2017 kết luận kiểu dáng xe máy điện sản xuất bởi Bị đơn là yếu tố xâm phạm quyền đối với Văn bằng số 20652.

Do đó, căn cứ vào khoản 1 Điều 126 Luật SHTT thì hành vi sản xuất và kinh doanh sản phẩm xe điện mang kiểu dáng như đã phân tích ở trên là hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của Nguyên đơn.

Nguyên đơn đề nghị Tòa án giải quyết:

- Yêu cầu bị đơn chấm dứt việc sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 của nguyên đơn và các kiểu dáng khác không khác biệt đáng kể đối với kiểu dáng “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652, theo khoản 1 Điều 202 Luật SHTT;

- Yêu cầu Bị đơn loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 trên các sản phẩm xe điện đã được sản xuất, bao gồm cả sản phẩm xe điện đang tồn kho cũng như đã được phân phối trên thị trường, theo khoản 1 Điều 202 Luật SHTT;

- Yêu cầu Bị đơn tiến hành thủ tục tại Cục đăng kiểm để hủy bỏ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cho xe máy mang kiểu dáng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng được bảo hộ theo Văn bằng số 20652;

- Yêu cầu Bị đơn bồi thường thiệt hại 500.000.000 đồng theo khoản 1 Điều 205 Luật SHTT;

- Yêu cầu Bị đơn thanh toán chi phí hợp lý mà Nguyên đơn đã thuê Luật sư do hành vi xâm phạm quyền gây ra là 200.000.000 đồng theo Điều 202, khoản 3 Điều 205 Luật SHTT;

- Yêu cầu Bị đơn xin lỗi công khai Nguyên đơn trên báo điện tử [www.vnexpress.net](http://www.vnexpress.net); báo điện tử [www.dantri.com](http://www.dantri.com) về hành vi xâm phạm quyền theo khoản 2 Điều 202 Luật SHTT.

Bị đơn do người đại diện hợp pháp trình bày:

Bị đơn được thành lập từ năm 1991, với định hướng chiến lược là doanh nghiệp đa ngành, trong đó có công nghệ kỹ thuật. Từ khi thành lập, Bị đơn đã đăng ký kinh doanh và được cấp phép thực hiện hoạt động sản xuất, lắp ráp xe máy và kinh doanh trên thị trường Việt Nam với các nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu như Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 44329 cho nhãn hiệu “D” nhóm 12; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 58518 cho nhãn hiệu “D”, Lo go nhóm 07 và 12; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 78192 cho nhãn hiệu “D”, logo nhóm 12; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 79438 cho nhãn hiệu

“K” nhóm 12; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “E” nhóm 12; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Muchacha”, nhóm 12.

Năm 2013, trên cơ sở kinh nghiệm và tận dụng các hệ thống nhà xưởng, máy móc đang sở hữu, Bị đơn chuyên hướng mở rộng sang lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm xe đạp điện, xe máy điện trên thị trường Việt Nam. Việc sản xuất xe máy điện, xe đạp điện của Bị đơn thực hiện đúng quy định của pháp luật về chức năng, ngành nghề kinh doanh pháp luật cho phép.

Trước khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, Bị đơn đã tiến hành việc trưng cầu giám định về sở hữu công nghiệp tại Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm xe máy điện mà Bị đơn định sản xuất, kinh doanh. Ngày 07/9/2016, Bị đơn được Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thuộc Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam tiến hành việc giám định và ban hành kết luận giám định sở hữu công nghiệp số KD054-16YC/KLGD với nội dung kết luận “Kiểu dáng” “Xe máy điện”, đối tượng giám định như thể hiện tại tài liệu giám định, không phải là bản sao của kiểu dáng công nghiệp xe máy, xe mô tô, xe Scuter, xe đạp điện, xe máy điện đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Căn cứ kết luận giám định này, Bị đơn đã tiến hành việc sản xuất và đăng ký lưu hành đối với sản phẩm xe máy điện của mình.

Do vậy, Bị đơn có cơ sở khẳng định rằng, căn cứ khởi kiện của Nguyên đơn là không đúng và không có căn cứ. Đề nghị Tòa án bác bỏ toàn bộ các nội dung yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

Đại diện nguyên đơn trình bày: Nguyên đơn giữ nguyên các trình bày trước đây về nội dung vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các điều 202, 204 và 205 Luật SHTT:

- Yêu cầu Bị đơn chấm dứt việc sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 của Nguyên đơn và các kiểu dáng khác không khác biệt đáng kể đối với kiểu dáng “XE MÁY” được bảo hộ tại Văn bằng số 20652;

- Yêu cầu Bị đơn phải bồi thường cho Nguyên đơn do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo các mức bồi thường được điều chỉnh tại phiên tòa như sau: tiền thanh toán chi phí hợp lý mà nguyên đơn đã thuê Luật sư là 200.000.000 đồng; Tiền thiệt hại khác bao gồm tiền mua xe mẫu để mang đi giám định là 7.227.000 đồng, tiền lập Vi bằng của Thừa phát lại là 3.960.000 đồng và tiền giám định về sở hữu trí tuệ là 6.397.500 đồng. Tổng cộng là 217.584.500 đồng;

- Yêu cầu Bị đơn tiến hành thủ tục tại Cục đăng kiểm để hủy bỏ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cho xe máy mang kiểu dáng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng được bảo hộ theo Văn bằng số 20652;

- Yêu cầu Bị đơn phải đăng công khai xin lỗi trên báo Thanh Niên 3 số liên tiếp về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Yêu cầu Bị đơn loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 trên các sản phẩm xe máy điện đã được sản xuất, bao gồm các sản phẩm xe máy điện đang tồn kho của Bị đơn và các xe hiện đang còn tại các đại lý bán hàng cho Bị đơn.

Đại diện bị đơn trình bày: Bị đơn cho biết hiện nay trong kho và các đại lý của Bị đơn không có chiếc xe điện nào tương tự chiếc xe hiện đang là vật chứng bị Nguyên đơn khởi kiện trong vụ kiện ngày hôm nay. Bị đơn cho rằng mẫu xe Nguyên đơn mua chưa đủ căn cứ để xác định đó là sản phẩm do Bị đơn sản xuất.

Bị đơn không nhất trí bồi thường cho Nguyên đơn và cho rằng các số liệu về bồi thường thiệt hại do Nguyên đơn đưa ra là không hợp lý như tiền Nguyên đơn thuê Luật sư để tham gia tố tụng là việc của các bên đương sự tham gia trong vụ án, không thể bắt bên kia phải chịu, còn các thiệt hại khác cũng không đủ cơ sở để chấp nhận.

Đối với yêu cầu buộc Bị đơn đăng bài công khai xin lỗi trên phương tiện thông tin đại chúng, Bị đơn không nhất trí với yêu cầu khởi kiện này của Nguyên đơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (sau đây viết tắt là BLTTDS) về thụ lý vụ án, tổng đạt văn bản tố tụng cho đương sự, tiến hành hòa giải, thu thập chứng cứ và ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Từ khi thụ lý vụ án đến khi đưa vụ án ra xét xử là quá thời hạn xét xử nhưng do khách quan là phải thực hiện ủy thác tư pháp đối với Bị đơn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký đã tiến hành đúng các thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm.

Các đương sự và những người tham gia tố tụng khác đã chấp hành đúng các quy định tại Điều 70, 71, 72 và 234 của BLTTDS.

Về nội dung vụ án: tuy Bị đơn không thừa nhận là đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm mà Nguyên đơn đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ, tuy nhiên căn cứ vào các tài liệu chứng cứ do Nguyên đơn cung cấp và đã làm rõ tại phiên tòa, có đủ căn cứ để cho rằng Bị đơn đã vi phạm pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn.

Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

## **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN**

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, sau khi nghe ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng: căn cứ vào khoản 3 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 37, khoản 3 Điều 38, điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS, xác định đây là tranh chấp kinh doanh thương mại, thẩm quyền giải quyết vụ án “tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ” do vậy Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý và giải quyết là đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

Về nội dung vụ án: kiểu dáng sản phẩm “P” là kiểu dáng được bảo hộ theo Văn bằng số 20652, kiểu dáng công nghiệp này được Công ty P nộp đơn ngày 23/8/2013 và được Cục sở hữu trí tuệ chính thức cấp văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo Quyết định số 11839/QĐ- SHTT ngày 27/02/2015 và có hiệu lực từ ngày cấp cho đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 93 Luật SHTT.

Như vậy, Nguyên đơn có độc quyền sử dụng và ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của mình theo khoản 1 Điều 125 Luật SHTT. Mọi hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp không khác biệt với kiểu dáng đó trong thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ mà không được Nguyên đơn cho phép đều là hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại Điều 126 Luật SHTT.

Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ đã ban hành Kết luận giám định số KD001-17YC/KLGD ngày 13/01/2017 và kết luận là kiểu dáng xe máy điện sản xuất bởi Bị đơn là yếu tố xâm phạm quyền đối với

Văn bằng số 20652. Căn cứ vào khoản 1 Điều 126 Luật SHTT thì hành vi sản xuất và kinh doanh sản phẩm xe máy điện của Bị đơn mang kiểu dáng như đã phân tích ở trên cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của Nguyên đơn. Hội đồng xét xử thấy đủ căn cứ xác định kiểu dáng xe máy điện sản xuất bởi Bị đơn là xâm phạm quyền bảo hộ tại Văn bằng số 20652 của Nguyên đơn.

Bị đơn cho rằng mẫu xe điện mang nhãn EVS mà Nguyên đơn thu được tại đại lý bán xe và mang đi giám định và là đối tượng xem xét trong vụ án này không phải là mẫu xe của Bị đơn sản xuất, tuy nhiên trong Vi bằng do Thừa phát lại lập đã thể hiện mẫu xe điện trên có số khung, số máy nêu trong hóa đơn giá trị gia tăng số 0001074 ngày 28/7/2017 của Công ty TNHH phát triển thương mại LA và Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng số 0176/XM-TT-801684/400/0199/VAQ06-01/16-00 ngày 01/3/2017 của Bị đơn và Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại số 0199/VAQ06-01/16-00 ngày 17/2/2017 của Cục đăng kiểm cấp trùng khớp với mẫu xe Nguyên đơn đã mua và mang đi giám định. Do đó, lời trình bày của Bị đơn không có cơ sở chấp nhận.

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

- Yêu cầu Bị đơn chấm dứt việc sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 của Nguyên đơn và các kiểu dáng khác không khác biệt đáng kể đối với kiểu dáng “XE MÁY” được bảo hộ tại Văn bằng số 20652, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của Nguyên đơn phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 202 Luật SHTT nên có căn cứ để chấp nhận.

- Về yêu cầu bồi thường thiệt hại: tại phiên tòa hôm nay, Nguyên đơn đã rút bớt một phần về yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế cụ thể là yêu cầu Bị đơn phải bồi thường cho Nguyên đơn do hành

vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo các mức bồi thường được điều chỉnh tại phiên tòa như sau: tiền thanh toán chi phí hợp lý mà Nguyên đơn đã thuê Luật sư là 200.000.000 đồng; tiền thiệt hại khác bao gồm tiền mua xe mẫu để mang đi giám định là 7.227.000 đồng, tiền lập Vi bằng Thừa phát lại là 3.960.000 đồng và tiền giám định về sở hữu trí tuệ là 6.397.500 đồng. Tổng cộng là 217.584.500 đồng, Hội đồng xét xử xét thấy đây là những thiệt hại thực tế của Nguyên đơn và Nguyên đơn có đủ hóa đơn, tài liệu chứng minh cho yêu cầu này, nên theo quy định tại khoản 4 Điều 202, Điều 204, Điều 205 Luật SHTT là có căn cứ để chấp nhận.

- Yêu cầu Bị đơn tiến hành thủ tục tại Cục đăng kiểm để hủy bỏ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cho xe máy mang kiểu dáng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng được bảo hộ theo Văn bằng số 20652, thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 202 Luật SHTT nên Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ để chấp nhận.

- Yêu cầu Bị đơn phải đăng công khai xin lỗi trên báo Thanh Niên trong ba số liên tiếp về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 202 Luật SHTT.

- Yêu cầu Bị đơn loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 trên các sản phẩm xe máy điện đã được sản xuất, bao gồm các sản phẩm xe máy điện đang tồn kho của Bị đơn và các xe hiện đang còn tại các đại lý bán hàng cho Bị đơn là phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 202 Luật SHTT nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về án phí và quyền kháng cáo: do các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn được chấp nhận nên Nguyên đơn không phải chịu án

phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Bị đơn phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH**

Căn cứ vào:

- Điểm b, khoản 1 của Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, Điều 271, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;
- Các điều 124, 125, 126, 202, 203, 204 và 205 Luật sở hữu trí tuệ;
- Điều 48 của Nghị quyết số 326/2016/UBNVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH.

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty P & C.S.p.A đối với Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

2. Buộc Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D chấm dứt việc sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 của Công ty P & C.S.p.A và các kiểu dáng khác không khác biệt đáng kể đối với kiểu dáng “XE MÁY” được bảo hộ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652.

3. Buộc Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D phải bồi thường cho Công ty P & C.S.p.A các khoản tiền như sau:

- Tiền thuê Luật sư là 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng;
- Tiền mua xe mẫu để mang đi giám định là 7.227.000 (bảy triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn) đồng;

- Tiền lập vi bằng là 3.960.000 (ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn) đồng;

- Tiền giám định về sở hữu trí tuệ là 6.397.500 (sáu triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm) đồng.

Tổng cộng là 217.584.500 (hai trăm mười bảy triệu năm trăm tám mươi tư nghìn năm trăm) đồng.

4. Buộc Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D phải tiến hành thủ tục tại Cục đăng kiểm để hủy bỏ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cho xe máy mang kiểu dáng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652.

5. Buộc Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D phải đăng công khai xin lỗi trên báo Thanh Niên trong ba số liên tiếp về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

6. Buộc Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 trên các sản phẩm xe điện đã được sản xuất, bao gồm các sản phẩm xe điện đang tồn kho của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D và các xe hiện đang còn tại các đại lý bán hàng cho Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D.

7. Về án phí: Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D phải chịu 11.361.225 (mười một triệu ba trăm sáu mươi một nghìn hai trăm hai mươi lăm) đồng tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Công ty P & C.S.p.A được trả lại 16.000.000 (mười sáu triệu) đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 00247 ngày 03/01/2018 của Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội.

8. Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

9. Về thời hạn kháng cáo: các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo quy định pháp luật.

### **3.5. Quyền đối với nhãn hiệu**

#### **a. Định nghĩa**

Theo định nghĩa tại Điều 4.16, Luật SHTT, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để **phân biệt hàng hóa, dịch vụ** của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Tất cả các doanh nghiệp đều có thể có quyền đối với nhãn hiệu thông qua các yếu tố tên gọi, hình ảnh, logo, khẩu hiệu, v.v. gắn liền với thương hiệu của mình.

#### **b. Dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu**

Các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các đối tượng sau không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu:<sup>127</sup>

- Hình quốc kỳ, quốc huy của các nước.
- Biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã

127 Điều 73, Luật SHTT

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

- Tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài.

- Dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận.

- Dấu hiệu làm hiệu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

### **c. Căn cứ xác lập quyền**

Có hai (2) căn cứ để xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu:<sup>128</sup>

- Trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Giống như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hay thiết kế bố trí, quyền đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở đăng ký. Cục SHTT cấp **Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu** theo thủ tục đăng ký quốc gia, hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa và Nghị định thư Madrid liên quan đến Thỏa ước Madrid (Hệ thống Madrid).

- Trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký, nếu nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng.

---

128

#### **d. Điều kiện bảo hộ**

Để được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, dấu hiệu cần thỏa mãn các điều kiện sau:<sup>129</sup>

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

- Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

#### **Khả năng nhìn thấy được của nhãn hiệu**

Theo quy định của luật hiện hành, chỉ có các dấu hiệu có thể nhìn thấy được mới có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu tại Việt Nam.

Nhìn chung, bất kỳ dấu hiệu dưới dạng chữ viết, hình vẽ, hình ảnh, màu sắc hoặc sự kết hợp của các dấu hiệu kể trên giúp nhận diện và phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các chủ thể khác nhau đều có thể được coi là nhãn hiệu.

Tuy nhiên, sau khi tham gia vào CPTPP, Việt Nam sẽ cho phép đăng ký nhãn hiệu âm thanh. Điều này có nghĩa là, so với pháp luật hiện hành liên quan đến nhãn hiệu (chỉ các nhãn hiệu nhìn thấy được dưới dạng hình hoặc/và chữ mới có cơ hội được chấp nhận bảo hộ), sắp tới, các đối tượng vô hình như âm thanh cũng có khả năng được ghi nhận và bảo vệ như một loại nhãn hiệu.

