

# Sửa đổi Luật Sở hữu Trí tuệ cho phù hợp với các quy định của Hiệp định CPTPP

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Khóa 14 của Quốc hội đã phê chuẩn Nghị quyết số 72/2018/QH4, phê chuẩn Hiệp định về Quan hệ Đối tác Toàn diện và Tiềm bộ Xuyên Thái Bình Dương (“CPTPP”) và các tài liệu liên quan tại Kỳ họp thứ 6. Như đã nêu trong Văn bản số LGL/CPTPPD/2018-15 ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Bộ Ngoại giao New Zealand, Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019.

Sau khi Hiệp định CPTPP được phê chuẩn, nhiều văn bản pháp luật của Việt Nam cần phải được sửa đổi để trở nên hài hòa và tuân thủ các quy định và nghĩa vụ của quốc gia thành viên trong Hiệp định CPTPP. Yêu cầu này cũng được đặt ra đối với Luật Sở hữu Trí tuệ hiện hành năm 2005, được sửa đổi năm 2009 (“Luật SHTT”), mặc dù thực tế là Khoản 3 Điều 5 của Luật SHTT đã quy định rằng *“Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”*. Các quy định tương tự về việc áp dụng các điều ước quốc tế có thể được tìm thấy trong các luật khác của Việt Nam, như sự thừa nhận rõ ràng của một nguyên tắc, nhưng việc sửa đổi và ban hành các văn bản pháp luật mới trong thực tế là cần thiết cho mục đích thực hiện nguyên tắc đó vì các cơ quan chính phủ Việt Nam có thể từ chối thực thi điều khoản của một điều ước quốc tế nếu điều ước đó trái với Hiến pháp hiện hành năm 2013 của Việt Nam do quy định được bảo lưu theo Điều 3 của Hiến pháp nêu trên. Là một quốc gia nhị nguyên, các nghĩa vụ theo điều ước quốc tế nói chung không có hiệu lực trong nước tại Việt Nam trừ khi được đưa vào nội luật. Những nghĩa vụ đó được đưa vào nội luật thông qua việc sử dụng các công cụ pháp lý trong nước (ví dụ: thông qua Luật của Quốc hội hoặc thông qua văn bản dưới luật theo quy định được quy định trong

luật).

Do đó, theo yêu cầu của chính Hiệp định CPTPP, các cơ quan được giao đã chu đáo bị dự thảo văn bản pháp luật liên quan cung cấp hướng dẫn thực hiện thuận ước quốc tế mới được phê chuẩn này và đệ trình dự thảo của họ lên Quốc hội Việt Nam để thông qua bất kỳ sửa đổi cần thiết nào tại phiên họp gần nhất của Quốc hội (tức là tại Kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5 tháng 6 năm 2019).

Dưới đây là một số sửa đổi đáng chú ý đối với Luật SHTT liên quan đến các vấn đề sở hữu trí tuệ khác nhau, được Luật số 42/2019/QH14 và sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu Trí tuệ, đã được Quốc hội thông qua vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 ("**Luật 2019 sửa đổi Luật SHTT**"), ban hành và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2019, ngoại trừ một số quy định có hiệu lực vào ngày 14 tháng 1 năm 2019.

## **Nhãn hiệu**

Luật SHTT hiện hành tại Khoản 2 Điều 148 quy định "*hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước và quyền sở hữu công nghiệp*". Điều này có nghĩa là, trên thực tế, việc người được cấp phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong hợp đồng chưa đăng ký có thể bị các cơ quan có liên quan buộc qua cho các giao dịch tiếp theo như thanh toán tiền bản quyền, chuyển tiền bản quyền ra nước ngoài hoặc chấm dứt nhãn hiệu không được sử dụng trong năm năm liên tiếp.

Khoản 27 Điều 18 Hiệp định CPTPP dường như đã loại bỏ vấn đề này, bằng cách quy định rõ ràng rằng không một quốc gia thành viên nào có thể yêu cầu đăng ký cấp phép sử dụng nhãn hiệu để thiết lập hiệu lực của việc cấp phép đó. Đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác, như phát minh được cấp bằng sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp, các quy định tương ứng tại Khoản 2 Điều 148 của Luật SHTT hiện hành không có gì thay đổi.