#### **Khả năng phân biệt của nhãn hiệu**

Theo thông lệ quốc tế, khả năng phân biệt của một nhãn hiệu được đánh giá dựa trên: (i) cơ sở tuyệt đối (absolute grounds) - đánh giá khả năng phân biệt *tự thân* của nhãn hiệu; và (ii) cơ sở tương đối (relative

<sup>129</sup> Điều 72, Luật SHTT.

grounds) - đánh giá khả năng phân biệt dựa trên khả năng xung đột với các quyền có trước.

Theo đó, nếu áp dụng thông lệ trên để phân loại các căn cứ đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam, các dấu hiệu sau đây sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt tự thân, và do đó, không được bảo hộ như một nhãn hiệu dựa trên “cơ sở tuyệt đối”:<sup>130</sup>

- Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu.

- Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến.

- Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

- Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh.

- Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận.

Một dấu hiệu sẽ bị coi là không có khả năng bảo hộ dựa trên “cơ sở tương đối” nếu *trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn* với các đối tượng sau:

<sup>130</sup> Điều 74, Luật SHTT.

- Nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (trừ trường hợp các nhãn hiệu liên kết).

- Nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên.

- Nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, 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 theo quy định.

- Nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.

- Tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

- Chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hóa.

- Chỉ dẫn địa lý hoặc là bản dịch nghĩa, phiên âm của chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh (nếu dấu hiệu sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó).

Kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

- Tên thật, biệt hiệu, bút danh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam hoặc của nước ngoài; tên gọi của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó.<sup>131</sup>

- Tên gọi hoặc hình ảnh nhân vật, hình tượng đặc trưng của tác phẩm đã biết đến một cách rộng rãi, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu là do chủ sở hữu tác phẩm đó sản xuất, thực hiện.<sup>132</sup>

#### **e. Thời hạn bảo hộ**

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là *mười (10) năm* kể từ ngày nộp đơn, có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười (10) năm.<sup>133</sup>

#### **f. Chủ thể quyền và nội dung quyền đối với nhãn hiệu**

Khác với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, chủ thể quyền đối với nhãn hiệu chỉ bao gồm chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng được xác định thông qua xác lập quyền (đăng ký hoặc sử dụng).

Quyền đối với nhãn hiệu là quyền tài sản và cũng bao gồm ba (3) quyền cơ bản: (i) Quyền sử dụng và cho phép người khác sử dụng; (ii) Quyền ngăn cấm người khác sử dụng; và (iii) Quyền định đoạt (chuyển giao) quyền đối với nhãn hiệu.

<sup>131</sup> Mục 39.3(l), 39.4(g), Thông tư 01.

<sup>132</sup> Mục 39.12(a)(iv), Thông tư 01.

<sup>133</sup> Điều 93.6, Luật SHTT.

### **g. Giới hạn quyền đối với nhãn hiệu**

Ngoài các yếu tố nêu tại Mục 3.1, quyền đối với nhãn hiệu còn có thể bị giới hạn bởi **nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu**. Cụ thể, chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định của Luật SHTT.<sup>134</sup>

### **h. Trình tự, thủ tục đăng ký**

#### **Quyền nộp đơn đăng ký**

Những chủ thể sau có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:<sup>135</sup>

- Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

- Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

- Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

<sup>134</sup> Điều 136.2, Luật SHTT.

<sup>135</sup> Điều 87, Luật SHTT.

Người có quyền đăng ký, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

### Điều kiện đối với đơn và Thành phần hồ sơ

Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hóa, dịch vụ khác nhau.<sup>136</sup>

Thành phần hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:<sup>137</sup>

- Tờ khai đăng ký theo mẫu;<sup>138</sup>
- Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
- Chứng từ nộp phí, lệ phí;
- Mẫu nhãn hiệu: phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt;
- Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu: Hàng hóa, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thỏa ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do Cục SHTT công bố.<sup>139</sup>

<sup>136</sup> Điều 101.4, Luật SHTT.

<sup>137</sup> Điều 100 và 105, Luật SHTT.

<sup>138</sup> Mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01.

<sup>139</sup> [https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1064943/02.02.21\\_Nice+11\\_2021\\_](https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1064943/02.02.21_Nice+11_2021_)

## Trình tự, thủ tục

Để có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu của mình, doanh nghiệp cần nộp đơn đăng ký đến Cục SHTT.

Tại Việt Nam, có hai (2) thủ tục đăng ký nhãn hiệu chính mà doanh nghiệp có thể sử dụng, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp:

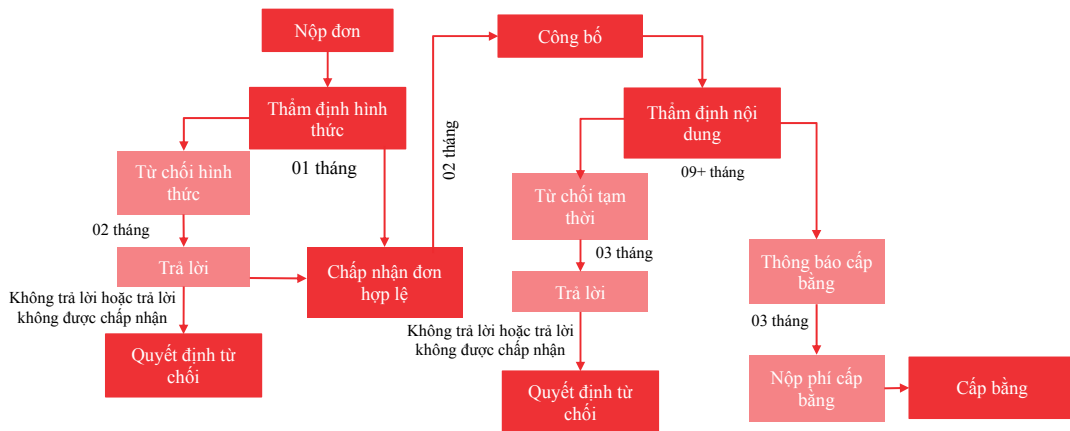
\* Đăng ký quốc gia: Nộp đơn đăng ký quốc gia tại Cục SHTT và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam.

Đơn đăng ký quốc gia có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cục SHTT, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục SHTT.<sup>140</sup>

### Quy trình đăng ký đơn giản



## Quy trình đăng ký chi tiết



\* Đăng ký quốc tế: Đăng ký theo Hệ thống Madrid – bao gồm Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa và Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa (“**Hệ thống Madrid**”). Quy trình này phù hợp với những doanh nghiệp mong muốn đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia khác là thành viên của Hệ thống Madrid (hiện nay có 109 thành viên tương ứng với 125 quốc gia<sup>141</sup>). Theo đó, người nộp đơn chỉ cần nộp một bộ hồ sơ lên Văn phòng Quốc tế của WIPO, sau đó WIPO sẽ trợ giúp quá trình liên hệ và gửi thông báo giữa người nộp đơn và các quốc gia được chỉ định trong đơn. Việc nộp đơn thông qua một bên trung gian là Văn phòng Quốc tế giúp thúc đẩy quá trình đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia khác và giảm chi phí đăng kể cho người nộp đơn.

Điều kiện, thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo Hệ thống Madrid:

- Cá nhân mang quốc tịch tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid có quyền nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid.

<sup>141</sup> <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf>

- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid cần dựa trên đơn đăng ký cơ sở đã được nộp cho Cục SHTT hoặc đã được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở của Cục SHTT hoặc qua đường bưu điện.

### Thành phần hồ sơ

- 02 Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam;
- 02 bản Tờ khai MM2;
- 05 mẫu nhãn hiệu kèm theo (Trường hợp đăng ký là nhãn hiệu màu thì ngoài 05 mẫu nhãn hiệu màu, người nộp đơn cần nộp 05 mẫu nhãn hiệu đen, trắng);
- Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam được nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
- Bản phô tô đơn đăng ký cơ sở hoặc bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- 02 bản MM18 trong trường hợp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định vào Hoa Kỳ;
- Phí.

### Quy trình<sup>142</sup>



<sup>142</sup> [https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_madrid\\_works.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_madrid_works.html)

## **i. Một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu của người khác**

### **Sử dụng nhãn hiệu**

Sử dụng nhãn hiệu bao gồm các hành vi sau:<sup>143</sup>

- Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh.

- Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ.

- Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

### **Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu**<sup>144</sup>

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó.

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

- Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

<sup>143</sup> Điều 124.5, Luật SHTT.

<sup>144</sup> Điều 129.1, Luật SHTT.

- Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền ngăn cấm các hành vi nêu trên, ngoại trừ trong các trường hợp sau:<sup>145</sup>

- Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu hoặc người được phép của chủ sở hữu đưa ra thị trường nước ngoài.

- Sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

---

<sup>145</sup> Điều 125.2, Luật SHTT.

**Tranh chấp về nhãn hiệu hàng hóa:**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**BẢN ÁN 60/2020/KDTM-PT NGÀY 10/09/2020 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ<sup>146</sup>**

Ngày 10 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 36/2020/TLPT- KDTM ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 1417/2019/KDTM-ST ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 910/2020/QĐ-PT ngày 13 tháng 8 năm 2020, giữa các đương sự:

1. *Nguyên đơn*: Công ty TNHH dược phẩm T; địa chỉ: Khu đô thị Tr, phường Tr1, quận C, Thành phố Hà Nội.

*Người đại diện theo ủy quyền*:

1.1. Ông Phan Đức A, sinh năm 1987 (có mặt)

1.2. Bà Bùi Thị Lệ H, sinh năm 1993 (có mặt)

2. *Bị đơn*: Công ty TNHH dược phẩm P; địa chỉ: đường C, Phường 7, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Người đại diện theo ủy quyền*: Bà Nguyễn Thị Mộng H, sinh năm 1969 (có mặt)

3. *Người kháng cáo*: Do có kháng cáo của nguyên đơn Công ty TNHH dược phẩm T.

<sup>146</sup> <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-602020kdtmpt-ngay-10092020-ve-tranh-chap-quyen-so-huu-tri-tue-150664>

## NỘI DUNG VỤ ÁN

### *1- Nguyên đơn trình bày:*

Công ty TNHH được phẩm T (gọi tắt là Công ty T) là chủ sở hữu nhãn hiệu “AIKIDO” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 64442, cấp ngày 05-07- 2005, bảo hộ cho sản phẩm “găng tay y tế; trang thiết bị y tế; dụng cụ y tế; bao cao su tránh thai” thuộc nhóm 10 và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 8523 cấp ngày 08-09-2005 bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp “Hộp cao dán”. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 64442 và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 8523 nêu trên hiện đang có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

- Kể từ tháng 09-2017, tại Việt Nam, Công ty P đã có hành vi sử dụng bao bì sản phẩm “miếng dán chườm lạnh” có kiểu dáng không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp “Hộp cao dán” đang được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 8523 của Công ty T. Đồng thời, Công ty này cũng đã sử dụng dấu hiệu “Aikido” để gắn trên bao bì sản phẩm, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh, trên các phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh và trên các tài liệu khác liên quan đến việc nhập khẩu, kinh doanh, tàng trữ để bán sản phẩm “miếng dán chườm lạnh” (là một loại trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế). Nghiêm trọng hơn, Công ty P còn sử dụng toàn bộ các chỉ dẫn thương mại khác của Công ty T như tên, địa chỉ của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, mã số mã vạch...để gắn trên bao bì sản phẩm “miếng dán chườm lạnh” do mình nhập khẩu, kinh doanh. Cụ thể như sau:

+ Bao bì sản phẩm “miếng dán chườm lạnh” mà Công ty P sử dụng có các đặc điểm tạo dáng cơ bản về bố cục, màu sắc, đường nét trang trí hoàn toàn trùng lặp với kiểu dáng công nghiệp “Hộp

cao dán” đang được bảo hộ của Công ty T đến mức không thể phân biệt được sự khác biệt. Bao bì sản phẩm “miếng dán chườm lạnh” mà Công ty P sử dụng có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao của kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của Công ty T.

+ Dấu hiệu “Aikido” mà Công ty P sử dụng trùng lặp hoàn toàn với nhãn hiệu “AIKIDO” đang được bảo hộ của Công ty T cả về cấu tạo, cách phát âm.

+ Hàng hóa gắn dấu hiệu “Aikido” là “miếng dán chườm lạnh” – một loại trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế trùng lặp với hàng hóa gắn nhãn hiệu AIKIDO đang được bảo hộ cả về bản chất (có cùng thành phần là các hoạt chất, chất), về chức năng, công dụng (chườm mát trong trường hợp bị nóng sốt, say nắng, đau răng, đau cơ) và có cùng kênh tiêu thụ (cùng được bán tại các cửa hàng dược, trang thiết bị y tế).

- Việc sử dụng bao bì sản phẩm “miếng dán chườm lạnh” có kiểu dáng không khác biệt với kiểu dáng công nghiệp “Hộp cao dán” nêu trên của Công ty P đã được Viện khoa học Sở hữu trí tuệ kết luận tại Bản kết luận giám định số KD109-17YC/KLGĐ ngày 13-11-2017 là “chứa yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “Hộp cao dán” đang được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 8523 của Công ty TNHH dược phẩm T”

- Việc sử dụng dấu hiệu “Aikido” nêu trên của Công ty P cũng đã được Viện khoa học Sở hữu trí tuệ kết luận tại Bản kết luận giám định số NH522- 17YC/KLGĐ ngày 13.11.2017 là “hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 64442 của Công ty TNHH dược phẩm T”.

- Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “Hộp

cao dán” và giả mạo nhãn hiệu AIKIDO của Công ty P đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cũng như uy tín cho Công ty T trên thị trường Việt Nam.

- Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Công ty TNHH Dược phẩm T đã tiến hành ký với công ty TNHH luật W Hợp đồng dịch vụ pháp lý số 14-12/2017/HĐDV ngày 14-12-2017, theo hợp đồng này chi phí của công ty W cung cấp tư vấn xử lý đối với mỗi điểm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn khởi kiện tại phiên tòa sơ thẩm là 315.000.000 đồng (đã bao gồm VAT). Chi phí đã thanh toán cho Công ty W là 210.000.000 đồng theo hóa đơn số 000726 ngày 12-04-2019.

- Trong quá trình điều tra xử lý vi phạm, Công ty P bị chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính theo quyết định xử phạt hành chính số 0127680/QĐ-XPVPHC ngày 09-02-2018.

- Số lượng hàng hóa vi phạm Công ty P bị thu giữ là 205 hộp miếng dán hạ sốt hiệu Aikido gel cool patch. Số hàng hóa xâm phạm này nếu được bán trên thị trường sẽ gây ra thiệt hại cho Công ty T là 12.000.000 đồng (giá trị hàng hóa của số lượng hàng hóa bị thu giữ nếu bán ra trên thị trường là 12.000.000 đồng tuy nhiên công ty TNHH Dược phẩm T không xuất trình chứng từ hóa đơn mua số hàng hóa này nên không chứng minh được chi phí mua hàng hóa nên xem chi phí mua hàng hóa này là 0 đ, và tiền thu lợi bất chính khi bán số hàng hóa này là 12.000.000 đồng).

*Công ty T đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giải quyết những yêu cầu sau:*

1.1- Buộc Công ty P, phải chấm dứt ngay lập tức hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “Hộp cao dán”; chấm

dứt hành vi giả mạo nhãn hiệu AIKIDO của Công ty T, cụ thể là chấm dứt ngay lập tức việc nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, quảng cáo, chào bán sản phẩm miếng dán chườm lạnh gắn nhãn hiệu “Aikido” trên toàn lãnh thổ Việt Nam;

1.2- Buộc Công ty P, phải xin lỗi, cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là xin lỗi trên 03 đầu báo gồm báo T, báo L, báo N trong 03 số liên tiếp, nội dung xin lỗi như sau: “Công ty TNHH được phẩm P đã có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu AIKIDO của Công ty TNHH được phẩm T. Chúng tôi thành thật xin lỗi Công ty TNHH được phẩm T và cam kết sẽ chấm dứt hoàn toàn việc vi phạm này đồng thời xin chịu trách nhiệm pháp lý do hành vi xâm phạm quyền này gây ra.”.

1.3- Buộc Công ty P tiêu hủy sản phẩm miếng dán chườm lạnh gắn nhãn hiệu “Aikido” do Công ty P nhập khẩu, lưu thông, quảng cáo, chào bán.

1.4- Buộc Công ty P phải bồi thường thiệt hại, cụ thể như sau:

- Khoản lợi nhuận bất hợp pháp mà Công ty P thu được từ hành vi xâm phạm quyền là 12.000.000 đồng - Chi phí Công ty T thuê Luật sư là 315.000.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

Tổng số tiền yêu cầu Công ty P bồi thường thiệt hại là 327.000.000 đồng.