Đồ tuân thủ Khoản 27 Điều 18 của Hiệp định CPTPP, hai Điều 136 và 148 của Luật SHTT đã được sửa đổi. Cụ thể là:

▪ Khoản 2 Điều 136 được sửa đổi như sau:

*“2. Chỗ 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 chỗ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì Giám đốc nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật này.”.*

▪ Các Khoản 2 và 3 Điều 148 được sửa đổi như sau:

*“2. Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên.”*

*“3. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại khoản 2 Điều này, trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.”*

## **Sáng chế**

Luật SHTT hiện hành quy định tại Khoản 3 Điều 60 thời gian ân hạn 6 tháng để báo vệ tính mới của sáng chế công nghệ lại sự tiết lộ của người nộp đơn trong một số trường hợp (như tiết lộ dưới hình thức trình bày khoa học hoặc tại triển lãm quốc gia ở Việt Nam hoặc tại một triển lãm quốc tế chính thức hoặc được công nhận chính thức), hoặc tiết lộ bởi bên thứ ba mà không có sự cho phép của người nộp đơn. Theo đó, tất cả các thông tin được tiết lộ ở trên sẽ không được xem xét để kiểm tra tính mới của sáng chế được cấp bằng sáng chế.

Tuy nhiên, Khoản 38 Điều 18 của Hiệp định CPTPP yêu cầu thời gian ân hạn được kéo dài đến 12 tháng (thay vì 6 tháng) để

với việc người nộp đơn hoặc bên thứ ba có được thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ người nộp đơn để kiểm tra trong các bước tính mới và sáng tạo của sáng chế được cấp bằng sáng chế.

Đề tuân thủ các yêu cầu trên theo Hiệp định CPTPP, Khoản 3 Điều 60 của Luật SHTT hiện hành (quy định về xác định tính mới) được sửa đổi như sau:

*“3. Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó 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.”.*

Khoản 4 như sau được bổ sung vào Điều 60:

*“4. Quy định tại Khoản 3 Điều này cũng áp dụng đối với 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.”*

Đề tuân thủ đầy đủ Khoản 38 Điều 18 của Hiệp định CPTPP, Điều 61 của Luật SHTT hiện hành (xác định trình độ sáng tạo của sáng chế) cũng được sửa đổi bằng cách phân loại sáng chế và giải pháp kỹ thuật với việc bổ sung Khoản 2 mới, trong đó định nghĩa:

*“2. Giải pháp kỹ thuật là sáng chế được bộc lộ theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 60 của Luật này không được lấy làm cơ sở để đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế đó.”.*

## **Chức năng địa lý**

Khoản 32 Điều 18 của Hiệp định CPTPP cung cấp các căn cứ để phân định/ hủy bỏ chức năng địa lý dựa trên: (i) khả năng nhận

lên của nó với nhãn hiệu đã đăng ký/ được bảo hộ hoặc với nhãn hiệu trong đơn đăng ký đang chờ xử lý; (ii) khi tên của chủng địa lý là một thuật ngữ thường được sử dụng trong ngôn ngữ chung để xác định hàng hóa có liên quan.

Khoản 33 Điều này của Hiệp định CPTPP ấn định nghĩa vụ của một quốc gia thành viên đối với các thực thể trong việc xác định liệu một thuật ngữ có phải là thuật ngữ thông thường trong ngôn ngữ chung như là tên chung cho hàng hóa có liên quan trong lãnh thổ của quốc gia thành viên đó hay không, các cơ quan có thẩm quyền xem xét cách người tiêu dùng hiểu thuật ngữ trong lãnh thổ của quốc gia thành viên đó. Các yếu tố liên quan đến sự hiểu biết của người tiêu dùng như vậy có thể bao gồm: (i) liệu thuật ngữ này có được sử dụng để chỉ loại hàng hóa được đề cập hay không, như được chỉ ra bởi các nguồn có thẩm quyền như từ điển, báo và các trang thông tin điện tử có liên quan; và (ii) làm thế nào hàng hóa được đề cập bởi thuật ngữ này được bán và sử dụng trong thương mại trên lãnh thổ của quốc gia thành viên đó.

Và Khoản 36 của cùng Điều 18 Hiệp định CPTPP quy định việc công nhận và bảo vệ chủng địa lý theo các thỏa ước quốc tế.

Do đó, hai Điều của Luật SHTT được sửa đổi để tuân thủ các yêu cầu của Hiệp định CPTPP đối với chủng địa lý:

\* Trong Điều 80 liệt kê các đối tượng không đủ điều kiện để bảo vệ như chủng địa lý, các Khoản 1 và Khoản 3 được sửa đổi như sau:

▪ Theo Khoản 1 Điều 80 được sửa đổi:

*“1. Tên gọi, chủng đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.”*

▪ Theo Khoản 3 Điều 80 được sửa đổi:

*“3. Chủng địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu*

đang được bỏ 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 nhãn địa lý đó được thực hiện thì có khả năng gây nhầm lẫn và nguỵ tạo thương mại của hàng hóa.”.

\* Điều 120a mới được bổ sung quy định:

**“120a. Điều nghị quốc tế và xử lý điều nghị quốc tế về nhãn địa lý**

1. Điều nghị công nhận và bỏ hộ nhãn địa lý theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang đàm phán gọi là điều nghị quốc tế.

2. Việc công bố điều nghị quốc tế, xử lý ý kiến của người thứ ba, đánh giá điều kiện bỏ hộ điều với nhãn địa lý trong điều nghị quốc tế được thực hiện theo các quy định tương ứng tại Luật này điều với nhãn địa lý trong đơn đăng ký nhãn địa lý được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước và quy định sở hữu công nghiệp.”.

**Nộp hồ sơ trực tuyến**

Theo Khoản 24 Điều 18 của Hiệp định CPTPP về “Hệ thống nhãn hiệu điện tử”, mỗi quốc gia thành viên phải cung cấp: (i) một hệ thống cho đơn xin đăng ký điện tử và duy trì nhãn hiệu; và (ii) một hệ thống thông tin điện tử có sẵn công khai, bao gồm cơ sở dữ liệu trực tuyến, về các đơn xin đăng ký nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký.

Mặc dù Hiệp định CPTPP chỉ yêu cầu một hệ thống điện tử cho các nhãn hiệu, Khoản 3 mới được bổ sung vào Điều 89 của Luật SHTT hiện hành bao gồm cả các đơn đăng ký xác lập tất cả các loại quy định sở hữu công nghiệp, như sau:

“3. Đơn đăng ký xác lập quy định sở hữu công nghiệp được nộp dưới hình thức văn bản hoặc dạng kỹ thuật số cho cơ quan quản lý nhà nước và quy định sở hữu công nghiệp hoặc dạng điện tử theo hệ thống nộp đơn trực tuyến.”.

## Thực thi pháp luật

Theo các yêu cầu tại Mục 15, Khoản 74, Điều 18 của Hiệp định CPTPP về các biện pháp chống lạm dụng thủ tục tố tụng thực thi pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhãn hiệu, chế độ địa lý, bằng sáng chế, quyền tác giả và các quyền liên quan và kiểu dáng công nghiệp theo đó một bên nhận được hoặc bị cấm nhận một cách sai trái khoản bồi thường đầy đủ cho thương tích phải gánh chịu; Điều 198 của Luật SHTT được bổ sung hai khoản mới sau đây:

*“4. Tờ chức, cá nhân là bị đơn trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu được Tòa án kết luận là không thực hiện hành vi xâm phạm có quyền yêu cầu Tòa án buộc nguyên đơn thanh toán cho mình chi phí hợp lý để thuê luật sư hoặc các chi phí khác theo quy định của pháp luật.*

*5. Tờ chức, cá nhân lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà gây thiệt hại cho tờ chức, cá nhân khác thì tờ chức, cá nhân bị thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên lạm dụng thủ tục đó phải bồi thường cho những thiệt hại do việc lạm dụng gây ra, trong đó bao gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư. Hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm hành vi cố ý vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu của thủ tục này.”*