#### *2- Bị đơn trình bày:*

- Bị đơn đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn buộc Công ty P phải chấm dứt ngay lập tức hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “Hộp cao dán”; chấm dứt hành vi giả mạo nhãn hiệu AIKIDO và kiểu dáng công nghiệp “Hộp cao dán” của Công ty T, cụ thể là chấm dứt ngay lập tức việc nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, quảng cáo, chào bán sản phẩm miếng dán chườm lạnh

gắn nhãn hiệu “Aikido” trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngay khi biết được hàng hóa có vi phạm thì bị đơn đã chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Hiện nay, bị đơn không còn nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, quảng cáo, chào bán sản phẩm miếng dán chườm lạnh gắn nhãn hiệu AIKIDO nữa.

- Đối với yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải xin lỗi cải chính công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bị đơn đề nghị nguyên đơn xem xét lại yêu cầu này. Vì khi thực hiện việc công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ gây ra hoang mang lo lắng cho người tiêu dùng rằng sản phẩm miếng dán chườm lạnh nhãn hiệu AIKIDO có nhiều hàng giả, hàng nhái. Hơn nữa, khi bị đơn mua các sản phẩm thì bị đơn hoàn toàn không biết được các sản phẩm này là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu AIKIDO, nên sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Đội quản lý Thị trường 5A thì bị đơn đã chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

- Về yêu cầu Buộc tiêu hủy sản phẩm miếng dán chườm lạnh gắn nhãn hiệu “Aikido” do Công ty P nhập khẩu, lưu thông, quảng cáo, chào bán thì hiện nay, bị đơn không còn lưu giữ sản phẩm miếng dán chườm lạnh gắn nhãn hiệu “Aikido”. Tất cả các sản phẩm miếng dán chườm lạnh gắn nhãn hiệu “Aikido” có vi phạm đã bị tịch thu theo quyết định xử phạt hành chính của Chi cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh Đội quản lý Thị trường 5A.

- Về yêu cầu buộc bị đơn bồi thường thiệt hại: Sau khi mua về các sản phẩm miếng dán chườm lạnh gắn nhãn hiệu “Aikido”. Bị đơn chưa bán và thu lợi nhuận từ sản phẩm này và sau đó đã bị tịch thu toàn bộ các sản phẩm này theo quyết định xử phạt hành chính.

- Về chi phí Công ty T thuê luật sư: Bị đơn không đồng ý vì

khi bị đơn nhập khẩu hàng, bị đơn hoàn toàn không nhận được thư thông báo, hoặc thư cảnh báo về hàng giả từ phía nguyên đơn, vì vậy bị đơn hoàn toàn không biết về hành vi vi phạm của mình cho đến khi có quyết định xử phạt hành chính của Chi cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, đại diện bị đơn thấy rằng chi phí luật sư nguyên đơn đưa ra không hợp lý, phía luật sư của nguyên đơn chỉ thực hiện được các công việc như tư vấn, trợ giúp pháp lý, soạn thảo chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tham gia tố tụng tại Tòa án ..... nên mức chi phí luật sư là 20.000.000 mới phù hợp với thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật.

*\* Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 1417/2019/KDTM-ST ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định:*

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 qui định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH dược phẩm T, cụ thể:

1. Công ty TNHH dược phẩm P phải chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp “Hộp cao dán”; chấm dứt hành vi giả mạo nhãn hiệu AIKIDO của Công ty TNHH dược phẩm T, cụ thể là chấm dứt ngay việc nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, quảng cáo, chào bán sản phẩm miếng dán chườm lạnh gắn nhãn hiệu “Aikido” trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. Công ty TNHH dược phẩm P phải xin lỗi, cải chính công khai 01 số trên báo T (Thành phố Hồ Chí Minh), nội dung như sau:

“Công ty TNHH dược phẩm P đã có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu AIKIDO của Công ty TNHH dược phẩm T. Chúng tôi thành thật xin lỗi Công ty TNHH dược phẩm T và cam kết sẽ chấm dứt hoàn toàn việc vi phạm.” 3. Buộc Công ty TNHH dược phẩm P phải tiến hành tiêu hủy hàng hóa có nhãn vi phạm, chưa qua sử dụng là 205 hộp miếng dán hạ sốt hiệu AIKIDO gel cool patch số lô CHD16632, hạn sử dụng 08-12-2019; 6 miếng/hộp; xuất xứ: Mỹ theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0127680/QĐ-XPVPHC ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Đội quản lý Thị trường 5A - Chi cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Xử lý theo qui định tại khoản 8 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01-11-2017.

4. Công ty TNHH dược phẩm P phải trả cho Công ty TNHH dược phẩm T số tiền là 169.500.000 đồng, gồm:

Bồi thường thiệt hại: 12.000.000 đồng Chi phí thuê luật sư: 157.500.000 đồng Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, việc thi hành án và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Ngày 04-11-2019, nguyên đơn Công ty TNHH dược phẩm T kháng cáo yêu cầu sửa lại lời xin lỗi, cải chính công khai trên báo T, L, báo N trong 3 số liên tiếp; phải bồi thường thiệt hại đối với khoản lợi nhuận bất hợp pháp của bị đơn và chi phí thuê luật sư của nguyên đơn. Tại cấp phúc thẩm, phía nguyên đơn rút một phần yêu cầu kháng cáo về phần bồi thường thiệt hại đối với khoản lợi nhuận bất hợp pháp của bị đơn.

*\* Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao phát biểu quan điểm như sau:*

Đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với nội dung kháng cáo về phần bồi thường thiệt hại.

Về các yêu cầu kháng cáo còn lại đề nghị không chấp nhận và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN**

*Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa; kết quả tranh luận tại phiên tòa; các qui định của pháp luật, Hội đồng xét xử nhận định:*

[1] *Về thủ tục tố tụng:*

Tại phiên tòa phúc thẩm, phía nguyên đơn xin rút một phần yêu cầu kháng cáo về số tiền bồi thường thiệt hại. Xét thấy đây là sự tự nguyện của đương sự và không trái pháp luật. Vì vậy, Hội đồng xét xử đình chỉ đối với phần yêu cầu kháng cáo này theo luật định.

[2] *Về xem xét các yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn:*

[2.1] Đối với yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn buộc Công ty P, phải xin lỗi, cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là xin lỗi trên 03 báo gồm: Báo T, báo L, báo N trong 03 số liên tiếp, Hội đồng xét xử xét thấy:

Do bị đơn đã có các hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “Hộp cao dán” và hành vi giả mạo nhãn hiệu AIKIDO của Công ty T. Nên việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải xin lỗi, cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng là có cơ sở chấp nhận, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ chỉ qui định tổ chức, cá nhân có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phải xin lỗi, cải chính công khai mà không qui định trong bao nhiêu báo và trong bao nhiêu số liên tiếp nên Hội đồng xét xử nhận thấy để đảm bảo quyền lợi cho các bên đương sự và phù hợp qui định của pháp luật

nên chỉ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải xin lỗi, cải chính công khai 01 số trên báo T.

[2.2] Nội dung như sau đăng báo như sau: “Công ty TNHH được phẩm P đã có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu AIKIDO của Công ty TNHH được phẩm T. Chúng tôi thành thật xin lỗi Công ty TNHH được phẩm T và cam kết sẽ chấm dứt hoàn toàn việc vi phạm”.

Việc Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận toàn bộ phần yêu cầu này của nguyên đơn là có căn cứ.

[2.3] Đối với yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn đòi bị đơn thanh toán chi phí thuê luật sư là 315.000.000 đồng, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

Việc Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ Hợp đồng dịch vụ số 14-12/2017/HĐDV ngày 14-12-2017 ký giữa Công ty TNHH được phẩm T và Công ty TNHH luật W xem xét từng hạng mục đã thực hiện để tính chi phí dịch vụ mà nguyên đơn phải trả cho Công ty TNHH luật W và nhận định: do nguyên đơn không xác định được mức phí dịch vụ cho từng công việc cụ thể nên tổng thù lao sẽ được chia đều cho 14 mục. Như vậy, xác định phí cho mỗi mục công việc sẽ là 22.500.000 đồng.

Để từ đó xét 14 mục trong hợp đồng và trình bày của các đương sự xác định Công ty TNHH luật W đã thực hiện các dịch vụ cho nguyên đơn gồm các mục công việc 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, tổng cộng phí dịch vụ đã thực hiện là 157.000.000 đồng là có cơ sở và phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Kháng cáo của phía nguyên đơn là không có cơ sở chấp nhận như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

[4] Do kháng cáo không được chấp nhận, vì vậy phía nguyên đơn phải chịu án phí phúc thẩm theo luật định.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH**

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với nội dung yêu cầu bồi thường thiệt hại. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên quyết định của Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 1417/2019/KDTM-ST ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 qui định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, *Tuyên xử:*

**I. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH dược phẩm T, cụ thể:**

1. Công ty TNHH dược phẩm P phải chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp “Hộp cao dán”; chấm dứt hành vi giả mạo nhãn hiệu AIKIDO của Công ty TNHH dược phẩm T, cụ thể là chấm dứt ngay việc nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, quảng cáo, chào bán sản phẩm miếng dán chườm lạnh gắn nhãn hiệu “Aikido” trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. Công ty TNHH dược phẩm P phải phải xin lỗi, cải chính công khai 01 số trên báo T (Thành phố Hồ Chí Minh), nội dung như sau:

“Công ty TNHH dược phẩm P đã có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu AIKIDO của Công ty TNHH dược phẩm T. Chúng tôi thành thật xin lỗi Công ty TNHH dược phẩm T và cam kết sẽ chấm dứt hoàn toàn việc vi phạm.” 3. Công ty TNHH dược phẩm P

phải trả cho Công ty TNHH dược phẩm T số tiền chi phí thuê luật sư: 157.500.000 đồng

**II.** Nguyên đơn Công ty TNHH dược phẩm T phải chịu án phí phúc thẩm 2.000.000 đồng, nhưng khấu trừ vào số tiền đã nộp theo biên lai thu số 0045055 ngày 28-11-2019 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất qui định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

## **Tranh chấp về nhãn hiệu hàng hóa**

### **TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

#### **BẢN ÁN 18/2016/KDTM-ST NGÀY 12/05/2016 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP<sup>147</sup>**

Ngày 12 tháng 05 năm 2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 27/2015/TLST-KDTM ngày 06 tháng 10 năm 2015 về Tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 62/QĐXX-ST ngày 30 tháng 03 năm 2016 giữa các đương sự:

#### **Nguyên đơn: Công ty cổ phần H**

Trụ sở: phố HT, quận HK, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo ủy quyền: ông Vũ Tuấn A. (theo Giấy ủy quyền số 12/2015/GUQ-HVG ngày 08/05/2015 của Chủ tịch HĐQT và Giấy ủy quyền số 13/2015/GUQ-HVG ngày 09/05/2015 của Tổng giám đốc).

Luật sư Đậu Thị Thúy H - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

#### **Bị đơn: Công ty TNHH M**

Trụ sở: phố LĐ, quận HBT, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Khắc H - Giám đốc.

### **NHẬN THẤY**

#### **Công ty cổ phần H do ông Vũ Tuấn A đại diện trình bày:**

Ngày 2/12/2004 Công ty CP H (Công ty CP H) nộp đơn tới Cục sở hữu trí tuệ để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đối với nhãn hiệu “ F”.

<sup>147</sup> <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-quyen-so-huu-cong-nghiep-so-182016kdtmst-1354>

Ngày 06/07/2006 Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 6/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 7 có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn, nội dung: Mẫu nhãn hiệu: F. Màu sắc nhãn hiệu: Vàng cam tươi. Loại nhãn hiệu: Thông thường. Trong các nhóm danh mục sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu có Nhóm 39: Dịch vụ Du lịch.

Giấy chứng nhận đã được gia hạn đến ngày 02/12/2024 (theo Quyết định gia hạn số 2/QĐ-SHTT ngày 16/05/2014).

Qua tìm hiểu thông tin, Công ty CP H được biết Công ty TNHH M (Công ty M) đã sử dụng nhãn hiệu “F” trong nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch mà Công ty CP H đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và được pháp luật bảo hộ, cụ thể:

- Biển hiệu (dán trên cửa kính) tại địa chỉ số phố ĐDT, phường HB, quận HK, Hà Nội có ghi: Công ty TNHH M.
- Trang Web: [www.f.com.vn](http://www.f.com.vn) đã sử dụng nhãn hiệu “F” .
- Tờ quảng cáo dịch vụ du lịch (tour, cho thuê xe máy), card visite, bản đồ du lịch của Công ty có sử dụng nhãn hiệu F travel và có ghi trang web: [www.ftravel.com.vn](http://www.ftravel.com.vn).

Cuối năm 2014 đầu năm 2015 Công ty CP H đã nhiều lần gửi công văn tới Công ty M yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm và hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhưng Công ty M không có ý kiến phản hồi và từ chối nhận. Công văn cuối cùng gửi ngày 2/4/2015 đã được Công ty M nhận ngày 3/4/2015.

Ngày 7/7/2015 Công ty CP H có đơn khởi kiện yêu cầu Công ty M:

- Buộc chấm dứt sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ du lịch.
- Buộc xin lỗi và cải chính công khai về việc sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ du lịch.

- Buộc tiêu hủy card visite, tờ quảng cáo, bản đồ du lịch, tháo bỏ biển hiệu có sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ du lịch.

Ngày 15/12/2015 Công ty CP H trình bày:

Phải đăng lời xin lỗi, cải chính trên báo của cơ quan trung ương là Báo Nhân dân và báo địa phương là báo Hà Nội Mới nơi có địa chỉ chính của Công ty CP H trong ba số liên tiếp và gửi cho Công ty CP H các số báo đã đăng và phải chịu chi phí đăng báo. Công ty M phải thực hiện thay đổi tên công ty viết bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, tên viết tắt không xâm phạm nhãn hiệu. Toà án định số tiền bồi thường thiệt hại vật chất mà Công ty M phải thanh toán cho Công ty CP H theo qui định của Luật. Công ty M thanh toán thù lao luật sư của Công ty CP H số tiền là 10 triệu đồng.

**Ông Nguyễn Khắc H giám đốc Công ty TNHH M trình bày:**

Công ty thành lập từ năm 2008 với tên gọi Công ty TNHH M để kinh doanh các lĩnh vực về du lịch, cho thuê xe... Cũng từ năm 2008 công ty sử dụng tên F Travel để xây dựng thương hiệu riêng đã được đông đảo các đối tác và khách hàng biết đến. Từ đó đến nay không hề có tranh chấp tên thương mại này với bất kỳ bên nào. Đến tháng 3/2015 công ty chính thức làm thủ tục đổi tên thành Công ty TNHH M và được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký mới ngày 17/03/2015. Hiện công ty đang làm thủ tục để xin đăng ký quyền sở hữu tên thương mại F Travel với Cục Sở hữu trí tuệ.

Công ty chỉ nhận được duy nhất công văn ngày 1/4/2015 có ghi gửi Công ty TNHH M, nhưng lúc đó công ty đã đổi tên thành.

Công ty mong muốn gặp gỡ làm việc với Công ty cổ phần H để giải quyết vấn đề liên quan đến tên thương mại F Travel với tinh thần thiện chí, hợp tác.

**Tại phiên toà:**

Công ty CP H vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện và các ý kiến trình bày về căn cứ khởi kiện.

Công ty trình bày xin rút lại các ý kiến nêu trong đơn ngày 15/12/2015 về việc Công ty M phải thay đổi tên, bồi thường thiệt hại vật chất và thanh toán thù lao luật sư với lý do việc chứng minh thiệt hại vật chất cần phải có thời gian thu thập, khi nào có đủ điều kiện sẽ khởi kiện sau. Về ý kiến đề nghị hoà giải của ông Hùng thì thực tế giám đốc hai bên đã nhiều lần gặp nhau nhưng không giải quyết được chỉ nhằm kéo dài hành vi vi phạm.

**XÉT THẤY**

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà ; Sau phần trình bày của đương sự và ý kiến luật sư tại phiên toà; Hội đồng xét xử nhận định:

**\* Về thủ tục tố tụng:**

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn số 555/VKS-P10 ngày 29/3/2016 với quan điểm: Sau khi nghiên cứu hồ sơ nhận thấy vụ án không do toà án tiến hành thu thập chứng cứ và không thuộc trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên toà theo qui định tại khoản 2 Điều 21 Bộ luật tố tụng dân sự nên Toà án giải quyết theo thẩm quyền.

Quyết định mở phiên toà đã được tổng đạt hợp lệ đến địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH M nhưng ông Nguyễn Khắc H giám đốc công ty vắng mặt lần thứ ba không lý do. Căn cứ các Điều 199, 202 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn theo qui định.

**\* Về nội dung:**

Công ty CP H khởi kiện và xuất trình các chứng cứ chứng minh Công ty TNHH M đã sử dụng nhãn hiệu “F” trong nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch mà Công ty CP H đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và được pháp luật bảo hộ, như sau:

- Biển hiệu tại địa chỉ phố ĐDT, phường HB, quận HK, Hà Nội ghi Công ty TNHH M.
- Sử dụng nhãn hiệu “F” trên trang Web: [www.Ftravel.com.vn](http://www.Ftravel.com.vn).
- Tờ quảng cáo dịch vụ du lịch (tour, cho thuê xe máy), card visite, bản đồ du lịch sử dụng nhãn hiệu: F travel và có ghi trang Web: [www.Ftravel.com.vn](http://www.Ftravel.com.vn)

Công ty CP H cho rằng khi phát hiện những vi phạm trên đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “F” nhưng Công ty TNHH M không có phản hồi và không chấm dứt hành vi vi phạm.

Tại phiên toà, Công ty CP H trình bày rút lại các ý kiến nêu trong đơn ngày 15/12/2015 về việc Công ty TNHH M phải thay đổi tên, bồi thường thiệt hại vật chất và thanh toán thù lao luật sư. Do những nội dung này chỉ là ý kiến nguyên đơn nêu ra trong quá trình giải quyết nay đã rút lại nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét.

Căn cứ tài liệu chứng cứ trong hồ sơ thể hiện Công ty CP H đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và được pháp luật bảo hộ nhãn hiệu “F” đối với các nhóm danh mục sản phẩm/ dịch vụ, trong đó có nhóm Dịch vụ du lịch được qui định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hành hoá số 7 ngày 6/7/2006 của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và công nghệ. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đã được gia hạn đến ngày 2/12/2024. Như vậy theo qui định

của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì Công ty CP H là chủ thể đang trong thời hạn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “F” với nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch.

Quá trình giải quyết, ông Nguyễn Khắc H giám đốc Công ty TNHH M không có ý kiến phản bác đối với các chứng cứ mà Công ty CP H đưa ra. Ông H khai từ năm 2008 công ty đã sử dụng tên F Travel để xây dựng thương hiệu riêng đã được đối tác và khách hàng biết đến, đến nay không có tranh chấp về tên thương mại này. Đến tháng 3/2015 công ty làm thủ tục đổi tên thành Công ty TNHH M đã được cấp đăng ký mới ngày 17/03/2015. Ông H khai muốn hoà giải và nếu có sai phạm sẽ chủ động chấm dứt.

Tuy nhiên, tại phiên toà đại diện nguyên đơn cho rằng thực tế giám đốc hai bên đã nhiều lần gặp nhau nhưng Công ty TNHH M vẫn vi phạm. Ông H cho rằng hiện đang làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tên thương mại F Travel nhưng đến hiện tại thì Công ty TNHH M không có tài liệu chứng cứ gì về việc đã được pháp luật bảo hộ cho sản phẩm có dấu hiệu “F”. Các chứng cứ Công ty CP H nêu trên thể hiện Công ty TNHH M hiện vẫn đang sử dụng dấu hiệu “F” trên các phương tiện trong quá trình kinh doanh.

Theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ; Điều 5, Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 thì việc Công ty TNHH M trong quá trình hoạt động kinh doanh có sử dụng dấu hiệu F mà Công ty CP H là chủ thể đang trong thời hạn được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp để gắn vào tên gọi, biển hiệu, giấy tờ giao dịch, phương tiện quảng cáo kinh doanh, có cùng kênh tiêu thụ dịch vụ du lịch, là có dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “F” mà Công ty CP H đang được pháp luật bảo hộ.

Như vậy các chứng cứ mà nguyên đơn đưa ra để chứng minh bị đơn có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “F” mà nguyên đơn được bảo hộ theo qui định của Luật sở hữu trí tuệ là có căn cứ.

Từ phân tích trên, các nội dung khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn là có căn cứ được chấp nhận là:

Chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch. Buộc tiêu hủy card visite, tờ quảng cáo, bản đồ du lịch, tháo bỏ biển hiệu có sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch. Chấm dứt sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch trong tên trang web [www.Ftravel.com.vn](http://www.Ftravel.com.vn) và trong trang web này.

Buộc đăng lời xin lỗi và cải chính công khai về việc sử dụng nhãn hiệu F của Công ty CP H trong nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch trên báo Nhân dân và Hà Nội Mới trong 3 số liên tiếp.

Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Vì các lẽ trên,

**Áp dụng:**

### **QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 29; Điều 34; Điều 131; Điều 199; Điều 202; Điều 245- Bộ luật tố tụng dân sự.

- Điều 751; Điều 752- Bộ luật dân sự.

- Điều 121; Điều 123; Khoản 5 Điều 124; khoản 1 Điều 125; khoản 1 Điều 129; Điều 198; Điều 199; Điều 200; Điều 202; Điều 203- Luật sở hữu trí tuệ.

- Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định và hướng dẫn thi hành Luật sở hữu trí tuệ và Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi bổ sung Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

- Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BVHTT&DL- BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số qui định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại toà án nhân dân.

- Pháp lệnh án phí, lệ phí toà án.

**Xử:**

1. Chấp nhận khởi kiện của Công ty cổ phần H đối với Công ty TNHH M như sau:

Công ty TNHH M phải chấm dứt các hành vi sử dụng nhãn hiệu “F” trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch.

2. Buộc Công ty TNHH M phải thực hiện các hành vi sau:

- Tiêu hủy card visite, tờ quảng cáo, bản đồ du lịch, tháo bỏ biển hiệu có sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch.

- Chấm dứt sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch trong tên trang web [www.Ftravel.com.vn](http://www.Ftravel.com.vn) và trong trang web này.

- Đăng lời xin lỗi và cải chính công khai đối với Công ty cổ phần H về việc sử dụng nhãn hiệu “F” của Công ty cổ phần H trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch trên báo Nhân dân và báo Hà Nội Mới trong 3 số liên tiếp.

3. Án phí:

Công ty TNHH M chịu 2.000.000đ (Hai triệu đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Hoàn trả số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) tạm ứng án phí cho Công ty cổ phần H theo biên lai thu tiền số 4666 ngày 28/7/2015 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn. Nguyên đơn được kháng cáo trong thời hạn 15 ngày từ ngày tuyên án. Bị đơn được kháng cáo trong thời hạn 15 ngày từ ngày được tổng đạt bản án.

### 3.6. Quyền đối với chỉ dẫn địa lý

#### a. Định nghĩa

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.<sup>148</sup>

Chỉ dẫn địa lý hay bị nhầm lẫn với nhãn hiệu tập thể do đều mang tên địa danh gắn liền với sản phẩm xin đăng ký. Tuy nhiên, chỉ dẫn địa lý chỉ bao gồm tên địa danh, chứ không bao gồm tên sản phẩm. Ví dụ, chỉ dẫn địa lý Phú Quốc, đăng ký cho sản phẩm nước mắm; chỉ dẫn địa lý Vinh, đăng ký cho sản phẩm cam quýt.

#### b. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý<sup>149</sup>

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

- Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam;

- Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

- Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc đã được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa;

- Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

<sup>148</sup> Điều 4.22, Luật SHTT.

<sup>149</sup> Điều 80, Luật SHTT.

### c. Căn cứ xác lập quyền

Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý cũng được xác lập trên *cơ sở đăng ký*. Cụ thể, quyền đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.<sup>150</sup>

Hiện nay, Việt Nam đã chấp nhận bảo hộ các chỉ dẫn địa lý được nêu ra trong một số hiệp định thương mại tự do, chẳng hạn như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA). Sau khi Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam chính thức có hiệu lực (EVFTA), đã có 169 chỉ dẫn địa lý của các nước Liên minh châu Âu đang được bảo hộ theo cơ chế tự động này tại Việt Nam.

### d. Điều kiện bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:<sup>151</sup>

- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý *có nguồn gốc địa lý* từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu *do điều kiện địa lý* của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng *mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó* thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.<sup>152</sup>

Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số *chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hóa học, vi sinh* và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được

<sup>150</sup> Điều 6.3(a), Luật SHTT.

<sup>151</sup> Điều 79, Luật SHTT.

<sup>152</sup> Điều 81.1, Luật SHTT.

bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.<sup>153</sup>

Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó. Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố về khí hậu, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác. Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.<sup>154</sup>

#### **e. Thời hạn bảo hộ**

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực *vô thời hạn* kể từ ngày cấp.<sup>155</sup>

#### **f. Chủ thể quyền và nội dung quyền đối với chỉ dẫn địa lý**

Chủ thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý chỉ bao gồm chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó. Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước.<sup>156</sup>

Quyền đối với chỉ dẫn địa lý là quyền tài sản và bao gồm hai (2) quyền cơ bản: (i) Quyền sử dụng và cho phép người khác sử dụng; và (ii) Quyền ngăn cấm người khác sử dụng. Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển giao.

Ngoài ra, đối với chỉ dẫn địa lý, tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền cho phép người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý đó. Tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý đều có quyền ngăn cấm người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý.<sup>157</sup>

<sup>153</sup> Điều 81.1, Luật SHTT.

<sup>154</sup> Điều 82, Luật SHTT.

<sup>155</sup> Điều 93.7, Luật SHTT.

<sup>156</sup> Điều 123.2, Luật SHTT.

<sup>157</sup> Điều 123.2, Luật SHTT.

## **h. Trình tự, thủ tục đăng ký**

### **Quyền nộp đơn đăng ký<sup>158</sup>**

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước.

Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

### **Điều kiện đối với đơn và Thành phần hồ sơ**

Mỗi đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý chỉ được yêu cầu cấp một Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho một đối tượng duy nhất.<sup>159</sup>

Thành phần hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý bao gồm:<sup>160</sup>

- Tờ khai đăng ký theo mẫu;<sup>161</sup>
- Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
- Chứng từ nộp phí, lệ phí;
- Tên gọi, dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý;
- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
- Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên

<sup>158</sup> Điều 88, Luật SHTT.

<sup>159</sup> Điều 101.1, Luật SHTT.

<sup>160</sup> Điều 100 và 106, Luật SHTT.

<sup>161</sup> Mẫu số 05-CDĐL, Phụ lục A của Thông tư 01.

tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó (sau đây gọi là bản mô tả tính chất đặc thù);

Bản mô tả tính chất đặc thù phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Mô tả loại sản phẩm tương ứng, bao gồm cả nguyên liệu thô và các đặc tính lý học, hóa học, vi sinh và cảm quan của sản phẩm;

- Cách xác định khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

- Chứng cứ về loại sản phẩm có xuất xứ từ khu vực địa lý theo nghĩa tương ứng quy định tại Điều 79 của Luật này;

- Mô tả phương pháp sản xuất, chế biến mang tính địa phương và có tính ổn định;

- Thông tin về mối quan hệ giữa tính chất, chất lượng đặc thù hoặc danh tiếng của sản phẩm với điều kiện địa lý theo quy định tại Điều 79 của Luật này;

- Thông tin về cơ chế tự kiểm tra các tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm;

- Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

- Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.

### **Trình tự, thủ tục**

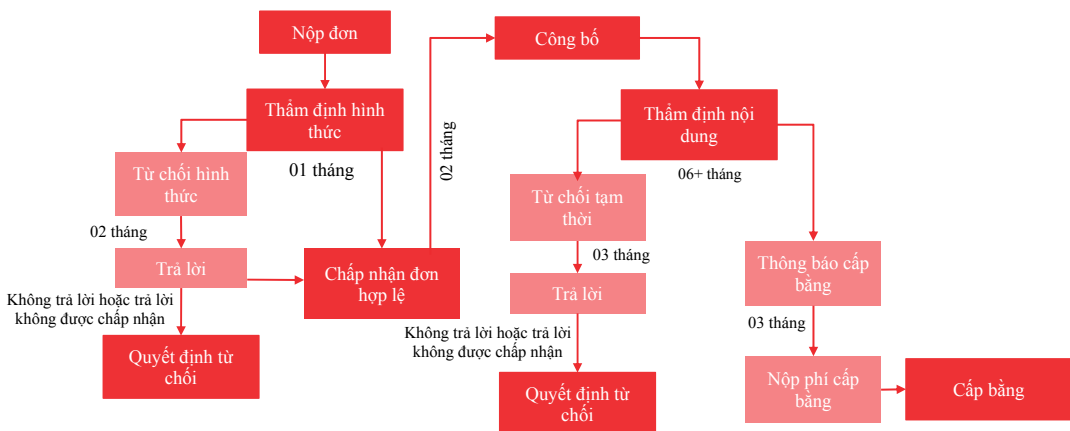
Để có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, doanh nghiệp cần nộp đơn đăng ký đến Cục SHTT.

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục SHTT.

## Quy trình đăng ký đơn giản



## Quy trình đăng ký chi tiết



### i. Một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng chỉ dẫn địa lý khi không được trao quyền sử dụng

#### Sử dụng chỉ dẫn địa lý

Sử dụng chỉ dẫn địa lý bao gồm các hành vi sau:<sup>162</sup>

- Gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh.
- Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.
- Nhập khẩu hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

<sup>162</sup> Điều 124.7, Luật SHTT.

### **Hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý<sup>163</sup>**

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ:

- Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

- Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý.

- Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó.

- Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó, kể cả trường hợp có nêu chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ thật của hàng hóa hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc được sử dụng kèm theo các từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc những từ tương tự như vậy.

Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm các hành vi nêu trên, ngoại trừ trong các trường hợp sau:<sup>164</sup>

- Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu hoặc người được phép của chủ sở hữu đưa ra thị trường nước ngoài.<sup>165</sup>

<sup>163</sup> Điều 129.1, Luật SHTT.

<sup>164</sup> Điều 125.2, Luật SHTT.

<sup>165</sup> Điều 125.2, Luật SHTT, được hướng dẫn bởi Điều 21.2, Nghị định số 103/2006/

- Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu nhãn hiệu đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đó.

- Sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

### **3.7. Quyền đối với tên thương mại**

#### **a. Định nghĩa**

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để *phân biệt chủ thể kinh doanh* mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.<sup>166</sup>

Mặc dù tên thương mại và nhãn hiệu có cùng mục đích phân biệt, nhưng lại có điểm khác biệt mấu chốt. Trong khi nhãn hiệu được dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với chủ thể khác, thì tên thương mại được dùng để phân biệt chính các chủ thể kinh doanh. Một công ty có thể có nhiều nhãn hiệu khác nhau. Công ty đó cũng có thể sử dụng chính tên thương mại hoặc một phần của tên thương mại của mình làm nhãn hiệu. Trong trường hợp này, để được bảo hộ như một nhãn hiệu, công ty đó cần tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho tên thương mại hoặc phần của tên thương mại được sử dụng như một nhãn hiệu.

#### **b. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại**

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã

---

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 (sửa đổi, bổ sung năm 2010).

<sup>166</sup> Điều 4.21, Luật SHTT.

hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.<sup>167</sup>

### **c. Căn cứ xác lập quyền**

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó,<sup>168</sup> được thể hiện qua việc dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo nhằm mục đích thương mại.<sup>169</sup>

Như vậy, khác với hầu hết các quyền sở hữu công nghiệp khác được xác lập trên cơ sở đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng. Do đó, quyền đối với tên thương mại không được thể hiện trên văn bằng bảo hộ, và gắn liền với sự thành lập và quá trình hoạt động của chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó. Nói cách khác, quyền đối với tên thương mại sẽ chấm dứt nếu chủ thể kinh doanh không còn sử dụng tên thương mại đó. Việc chuyển nhượng quyền đối với tên thương mại phải được thực hiện cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.<sup>170</sup>

### **d. Điều kiện bảo hộ**

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.<sup>171</sup>

---

<sup>167</sup> Điều 77, Luật SHTT.

<sup>168</sup> Điều 6.3(b), Luật SHTT.

<sup>169</sup> Điều 124.6, Luật SHTT.

<sup>170</sup> Điều 139.3, Luật SHTT.

<sup>171</sup> Điều 76, Luật SHTT.

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:<sup>172</sup>

- Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;

- Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

- Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

#### **e. Chủ thể quyền và nội dung quyền đối với tên thương mại**

Chủ thể quyền đối với tên thương mại chỉ bao gồm chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng được xác định thông qua xác lập quyền (sử dụng).

Quyền đối với tên thương mại là quyền tài sản và cũng bao gồm ba (3) quyền cơ bản: (i) Quyền sử dụng và cho phép người khác sử dụng; (ii) Quyền ngăn cấm người khác sử dụng; và (iii) Quyền định đoạt (chuyển giao) quyền đối với tên thương mại.

#### **f. Một số lưu ý liên quan đến việc sử dụng tên thương mại của người khác**

##### **Hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại**<sup>173</sup>

Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

<sup>172</sup> Điều 78, Luật SHTT.

<sup>173</sup> Điều 129.2, Luật SHTT.

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có quyền ngăn cấm các hành vi nêu trên, ngoại trừ trong các trường hợp sau:<sup>174</sup>

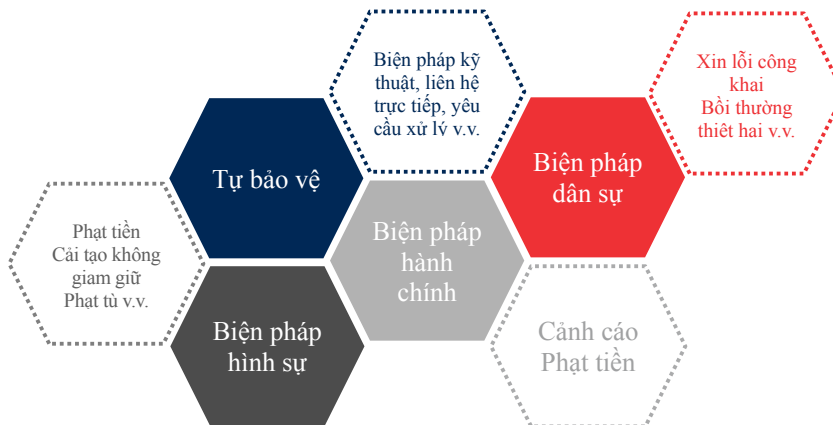
- Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu hoặc người được phép của chủ sở hữu đưa ra thị trường nước ngoài.<sup>175</sup>

- Sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

#### **4. Cơ chế thực thi đối với các quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký bảo hộ**

Pháp luật Việt Nam, với Luật SHTT là trung tâm, đã xây dựng một cơ chế pháp lý tương đối hoàn chỉnh để giúp chủ thể quyền có thể xử lý các bên xâm phạm hoặc nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT của mình.

Tổng quan cơ chế thực thi quyền SHTT tại Việt Nam:



<sup>174</sup> Điều 125.2, Luật SHTT.

<sup>175</sup> Điều 125.2, Luật SHTT, được hướng dẫn bởi Điều 21.2, Nghị định số 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 (sửa đổi, bổ sung năm 2010).

#### **4.1. Biện pháp tự bảo vệ**

Việc chủ thể quyền có ý thức và chủ động xây dựng chiến lược để bảo vệ quyền SHTT của mình đã một yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cơ chế thực thi quyền được hiệu quả.

Theo Điều 198.1 của Luật SHTT, chủ thể quyền có thể thực hiện các hành động tự bảo vệ như sau:

- Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền SHTT.

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền SHTT phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại.

- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trên thực tế, tất cả các biện pháp nêu trên đều được các chủ thể quyền sử dụng phổ biến trong hoạt động bảo vệ quyền. Ngoài ra, còn có một số biện pháp tự bảo vệ khác cũng mang tính hiệu quả cao như:

- Chủ thể quyền xây dựng một hệ thống theo dõi thị trường để nhanh chóng phát hiện ra hành vi xâm phạm quyền.

- Chủ thể quyền chủ động tổ chức tập huấn cho các cơ quan thực thi quyền để giúp các cơ quan này phân biệt được hàng hóa thật, giả, từ đó giúp họ phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm dễ dàng, chắc chắn và nhanh chóng hơn.

- Một số chủ thể quyền sử dụng các phương tiện truyền thông để giáo

dục công chúng về việc không mua và sử dụng hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền SHTT; cũng như để răn đe các bên có ý định xâm phạm.

Tuy nhiên, các biện pháp chủ động nêu trên không có tính ràng buộc pháp lý cao nên tính hiệu quả của các biện pháp này không chắc chắn và thay đổi tùy từng vụ việc. Chủ thể quyền, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp tự bảo vệ, cũng nên luôn chuẩn bị sẵn sàng cho yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm. Trong đó, việc chuẩn bị, ghi nhận sẵn chứng cứ hợp lệ về hành vi xâm phạm và quyền SHTT của chủ thể quyền có vai trò vô cùng quan trọng.

#### **4.2. Các biện pháp hành chính, dân sự và hình sự**

	Hành chính	Dân sự	Hình sự
Hành vi xâm phạm bị xử lý	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội.</li> <li>- Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ<sup>176</sup>.</li> </ul> <p>Hành vi cụ thể được quy định trong Nghị định 131/2013/NĐ-CP (quyền tác giả, quyền liên quan) và 99/2013/NĐ-CP (quyền sở hữu công nghiệp).</p>	Tất cả các loại hành vi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình.</li> <li>+ Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.</li> </ul> </li> <li>- Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên.</li> </ul>

<sup>176</sup> Điều 213, Luật SHTT: Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý (sau đây gọi là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu) và hàng hóa sao chép lậu:

- Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hàng hóa, bao bì của hàng hóa có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.
- Hàng hóa sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ

	Hành chính	Dân sự	Hình sự
Chế tài	<p>- Hình thức xử phạt chính: (i) Cảnh cáo hoặc (ii) Phạt tiền.</p> <p>- Hình thức xử phạt bổ sung: (i) Tịch thu hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ; và/hoặc (ii) Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm.</p> <p>- Biện pháp khắc phục hậu quả: (i) Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; và/hoặc (ii) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng hóa.</p>	<p>- Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm.</p> <p>- Buộc xin lỗi, cải chính công khai.</p> <p>- Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự.</p> <p>- Buộc bồi thường thiệt hại.</p> <p>- Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.</p>	<p><u>Đối với cá nhân</u></p> <p>- Hình phạt chính: (i) Phạt tiền; (ii) Phạt cải tạo không giam giữ; (iii) hoặc Phạt tù.</p> <p>- Hình phạt bổ sung: (i) Phạt tiền; (ii) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.</p> <p><u>Đối với pháp nhân thương mại</u></p> <p>- Hình phạt chính: (i) Phạt tiền; hoặc (ii) Đình chỉ hoạt động có thời hạn.</p> <p>- Hình phạt bổ sung: (i) Phạt tiền; (ii) Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn.</p>
Cơ quan xử lý	<p>Các cơ quan quản lý hành chính như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.</li> <li>- Cơ quan Quản lý thị trường.</li> <li>- Công an nhân dân.</li> <li>- Chủ tịch Ủy ban nhân dân.</li> <li>- Cơ quan Hải quan.</li> </ul>	Tòa án nhân dân cấp huyện (xét xử sơ thẩm).	Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.

thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

	Hành chính	Dân sự	Hình sự
Phương thức bắt đầu thủ tục xử lý	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yêu cầu của chủ thể quyền hoặc bên nhận chuyển quyền sử dụng (đối với quyền sở hữu công nghiệp) hoặc bên thứ ba trong một số trường hợp.</li> <li>- Cơ quan thực thi quyền tự tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu xâm phạm.</li> </ul>	Nộp đơn khởi kiện với đầy đủ chứng cứ và các yêu cầu dân sự phù hợp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yêu cầu khởi tố đối với các hành vi tại Điều 226.1, Bộ luật Hình sự.</li> <li>- Cơ quan điều tra khởi tố vụ án.</li> </ul>
Quy trình cơ bản	<p><u>Theo yêu cầu</u></p> <p>B1: Chuẩn bị và nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm.</p> <p>B2: Thủ lý đơn yêu cầu (trong vòng 10 ngày làm việc).</p> <p>B3: Yêu cầu giải trình (nếu cần).</p> <p>B4: Chuẩn bị xử lý vi phạm (30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ).</p> <p>B5: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.</p> <p><u>Cơ quan thực thi tự tiến hành</u></p> <p>B1: Tạm giữ hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm hoặc thực hiện các biện pháp ngăn chặn khác.</p> <p>B2: Liên hệ với chủ thể quyền yêu cầu xác nhận hàng hóa thật – giả.</p> <p>B3: Chuẩn bị xử lý vi phạm.</p> <p>B5: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.</p>	<p>B1: Nộp đơn khởi kiện.</p> <p>B2: Thủ lý vụ án.</p> <p>B3: Thủ tục hòa giải và chuẩn bị xét xử.</p> <p>B4: Quyết định đưa vụ án ra xét xử và phiên tòa sơ thẩm.</p> <p>B5: Tòa nghị án và tuyên án.</p> <p>B6: Thi hành án.</p>	<p>B1: Khởi tố vụ án.</p> <p>B2: Điều tra vụ án.</p> <p>B3: Truy tố.</p> <p>B4: Xét xử.</p> <p>B5: Tòa nghị án và tuyên án.</p> <p>B6: Thi hành án.</p>
Ưu điểm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhanh chóng, thường ít phức tạp.</li> <li>- Chi phí thấp.</li> <li>- Gánh nặng chứng minh không quá lớn.</li> <li>- Hiệu quả đối với các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm rõ ràng.</li> <li>- Nhiều cơ quan thực thi có kinh nghiệm trong hoạt động xử lý xâm phạm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ thể quyền có thể lựa chọn giữa nhiều biện pháp xử lý xâm phạm và khắc phục hậu quả khác nhau, bao gồm cả đòi bồi thường thiệt hại.</li> <li>- Nếu có đầy đủ chứng cứ, chủ thể quyền có thể thu được kết quả thỏa đáng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tính chất răn đe và ngăn chặn cao.</li> <li>- Chủ thể quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong khi bên xâm phạm vẫn phải chịu hình phạt nặng.</li> <li>- Gánh nặng chứng minh thuộc về Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát, chủ thể quyền chỉ cần phải hỗ trợ.</li> </ul>

	Hành chính	Dân sự	Hình sự
Nhược điểm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Do chỉ được xử phạt tối đa đến một mức nhất định, nên kết quả của việc xử lý có thể không thỏa đáng.</li> <li>- Chủ thể quyền không thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.</li> <li>- Tính răn đe không cao, bên xâm phạm có thể tái phạm.</li> <li>- Nhiều cơ quan thực thi – các cơ quan này có thể có cách giải thích và áp dụng pháp luật khác nhau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian, tốn kém.</li> <li>- Gánh nặng chứng minh lớn – để tài liệu được công nhận là chứng cứ thì phải đáp ứng nhiều yêu cầu về hình thức phức tạp. Hơn nữa, chứng minh thiệt hại thường khó khăn, dẫn đến chủ thể quyền không đạt được kết quả như mong muốn.</li> <li>- Tòa án tại Việt Nam hiện nay vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong giải quyết các vụ án về sở hữu trí tuệ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ áp dụng với một số loại vi phạm nhất định và ở một quy mô nhất định.</li> <li>- Thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian.</li> <li>- Chủ thể quyền ít có sự chủ động trong quá trình xử lý xâm phạm.</li> <li>- Tòa án tại Việt Nam hiện nay vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong giải quyết các vụ án về sở hữu trí tuệ.</li> </ul>
Phù hợp với các vụ việc có tính chất như sau:	Vụ việc có quy mô từ nhỏ đến lớn vừa phải, dấu hiệu xâm phạm tương đối rõ ràng (ví dụ như hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ), cần xử lý nhanh với chi phí thấp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vụ việc có quy mô lớn nhưng không có quá nhiều tình tiết phức tạp; chủ thể quyền có chứng cứ chứng minh thiệt hại.</li> <li>- Vụ việc mà các bên có tranh chấp về việc có hành vi xâm phạm hay không và cần Tòa án phân xử.</li> </ul>	Vụ việc có quy mô lớn đến rất lớn, thuộc các hành vi bị xử lý hình sự, có tính chất phức tạp, bên xâm phạm có tính tổ chức.

### ***4.3. Biện pháp hành chính đặc biệt: Kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến quyền SHTT tại các cửa khẩu hải quan***

Các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ bao gồm:<sup>177</sup>

**\* Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT:** là biện pháp được tiến hành theo đề nghị của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin để thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan.

**\* Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT:** là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền SHTT nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền SHTT thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính.

#### **a. Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT**

##### **Hồ sơ đề nghị**

Người nộp Đơn đề nghị gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đến Tổng cục Hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, gồm:<sup>178</sup>

- Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo mẫu số 01 - ĐĐN/SHTT/2020<sup>179</sup>.

<sup>177</sup> Điều 216, Luật SHTT.

<sup>178</sup> Điều 6.1, Thông tư 13/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2020) (“**Thông tư 13**”)

<sup>179</sup> Phụ lục Thông tư 13.

- Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ tại Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng hoặc tài liệu khác chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng.

- Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh chụp, các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu cầu giám sát; danh sách những người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

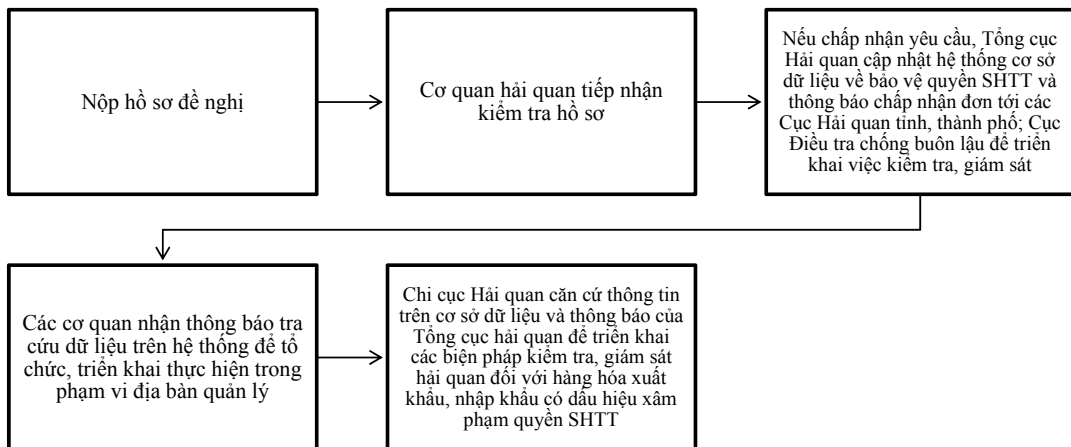
- Văn bản ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền nộp đơn).

- Nội dung ủy quyền phải phù hợp với quy định pháp luật; trường hợp tổ chức, cá nhân ủy quyền không có trụ sở tại Việt Nam thì văn bản ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự theo thỏa thuận tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Chứng từ nộp phí hải quan theo quy định.

### **Quy trình tiếp nhận và xử lý đề nghị<sup>180</sup>**

<sup>180</sup> Điều 7, Thông tư 13.



Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ bộ hồ sơ đề nghị, Tổng cục Hải quan kiểm tra và thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn đề nghị.

## **b. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT**

### **Hồ sơ đề nghị**

Người nộp Đơn đề nghị gửi hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đến Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan như sau:<sup>181</sup>

- Trường hợp Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) chưa chấp nhận Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát, hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan bao gồm:

+ Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

+ Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan theo mẫu số 02-ĐTD/SHTT/2020[15] Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

<sup>181</sup> Điều 9, Thông tư 13.

- + Chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc khoản tiền đảm bảo.
- + Chứng từ nộp phí hải quan theo tạm dừng làm thủ tục hải quan theo quy định.

Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chưa đáp ứng hoặc bị lỗi, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền hợp pháp nộp 01 bộ hồ sơ giấy gồm các chứng từ quy định tại Điều này cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan. Chứng từ tại điểm b, c khoản này là bản chính, chứng từ tại điểm d khoản này là bản chụp có ký tên, đóng dấu xác nhận của người nộp Đơn đề nghị.

Trường hợp Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) đã có văn bản thông báo chấp nhận Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát: Hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan gồm các chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc khoản tiền đảm bảo và chứng từ nộp phí hải quan theo tạm dừng làm thủ tục hải quan.

### **Quy trình tiếp nhận và xử lý đề nghị<sup>182</sup>**

Chậm nhất 02 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được đủ bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, nếu chấp nhận đơn đề nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. Quyết định tạm dừng được gửi trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, đồng thời fax ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. Trong trường hợp người yêu cầu tạm dừng có lý do chính đáng thì thời hạn này có thể gia hạn với điều kiện người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan phải nộp thêm khoản tiền hoặc chứng từ bảo lãnh theo. Thời hạn gia hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn tạm dừng.

<sup>182</sup> Điều 10, Thông tư 13

Kết thúc thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan hoặc thời gian áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định, Chi cục Hải quan nơi quyết định tạm dừng có trách nhiệm thực hiện một hoặc đồng thời các công việc sau:

\* Trường hợp qua kiểm tra xác định hàng hóa bị tạm dừng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

- Quyết định thụ lý vụ việc theo thủ tục hành chính trên cơ sở kết luận giám định của tổ chức giám định về sở hữu trí tuệ (trong trường hợp trung cầu giám định); ý kiến chuyên môn của các cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, các cơ quan quản lý Nhà nước khác (trong trường hợp lấy ý kiến cơ quan chuyên môn); tài liệu, chứng cứ do chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền hợp pháp cung cấp.

- Quyết định tạm giữ hàng hóa trong trường hợp có cơ sở khẳng định hàng hóa bị tạm dừng là hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ; hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng.

- Thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành, Chi cục Hải quan hoàn trả cho người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan khoản tiền đã nộp theo khoản 3 Điều 74, khoản 3 Điều 76 Luật Hải quan và thông báo bằng văn bản buộc người vi phạm phải thanh toán các khoản chi phí phát sinh do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định áp dụng biện pháp hành chính để xử lý đối với hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu và hàng hóa sao chép lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 216 Luật Sở hữu trí tuệ, cơ

quan hải quan nơi ban hành Quyết định xử lý vi phạm có văn bản thông báo theo quy định tại khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền hợp pháp các thông tin sau: Tên và địa chỉ của người gửi hàng; nhà xuất khẩu, người nhận hàng hoặc nhà nhập khẩu; bản mô tả hàng hóa; số lượng hàng hóa; nước xuất xứ của hàng hóa nếu biết.

- Trường hợp qua kiểm tra xác định hàng hóa bị tạm dừng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì làm tiếp thủ tục hải quan cho lô hàng.

- Thực hiện theo ý kiến của Tòa án trong trường hợp người nộp đơn khởi kiện dân sự.

- Bàn giao vụ việc để các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ có liên quan xử lý trong trường hợp xác định hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan hải quan.

- Dừng việc xử lý sau khi nhận được văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ thông báo về việc tranh chấp, khiếu nại về chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền hợp pháp, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật trong trường hợp xác định hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Bộ Luật hình sự.

## **5. Một số vấn đề pháp lý khác có liên quan đến quyền sở hữu của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với tài sản trí tuệ**

### ***5.1. Tài sản trí tuệ được tạo ra bởi người lao động***

#### **Quyền chủ sở hữu của doanh nghiệp**

Doanh nghiệp có thể trở thành chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ phát

sinh từ các sản phẩm trí tuệ do người lao động của doanh nghiệp tạo ra thông qua các cơ chế sau:

Sản phẩm trí tuệ có quyền tác giả	<ul style="list-style-type: none"><li>• Theo Điều 39.1 của Luật SHTT, doanh nghiệp sẽ trở thành chủ sở hữu quyền tác giả nếu doanh nghiệp giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức mình. Do người sáng tạo ra tác phẩm là người lao động thuộc doanh nghiệp, có thể nói người đó là người thuộc doanh nghiệp. Như vậy, doanh nghiệp sẽ là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các phẩm được tạo ra trong quá trình người lao động làm việc tại doanh nghiệp, sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp và vì lợi ích của doanh nghiệp.</li><li>• Theo Điều 39.2 của Luật SHTT, doanh nghiệp sẽ trở thành chủ sở hữu quyền tác giả nếu doanh nghiệp giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm. Do doanh nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động với người lao động và nếu việc sáng tạo ra tác phẩm thuộc phạm vi công việc theo hợp đồng lao động của người lao động, doanh nghiệp có thể trở thành chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đó theo Điều 39.2 của Luật SHTT.</li><li>• Nếu trong hợp đồng lao động doanh nghiệp ký với người lao động có điều khoản chuyển giao toàn bộ quyền tác giả trong các tác phẩm do người lao động tạo ra cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể trở thành chủ sở hữu quyền tác giả theo Điều 41.1 của Luật SHTT.</li></ul>
Sản phẩm trí tuệ có quyền liên quan (cuộc biểu diễn của người lao động là người biểu diễn)	Nếu doanh nghiệp sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để thực hiện cuộc biểu diễn của người lao động, doanh nghiệp sẽ trở thành chủ sở hữu quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn đó, căn cứ theo Điều 44.1 của Luật SHTT.
Sản phẩm trí tuệ có quyền đối với sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp	<p>Các quyền này đều phát sinh từ việc Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ cho các đối tượng liên quan, và người đứng tên trên văn bằng bảo hộ đó sẽ được coi là chủ sở hữu quyền</p> <p>Nếu doanh nghiệp đã đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả là người lao động dưới hình thức giao việc, thuê việc, doanh nghiệp sẽ có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp đó và trở thành chủ sở hữu quyền theo Điều 86.1(b), Luật SHTT.</p>

Tuy nhiên, tất cả các cơ sở xác lập quyền chủ sở hữu cho doanh nghiệp nêu trên đều phụ thuộc vào việc giữa doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận khác với quy định trong Luật SHTT hay không. Vì

vậy, trong hợp đồng lao động ký kết với người lao động, doanh nghiệp nên quy định rõ ràng về vấn đề doanh nghiệp là chủ sở hữu duy nhất của các quyền SHTT trong các sản phẩm trí tuệ do người lao động sáng tạo ra trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp và vì lợi ích của doanh nghiệp.

### **Quyền nhân thân của người lao động**

Khi người lao động sáng tạo ra các đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan (cuộc biểu diễn), quyền đối với sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp, người lao động sẽ trở thành tác giả hoặc người biểu diễn của các đối tượng đó và được hưởng quyền nhân thân.

Như đã nói ở các phần trên, quyền nhân thân của tác giả và người biểu diễn không thể được chuyển giao, và các cơ chế xác lập quyền tác giả cho doanh nghiệp chỉ xác lập quyền tài sản (và quyền phân phối tác phẩm) cho doanh nghiệp. Như vậy, người lao động vẫn sẽ giữ lại các quyền nhân thân, dù doanh nghiệp đã trở thành chủ sở hữu quyền SHTT có liên quan.

Để giải quyết vấn đề quyền nhân thân của người lao động, doanh nghiệp có thể cân nhắc thực hiện các cách sau:

- Đưa điều khoản về việc thỏa thuận đặt tên và/hoặc sửa chữa sản phẩm trí tuệ vào hợp đồng lao động hoặc có thỏa thuận riêng bằng văn bản với người lao động về vấn đề này.

Theo quy định pháp luật hiện hành, tác giả và tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sáng tạo tác phẩm có thể thỏa thuận về việc sửa chữa tác phẩm đối với một số loại tác phẩm nhất định như tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm kiến trúc, chương trình máy tính.<sup>183</sup> Tuy nhiên, Dự thảo sửa đổi Luật SHTT đang đề xuất cho tác giả thêm quyền nhân thân là quyền thỏa thuận với chủ sở hữu

---

183 Điều 11, 12, 15, 17, Nghị định 22.

quyền tác giả về việc đặt tên và/hoặc sửa chữa tác phẩm. Vì vậy, doanh nghiệp nên có sẵn một thỏa thuận như vậy để có thêm quyền kiểm soát đối với việc đặt tên và/hoặc sửa chữa tác phẩm.

- Đưa điều khoản từ bỏ quyền nhân thân vào hợp đồng lao động với người lao động.

Điều khoản này có nội dung chính là người lao động đồng ý từ bỏ các quyền nhân thân của mình đối với các sản phẩm trí tuệ do họ sáng tạo ra. Tuy nhiên, hiệu lực của điều khoản này là không chắc chắn, do pháp luật không có quy định. Hơn nữa, quyền nhân thân là quyền do pháp luật quy định và không phải quyền phát sinh từ thỏa thuận giữa hai bên. Vì vậy, trong trường hợp xảy ra tranh chấp, có thể Tòa án sẽ coi điều khoản này là không có hiệu lực.

- Đưa điều khoản về việc người lao động đồng ý với hành động của doanh nghiệp.

Theo điều khoản này, người lao động công nhận mình đồng ý và chấp thuận các hành động của doanh nghiệp mà trong trường hợp khác có thể coi là xâm phạm quyền nhân thân của người lao động. Điều khoản này có hiệu lực chắc chắn hơn điều khoản từ bỏ quyền nhân thân, do nó chỉ tạo ra cho người lao động một nghĩa vụ trong hợp đồng về việc sẽ không yêu cầu các biện pháp xử lý xâm phạm chống lại doanh nghiệp.

### ***5.2. Thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ***

Tài sản trí tuệ có thể mang lại giá trị rất lớn cho doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp biết cách thương mại hóa những sản phẩm do mình sáng tạo ra. Hiện nay, có các hình thức thương mại hóa tài sản trí tuệ phổ biến sau:

- Hợp đồng chuyển giao quyền SHTT, bao gồm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền SHTT và Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT (hay còn gọi là hợp đồng li-xăng).

- Hợp đồng nhượng quyền thương mại (franchise).

- Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Các loại hợp đồng trên có thể có một số đối tượng và các điều khoản trùng nhau, nhưng vẫn có các điểm khác biệt căn bản như sau:

	<b>Căn cứ pháp lý chính</b>	<b>Đối tượng của hợp đồng</b>	<b>Mức độ kiểm soát, trợ giúp của bên chuyển quyền</b>
Hợp đồng chuyển nhượng quyền SHTT	Luật SHTT	Quyền sở hữu đối với quyền SHTT đã xác lập theo quy định của Luật SHTT	Rất thấp – Bên chuyển quyền hoàn toàn không còn giữ lại phần quyền đã chuyển nhượng cho bên nhận quyền
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHTT (thần túy)	Luật SHTT	Quyền sử dụng quyền SHTT đã xác lập theo quy định của Luật SHTT	Thấp – Bên chuyển quyền thường chuyển quyền để bên nhận quyền bán sản phẩm có quyền SHTT của bên chuyển quyền mà do bên chuyển quyền sản xuất hoặc phát triển. Không đặt nặng vấn đề phát triển thương hiệu
Hợp đồng nhượng quyền thương mại	Luật Thương mại 2005; Nghị định 35/2006/NĐ-CP	Quyền thương mại: các quyền liên quan đến format/concept kinh doanh của bên chuyển quyền, có thể bao gồm quyền SHTT và quyền sử dụng các yếu tố khác gắn với thương hiệu, format/concept đó. Mặc dù có nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, nhưng chuyển quyền sử dụng format kinh doanh thường gắn liền với dịch vụ khách hàng. Quyền thương mại có yếu tố thương hiệu cao.	Cao – Bên chuyển quyền có mong muốn lan tỏa thương hiệu/concept kinh doanh của mình ra một phạm vi địa lý rộng và đặt rất nặng vấn đề phát triển và bảo toàn sự thống nhất của thương hiệu nên thường yêu cầu bên nhận quyền phải được huấn luyện và tuân thủ theo nhiều hướng dẫn sử dụng quyền của bên chuyển quyền.

	<b>Căn cứ pháp lý chính</b>	<b>Đối tượng của hợp đồng</b>	<b>Mức độ kiểm soát, trợ giúp của bên chuyển quyền</b>
Hợp đồng chuyển giao công nghệ	Luật chuyển giao công nghệ	Công nghệ - có định nghĩa rộng nhất, có thể bao gồm quyền SHTT, giải pháp, quy trình, bí quyết. Đối tượng của hợp đồng chuyển giao công nghệ không nhất thiết phải là quyền như các loại hợp đồng kia.	Cao – tuy nhiên, sự hỗ trợ và kiểm soát của bên chuyển giao công nghệ có thể không hẳn là nhằm đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống, mà có thể là vì bên nhận chuyển giao cần hỗ trợ do công nghệ cao, phức tạp, hoặc bên chuyển giao cần bảo mật công nghệ của mình.

Trên thực tế, có nhiều hợp đồng nhượng quyền thương mại và hợp đồng chuyển giao công nghệ có chứa hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT. Ngoài ra, nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt Nam cũng là một trong các hình thức chuyển giao công nghệ.

### a. Hợp đồng chuyển giao quyền SHTT

	Quyền tác giả, quyền liên quan		Quyền sở hữu công nghiệp	
	Hợp đồng chuyển nhượng	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng	Hợp đồng chuyển nhượng	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng
Yêu cầu về hình thức	Bằng văn bản	Bằng văn bản	Bằng văn bản	Bằng văn bản
Yêu cầu về nội dung chủ yếu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.</li> <li>Căn cứ chuyển nhượng.</li> <li>Giá, phương thức thanh toán.</li> <li>Quyền và nghĩa vụ của các bên.</li> <li>Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.</li> <li>Căn cứ chuyển quyền.</li> <li>Phạm vi chuyển giao quyền.</li> <li>Giá, phương thức thanh toán.</li> <li>Quyền và nghĩa vụ của các bên.</li> <li>Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.</li> <li>Căn cứ chuyển nhượng.</li> <li>Giá chuyển nhượng.</li> <li>Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.</li> <li>Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng.</li> <li>Dạng hợp đồng.</li> <li>Phạm vi chuyển giao, giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ.</li> <li>Thời hạn hợp đồng.</li> <li>Giá chuyển giao quyền sử dụng.</li> <li>Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.</li> </ul> <p><u>Không được có các điều khoản sau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó.</li> </ul>

	Quyền tác giả, quyền liên quan		Quyền sở hữu công nghiệp	
	Hợp đồng chuyển nhượng	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng	Hợp đồng chuyển nhượng	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ, không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó.</li> <li>• Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp.</li> <li>• Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.</li> </ul>

	Quyền tác giả, quyền liên quan		Quyền sở hữu công nghiệp	
	Hợp đồng chuyển nhượng	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng	Hợp đồng chuyển nhượng	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng
Hạn chế	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quyền nhân thân không được chuyển nhượng.</li> <li>• Trong trường hợp đối tượng quyền có đồng tác giả, đồng chủ sở hữu và phần sở hữu của từng người không thể tách rời, phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quyền nhân thân không được chuyển quyền sử dụng.</li> <li>• Trong trường hợp đối tượng quyền có đồng tác giả, đồng chủ sở hữu và phần sở hữu của từng người không thể tách rời, phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.</li> <li>• Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng</li> <li>• Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.</li> <li>• Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.</li> <li>• Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.</li> <li>• Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.</li> <li>• Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.</li> <li>• Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế như chủ sở hữu sáng chế.</li> </ul>

	Quyền tác giả, quyền liên quan		Quyền sở hữu công nghiệp	
	Hợp đồng chuyển nhượng	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng	Hợp đồng chuyển nhượng	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng
Có cần đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền?	Không	Không	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu: Có</li> <li>Tên thương mại: Không (có thể phải đăng ký/ thông báo thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp: Có</li> <li>Nhãn hiệu: Không</li> </ul>
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký	Không áp dụng	Không áp dụng	Cục SHTT	Cục SHTT
Hồ sơ đăng ký	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ khai</li> <li>01 bản hợp đồng (dịch ra tiếng Việt nếu hợp đồng bằng tiếng nước ngoài)</li> <li>Bản gốc văn bằng bảo hộ</li> <li>Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu áp dụng)</li> <li>Giấy ủy quyền (nếu nộp qua đại diện)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ khai</li> <li>02 bản hợp đồng (dịch ra tiếng Việt nếu hợp đồng bằng tiếng nước ngoài)</li> <li>Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu áp dụng)</li> <li>Giấy ủy quyền (nếu nộp qua đại diện)</li> </ul>
Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký	Không áp dụng	Không áp dụng	02 tháng kể từ ngày nộp đơn (không bao gồm thời gian để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót trong hồ sơ).	02 tháng kể từ ngày nộp đơn (không bao gồm thời gian để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót trong hồ sơ).

## **b. Hợp đồng nhượng quyền thương mại (franchise)**

### **Tổng quan**

Tại Việt Nam, nhượng quyền thương mại được quy định chủ yếu trong các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Luật Thương mại 2005;
- Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Hoạt động Nhượng quyền thương mại (“**Nghị định 35**”), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 120/2011/NĐ-CP (“**Nghị định 120**”) và Nghị định 08/2018/NĐ-CP (“**Nghị định 08**”);
- Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (“**Thông tư 09**”).

Một số vấn đề liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại cũng được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019); Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Luật Cạnh tranh 2018, v.v.

**Phạm vi điều chỉnh:** Pháp luật nhượng quyền thương mại Việt Nam áp dụng cho các hoạt động nhượng quyền thương mại giữa các thương nhân Việt Nam, cho thương nhân nhượng quyền nước ngoài cấp quyền thương mại cho thương nhân nhận quyền ở Việt Nam, và cho thương nhân nhượng quyền Việt Nam cấp quyền thương mại cho bên nhận quyền ở nước ngoài.

### **Cơ quan quản lý nhà nước về nhượng quyền thương mại**

Bộ Công thương là cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương về hoạt động nhượng quyền thương mại. Nhìn chung, Bộ Công thương có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương mại; tổ chức đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

### **Điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại**

- **Điều kiện đối với bên nhượng quyền:** Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
- **Điều kiện đối với bên nhận quyền:** Không quy định (đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 120 và Nghị định 08).

### **Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại**

Bên nhận quyền và các bên nhượng quyền Việt Nam không bắt buộc phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, đây là điều kiện bắt buộc đối với các **bên nhượng quyền nước ngoài**.

Trước đây, Điều 5 (“Điều kiện đối với Bên nhượng quyền”), Điều 17 (“Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại”) và Điều 17a (“Các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền”) của Nghị định 35 yêu cầu bên nhượng quyền nước ngoài phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của mình với Bộ Công thương trước khi tiến hành nhượng quyền thương mại.

Năm 2018, khi Nghị định 08 có hiệu lực đã bãi bỏ yêu cầu đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại được quy định tại Điều 5 của Nghị định 35. Tuy nhiên, Nghị định 08 **không** đồng thời bãi bỏ Điều 17 và 17a về yêu cầu đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đối với bên nhượng quyền nước ngoài. Hiện nay, vấn đề bên nhượng quyền nước ngoài có phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại hay không vẫn chưa được giải đáp rõ ràng. Dù vậy, do Điều 17 và 17a vẫn chưa được bãi bỏ nên có thể nói, các bên nhượng quyền nước ngoài vẫn phải thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của mình tại Việt Nam.

### **Nghĩa vụ cung cấp thông tin**

Bên nhượng quyền có trách nhiệm cung cấp bản sao hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu và bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại

của mình cho bên dự kiến nhận quyền ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, Bên nhượng quyền phải thông báo ngay cho tất cả các Bên nhận quyền về mọi thay đổi quan trọng trong hệ thống nhượng quyền thương mại làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại của Bên nhận quyền. Bên nhượng quyền cũng có nghĩa vụ thông báo cho Bộ Công thương về những thay đổi trong Phần A của bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thay đổi đó, và báo cáo định kỳ hằng năm về những thay đổi trong Phần B của bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại.

Trong khi đó, Bên dự kiến nhận quyền phải cung cấp cho Bên nhượng quyền các thông tin mà Bên nhượng quyền yêu cầu một cách hợp lý để quyết định việc trao quyền thương mại cho Bên dự kiến nhận quyền.

### **Các quy định về hợp đồng nhượng quyền thương mại**

Nhìn chung, pháp luật nhượng quyền thương mại Việt Nam tôn trọng sự tự do thỏa thuận của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, pháp luật không cho phép/hạn chế thỏa thuận của các bên đối với các vấn đề sau:

- Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản;
- Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, yêu cầu này không áp dụng cho trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Các vấn đề liên quan đến chuyển giao quyền thương mại:

- Điều kiện để Bên nhận quyền được chuyển giao quyền thương mại cho bên dự kiến nhận quyền khác;

- Thủ tục thông báo và chấp thuận việc chuyển giao;
- Quyền từ chối việc chuyển giao của Bên nhượng quyền.

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại: Nghị định 35 quy định về các căn cứ để mỗi bên đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại và không để “mở” quy định này cho các bên thỏa thuận. Do quy định này của Nghị định 35 có thể mâu thuẫn với một số quy định của Luật Thương mại và Bộ luật Dân sự, việc các bên có thể thỏa thuận căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại hay không vẫn đang là một vấn đề *gây tranh cãi*.

### **c. Hợp đồng chuyển giao công nghệ**

#### **Tổng quan**

Tại Việt Nam, hoạt động chuyển giao công nghệ được quy định chủ yếu trong các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Luật chuyển giao công nghệ 2017;
- Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ (“**Nghị định 76**”);
- Thông tư 02/2018/TT-BKHHCN quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ;
- Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.

*Chuyển giao công nghệ* là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ,<sup>184</sup> trong đó *công nghệ* được định

<sup>184</sup> Điều 2.7, Luật Chuyển giao công nghệ.

nghĩa là giải pháp, quy trình, bí quyết có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.<sup>185</sup>

### **Cơ quan quản lý nhà nước về chuyên giao công nghệ**

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương về hoạt động chuyển giao công nghệ. Nhìn chung, Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật về hoạt động chuyển giao công nghệ; tổ chức đăng ký hoạt động chuyển giao công nghệ.

### **Hình thức chuyển giao công nghệ**

Các hình thức chuyển giao công nghệ bao gồm:<sup>186</sup>

<b>Hình thức chuyển giao công nghệ</b>	<b>Yêu cầu hình thức</b>
Chuyển giao công nghệ độc lập	Hợp đồng bằng văn bản
Dự án đầu tư	Hợp đồng hoặc điều, khoản, phụ lục của hợp đồng hoặc của hồ sơ dự án đầu tư.
Góp vốn bằng công nghệ	Hợp đồng bằng văn bản
Nhượng quyền thương mại	Hợp đồng hoặc điều, khoản, phụ lục của hợp đồng hoặc của hồ sơ dự án đầu tư.
Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ	Hợp đồng hoặc điều, khoản, phụ lục của hợp đồng hoặc của hồ sơ dự án đầu tư.
Mua, bán máy móc, thiết bị đi kèm một số loại công nghệ <sup>187</sup>	Hợp đồng hoặc điều, khoản, phụ lục của hợp đồng hoặc của hồ sơ dự án đầu tư.
Chuyển giao công nghệ bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật	Hợp đồng hoặc điều, khoản, phụ lục của hợp đồng hoặc của hồ sơ dự án đầu tư.

<sup>185</sup> Điều 2.2, Luật Chuyển giao công nghệ.

<sup>186</sup> Điều 5, Luật Chuyển giao công nghệ.

<sup>187</sup> Điều 4. Đối tượng công nghệ được chuyển giao

1. Công nghệ được chuyển giao là một hoặc các đối tượng sau đây:

- a) Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ;
- b) Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu;
- c) Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ;
- d) Máy móc, thiết bị đi kèm một trong các đối tượng nêu trên.

### **Hợp đồng chuyển giao công nghệ**

**Hình thức:** Việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo quy định của Bộ luật Dân sự. Văn bản hợp đồng phải được các bên ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

**Nội dung:** Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Tên công nghệ được chuyển giao;
- Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm;
- Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ;
- Phương thức chuyển giao công nghệ;
- Quyền và nghĩa vụ của các bên;
- Giá, phương thức thanh toán;
- Thời hạn, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;
- Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có);
- Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ;
- Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao;
- Phạt vi phạm hợp đồng;
- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
- Cơ quan giải quyết tranh chấp;

- Nội dung khác do các bên thỏa thuận.

### **Đăng ký chuyển giao công nghệ**

#### *Hình thức chuyển giao công nghệ phải đăng ký*

Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ thuộc loại sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

Hình thức chuyển giao công nghệ	Đặc điểm
Dự án đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.</li> <li>• Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài.</li> <li>• Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ</li> </ul>
Góp vốn bằng công nghệ	
Nhượng quyền thương mại	
Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ	
Mua, bán máy móc, thiết bị đi kèm một số loại công nghệ	

#### *Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ<sup>188</sup>*

Đối với chuyển giao công nghệ thông qua thực hiện dự án đầu tư:

- Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ của dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan trung ương theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công và dự án đầu tư ra nước ngoài.

- Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp, Ban Quản lý khu công

<sup>188</sup> Điều 6, Nghị định 76.

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công; dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; trường hợp tự nguyện đăng ký.

Đối với chuyển giao công nghệ độc lập và hình thức khác theo quy định của pháp luật:

- Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

- Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước và trường hợp tự nguyện đăng ký theo khoản 2 Điều 31 của Luật Chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ trong nước.

#### Hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ

Hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ bao gồm:<sup>189</sup>

- Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ cam kết trách nhiệm của các bên bảo đảm nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

- Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết chuyển giao công nghệ thể hiện nội dung theo quy định; trường hợp không có văn bản giao kết bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng hoặc chứng thực.

#### Trình tự, thủ tục đăng ký<sup>190</sup>

<sup>189</sup> Điều 31.3, Luật Chuyển giao công nghệ.

<sup>190</sup> Điều 31.4, Luật Chuyển giao công nghệ.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

**6. Một số vướng mắc, bất cập mà doanh nghiệp nhỏ và vừa cần chú ý trong quá trình đăng ký, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài sản SHTT của mình.**

***6.1. Vướng mắc, bất cập trong đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với tài sản SHTT***

Hiện nay, pháp luật về đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với tài sản SHTT vẫn còn một số bất cập. Các quy định về đối tượng bảo hộ, điều kiện bảo hộ còn thiếu hoặc chưa thực sự rõ ràng, gây khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp tự mình thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHTT, mà không thông qua các đơn vị trung gian chuyên nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như các công ty luật, các đại diện sở hữu trí tuệ.

Chẳng hạn: liên quan đến việc đăng ký bảo hộ “giải pháp hữu ích”, quy định về điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích trong Luật SHTT “*nếu không phải là hiểu biết thông thường*” (khoản 2 Điều 58) chưa được giải thích dẫn đến không thống nhất trong việc hiểu và áp dụng pháp luật ;

Liên quan đến sáng chế, hầu như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp khi muốn đăng ký sáng chế đều gặp rất nhiều

khó khăn trong việc thể hiện Bản mô tả sáng chế<sup>191</sup> do những đòi hỏi, yêu cầu khắt khe về mặt pháp lý nhằm chứng minh việc đáp ứng các tiêu chí về tính mới, tính sáng tạo, do đó, nếu bản mô tả sáng chế không được thực hiện một cách chuẩn chỉnh thì sẽ làm giảm đi rất nhiều khả năng đơn đăng ký sáng chế được chấp thuận bảo hộ.

Liên quan đến nhãn hiệu, mặc dù Luật SHTT có đề cập đến khả năng bảo hộ nhãn hiệu là “hình ba chiều”, tuy nhiên, trên thực tế, các đơn đăng ký bảo hộ liên quan đến nhãn hiệu có hình dạng 3 chiều như hình dáng của sản phẩm, bao gói, bao bì, bài trí thương mại... đều rất khó được chấp nhận bảo hộ do thực tiễn các hiểu và áp dụng quy chế thẩm định của cơ quan thẩm định còn chưa được rõ ràng, thống nhất.

Ngoài những khó khăn về mặt nội dung, khả năng được bảo hộ đối với quyền SHTT còn có thể bị tác động bởi các vấn đề liên quan đến thủ tục, nhất là sở hữu công nghiệp còn rườm rà, phức tạp, kéo dài, gây khó khăn cho các chủ sở hữu trong việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Chẳng hạn, theo số liệu thống kê của Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, “tuy số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ tăng qua các năm nhưng số lượng đơn sáng chế và giải pháp hữu ích của người Việt Nam tương đối khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 10%.” Theo quy định tại Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ thì hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối với sáng chế là 20 năm và giải pháp hữu ích là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Vì vậy, thời gian thẩm định đơn đăng ký càng lâu thì càng thiệt hại cho chủ sở hữu tài sản SHTT. “Tuy thời gian xem xét và cấp văn bằng sở hữu trí tuệ đã được rút ngắn so với trước đây nhưng hiện nay nhanh nhất cũng phải

---

<sup>191</sup> Theo Điều 102.2 Luật SHTT, phần mô tả sáng chế phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó; b) Giải thích vắn tắt hình vẽ kèm theo, nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế; c) Làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.

mất 18 tháng mới được cấp văn bằng sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, làm cho công tác ứng dụng và triển khai công nghệ khó phát triển”. “Kết quả là một số kết quả nghiên cứu, đủ tiêu chí đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế nhưng vì thời gian giải quyết lâu, tác giả đã chuyển sang đăng ký bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích với thời gian xét duyệt nhanh hơn; hoặc thậm chí không quan tâm việc bảo hộ” .

Việc kéo dài thủ tục đăng ký xác lập quyền SHTT có nguyên nhân bắt nguồn từ chính quy định của Luật SHTT. Hiện nay, theo quy định tại Điều 119 Luật SHTT thì đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn và thẩm định nội dung trong thời hạn 18 tháng (đối với sáng chế), 09 tháng (đối với nhãn hiệu), 07 tháng (đối với kiểu dáng công nghiệp), 06 tháng (đối với chỉ dẫn địa lý). Thậm chí, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể bị thẩm định lại với thời hạn bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu . Mặt khác, theo quy định tại Điều 109 khoản 2 điểm b Luật SHTT, trong giai đoạn thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp lại có cả một phần thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (“đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ”) là không hợp lý, dẫn đến trùng lặp, tốn thời gian, chi phí cho cả cơ quan quản lý nhà nước và người nộp đơn. Mặt khác, ”cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong xử lý đơn đăng ký xác lập quyền còn yếu và thiếu; việc xây dựng các công cụ tra cứu thông tin, việc tổ chức khai thác thông tin về SHTT còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu” .

Mặt khác, bản thân các chủ sở hữu tài sản SHTT Việt Nam cũng chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ tài sản SHTT của mình, không đăng ký xác lập quyền SHTT dẫn đến gánh chịu thiệt hại do tài sản SHTT bị đánh cắp. Chẳng hạn, thực tiễn thời gian qua cho thấy, nhiều nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng của Việt Nam bị các thương gia nước ngoài đánh cắp và tiến hành đăng ký bảo hộ ở nước ngoài, như kẹo dừa Bến Tre; cà phê Trung

Nguyên; cà phê Buôn Ma Thuột; nước mắm Phú Quốc, nước mắm Phan Thiết<sup>192</sup>... “khi các doanh nghiệp Việt phát hiện thương hiệu của mình bị đánh cắp đã tiến hành các biện pháp bảo hộ và đòi lại song gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí trong nhiều trường hợp không thể đòi lại được”.

## ***6.2. Vương mắc, bắt cập trong sử dụng, khai thác tài sản SHTT***

Việc đăng ký bảo hộ đối với các tài sản sở hữu trí tuệ là đặc biệt cần thiết đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy nhiên, đây mới chỉ là yếu tố đảm bảo “đầu vào” vì sau khi được chấp thuận bảo hộ, việc sử dụng, khai thác các tài sản trí tuệ này để mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp cũng là một vấn đề quan trọng mà các nhà quản lý doanh nghiệp cần phải lưu tâm.

Mặc dù pháp luật đã thừa nhận quyền của chủ sở hữu tài sản trong việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, góp vốn bằng quyền SHTT vào doanh nghiệp, sử dụng quyền SHTT làm tài sản bảo đảm cho các giao dịch dân sự... nhưng hiện nay khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng, khai thác tài sản SHTT nằm ở khâu định giá tài sản SHTT. Hiện nay, chúng ta chưa có khung pháp lý hướng dẫn rõ ràng và thống nhất cho việc định giá tài sản SHTT. Vấn đề định giá tài sản sở hữu trí tuệ đang được quy định rải rác tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) (trong đó có Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình); Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; và Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/

<sup>192</sup> Tham khảo tại: <https://investone-law.com/bai-hoc-ve-bao-ho-thuong-hieu-viet-tai-nuoc-ngoai.html>

BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước ... Trong đó, một số quy định còn bất cập, mâu thuẫn, một số vấn đề còn chưa có hướng dẫn cụ thể. Chẳng hạn, theo Chuẩn mực kế toán số 04, chỉ một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ được coi là tài sản cố định vô hình như sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu (trong trường hợp nhãn hiệu đó không phải được tạo ra từ nội bộ DN như nhãn hiệu đó được mua lại); tuy nhiên, khoản 2, Điều 4, Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tất cả các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng) đều được coi là tài sản cố định vô hình và từ đó là cơ sở để định giá và tính vào giá trị DN. Bên cạnh đó, hiện nay vẫn chưa có quy định hướng dẫn về định giá tài sản SHTT khi thực hiện góp vốn thành lập doanh nghiệp hay thực hiện các giao dịch bảo đảm bằng quyền SHTT.

Việc thiếu khung pháp lý thống nhất và hướng dẫn rõ ràng về định giá tài sản SHTT dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá trị tài sản SHTT, gây khó khăn cho các chủ sở hữu tài sản SHTT trong việc khai thác giá trị tài sản (như góp vốn, chuyển giao, sử dụng làm tài sản bảo đảm để tiếp cận vốn sản xuất, kinh doanh...) trong thời gian qua. Chẳng hạn, trên thực tế, đối với hoạt động cho vay vốn của các tổ chức tín dụng, “việc cho vay dựa trên tài sản bảo đảm là quyền sở hữu trí tuệ hầu như chưa được thực hiện do chưa có các quy định hướng dẫn về định giá một cách cụ thể và phù hợp để các bên liên quan có thể yên tâm sử dụng tài sản trí tuệ làm tài sản bảo đảm”.

### ***6.3. Vướng mắc, bất cập trong bảo vệ tài sản SHTT của chủ sở hữu***

Có thể nói, bảo vệ (thực thi) quyền SHTT được coi là khâu yếu nhất tại Việt Nam hiện nay. Như đã giới thiệu, phân tích ở trên, việc bảo vệ tài sản SHTT của chủ sở hữu tại Việt Nam được thực hiện thông qua ba cơ chế: dân sự, hình sự và hành chính. Việc thực hiện cả ba cơ chế này trong

thời gian vừa qua đều bộc lộ những vướng mắc, bất cập nhất định, đặc biệt là biện pháp dân sự và hình sự.

Trước hết, việc bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự được coi là điểm yếu và thách thức lớn nhất của hệ thống SHTT của nước ta hiện nay. Về bản chất, quyền sở hữu trí tuệ là quyền dân sự, do đó, cần được thực thi, bảo vệ chủ yếu bằng biện pháp dân sự thông qua hệ thống Tòa án. Như thế mới có thể bù đắp được đầy đủ các thiệt hại của chủ sở hữu tài sản SHTT do hành vi xâm phạm. Đây cũng là xu thế chung trên thế giới về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp dân sự lại không nhiều. Hầu hết các chủ thể quyền đều lựa chọn các biện pháp xử phạt hành chính để thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình. Thực tiễn này có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về nguyên nhân khách quan, cơ quan chuyên trách giải quyết các tranh chấp SHTT là tòa án ở Việt Nam được nhận định là còn hạn chế về năng lực cũng như kinh nghiệm xét xử. Hiện nay, chúng ta chưa có Tòa chuyên trách về SHTT. “Rất ít kiểm sát viên hay chánh án có chuyên môn sâu về SHTT” . “Trong khi đó, pháp luật về SHTT là lĩnh vực mang tính chuyên ngành sâu, rộng và phức tạp. Khi giải quyết các vụ tranh chấp, xâm phạm quyền, phần lớn các cơ quan thực thi không thể chủ động, mà còn lệ thuộc vào ý kiến giám định, ý kiến của cơ quan chuyên môn” . Chẳng hạn, vụ tranh chấp quyền tác giả giữa họa sĩ Lê Linh và Công ty Phan Thị đối với tác phẩm “Thần đồng đất Việt” kéo dài tới 12 năm.

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business 2020) của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam hiện đang xếp hạng rất thấp về chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng (xếp thứ 68 trên tổng số 190 nền kinh tế trên thế giới) với thời gian giải quyết tranh chấp tại Việt Nam được đánh giá trung bình 400 ngày, chi phí giải quyết tranh chấp trung bình được xác định là 29% giá trị hợp đồng, chất lượng của quy trình xét xử chỉ đạt 7,5/18 điểm .

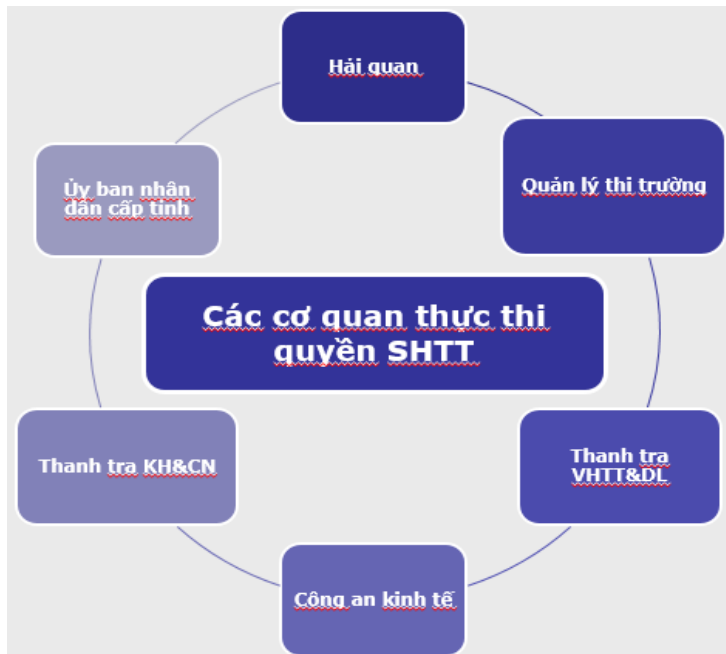
Quy trình, thủ tục tố tụng kéo dài gây tổn kém thời gian, chi phí cho người bị xâm phạm cũng là nguyên nhân dẫn đến tâm lý e ngại của các chủ sở hữu khi sử dụng biện pháp dân sự. Do đó, trong suốt thời gian qua, số vụ vi phạm về SHTT được đưa ra xử lý tại tòa hầu như không đáng kể. Theo số liệu thống kê của ngành tòa án, việc xử lý các vụ tranh chấp, xâm phạm quyền bằng biện pháp dân sự tại tòa án chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp so với hàng chục ngàn các vụ xâm phạm quyền bị xử lý bằng biện pháp hành chính và tập trung chủ yếu vào các tranh chấp liên quan đến lĩnh vực quyền tác giả (83,5%), các tranh chấp trong lĩnh vực SHCN chiếm tỷ lệ rất thấp (5,5%). Cụ thể, trong vòng 10 năm từ 01/7/2006 đến 30/9/2016, các Tòa án nhân dân đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 168 vụ, trong đó có 158 vụ tranh chấp về quyền tác giả, 10 vụ tranh chấp quyền SHCN. Các tòa án nhân dân cũng đã giải quyết 200/235 vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại có liên quan đến SHTT, giải quyết 24 vụ án hành chính trong lĩnh vực SHTT.

Việc xử lý hình sự đối với nhóm tội phạm xâm hại sở hữu trí tuệ cũng không đơn giản vì nhiều quy định pháp luật còn chưa rõ ràng, dẫn đến khó khăn trong áp dụng, thực thi pháp luật, chẳng hạn như quy định về “quy mô thương mại” trong Bộ luật hình sự dẫn đến rất khó áp dụng cơ chế hình sự trong thời gian qua. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2009 đã thay cụm từ “gây hậu quả nghiêm trọng” bằng một khái niệm mới “với quy mô thương mại”. Trên thực tế chưa có văn bản nào hướng dẫn quy mô thương mại là thế nào, phạm vi thế nào, gây thiệt hại ở mức nào thì được coi là “quy mô thương mại”. Hầu như rất ít vụ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được đưa ra khởi tố, truy tố và xét xử do vướng phải quy định chung chung mang tính định tính này. Theo số liệu thống kê của ngành tòa án, số lượng các vụ xâm phạm quyền bị xử lý về hình sự cũng không nhiều, trong vòng 10 năm, từ 01/7/2006 đến 30/9/2016 các Tòa án nhân dân đã thụ lý sơ thẩm 21 vụ với 33 bị

cáo, đã xét xử 13 vụ với 22 bị cáo, trong đó có 12 vụ với 20 bị cáo về tội xâm phạm quyền SHCN. Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã khắc phục hạn chế này bằng quy định mới mang tính định lượng rõ ràng hơn, tuy nhiên, vẫn đồng thời ghi nhận yếu tố “vớ quy mô thương mại” trong cấu thành cơ bản của tội phạm và việc giải thích khái niệm này sẽ tiếp tục là một thách thức trong thời gian tới. Một khó khăn nữa trong xử lý vấn đề xâm phạm SHTT bằng biện pháp hình sự là công tác giám định. Hiện chỉ có Viện Khoa học SHTT là cơ quan giám định cao nhất, duy nhất về SHTT, nhưng để xử lý hình sự thì cơ quan điều tra không thể dùng kết quả giám định của Viện làm chứng cứ mà phải trưng cầu Cơ quan giám định tư pháp nên cũng là một trong những khó khăn cho công tác xử lý hình sự. Mặt khác, chủ thể tội phạm chủ yếu là người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề vững... đặc biệt có người giữ chức vụ quyền hạn nhất định. Đồng thời, trong điều kiện của hội nhập, sự phát triển của công nghệ thông tin tạo ra nhiều phương tiện, thiết bị tinh vi hỗ trợ cho loại tội phạm này phát triển, gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý tội phạm.

Về biện pháp hành chính, mặc dù được áp dụng nhiều nhất nhưng lại chưa đủ mạnh để đảm bảo tính nghiêm minh, không đủ sức răn đe, ngăn ngừa hành vi xâm phạm, làm nản lòng các nhà đầu tư và ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh. Bản chất của các biện pháp xử phạt hành chính không phải nhằm mục đích bồi thường thiệt hại cho các chủ sở hữu tài sản SHTT bị vi phạm, vì vậy, không bao giờ bảo vệ được một cách triệt để, hữu hiệu quyền và lợi ích của các chủ sở hữu. Chẳng hạn, trong thực tế, “đối với website vi phạm bản quyền phim, đơn vị vi phạm bị xử lý nặng nhất cũng chỉ phải nộp 60 triệu đồng – một con số quá thấp so với lợi nhuận mà website phim này thu được”. Mặt khác, “hệ thống các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ hiện nay quá phức tạp, nhiều đầu mối và thiếu hiệu quả; có cơ quan

được trao thẩm quyền xử phạt hành chính, nhưng thực tế không có điều kiện để tổ chức thực hiện; phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan còn có sự trùng lặp, chồng chéo nhau” .



*Hình minh họa: Hệ thống các cơ quan thực thi bảo vệ quyền SHTT*

Để thực thi hiệu quả quyền SHTT thì các tổ chức hỗ trợ hoạt động SHTT đóng vai trò quan trọng. Có thể nói, ”đây là những nhân tố hỗ trợ tích cực cho các chủ thể quyền trong hoạt động đăng ký xác lập quyền, khai thác và bảo vệ các thành quả sáng tạo, hỗ trợ và giảm tải công việc cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” . Tuy nhiên, hiện nay các tổ chức này vẫn bị đánh giá là thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Chẳng hạn, hiện nay, “Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT)- tổ chức giám định duy nhất - chỉ có 04 người được công nhận là giám định viên SHCN trong đó 02 người đang hoạt động trong tổ chức giám định, dưới danh nghĩa của tổ chức (Viện KHSHTT), hai người còn lại hoạt động độc lập. Hầu hết các vụ giám định đều được thực hiện bởi

Viện và cho đến nay, chưa có vụ việc nào được giám định độc lập. Việc chỉ có một tổ chức giám định duy nhất là Viện KHSHTT khiến cho - về mặt thị trường - tồn tại trạng thái độc quyền cung ứng dịch vụ giám định, từ đó không tạo điều kiện để thực hiện cơ chế kiểm soát, phản biện kết luận giám định và không thực hiện được việc giám định lại đối với các kết luận giám định được coi là không thỏa đáng”.

Hiện nay, nhận thức của người dân Việt Nam, đặc biệt là người tiêu dùng về SHTT rất thấp, chủ thể xâm phạm quyền có thể ngang nhiên livestream bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” trong rạp chiếu phim, sử dụng quần áo, giày dép, túi xách... “nhái” các nhãn hiệu nổi tiếng hay download, xem phim, chương trình truyền hình, nghe nhạc, mua băng đĩa “lậu” và cảm thấy rất bình thường, không hề có cảm giác rằng mình đang “ăn cắp” tài sản của người khác. Công tác phổ biến, tuyên truyền Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa hiệu quả, chưa xây dựng được văn hoá SHTT tại Việt Nam. Ở nhiều nước phát triển, đa phần người dân có ý thức không dùng sản phẩm giả, nhái, không bản quyền và coi điều đó là sự xấu hổ, xúc phạm. Trong khi đó, ở Việt Nam, một số cuộc điều tra trên thị trường cho thấy vẫn còn rất nhiều người chấp nhận dùng hàng giả, nhái nếu nó phù hợp với túi tiền và nhu cầu của họ.

Sự phát triển mạnh mẽ của internet, các trang mạng xã hội và thương mại điện tử đã và đang đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo vệ và thực thi quyền SHTT trên môi trường số như thách thức trong việc thu thập chứng cứ để xử lý vi phạm, thách thức trong việc xử lý triệt để khi mà máy chủ lại đặt tại nước ngoài. Ngoài ra, thực thi quyền SHTT trên môi trường internet cũng đặt ra một loạt vấn đề pháp lý như “quy định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ internet; xử lý những hành vi mới chỉ là tiền đề xâm phạm quyền như phá công nghệ bảo vệ quyền, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phá công nghệ bảo vệ quyền; xóa/thay đổi thông tin điện tử quản lý quyền; phân phối, nhập khẩu thông tin đã bị thay đổi; thu

và sử dụng, phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình và sản xuất kinh doanh... thiết bị giải mã tín hiệu...” . Trong thực tế, cho đến nay, các xâm phạm quyền đối với các đối tượng SHCN trên môi trường số và internet chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực thương mại điện tử (E-commerce) và hành vi chiếm đoạt tên miền (Domain name) của các nhãn hiệu được bảo hộ. Nhiều đối tượng đã lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền SHTT...; đặc biệt là các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... được bày bán công khai, tràn lan trên các website thương mại điện tử và trên mạng xã hội gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc phát hiện nơi kinh doanh hoặc kho chứa trữ hàng hóa của các đối tượng này để xử lý. Trong khi đó, việc thực hiện kiểm tra, truy tìm được những doanh nghiệp “ảo” không đơn giản, các trang website thương mại điện tử không cung cấp địa chỉ, cung cấp địa chỉ không đúng, có nhiều địa chỉ là nhà dân, là chung cư... Trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, không khó để tìm thấy các website lưu trữ, cung cấp và phổ biến đến công chúng các bản ghi âm nhạc, phim ảnh... mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu. “Đây thực sự là một thách thức đối với những nhà lập pháp, không thể một sớm một chiều có thể giải quyết hoặc đưa vào các quy định trong pháp luật hiện hành mà cần có những nghiên cứu sâu, đánh giá tác động toàn diện đối với hiện trạng kinh tế - xã hội của Việt Nam”.

## **DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO**

### **Văn bản pháp luật:**

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; và Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội.

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội.

- Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Nghị định số 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 bởi Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Hoạt động Nhượng quyền thương mại, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ và Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ.

- Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định

số 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 bởi Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Thương mại (Bộ Công thương) hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

- Thông tư 02/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

- Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.

- Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế 1970.

- Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp 1925.
- Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa 1891.
- Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa 1989.

**Tài liệu trực tuyến:**

- Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), *What is Intellectual Property?*, <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, truy cập ngày 16/12/2021.

- Cục Sở hữu trí tuệ, Quy trình Đăng ký Sáng chế/Giải pháp Hữu ích, <https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/sang-che-gphi>, truy cập ngày 17/12/2021.

- Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), *The PCT now has 154 Contracting States*, [https://www.wipo.int/pct/en/pct\\_contracting\\_states.html](https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html), truy cập ngày 17/12/2021.

- Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), PCT FAQs, <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>, truy cập ngày 17/12/2021.

- Cục Sở hữu trí tuệ, Quy trình Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp, <https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/kieu-dang-cong-nghiep>, truy cập ngày 17/12/2021.

- Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Danh sách Thành viên Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp 1925, <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf>, truy cập ngày 17/12/2021.

- Cục Sở hữu trí tuệ, *Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng theo Thỏa ước La Hay*, 2019, [https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1028169/Huong+dan+La+Hay+-+update\\_A5.pdf/8e0f8bb3-4c85-47cc-b6c8-3046f213fc61](https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1028169/Huong+dan+La+Hay+-+update_A5.pdf/8e0f8bb3-4c85-47cc-b6c8-3046f213fc61), truy cập ngày 18/12/2021.

- Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Danh sách Thành viên Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, [https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf), truy cập ngày 18/12/2021.

- Cục Sở hữu trí tuệ, Quy trình Đăng ký Nhãn hiệu, <https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/nhan-hieu>, truy cập ngày 18/12/2021.

- Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), *How the Madrid System Works*, [https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_madrid\\_works.html](https://www.wipo.int/madrid/en/how_madrid_works.html), truy cập ngày 18/12/2021.

- Cục Sở hữu trí tuệ, Quy trình Đăng ký Chỉ dẫn địa lý, <https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/chi-dan-dia-ly>, truy cập ngày 18/12/2021.

PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ VÀ BẢO HỘ  
**QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ**  
MỘT SỐ VẤN ĐỀ  
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CẦN QUAN TÂM