Để thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Khoản 1 Điều 205 của Luật SHTT hiện hành cũng được sửa đổi bằng cách thêm vào một điểm (c) mới, hiện cho phép xem xét cả “c) Thiệt hại vật chất theo các cách tính khác do chế độ quyền sở hữu trí tuệ đưa ra phù hợp với quy định của pháp luật.” như là một yếu tố để xác định mức độ thiệt hại do việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra (đồng tuân thủ Điểm 4, Khoản 74, Điều 18 của Hiệp định CPTPP, dưới hình thức chung).

## Biện pháp hải quan

Mục 4, Khoản 76, Điều 18 của Hiệp định CPTPP yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia thành viên cung cấp, ít nhất là

đổi với hàng hóa nhập khẩu, một số thông tin nhất định của hàng hóa cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, thông thường trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tịch thu hoặc xác định rằng hàng hóa là hàng giả nhãn hiệu hoặc hàng vi phạm bản quyền.

Đề tuân thủ yêu cầu trên, Khoản 1 Điều 218 của Luật SHTT được sửa đổi bằng cách thêm một câu mới vào cuối Khoản này như sau:

*“1. Khi người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 217 của Luật này thì cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng. Cơ quan hải quan cung cấp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thông tin về 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, trong thời hạn ba mươi 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 của Luật này.”*

Bất kể sự thay đổi này, khoảng thời gian 30 ngày để cơ quan hải quan cung cấp cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (quyền SHTT) với một số thông tin nhất định dường như vẫn còn quá dài nếu so với thời hạn chỉ 10 ngày làm việc (hoặc tối đa 20 ngày làm việc ngày trong trường hợp gia hạn) được quy định tại Khoản 2 Điều 218, trong đó chủ sở hữu quyền SHTT phải bắt đầu thủ tục tố tụng về mặt pháp lý đối với những người bị nghi ngờ là xâm phạm quyền SHTT. Trong thời hạn 10 ngày làm việc (chứ không phải 30 ngày), chủ sở hữu quyền SHTT cần thông tin từ cơ quan hải quan để quyết định có nên bắt đầu thủ tục tố tụng về mặt pháp lý hay không.

Luật năm 2019 sửa đổi Luật SHTT còn đưa ra các điều khoản chuyển tiếp có tính đơn hiệu lực của Hiệp định CPTPP đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, cụ thể là:

- Đơn đăng ký sáng chế/ chế độ địa lý được nộp trước ngày

14 tháng 1 năm 2019 sẽ được xử lý theo các quy định của Luật SHTT hiện hành;

- Hợp đồng cấp phép sử dụng nhãn hiệu đã được các bên ký kết nhưng chưa được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp trước ngày 14 tháng 1 năm 2019 sẽ chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019; và
- Các vụ kiện chống lại hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý trước ngày 14 tháng 1 năm 2019 nhưng chưa được giải quyết xong, sẽ tiếp tục áp dụng các quy định của Luật SHTT hiện hành để giải quyết.

Ngoài các sửa đổi nêu trên, Luật SHTT hiện hành có thể còn được sửa đổi thêm để thực hiện các nghĩa vụ khác của quốc gia thành viên theo Hiệp định CPTPP (như đối với Bộ vệ Nhãn hiệu Âm thanh, Bộ vệ Thử nghiệm không được tiết lộ hoặc Dữ liệu Khác cho các sản phẩm hóa chất nông nghiệp, Bộ vệ Thử nghiệm không được tiết lộ hoặc Dữ liệu Khác, cùng với các trách nhiệm khác), sẽ có hiệu lực trong vòng 3 đến 10 năm kể từ khi phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Hơn nữa, để tuân thủ đầy đủ Hiệp định CPTPP, Việt Nam cũng cần phê chuẩn Hiệp ước Budapest về việc công nhận quốc tế về việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent; Hiệp ước của WIPO về Quy tắc tác giả (WCT) và Hiệp ước của WIPO về Cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT).