

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ



TÀI LIỆU TẬP HUẤN **VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ**

Dành cho cán bộ thuộc các cơ quan
thực thi quyền sở hữu trí tuệ

(Những nội dung cơ bản)

Sản phẩm của dự án "Đào tạo, huấn luyện về
sở hữu trí tuệ" do Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì thực hiện



NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
LỜI GIỚI THIỆU	5
Chuyên đề 1	
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ	
1. Hệ thống các văn bản pháp luật về thực thi quyền sở hữu trí tuệ	7
2. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ	9
3. Hệ thống các cơ quan có thẩm quyền thực thi quyền sở hữu trí tuệ	15
Chuyên đề 2	
CÁC BIỆN PHÁP THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ	
1. Khái niệm về thực thi quyền sở hữu trí tuệ	22
2. Các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ	23
3. Thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ	32
4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ	40
Chuyên đề 3	
XÁC ĐỊNH HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP	
1. Xác định đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ	44
2. Xác định chủ thể quyền sở hữu công nghiệp	48
3. Xác định yếu tố xâm phạm quyền trong đối tượng được xem xét	49
4. Xem xét các hành vi được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện	58
Chuyên đề 4	
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN	
1. Cơ sở pháp lý xác định hành vi xâm phạm	66
2. Căn cứ để xác định các yếu tố xâm phạm quyền	79
3. Trường hợp ngoại lệ	83
4. Một số vấn đề thực tiễn	87
Chuyên đề 5	
GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ	
1. Khái quát giám định về sở hữu trí tuệ	91
2. Tổ chức thực hiện công tác giám định về sở hữu trí tuệ	98
3. Thực tiễn hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ hiện nay	111
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	119

**DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ
VIẾT TẮT TRONG TÀI LIỆU**

Viết tắt	Giải thích
KDCN	Kiểu dáng công nghiệp
KHCN	Khoa học công nghệ
SHTT	Sở hữu trí tuệ
WIPO	Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

Lời giới thiệu

Dự án "Đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ" là dự án được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2005 – 2010 (theo Quyết định số 2942/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2009). Mục tiêu của dự án là tổ chức chương trình đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ về sở hữu trí tuệ cho các nhóm đối tượng có liên quan trực tiếp đến sở hữu trí tuệ, góp phần khuyến khích hoạt động tạo dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ.

Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã thiết lập một chương trình đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ mang tính đồng bộ, tổng thể, có hệ thống, được triển khai trên phạm vi cả nước, áp dụng cho 6 nhóm đối tượng chính: cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ trong các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; cán bộ thuộc các hội/hiệp hội nghề nghiệp; chủ thể sáng tạo thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu; lãnh đạo doanh nghiệp; cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý và cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, dự án cũng đã tiến hành hệ thống và chuẩn hoá các tài liệu giảng dạy, từ đó xây dựng bộ tài liệu chuẩn nhằm cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu phục vụ mục đích giảng dạy hoặc tham khảo, tự học.

Hy vọng rằng bộ tài liệu này sẽ phần nào giúp các độc giả có được những thông tin cơ bản nhất liên quan đến các vấn đề của sở hữu trí tuệ, giúp độc giả tham khảo trong quá trình học tập, nghiên cứu và công tác.

Trong quá trình tổng hợp và biên soạn bộ tài liệu, tập thể tác giả và nhóm biên tập không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ phía độc giả để có thể hoàn thiện hơn bộ tài liệu.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Cục Sở hữu trí tuệ

(Văn phòng Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843, 04.38583069 (198/222); Fax: 04.35575064

Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn;

website: www.hotrotuvan.gov.vn/ www.noip.gov.vn.

Xin trân trọng giới thiệu!

Chuyên đề 1

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ các quyền cho chủ các đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo luật định và ngăn chặn, xử lý người khác sử dụng, khai thác trái phép các đối tượng sở hữu trí tuệ đó. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chính là việc sử dụng các thiết chế cần thiết bảo đảm cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện các quyền của mình trên thực tế nhằm bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ là một thực quyền.

Hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật và hệ thống các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các quy định pháp luật về thực thi quyền. Cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam hiện nay đã và đang được hoàn thiện theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam cũng như yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, trong đó có yêu cầu của Hiệp định TRIPS.

1. Hệ thống các văn bản pháp luật về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Cho đến nay, một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ đã được Nhà nước ban hành liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là:

- Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009: Là văn bản quy phạm pháp luật cơ bản nhất, quy định về các hành vi xâm phạm quyền, các biện pháp chế tài xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
- Nghị định 105/2006/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 122/2010/NĐ-CP: Đây là văn bản của Chính phủ quy định cụ thể về cách

thức xác định các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả các cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đều có thể dựa vào văn bản này để thực hiện thẩm quyền của mình;

– Nghị định 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (*thay thế Nghị định 106/2006/NĐ-CP*): Quy định chi tiết về các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, thẩm quyền, trình tự xử phạt, mức phạt...;

– Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 109/2011/NĐ-CP;

– Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 172/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

– Bộ luật Hình sự (Điều 131 và 171) quy định về tội xâm phạm quyền tác giả và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

– Bộ luật Tố tụng hình sự: Quy định thủ tục, trình tự khởi tố, truy tố và xét xử tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ;

– Bộ luật Tố tụng dân sự: Quy định thủ tục tố tụng các vụ án dân sự về sở hữu trí tuệ.

– Luật Hải quan: Quy định các thủ tục kiểm soát biên giới về sở hữu trí tuệ;

– Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP năm 2008 hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, còn hàng loạt các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Toà án... hướng dẫn thi hành các quy định về thực thi quyền sở hữu trí tuệ¹.

⁽¹⁾ Tham khảo các văn bản pháp luật liên quan tại www.noip.gov.vn, www.cov.gov.vn, www.pvro.mard.gov.vn

2. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Việc người thứ ba không phải là chủ sở hữu quyền thực hiện các hành vi liên quan đến đối tượng sở hữu trí tuệ đang trong thời hạn bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu quyền và không thuộc các trường hợp pháp luật không cấm sử dụng thì bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hậu quả của hành vi xâm phạm quyền là thu hẹp quyền và gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền.

2.1. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền tác giả:

- 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 trường hợp tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân hoặc sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu (quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ);
- 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 trường hợp chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị (quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ);
- 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 quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ (với lưu ý là việc thực hiện các hành vi trong những trường hợp này phải tuân thủ điều kiện nêu tại khoản 2 Điều 25, tức là sử dụng nhưng 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 và phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm);

– 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 huỷ 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 xoá, 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.

2.2. Các hành vi xâm phạm quyền liên quan

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm các quyền liên quan:

– 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;
- 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 huỷ 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 hoá;
- Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép của người phân phối hợp pháp.

2.3. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

- Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với *sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí*:
- + Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó,

thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ sản phẩm nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;

+ Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời đối với các đối tượng này.

– Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với *bí mật kinh doanh*:

+ Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó;

+ Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó;

+ Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập hoặc làm bộc lộ bí mật kinh doanh;

+ Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người nộp đơn theo thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của cơ quan có thẩm quyền;

+ Sử dụng, bộc lộ bí mật kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được có liên quan đến một trong các hành vi quy định trên đây;

+ Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật dữ liệu thử nghiệm đối với dược phẩm hoặc nông hoá phẩm theo quy định tại Điều 128 Luật Sở hữu trí tuệ.

– Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với *nhãn hiệu*:

+ Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, 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 hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, 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 hoá, dịch vụ;

+ Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, 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 hoá, dịch vụ;

+ 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 hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá 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.

Về nguyên tắc, quyền sử dụng của chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ giới hạn ở việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Tuy nhiên, việc bảo hộ nhãn hiệu nhằm mục đích rộng hơn phạm vi quyền sử dụng này, đó là bảo hộ danh tiếng của chủ sở hữu nhãn hiệu và chống lại sự lạm dụng uy tín, danh tiếng cũng như gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Việc xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu luôn luôn được xác định theo nguyên tắc này.

Như vậy, có thể thấy trong số các hành vi nêu trên, một số hành vi thuộc nhóm (i) hành vi sử dụng nhãn hiệu thuộc độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu được thực hiện bởi người thứ ba mà không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu (hành vi đầu tiên trong nhóm nêu trên) và (ii) các hành vi sử dụng không thuộc độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu nhưng gây thiệt hại hoặc có thể gây hại đến quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng (các hành vi còn lại nêu trên đây). Đặc biệt, theo quy định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng thì nhãn hiệu nổi tiếng có phạm vi bảo hộ rộng nhất, mở rộng đến cả việc sử dụng nhãn hiệu cho những hàng hoá, dịch vụ khác hoàn toàn với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng. Quy định như vậy không những nhằm bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, tránh sự lạm dụng quyền và làm giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu đó

(việc sử dụng đó không mang tính cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng vì chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng và người sử dụng nhãn hiệu bị coi là xâm phạm sử dụng nhãn hiệu đó cho các hàng hoá, dịch vụ không mang tính cạnh tranh với nhau), mà còn bảo vệ người tiêu dùng, tránh cho người tiêu dùng liên tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu bị coi là xâm phạm do chủ nhãn hiệu nổi tiếng sản xuất hoặc cung cấp hoặc có liên quan đến chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

– 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*.

– 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 hoá 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.

- Các hành vi sau đây bị coi là hành vi *cạnh tranh không lành mạnh*:
 - + Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ;
 - + Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ;
 - + Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của Điều ước Quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;
 - + Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.

2.4. Các hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng

- Khai thác, sử dụng các quyền của chủ bằng bảo hộ mà không được phép của chủ bằng bảo hộ;
- Sử dụng tên giống cây trồng mà tên đó trùng hoặc tương tự với tên giống cây trồng đã được bảo hộ cho giống cây trồng cùng loài hoặc loài liên quan gần gũi với giống cây trồng đã được bảo hộ;
- Sử dụng giống cây trồng đã được bảo hộ mà không trả tiền đền bù theo quy định tại Điều 189 của Luật Sở hữu trí tuệ.

3. Hệ thống các cơ quan có thẩm quyền thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các cơ quan sau đây có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

- Toà án nhân dân;
- Thanh tra khoa học và công nghệ;
- Thanh tra văn hoá thể thao và du lịch;
- Thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Thanh tra thông tin và truyền thông;
- Cơ quan quản lý thị trường;
- Cơ quan hải quan;
- Cơ quan công an;
- Ủy ban nhân dân các cấp.

Vì có nhiều cơ quan cùng có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, do vậy pháp luật quy định phân chia thẩm quyền để hạn chế tối đa sự trùng lặp trong quá trình thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, thẩm quyền xử phạt hành chính được phân chia như sau:

– Cơ quan Thanh tra Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 và hành vi xâm phạm quy định tại điểm a khoản 10 Điều 14 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định tại các điều 6, 9 và hành vi xâm phạm quy định tại các điều 11, 12 và 13 Nghị định 97/2010/NĐ-CP trong hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hoá tại thị trường trong nước;

– Cơ quan Hải quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định tại các điều 6 và 9 và hành vi xâm phạm quy định tại Mục 2 Chương II của Nghị định 97/2010/NĐ-CP trong hoạt động quá cảnh, nhập khẩu hàng hoá;

– Cơ quan Công an có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 và hành vi xâm phạm quy định tại các điều 12 và 13 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Cục Quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định tại Điều 14 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp xảy ra tại địa phương theo nguyên tắc xác định thẩm quyền quy định tại Điều 42 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Đối với thẩm quyền của mỗi cơ quan, thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử phạt cũng được quy định cụ thể:

– Thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, d, đ, e và g khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 30.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng có thời hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; đình chỉ có thời hạn đến ba tháng hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 500.000.000 đồng; tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, thẻ giám định viên, giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp; đình chỉ có thời hạn đến sáu tháng hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ vi phạm; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 30.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm

hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật; đình chỉ có thời hạn đến ba tháng hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 70.000.000 đồng; đình chỉ có thời hạn đến sáu tháng hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 30.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, d, đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 20.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 70.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP.

– Đội trưởng Đội nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng Đội nghiệp vụ thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

– Chi cục trưởng Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (*sau đây gọi chung là Cục Hải quan*), Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền

phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 20.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

– Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 70.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 10.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, d, đ, e và g khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 30.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 500.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh có quyền phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 70.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 30.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 500.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP;

– Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, Chi cục trưởng Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 215 Luật Sở hữu trí tuệ và thủ tục quy định tại Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

– Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, Chi cục trưởng Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, kiểm soát viên thị trường, thanh tra viên chuyên ngành khoa học và công nghệ đang thi hành công vụ có quyền khám phương tiện vận tải, đồ vật khi có căn cứ cho rằng phương tiện vận tải, đồ vật đó cất giấu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 215 Luật Sở hữu trí tuệ và thủ tục quy định tại Điều 48 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

– Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, Chi cục trưởng Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền quyết định tạm giữ người, khám người theo thủ tục hành chính, khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 215 Luật Sở hữu trí tuệ và thủ tục quy định tại các điều 45, 47 và 49 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Điều 17 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Thẩm quyền cụ thể trong việc áp dụng các biện pháp chế tài hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan được quy định tại Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng được thực hiện theo Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 172/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

Đối với thẩm quyền của Tòa án, việc xử lý các vụ việc xâm phạm quyền cũng được phân chia, cụ thể là Tòa án cấp huyện có thẩm quyền xử lý các vụ tranh chấp về sở hữu trí tuệ không có bản chất kinh tế, thương mại; Tòa án nhân dân cấp tỉnh có quyền xử lý các vụ án, tranh chấp về sở hữu trí tuệ có bản chất kinh tế, thương mại.

Chuyên đề 2

CÁC BIỆN PHÁP THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Khái niệm về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Thực thi (*Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên quan sử dụng thuật ngữ tương đương là "bảo vệ"*) quyền sở hữu trí tuệ là việc thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ các quyền cho chủ các đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo luật định và ngăn chặn, xử lý người khác sử dụng, khai thác trái phép các đối tượng sở hữu trí tuệ đó. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chính là việc sử dụng các thiết chế cần thiết bảo đảm cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện các quyền của mình trên thực tế nhằm bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ là một thực quyền.

Việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ có thể do các chủ thể quyền chủ động thực hiện hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ động thực hiện hoặc thực hiện theo yêu cầu của các chủ thể quyền.

Hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật quy định các biện pháp và chế tài đối với hành vi xâm phạm quyền và hệ thống các cơ quan thực thi pháp luật để áp dụng các biện pháp và chế tài này. Theo pháp luật hiện hành, chủ thể quyền có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để tự bảo vệ quyền:

- Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (*biện pháp tự bảo vệ*);
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 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;
- Khởi kiện ra toà án để yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

2. Các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ

2.1. Biện pháp dân sự

Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự được hiểu là việc toà án giải quyết những tranh chấp về quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong quan hệ pháp luật về sở hữu trí tuệ. Tranh chấp phát sinh từ quan hệ sở hữu trí tuệ có bản chất là các tranh chấp dân sự.

Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự là cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hữu hiệu nhất. Điều này được lý giải là do thủ tục dân sự có tính dân chủ, khả năng duy trì và bảo đảm công bằng của các thiết chế của thủ tục dân sự so với các thủ tục khác như thủ tục hành chính. Bản chất của biện pháp dân sự là thông qua việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ tại toà án, các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ không chỉ được quyền yêu cầu toà án áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ một cách có hiệu quả mà còn buộc bên vi phạm bồi thường thiệt hại do hành vi đó gây ra, bao gồm thiệt hại vật chất và thiệt hại tinh thần. Áp dụng thủ tục dân sự là con đường duy nhất để giải quyết thoả đáng vấn đề bồi thường thiệt hại đối với các hành vi xâm phạm.

So với biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng thủ tục hành chính và thủ tục hình sự thì biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự được đánh giá là có nhiều ưu điểm hơn. Việc lựa chọn biện pháp dân sự sẽ có những thế mạnh mà hai biện pháp hành chính và hình sự không có.

Trên thế giới, thông thường chủ sở hữu trí tuệ yêu cầu áp dụng biện pháp dân sự, nhất là các nước theo hệ thống pháp luật Anh – Mỹ. Họ lý giải một phần là bởi thủ tục này phù hợp với việc bảo vệ các quyền tài sản của cá nhân và tổ chức trong hoạt động kinh doanh và một phần là bởi các biện pháp đền bù, đặc biệt là khả năng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Bản thân hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hành vi trái pháp luật gây thiệt hại ngoài hợp đồng, do vậy phải nhận thức đây là trách nhiệm dân sự. Không phải vô tình mà trong hầu hết các điều ước Quốc tế có điều khoản về thực thi quyền sở hữu trí tuệ lại chủ yếu quy định cụ thể về các biện pháp dân sự. Hơn nữa, nếu có quy định về các biện pháp khác như biện pháp hành chính thì các điều ước Quốc tế cũng quy định phải áp dụng trình tự như thủ tục dân sự (ví dụ như Hiệp định TRIPS).

Biện pháp dân sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm quyền theo yêu cầu của chủ thể quyền kể cả khi hành vi đó đã hoặc đang bị xử lý bằng biện pháp hành chính hay hình sự. Biện pháp dân sự là biện pháp chủ đạo ở các nước do ưu điểm là chấm dứt được hành vi xâm phạm quyền, ít tốn kém và được đền bù thoả đáng. Tuy nhiên, biện pháp này chưa phát huy ở Việt Nam do thủ tục phức tạp, tâm lý người dân ngại đến toà án và một phần là do hạn chế về năng lực của toà án.

Biện pháp dân sự ở Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Cơ sở pháp luật của biện pháp dân sự là:

- Luật Sở hữu trí tuệ;
- Bộ luật Dân sự;
- Bộ luật Tố tụng dân sự;
- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTTDL-BKHCN-BTP ngày 3/4/2008 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, toà án có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

- Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;
- Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
- Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
- Buộc bồi thường thiệt hại vật chất/tinh thần;
- Buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại;
- Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời: Thu giữ, kê biên, niêm phong...

Các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án:

• **Các tranh chấp về quyền tác giả**

- Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, tác phẩm phái sinh;
- Tranh chấp giữa các đồng tác giả về phân chia quyền đồng tác giả;
- Tranh chấp giữa cá nhân và tổ chức về chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm;
- Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với tác giả về tiền nhuận bút, tiền thù lao cho tác giả sáng tạo tác phẩm trên cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng;
- Tranh chấp về thực hiện quyền nhân thân hoặc quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;
- Tranh chấp về quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu giữa người cung cấp tài chính và các điều kiện vật chất có tính chất quyết định cho việc xây dựng, phát triển chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu với người thiết kế, xây dựng chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu;

– Tranh chấp về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu giữa người đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu với người tham gia sáng tạo và người sản xuất ra tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu hoặc tranh chấp giữa họ với nhau về tiền nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác;

– Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với người sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao, vì lý do việc sử dụng làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

– Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với người sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao vì lý do người sử dụng không trả tiền nhuận bút, thù lao hoặc làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

– Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả hoặc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ bản quyền tác giả;

– Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền tác giả;

– Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền tài sản quy định tại Điều 20 và quyền nhân thân theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ;

– Tranh chấp khác về quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

• **Các tranh chấp về quyền liên quan**

– Tranh chấp giữa chủ đầu tư với người biểu diễn về quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; tranh chấp giữa người biểu diễn với người khai thác sử dụng các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn về tiền thù lao;

– Tranh chấp giữa nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình với người thực hiện các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình về quyền lợi vật chất khi bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất được phân phối đến công chúng;

– Tranh chấp giữa tổ chức phát sóng với người sử dụng các quyền của tổ chức phát sóng về quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của tổ chức đó được ghi âm, ghi hình, phân phối đến công chúng;

– Tranh chấp giữa người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng với người sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao vì lý do việc sử dụng làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

– Tranh chấp giữa tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng với người sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao, vì lý do người sử dụng không phải trả tiền nhuận bút, thù lao hoặc làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

– Tranh chấp về quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng (*tranh chấp ai là chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đó...*);

– Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền liên quan;

– Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền liên quan;

– Tranh chấp khác về quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

• **Các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp**

– Tranh chấp về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;

– Tranh chấp về quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu;

– Tranh chấp về quyền tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

– Tranh chấp về quyền nhân thân, quyền tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

– Tranh chấp về quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí giữa người có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí với người đang sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đó hoặc tranh chấp về khoản tiền đền bù giữa chủ văn bằng bảo hộ với người đã sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

– Tranh chấp về quyền sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp giữa chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp với người sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp liên quan đến việc chuyển giao quyền đó cho người khác, mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng mà không được phép của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp;

– Tranh chấp về khoản tiền đền bù giữa chủ văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí với người sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí trong khoảng thời gian từ ngày công bố đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp đến ngày cấp văn bằng bảo hộ;

– Tranh chấp về quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp *(bao gồm cả tranh chấp về phần quyền của các đồng chủ sở hữu)*;

– Tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

– Tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí;

– Tranh chấp về trả thù lao cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

– Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

- Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền sở hữu công nghiệp, quyền tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;
- Tranh chấp phát sinh từ các hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
- Các tranh chấp khác về quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.2. Biện pháp hành chính

Biện pháp hành chính được áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ kể cả trong trường hợp cố ý hay vô ý mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản chất của các biện pháp xử lý hành chính là sử dụng quyền lực của các cơ quan hành chính và các quyết định hành chính để xử lý các hành vi xâm phạm quyền, trong đó thể hiện ý nghĩa trừng phạt, răn đe.

Hình thức, mức phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt hành vi xâm phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Cơ sở pháp luật của biện pháp hành chính là:

- Luật Sở hữu trí tuệ;
- Luật Hải quan;
- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;
- Các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (*tham khảo chuyên đề 1*).

Theo quy định của pháp luật, các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ bao gồm:

- Hình thức phạt chính:
 - + Phạt cảnh cáo; hoặc
 - + Phạt tiền.
- Hình thức phạt bổ sung:
 - + Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, hàng hoá giả mạo;

- + Tịch thu văn bằng bảo hộ, giấy tờ tài liệu bị sửa chữa, tẩy xoá hoặc giả mạo;
- + Tước quyền sử dụng giấy phép (*đại diện sở hữu trí tuệ, thẻ giám định viên*);
- + Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ vi phạm.
- Các biện pháp khắc phục hậu quả:
 - + Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, phương tiện kinh doanh;
 - + Buộc tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng với mục đích phi thương mại;
 - + Buộc đưa ra khỏi Việt Nam hàng hoá quá cảnh vi phạm quyền sở hữu công nghiệp; buộc tái xuất hàng hoá xâm phạm quyền, hàng giả, phương tiện, nguyên vật liệu sản xuất, hàng giả sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm;
 - + Một số biện pháp khác: Buộc cải chính, buộc thu hồi tang vật, phương tiện bị tẩu tán...

Thực thi bằng các biện pháp hành chính là biện pháp hiện đang áp dụng phổ biến tại Việt Nam với lý do ít tốn kém, nhanh, có hiệu quả hơn so với các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ khác.

2.3. Biện pháp hình sự

Các biện pháp hình sự được áp dụng trong trường hợp có hành vi nguy hiểm, có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự về sở hữu trí tuệ theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cơ sở pháp luật của biện pháp hình sự là:

- Luật Sở hữu trí tuệ;
- Bộ luật Hình sự;
- Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010;

– Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP năm 2008 hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Toà án là cơ quan có thẩm quyền được quyền áp dụng các hình phạt tù, phạt tiền và các biện pháp ngăn chặn khác. Toà án cấp quận, huyện có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án có mức phạt tù dưới 7 năm. Toà án cấp tỉnh có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án có mức tù từ 7 năm trở lên.

2.4. Giám định sở hữu trí tuệ hỗ trợ hoạt động thực thi

Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân có chức năng giám định sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Giám định sở hữu trí tuệ gồm các nội dung sau:

– Xác định tình trạng pháp lý, khả năng bảo hộ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, phạm vi quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ;

– Xác định các chứng cứ để tính mức độ thiệt hại;

– Xác định yếu tố xâm phạm quyền, sản phẩm/dịch vụ xâm phạm, yếu tố là căn cứ để xác định giá trị đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ, đối tượng xâm phạm;

– Xác định khả năng chứng minh tư cách của chủ thể quyền, chứng minh xâm phạm, hàng hoá xâm phạm hoặc khả năng chứng minh ngược lại của các tài liệu, chứng cứ được sử dụng trong vụ tranh chấp hoặc xâm phạm;

– Các tình tiết khác của vụ tranh chấp, xâm phạm cần làm rõ.

Chủ thể quyền và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đều có quyền yêu cầu giám định về sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ có quyền trưng

cầu giám định về sở hữu trí tuệ phục vụ việc giải quyết các vụ việc mà mình đang thụ lý.

3. Thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ

3.1. Thủ tục dân sự

3.1.1. Quyền khởi kiện dân sự

Theo nguyên tắc, người nào chứng minh được rằng mình là người có quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật đều có quyền khởi kiện với lý do quyền đó của mình không được tôn trọng hoặc bị xâm phạm. Vì vậy, người khởi kiện về quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ là người được pháp luật quy định có quyền nộp đơn đó; người có quyền khởi kiện về việc xâm phạm quyền của mình là người được cấp văn bằng bảo hộ hoặc có căn cứ để chứng minh mình là người nắm giữ quyền. Cụ thể gồm các đối tượng sau:

- Cá nhân, tổ chức quy định tại Điều 44 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;
- Cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan;
- Cá nhân, tổ chức tranh chấp về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;
 - Tác giả, đồng tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;
 - Chủ văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;
 - Chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quốc tế nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam, chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng;
 - Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại;

– Cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng hợp pháp chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho cá nhân, tổ chức được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý;

– Tổ chức, cá nhân có đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

– Người thừa kế hợp pháp của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí hoặc người thừa kế hợp pháp, người kế thừa quyền sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp;

– Cá nhân, tổ chức được chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp;

– Cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Các chủ thể quyền khác theo luật định.

Khởi kiện là việc nguyên đơn nộp đơn khởi kiện tới cơ quan có thẩm quyền, trong đó phải nêu rõ thời gian làm đơn, tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người làm chứng và người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan (*nếu có*), nội dung khởi kiện, toà án xử lý, ký tên.

Khi khởi kiện, nguyên đơn phải chứng minh quyền khởi kiện của mình bằng cách xuất trình các chứng cứ cần thiết (*văn bằng bảo hộ, các tài liệu chứng minh sự phát sinh quyền...*).

3.1.2. Nghĩa vụ chứng minh

Nguyên đơn có nghĩa vụ phải chỉ ra tên, địa chỉ của bị đơn, mô tả hoặc chứng minh nội dung khởi kiện. Để làm được điều đó, nguyên đơn phải xuất trình các chứng cứ nhằm chứng minh cho các yêu cầu của mình. Nếu không có hoặc không đủ chứng cứ đáng tin cậy, toà án sẽ bác yêu cầu của nguyên đơn.

Nguyên đơn phải cung cấp các chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời phải chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra và nêu căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại nếu có yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.1.3. Nguyên tắc và cách xác định bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền

Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

– Thiệt hại về vật chất bao gồm:

+ Tổn thất về tài sản, đó là mức giảm sút/bị mất về giá trị đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, được tính bằng giá trị góp vốn, giá trị quyền sở hữu trí tuệ trong tổng khối tài sản của doanh nghiệp, giá trị đầu tư tạo ra và phát triển tài sản trí tuệ đó;

+ Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận. Thu nhập, lợi nhuận trong trường hợp này là thu nhập có được do sử dụng, khai thác tài sản trí tuệ, thu nhập có được do cho thuê hoặc chuyển giao tài sản trí tuệ. Mức giảm sút được xác định bằng cách so sánh mức thu nhập, lợi nhuận trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm quyền;

+ Tổn thất về cơ hội kinh doanh, đó là thiệt hại về giá trị tính được thành tiền của khoản thu nhập đáng ra người bị thiệt hại có thể có được khi có khả năng thực tế, sử dụng tài sản trí tuệ trong kinh doanh, hoặc khả năng thực tế cho thuê, chuyển giao quyền sử dụng tài sản trí tuệ đó, hoặc cơ hội kinh doanh thực tế khác;

+ Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại, bao gồm chi phí cho việc tạm giữ, bảo quản, lưu kho, lưu bãi đối với hàng hoá xâm phạm, chi phí thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời, chi phí hợp lý để thuê dịch vụ giám định, ngăn chặn, khắc phục hành vi xâm phạm, và các chi phí cho việc thông báo, cải chính trên phương tiện thông tin đại chúng.

– Thiệt hại về tinh thần bao gồm:

+ Tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng;

+ Tổn thất khác về tinh thần gây ra cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

Mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế mà chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra.

Việc xác định mức độ thiệt hại dựa trên chứng cứ về thiệt hại do các bên cung cấp, kể cả kết quả trung cầu giám định và bản kê khai thiệt hại, trong đó làm rõ các căn cứ để xác định và tính toán mức thiệt hại. Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ sau đây:

– Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất;

– Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ với giá định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện;

– Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo hai căn cứ trên thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Toà án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá năm trăm triệu đồng.

Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường trong giới hạn từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại.

Ngoài khoản bồi thường thiệt hại quy định trên đây, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư.

3.2. Thủ tục hành chính

Áp dụng biện pháp hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ là dùng quyền lực Nhà nước để trừng phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thuộc diện phải xử lý hành chính thì chỉ bị xử lý một lần. Theo nguyên tắc này, trong trường hợp một hành vi xâm phạm nếu thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan khác nhau thì chỉ một cơ quan trong số những cơ quan đó ra quyết định xử lý. Mỗi cơ quan có thẩm quyền xử phạt và có những quy trình xử lý riêng. Nếu một người thực hiện nhiều hành vi xâm phạm thì người đó bị xử lý đối với từng hành vi xâm phạm. Ngược lại, nếu một hành vi xâm phạm được nhiều người thực hiện thì mỗi người xâm phạm đều bị xử lý theo mức độ xâm phạm tương ứng của từng người đó.

Mục tiêu của việc xử phạt hành chính là ngăn chặn, ngăn ngừa việc xâm phạm về sở hữu trí tuệ. Việc tái phạm không những bị coi là một tình tiết tăng nặng khi xử lý hành chính mà còn bị coi là yếu tố dẫn đến việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính được quy định cụ thể như sau:

– Cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp xảy ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác, quảng cáo, lưu thông, trừ hành vi xảy ra trong xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;

– Cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp xảy ra trong lưu thông hàng hoá và kinh doanh thương mại trên thị trường;

– Cơ quan Hải quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp xảy ra trong xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;

– Cơ quan Công an có thẩm quyền phát hiện, xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ của hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp và cung cấp cho các cơ quan xử lý vi phạm và xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp xảy ra tại địa phương mà mức phạt, hình thức xử phạt, biện pháp xử lý áp dụng đối với hành vi đó vượt quá thẩm quyền của các cơ quan nói trên;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương mình;

– Chánh Thanh tra và Thanh tra viên chuyên ngành thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình;

– Trường hợp hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thì chuyển hồ sơ vi phạm để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền;

– Trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người theo quy định của pháp luật thì việc xử phạt do người thụ lý đầu tiên thực hiện;

– Trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, nếu các hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thuộc các ngành khác nhau thì quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nơi xảy ra vi phạm thực hiện.

Thẩm quyền cụ thể trong việc áp dụng các biện pháp chế tài hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan được quy định tại Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng được thực hiện theo Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 172/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

Quy trình chung cho áp dụng biện pháp hành chính là các cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính tiếp nhận và xem xét đơn dựa trên các chứng cứ kèm theo, sau đó ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối xử lý đơn, nếu chấp nhận sẽ tiến hành xử lý và phối hợp với các cơ quan

hữu quan (nếu cần), tiến hành các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính. Mỗi cơ quan có những quy trình xử lý riêng phù hợp với đặc thù và tính chất của mình.

Khi tiếp nhận và xem xét đơn yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan tiếp nhận tiến hành xác định thẩm quyền xử phạt, kiểm tra tính hợp lệ của đơn, chứng cứ và yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ nếu cần, có thể yêu cầu cơ quan công an kiểm tra xác minh chứng cứ, giám định nếu cần thiết. Trong trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các thủ tục để xử phạt vi phạm hành chính.

Người yêu cầu xử lý vi phạm có thể nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt với điều kiện phải cam kết bồi thường thiệt hại nếu yêu cầu không đúng. Cơ quan có thẩm quyền không có đủ chứng cứ hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt không phù hợp thì phải bồi thường thiệt hại.

Khi phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm, lập biên bản và trong vòng 10 ngày phải ra quyết định xử phạt, gửi thông báo cho các bên liên quan.

Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu thì không xử phạt vi phạm hành chính mà chờ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong mới tiếp tục xử lý.

Nguyên tắc phối hợp công tác: Trong trường hợp một hành vi vi phạm xảy ra tại nhiều địa phương khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền đầu tiên phát hiện việc vi phạm thực hiện lập biên bản vi phạm, đình chỉ vi phạm và thông báo cho cơ quan nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm thụ lý hồ sơ để cơ quan này thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền tại các địa phương khác cùng phối hợp xử lý nhằm đảm bảo nguyên tắc mọi hành vi vi phạm đều bị xử phạt và mỗi hành vi chỉ bị xử lý một lần.

Trong trường hợp vụ việc có tính tiết phức tạp liên quan đến chuyên môn sở hữu công nghiệp thì cơ quan thụ lý chuyển hồ sơ cho thanh tra chuyên ngành để giải quyết theo thẩm quyền của tổ chức thanh tra hoặc phải có văn bản trung cầu giám định chuyên môn sở hữu công nghiệp.

Biện pháp kiểm soát biên giới

Biện pháp kiểm soát biên giới là biện pháp do các cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ bao gồm:

+ Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt hành chính;

+ Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 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.

Trong quá trình thực hiện biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan và kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ thì cơ quan hải quan có quyền và có trách nhiệm áp dụng biện pháp hành chính để xử lý theo quy định về xử lý hành chính.

– Người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ có các nghĩa vụ sau đây:

+ Chứng minh mình là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bằng các tài liệu, chứng cứ theo quy định;

+ Cung cấp đầy đủ thông tin để xác định hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

+ Nộp đơn cho cơ quan hải quan và nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

+ Bồi thường thiệt hại và thanh toán các chi phí phát sinh cho người bị áp dụng biện pháp kiểm soát trong trường hợp hàng hoá bị kiểm soát không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

– Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trên đây, người yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan phải nộp khoản bảo đảm bằng một trong các hình thức sau đây:

+ Khoản tiền bằng 20% giá trị lô hàng cần áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan hoặc tối thiểu hai mươi triệu đồng nếu không thể xác định được giá trị lô hàng đó;

+ Chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng khác.

3.3. Thủ tục hình sự

Việc áp dụng thủ tục hình sự để xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện theo Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ

• Nâng cao hiểu biết của xã hội về sở hữu trí tuệ

Đây là biện pháp có ý nghĩa rất quan trọng nâng cao hiệu quả của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung trong đó có quyền sở hữu công nghiệp. Cùng với các biện pháp tuyên truyền thì việc đào tạo về sở hữu trí tuệ được coi là then chốt, theo đó việc đào tạo phải được thực hiện trong các chương trình chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có hiểu biết đầy đủ về sở hữu trí tuệ. Một trong những đặc điểm của hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là lượng thông tin cần sử dụng rất lớn, đa dạng và thường xuyên được cập nhật, do vậy nếu không được cung cấp thông tin kịp thời thì rất khó khăn trong việc đảm bảo hoạt động thực thi và quản lý quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đảm bảo nguồn thông tin về sở hữu công nghiệp cho hệ thống các cơ quan quản lý và thực thi.

Ngoài hoạt động đào tạo mang tính dài hạn nêu trên thì việc cập nhật các thông tin, kiến thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng thời do rất nhiều sản phẩm xâm phạm

quyền sở hữu trí tuệ được sản xuất từ các địa phương, vùng ven các thành phố lớn, nên việc tuyên truyền, hướng dẫn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp tại các khu vực đó là cần thiết nhằm giảm thiểu tình trạng xâm phạm quyền.

• **Tạo dựng quan hệ hợp tác quốc tế trong hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ**

Như trên đã nêu, một phần lớn hàng giả tại Việt Nam có xuất xứ nước ngoài, do vậy cũng có thể giảm thiểu tình trạng này thông qua quá trình hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là với các nước có biên giới chung với chúng ta thông qua việc ký kết văn bản hợp tác.

• **Tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền**

– Xoá bỏ các tụ điểm cung cấp hàng hoá xâm phạm quyền tại các địa phương:

Thực tế trong giai đoạn hiện nay đã xuất hiện các khu vực "chuyên" sản xuất các hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (*nhãn hiệu, kiểu dáng*) từ các mặt hàng tiêu dùng đến vật liệu xây dựng, sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thường được sản xuất với số lượng lớn, lưu hành trong cả nước gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc xử lý các tụ điểm nêu trên, đặc biệt là tụ điểm dưới dạng "làng nghề" cần được thực hiện thận trọng, kết hợp nhiều biện pháp (*tuyên truyền, hướng dẫn bảo hộ sở hữu trí tuệ, xử lý hành vi xâm phạm...*).

– Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát:

Ngoài việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thì việc chủ động triển khai các đợt kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ pháp luật sở hữu trí tuệ nhằm xoá các tụ điểm xâm phạm sở hữu trí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm diễn ra trên diện rộng hoặc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của nước ta trong thời kỳ hội nhập, hoạt động này cũng nhằm tạo hiệu ứng nhanh và chứng tỏ cho các đối tác quốc tế quyết tâm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Ngoài các lực lượng thực thi có thẩm quyền xử phạt hành chính, xử lý hình sự thì việc kiểm tra các tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ cũng có thể được thực hiện bởi các cơ quan quản lý căn cứ theo hồ sơ của doanh nghiệp nộp trong quá trình cấp phép sản xuất, kinh doanh nhằm ngăn chặn, loại bỏ dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước khi dấu hiệu đó được sử dụng, tất nhiên biện pháp này chưa nên áp dụng đại trà mà chỉ nên áp dụng cho một số lĩnh vực có liên quan đặc biệt đến sức khoẻ hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh như dược phẩm, nông hoá phẩm hoặc các sản phẩm được dư luận quan tâm.

Chuyên đề 3

XÁC ĐỊNH HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Xác định hành vi xâm phạm quyền là để giải quyết các vụ việc cụ thể trong công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp. Chỉ khi xác định chắc chắn có hành vi xâm phạm quyền, người có thẩm quyền mới được phép xử lý hành vi xâm phạm đó.

Việc kết luận một hành vi có xâm phạm quyền hay không liên quan mật thiết đến quyền lợi của chủ sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (*sau đây viết tắt là xâm phạm quyền*). Vì vậy, để giải quyết vụ việc được khách quan, đúng quy định, người có thẩm quyền xử lý vi phạm cần phải xem xét yếu tố vi phạm trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Những hành vi bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đã được nêu tại chuyên đề 1 trên đây, chuyên đề này chỉ tập trung vào nội dung xác định hành vi xâm phạm quyền đã được pháp luật quy định.

Nguyên tắc chung để đánh giá và xác định có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hay không là phải căn cứ vào các nội dung sau:

(i) Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, bí mật kinh doanh, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh);

(ii) Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan;

(iii) Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam;

(iv) Có yếu tố xâm phạm quyền trong đối tượng bị xem xét; và

(v) Hành vi bị xem xét không thuộc các trường hợp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mà không bị coi là hành vi xâm phạm quyền theo quy định của pháp luật.

Khi xác định một hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đánh giá tất cả các yếu tố nêu trên. Tuy nhiên, đối với mỗi loại đối tượng sở hữu công nghiệp có thể phải tính đến những ngoại lệ hoặc đặc điểm riêng đối với đối tượng đó. Trong chuyên đề này, các yếu tố từ (i) đến (iii) sẽ được trình bày chung cho các đối tượng sở hữu công nghiệp và các yếu tố (vi) và (v) sẽ được trình bày riêng.

1. Xác định đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ

Việc xác định đối tượng được bảo hộ được thực hiện bằng cách xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ phát sinh, xác lập quyền. Cụ thể là:

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý) chứng cứ chứng minh quyền đang được bảo hộ được xác định thông qua các loại tài liệu sau đây:

– Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

– Bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;

– Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo đăng ký quốc tế (theo Thỏa ước hoặc Nghị định thư Madrid), chứng cứ chứng minh đối tượng được bảo hộ là Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do Cục Sở hữu trí tuệ cấp hoặc tài liệu xác nhận của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tài liệu xác nhận của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới về việc nhãn hiệu đó đang được bảo hộ tại Việt Nam;

– Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp không phát sinh trên cơ sở đăng ký, chứng cứ chứng minh quyền được xác định như sau:

– Đối tượng được bảo hộ là tên thương mại được xác định trên cơ sở quá trình sử dụng, lĩnh vực và lãnh thổ sử dụng tên thương mại đó;

– Đối tượng được bảo hộ là bí mật kinh doanh được xác định trên cơ sở các tài liệu thể hiện nội dung, bản chất của bí mật kinh doanh và thuyết minh, mô tả về biện pháp bảo mật tương ứng;

– Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, đối tượng được bảo hộ được xác định trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thể hiện sự nổi tiếng của nhãn hiệu theo các tiêu chí quy định tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

+ Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

+ Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

+ Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

+ Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

+ Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

+ Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

+ Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

+ Giá chuyên nhượng, giá chuyên giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Khi xác định một nhãn hiệu nổi tiếng, cần lưu ý các tiêu chí nêu trên đây không phải là danh mục đầy đủ các tiêu chí. Điều đó có nghĩa là chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có thể sử dụng các tiêu chí khác để chứng minh nhãn hiệu của mình là nhãn hiệu nổi tiếng. Mặt khác, việc sử dụng tiêu chí nào và bao nhiêu tiêu chí trong số những tiêu chí trên hoàn toàn do chủ sở hữu nhãn hiệu quyết định.

Khi xác định đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ, cần lưu ý đến thời hạn bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp là khác nhau, cụ thể như sau:

– Đối với sáng chế, có hai loại văn bằng bảo hộ được cấp với thời hạn bảo hộ khác nhau.

+ Sáng chế được cấp Bằng độc quyền sáng chế được bảo hộ từ ngày cấp Bằng đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

+ Sáng chế được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được bảo hộ từ ngày cấp Bằng đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn.

Đối với hai loại văn bằng bảo hộ này, cần lưu ý một điểm sau: Bằng độc quyền có hiệu lực 20 năm hoặc 10 năm tính từ ngày nộp đơn nhưng không phải là sau khi được cấp, các Bằng độc quyền đó sẽ tự động có hiệu lực đến hết 20 năm hay 10 năm. Pháp luật có quy định hằng năm chủ Bằng độc quyền phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực. Nếu chủ sở hữu không thực hiện nghĩa vụ này thì Bằng độc quyền sẽ tự động chấm dứt hiệu lực ngay sau khi lệ phí duy trì hiệu lực cho năm tiếp theo không được nộp (xem Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ). Do vậy, khi xử lý các vụ việc liên quan đến sáng chế, các cơ quan liên quan cần phải lưu ý đến điểm này (có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp thông tin để biết một Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích đang còn hiệu lực hay không).

Một điểm cần lưu ý nữa là thời điểm phát sinh quyền đối với sáng chế cũng như các đối tượng sở hữu công nghiệp khác mà quyền được xác lập trên cơ sở đăng ký sẽ là ngày cấp văn bằng bảo hộ chứ không phải là ngày nộp đơn. Đối với một số đối tượng sở hữu công nghiệp, tồn tại quyền tạm thời kể từ ngày công bố đơn đến ngày cấp văn bằng bảo hộ (đề nghị xem quy định cụ thể tại Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ).

– Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ từ ngày cấp Bằng độc quyền đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn và Bằng độc quyền này có thể được gia hạn hiệu lực liên tiếp hai lần, mỗi lần 5 năm.

Như vậy, thời hạn có hiệu lực tối đa của một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 15 năm. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là Bằng độc quyền sẽ không tự động có hiệu lực đến hết 15 năm mà khi hết kỳ hiệu lực 5 năm trước, chủ Bằng độc quyền phải làm thủ tục gia hạn tại Cục Sở hữu trí tuệ (và sẽ được ghi nhận vào Bằng độc quyền) thì Bằng độc quyền mới tiếp tục có hiệu lực cho kỳ hạn sau.

– Nhân hiệu được bảo hộ từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn và Giấy chứng nhận có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Có thể thấy là về nguyên tắc, nhãn hiệu được bảo hộ vô thời hạn với điều kiện sau mỗi 10 năm, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải làm thủ tục gia hạn hiệu lực tại Cục Sở hữu trí tuệ (và sẽ được ghi nhận vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực tại Việt Nam cũng tương tự như thời hạn bảo hộ nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

– Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký và chấm dứt hiệu lực vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây:

+ Kết thúc 10 năm kể từ ngày nộp đơn;

+ Kết thúc 10 năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;

+ Kết thúc 15 năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.

Trong Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, một trong ba (hoặc cả ba) sự kiện trên sẽ được đề cập để tính thời hạn bảo hộ chính xác của thiết kế bố trí liên quan.

– Quyền đối với chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Cần lưu ý là quy định "vô thời hạn" không đồng nghĩa với "vĩnh viễn". Khái niệm "vô thời hạn" được hiểu là chỉ dẫn địa lý sẽ còn được

bảo hộ chùng nào chỉ dẫn địa lý đó còn đáp ứng điều kiện bảo hộ. Trong trường hợp chỉ dẫn địa lý không còn đáp ứng điều kiện bảo hộ thì hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký liên quan sẽ bị chấm dứt.

– Quyền đối với bí mật kinh doanh và tên thương mại được bảo hộ chùng nào đối tượng liên quan còn đáp ứng các điều kiện bảo hộ.

2. Xác định chủ thể quyền sở hữu công nghiệp

Việc xác định chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định hành vi xâm phạm quyền vì theo quy định, chỉ có chủ sở hữu công nghiệp hoặc người được chủ sở hữu công nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép mới có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ. Theo quy định tại Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ chủ sở hữu công nghiệp bao gồm:

– Chủ thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (chủ văn bằng bảo hộ);

– Chủ thể có nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước hoặc Nghị định thư Madrid được cơ quan có thẩm quyền công nhận bảo hộ tại Việt Nam hoặc chủ thể có nhãn hiệu nổi tiếng;

– Chủ sở hữu tên thương mại là chủ thể sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh;

– Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là chủ thể có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó;

– Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước. Nhà nước trao quyền sử dụng cho tổ chức cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường.

Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả tổ chức cá nhân được trao quyền sử dụng.

Ngoài chủ sở hữu công nghiệp, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp còn có thể là người được chủ sở hữu công nghiệp cho phép sử dụng hợp pháp

đối tượng sở hữu công nghiệp. Theo quy định của pháp luật, đối với các đối tượng mà quyền được xác lập trên cơ sở đăng ký, việc cho phép này phải được thể hiện trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp). Do vậy, chứng cứ để chứng minh chủ thể quyền trong trường hợp này có thể là các hợp đồng chuyển quyền sử dụng được ký kết giữa các bên.

Một đối tượng khác được sử dụng hợp pháp đối tượng sở hữu công nghiệp là người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng. Trường hợp này sẽ được trình bày sâu hơn trong mục về các trường hợp ngoại lệ không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

– Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng mang tính lãnh thổ. Các văn bằng bảo hộ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp hoặc các quyền được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, một hành vi chỉ bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nếu xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ truyền thông, có những hành vi về mặt vật lý không xảy ra ở Việt Nam nhưng vẫn bị coi là xảy ra ở Việt Nam. Đó là trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ-CP, theo đó một hành vi cũng có thể bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam (hành vi này chủ yếu liên quan đến nhãn hiệu, quyền tác giả và quyền liên quan).

3. Xác định yếu tố xâm phạm quyền trong đối tượng được xem xét

3.1. Yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế

Yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế có thể thuộc một trong các dạng sau đây (*Điều 8 Nghị định 105/2006/NĐ-CP*):

+ Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm trùng hoặc tương đương với sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế;

+ Quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế;

+ Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm được sản xuất theo quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế.

Đối với các quy trình được bảo hộ, chỉ có việc làm ra những sản phẩm thu được *trực tiếp* từ quy trình được bảo hộ mới là hành vi bị coi là xâm phạm quyền.

Để khẳng định sự đồng nhất (trùng) giữa sản phẩm xâm phạm với sản phẩm được bảo hộ, hoặc giữa quy trình xâm phạm với quy trình được bảo hộ, cần phải so sánh tất cả các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm hoặc quy trình đó với sản phẩm hoặc quy trình được bảo hộ và chỉ trong trường hợp tất cả các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm hoặc quy trình xâm phạm đều xuất hiện trong tập hợp các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm hoặc quy trình được bảo hộ thì mới được kết luận như trên. Khi tiến hành việc so sánh cần phải căn cứ vào Bản mô tả sáng chế và Yêu cầu bảo hộ sáng chế đính kèm Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, trong đó đã xác định các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm hoặc quy trình được bảo hộ.

Trong một số trường hợp, nguyên đơn rất khó (và gần như là không thể) chứng minh được rằng quy trình mà bị đơn đang sử dụng chính là quy trình được bảo hộ sáng chế (vì không thể tiếp cận được cơ sở của bị đơn). Vì vậy, khoản 4 Điều 203 Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định chuyển nghĩa vụ chứng minh không xâm phạm quyền cho bị đơn. Cụ thể như sau:

"Trong vụ kiện về xâm phạm quyền đối với sáng chế là một quy trình sản xuất sản phẩm, bị đơn phải chứng minh sản phẩm của mình được sản xuất theo một quy trình khác với quy trình được bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

- Sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ là sản phẩm mới;
- Sản phẩm được sản xuất theo quy trình bảo hộ không phải là sản phẩm mới nhưng chủ sở hữu sáng chế cho rằng sản phẩm do bị đơn sản xuất là theo quy trình được bảo hộ và mặc dù đã sử dụng các biện pháp thích hợp nhưng vẫn không thể xác định được quy trình do bị đơn sử dụng."

Như vậy, không phải trong mọi trường hợp xâm phạm quyền đối với sáng chế là quy trình thì nghĩa vụ chứng minh không xâm phạm thuộc về bị đơn mà chỉ trong những trường hợp nhất định nêu trên, còn trong các trường hợp khác, nguyên đơn vẫn có nghĩa vụ chứng minh hành vi xâm phạm quyền của bị đơn.

3.2. Yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm hoặc phần của sản phẩm mà hình dáng bên ngoài *không khác biệt đáng kể* với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, và có thể thuộc một trong các dạng sau đây (*Điều 10 Nghị định 105/2006/NĐ-CP*):

+ Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét, kể cả trường hợp đã được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao (gần như không thể phân biệt được sự khác biệt) của kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu khác đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của người đó;

+ Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểu dáng công nghiệp của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm được bảo hộ của người khác.

Để khẳng định một sản phẩm có yếu tố xâm phạm đối với kiểu dáng công nghiệp hay không, cần phải so sánh tất cả các đặc điểm tạo dáng (đường nét, hình khối, màu sắc) của sản phẩm, bộ phận sản phẩm với các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp được xác định tại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Chỉ khi nào tất cả các đặc điểm của toàn bộ

sản phẩm hoặc của một phần sản phẩm đều trùng với các đặc điểm tạo dáng nêu trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì mới khẳng định sản phẩm đó có yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.

3.3. Yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp

Yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

– Thiết kế bố trí được tạo ra do sao chép trái phép thiết kế bố trí được bảo hộ;

– Mạch tích hợp bán dẫn được tạo ra một cách trái phép theo thiết kế bố trí được bảo hộ;

– Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm gắn mạch tích hợp bán dẫn nêu tại mục trên đây.

Để xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí theo những trường hợp nêu trên, cần căn cứ vào phạm vi bảo hộ quyền đối với thiết kế bố trí được xác định theo Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

3.4. Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Để xem xét một hành vi sử dụng nhãn hiệu có xâm phạm quyền hay không cần phải xác định yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu.

Yếu tố vi phạm đối với nhãn hiệu là:

Dấu hiệu đóng vai trò nhãn hiệu gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ;

Để xác định một dấu hiệu có phải là yếu tố vi phạm hay không cần phải so sánh dấu hiệu bị nghi ngờ đó với mẫu nhãn hiệu đang được bảo hộ cũng như sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với danh mục hàng hoá, dịch vụ, đã được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký Quốc tế...

Phân tích, đánh giá kết quả so sánh giữa dấu hiệu bị nghi ngờ là xâm phạm quyền với nhãn hiệu được thể hiện tại văn bằng bảo hộ và các chứng cứ liên quan khác, loại trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định để đưa ra kết luận về việc sử dụng dấu hiệu bị nghi ngờ là vi phạm có hay không xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

Chỉ có thể xác định yếu tố vi phạm về nhãn hiệu trong trường hợp đáp ứng cả hai điều kiện sau đây:

• **Điều kiện thứ nhất:** *Trùng hoặc tương tự về dấu hiệu với nhãn hiệu được bảo hộ.*

Tiêu chí để đánh giá tính trùng, tương tự về dấu hiệu:

– Một nhãn hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu bảo hộ nếu có cùng cấu trúc, ý nghĩa (*nội dung*) và hình thức thể hiện;

– Một nhãn hiệu bị coi là tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ nếu dấu hiệu đó có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu trúc; cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái; ý nghĩa; cách trình bày, màu sắc cũng như ấn tượng của người tiêu dùng trong quá trình thương mại;

– Dấu hiệu chỉ cần tương tự trên một phương diện cũng có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

• **Điều kiện thứ hai:** *Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ là vi phạm trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ tại văn bằng.*

Tiêu chí để đánh giá tính tương tự về sản phẩm dịch vụ:

– Hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ được coi là trùng khi hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ thuộc một chủng loại;

– Hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ được coi là tương tự khi hai sản phẩm/dịch vụ có các đặc điểm sau đây:

+ Có bản chất hoặc cùng chức năng mục đích sử dụng; hoặc có bản chất gần giống nhau và cùng chức năng mục đích sử dụng; hoặc tương tự

nhau về bản chất; hoặc tương tự nhau về chức năng mục đích sử dụng; tương tự nhau về chức năng mục đích sử dụng;

+ Được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại; hoặc được dùng cùng nhau.

Trong quá trình xem xét khả năng trùng hoặc tương tự của nhãn hiệu cần lưu ý một số trường hợp sau:

– Chú ý việc so sánh dấu hiệu bị nghi ngờ là xâm phạm quyền với các nhãn hiệu đã được bảo hộ trong các trường hợp: Dấu hiệu chỉ có phần chữ; chỉ có phần hình hoặc có cả chữ và hình (*dấu hiệu kết hợp*).

Trong một dấu hiệu kết hợp thì phần từ ngữ đóng vai trò quan trọng hơn phần hình về khả năng phân biệt.

– Trường hợp một dấu hiệu tương tự với một nhãn hiệu nổi tiếng.

Nhãn hiệu nổi tiếng thường có tính phân biệt cao và phạm vi ấn tượng rộng và mạnh hơn nhiều so với một nhãn hiệu thông thường. Vì vậy, khi so sánh cần xem xét khắt khe hơn.

Về sản phẩm trong nhiều trường hợp có thể không tương tự với sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng vẫn bị coi là tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng chính vì sự tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng thường gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

– Đối với trường hợp hàng giả mạo nhãn hiệu:

Trường hợp nghi ngờ là hàng giả cần xem xét hàng hoá đó có phải thuộc trường hợp ngoại lệ hay không (*là hàng hoá do chủ sở hữu công nghiệp hoặc người được chủ sở hữu công nghiệp cho phép đưa ra thị trường hay không đặc biệt là hàng hoá nhập khẩu*).

Sau đây là một số ví dụ về các trường hợp xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

Nhãn hiệu có cùng cấu tạo:

Nhãn hiệu được bảo hộ	Nhãn hiệu xâm phạm
SÂM SƠN	SAM SON
PHÚ MỸ	TÂN PHÚ MỸ

Nhãn hiệu có cùng cách trình bày:

Nhãn hiệu được bảo hộ	Nhãn hiệu xâm phạm
 <p>CÔNG NGHỆ ƯU VIỆT</p> <p>và</p> <p>VIỆT Á</p>	
	 <p>Số đơn: 4-2006-01962 Nhóm 30: bột (dùng làm thực phẩm)</p>

Nhãn hiệu có cùng cách phát âm:

Nhãn hiệu được bảo hộ	Nhãn hiệu xâm phạm
TACO	TAKO
TÂN KÝ	TÂNG KÝ (cách phát âm của người miền Nam đối với chữ TÂN KÝ)
DECOLGEN	DEKONGEL; DEKOLGEL

Nhãn hiệu có cùng nghĩa:

Nhãn hiệu được bảo hộ	Nhãn hiệu xâm phạm
ELEPHANT	CON VOI
GOLD STAR	KIM TINH, SAO VÀNG
RỒNG VÀNG	GOLD DRAGON
NÚI VÀNG	KIM SƠN

3.5. Yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại

Để xem xét một hành vi sử dụng dấu hiệu có xâm phạm quyền đối với tên thương mại được bảo hộ hay không cần phải xác định yếu tố xâm phạm đối với tên thương mại được bảo hộ.

Yếu tố vi phạm đối với tên thương mại được thể hiện dưới dạng:

Chỉ dẫn thương mại gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ;

Căn cứ xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại được bảo hộ là phạm vi bảo hộ tên thương mại được xác định trên cơ sở các chứng cứ thể hiện việc sử dụng tên thương mại đó một cách hợp pháp. Trong đó xác định cụ thể về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh và sản phẩm dịch vụ mang tên thương mại.

Để xác định một dấu hiệu có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại hay không cần phải so sánh dấu hiệu bị nghi ngờ đó với tên thương mại được bảo hộ cũng như sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ.

Chỉ có thể xác định yếu tố vi phạm đối với tên thương mại trong trường hợp đáp ứng cả hai điều kiện sau đây:

- **Điều kiện thứ nhất:** *Trùng hoặc tương tự về dấu hiệu với tên thương mại được bảo hộ,*

Tiêu chí để đánh giá tính trùng, tương tự về dấu hiệu:

– Một dấu hiệu bị coi là trùng với tên thương mại được bảo hộ nếu giống với tên thương mại về cấu tạo từ ngữ cả về cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái.

– Một dấu hiệu bị coi là tương tự với tên thương mại được bảo hộ nếu dấu hiệu đó tương tự về cấu tạo; cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

• **Điều kiện thứ hai:** *Sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ là vi phạm trùng hoặc tương tự với sản phẩm, dịch vụ mang tên thương mại được bảo hộ nếu giống nhau hoặc tương tự về bản chất, chức năng công dụng và kênh tiêu thụ.*

3.6. Yếu tố xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý

Yếu tố xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được thể hiện dưới dạng *dấu hiệu* gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.

Để xác định một dấu hiệu có phải là yếu tố vi phạm hay không cần phải so sánh dấu hiệu bị nghi ngờ đó với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cũng như sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Cách thức so sánh về dấu hiệu và sản phẩm tương tự như trường hợp xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Trường hợp đối với rượu vang, rượu mạnh không xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, việc sử dụng dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ kể cả thể hiện dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc các từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc các từ tương tự như vậy cũng bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý.

3.7. Yếu tố cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh được thể hiện dưới dạng:

Gắn chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch biển hiệu, phương tiện quảng cáo; bán, quảng cáo.

Bán tàng trữ để bán, nhập khẩu hàng hoá có gắn chỉ dẫn địa lý đó.

Đối với việc sử dụng các chỉ dẫn thương mại là nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì hàng hoá đã được bảo hộ, căn cứ để xác định hành vi vi phạm là phạm vi bảo hộ được xác định trên văn bằng bảo hộ; hoặc trên thực tế sử dụng trước.

Đối với tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, nhãn hàng hoá, căn cứ để xác định hành vi vi phạm là các chứng cứ thể hiện việc sử dụng chỉ dẫn thương mại đó trước, một cách hợp pháp.

4. Xem xét các hành vi được pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện

Trên thực tế, trong nhiều trường hợp hành vi bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đáp ứng tất cả các điều kiện trên đây nhưng vẫn không bị coi là hành vi xâm phạm. Lý do là vì đây là những hành vi mà bên thứ ba được thực hiện theo sự cho phép của pháp luật hoặc sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đây chính là những trường hợp hạn chế phạm vi quyền của chủ sở hữu công nghiệp và trong quá trình thực thi quyền sở hữu công nghiệp, các cơ quan thực thi nên xem xét yếu tố này trước, nếu rơi vào các trường hợp này thì không cần xem xét tiếp các yếu tố nêu tại mục 3 trên đây.

4.1. Những hành vi không bị coi là xâm phạm quyền đối với sáng chế

Các hành vi sau đây không bị coi là xâm phạm quyền đối với sáng chế:

+ Hành vi 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;

+ Hành vi lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được chủ sở hữu sáng chế hoặc người được phép của chủ sở hữu sáng chế đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài;

Khi sản phẩm được bảo hộ là sáng chế hoặc được sản xuất theo sáng chế được bảo hộ (trong trường hợp sáng chế là một quy trình) đã được đưa ra thị trường (bởi chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép - thường là dưới hình thức được chuyển quyền sử dụng), chủ sở hữu sáng chế sẽ không được can thiệp đến sản phẩm đó nữa. Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền thực hiện các hành vi thương mại đối với những sản phẩm cụ thể này. Cần lưu ý là quyền của chủ sáng chế chỉ chấm dứt đối với *những hàng hoá cụ thể* được sản xuất và đưa ra thị trường theo sáng chế như nêu trên chứ không làm chấm dứt quyền đối với bản thân sáng chế đó.

+ Hành vi 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;

+ Hành vi sử dụng sáng chế do người có quyền sử dụng trước thực hiện theo quy định tại Điều 134 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo quy định của Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ, một người được coi là có quyền sử dụng trước sáng chế trong trường hợp sau: Trước ngày đơn đăng ký sáng chế (của người khác) được công bố mà người đó 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 thì sau khi văn bằng bảo hộ 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 trong trường hợp này không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế.

Tuy nhiên, cần lưu ý là phạm vi quyền của người sử dụng trước chỉ được giới hạn ở phạm vi, khối lượng sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng

(trước ngày công bố đơn như nêu ở trên) mà không được mở rộng. Phần mở rộng phạm vi, khối lượng đó nếu không được phép của chủ sở hữu sáng chế sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền.

+ Hành vi sử dụng sáng chế do người được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật Sở hữu trí tuệ (tức là hành vi sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước hoặc sử dụng sáng chế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền - hay còn gọi là bắt buộc chuyển quyền sử dụng).

Trong những hoàn cảnh nhất định, nhằm mục đích bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, lợi ích của người tiêu dùng... Nhà nước có thể nhân danh mình sử dụng sáng chế hoặc cho phép người khác sử dụng sáng chế mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu (với những điều kiện chặt chẽ được áp dụng cho việc ban hành các quyết định như vậy theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ). Trong trường hợp đó, hành vi sử dụng của Nhà nước và của người được Nhà nước cho phép sử dụng không bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế.

4.2. Những hành vi không bị coi là xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Giống như sáng chế, bất kỳ người thứ ba nào có hành vi *sử dụng* kiểu dáng công nghiệp *không khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ* mà không được phép của chủ sở hữu đều bị coi là xâm phạm quyền, trừ các trường hợp sau đây (Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ):

+ Hành vi 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;

+ Hành vi lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp hoặc người được phép của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài;

Khi sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được đưa ra thị trường (bởi chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép - thường là dưới

hình thức được chuyển quyền sử dụng), chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp sẽ không được can thiệp đến sản phẩm đó nữa. Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền thực hiện các hành vi thương mại đối với những sản phẩm cụ thể này.

+ Hành vi 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;

+ Hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp do người có quyền sử dụng trước thực hiện theo quy định tại Điều 134 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo quy định của Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ, một người được coi là có quyền sử dụng trước kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp trước ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (của người khác) được công bố mà người đó 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* 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 đó.

Tuy nhiên, cần lưu ý là phạm vi quyền của người sử dụng trước chỉ được giới hạn ở phạm vi, khối lượng sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng mà không được mở rộng. Phần mở rộng phạm vi, khối lượng đó nếu không được phép của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền.

4.3. Những hành vi không bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu nhãn hiệu không được ngăn cấm người khác thực hiện các hành vi sau đây (nói cách

khác, đây là những hành vi không bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu):


+ Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài.

Điều này có nghĩa là sau khi sản phẩm mang nhãn hiệu đã được đưa ra thị trường một cách hợp pháp (bởi chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng), bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền tiến hành các hoạt động thương mại (mua bán) sản phẩm đó mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu và không bị coi là hành vi xâm phạm quyền.

+ 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 hoá, dịch vụ

Có thể đưa ra một số ví dụ về trường hợp này như sau:

Ví dụ thứ nhất liên quan đến sử dụng một cách trung thực tên người:

Nhãn hiệu  sử dụng cho sản phẩm cà phê đã được đăng ký bảo hộ. Một người thứ ba có tên là TRUNG NGUYÊN (Trung là họ và Nguyễn là tên riêng) và mở một cơ sở rang xay, đóng gói cà phê và sử dụng trên bao bì sản phẩm dòng chữ "RANG XAY VÀ ĐÓNG GÓI TẠI CƠ SỞ TRUNG NGUYÊN, 36 PHỐ HUẾ, HÀ NỘI" (dòng chữ này được ghi một cách rõ ràng bên cạnh nhiều yếu tố trang trí khác cho bao bì sản phẩm, ví dụ hình tách cà phê, các khối màu trang trí cho từng góc cạnh của gói cà phê..., nhưng không được trình bày như cách trình bày của nhãn hiệu TRUNG NGUYÊN và hình được bảo hộ nêu trên đây). Trong trường hợp này, có thể khẳng định việc sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc thương mại của sản phẩm, trong đó có chứa cụm từ TRUNG NGUYÊN của cơ sở Trung Nguyễn, 36 Phố Huế, Hà Nội là một hành vi sử dụng trung thực tên người (của chủ cơ sở) và do vậy không bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ nêu trên.

Ví dụ thứ hai liên quan đến hành vi sử dụng trung thực dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm:

Nhãn hiệu "BẾN TRE" sử dụng cho sản phẩm kẹo dừa đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 2501 ngày 30/3/1991 (hiện vẫn đang còn hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu là Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Đông Á, 30B Nguyễn Văn Tư, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Trên thực tế, Bến Tre là nơi có truyền thống sản xuất kẹo dừa và có thể nói kẹo dừa là một loại đặc sản của tỉnh Bến Tre. Điều đó đã dẫn tới việc tất cả các cơ sở sản xuất kẹo dừa ở đây đều sử dụng chỉ dẫn "ĐẶC SẢN BẾN TRE" trên bao bì sản phẩm của mình. Thông thường, dấu hiệu như vậy bị có thể bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "BẾN TRE" đang được bảo hộ nếu không thuộc trường hợp ngoại lệ.

Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, nhu cầu sử dụng dấu hiệu "Đặc sản Bến Tre" là có thực và điều đó cũng đúng sự thực (kẹo dừa là một loại đặc sản của tỉnh Bến Tre). Do đó, hành vi sử dụng dấu hiệu này sẽ không bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu BẾN TRE, *chừng nào cách sử dụng dấu hiệu này thể hiện ý định trung thực (tính trung thực được giải thích theo hướng việc sử dụng chỉ dẫn này chỉ nhằm mục đích thông tin cho người tiêu dùng rằng đó là một loại đặc sản được sản xuất tại Bến Tre)*. Có thể đưa ra cách sử dụng không trung thực (và bị coi là xâm phạm quyền) để có thể dễ nhận biết hơn về cách sử dụng trung thực đối với trường hợp này. Ví dụ, một doanh nghiệp ở Bến Tre sản xuất kẹo dừa mang nhãn hiệu "Hùng Anh". Trên bao bì sản phẩm, ngoài việc trình bày nhãn hiệu "Hùng Anh", dòng chữ "đặc sản BẾN TRE" được trình bày với chữ "BẾN TRE" nổi bật, còn chữ "đặc sản" chỉ ghi cỡ chữ nhỏ và người tiêu dùng khi mua hàng sẽ nhìn nhận chữ "BẾN TRE" này như một dấu hiệu đóng vai trò là nhãn hiệu và họ có thể bị nhầm rằng sản phẩm này là của Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Đông Á (là chủ sở hữu nhãn hiệu BẾN TRE). Trường hợp này có thể được khẳng định là sử dụng chỉ dẫn về nguồn gốc sản phẩm (đặc sản Bến Tre) không trung thực, do vậy có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu BẾN TRE.

4.4. Những hành vi không bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý

Những hành vi sau đây không bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý:

+ Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được người có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài. Trường hợp này được giải thích tương tự như đối với nhãn hiệu.

+ Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đối 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. Đây là một ngoại lệ quyền được đưa vào Luật Sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của Hiệp định TRIPS, đồng thời cũng giải quyết được một số vướng mắc trong thực tế. Có thể đưa ra ví dụ (giả định) sau đây:

"BẾN TRE" đã được đăng ký nhãn hiệu từ năm 1991 và hiện vẫn đang được bảo hộ. Việc đăng ký nhãn hiệu này là hoàn toàn trung thực và phù hợp với quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đăng ký. Giả sử sau này "BẾN TRE" được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ với danh nghĩa là một chỉ dẫn địa lý dùng cho sản phẩm kẹo dứa và các sản phẩm được chế biến từ cây, quả dứa thì việc chủ sở hữu nhãn hiệu tiếp tục sử dụng nhãn hiệu "BẾN TRE" sẽ không bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý BẾN TRE.

Trong trường hợp này, có thể thấy sự tồn tại đồng thời của quyền đối với nhãn hiệu và quyền đối với chỉ dẫn địa lý (thuộc về hai chủ thể khác nhau).

4.5. Những hành vi không bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh

Những hành vi sau đây không bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh:

– Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh thu được khi không biết và không có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được một cách bất hợp pháp;

- Bộc lộ dữ liệu bí mật nhằm bảo vệ công chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 128 của Luật này;
- Sử dụng dữ liệu bí mật quy định tại Điều 128 của Luật này không nhằm mục đích thương mại;
- Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra một cách độc lập;
- Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra do phân tích, đánh giá sản phẩm được phân phối hợp pháp với điều kiện người phân tích, đánh giá không có thoả thuận khác với chủ sở hữu bí mật kinh doanh hoặc người bán hàng.

Chuyên đề 4

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

1. Cơ sở pháp lý xác định hành vi xâm phạm

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là một hoạt động quan trọng quyết định hiệu quả của hệ thống sở hữu trí tuệ của một quốc gia. Về phía doanh nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đảm bảo cho đầu tư để tạo nên tài sản trí tuệ và khả năng khai thác hiệu quả đối với tài sản này. Với vai trò quan trọng như vậy, pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã quy định khá toàn diện và đồng bộ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan. Việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan cũng dựa trên các biện pháp thực thi là biện pháp dân sự, biện pháp hành chính, biện pháp hình sự và bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan tại biên giới.

Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan dựa trên tổng hợp các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện, song một yếu tố cơ bản quyết định việc áp dụng các biện pháp này là xác định các hành vi xâm phạm quyền. Việc xác định hành vi xâm phạm là cơ sở cho việc thực hiện bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan. Chỉ khi xác định được chính xác về tồn tại của các hành vi xâm phạm này thì mới có khả năng quyết định lựa chọn biện pháp bảo vệ nào và bắt đầu các trình tự, thủ tục bảo vệ cần thiết.

Về mặt nguyên tắc, xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan cần tính đến khả năng áp dụng biện pháp bảo vệ đặc thù nào vì tương ứng với mỗi biện pháp bảo vệ thì việc xác định hành vi xâm phạm

hay hành vi vi phạm một cách tương ứng. Đối với biện pháp dân sự, thực tế là hành vi xâm phạm trước tiên mang tính giả định dưới góc độ là những tranh chấp liên quan đến xác định quyền, lợi ích và phân chia lợi ích từ việc sử dụng, khai thác quyền tác giả, quyền liên quan. Chính vì vậy, ở đây cần dựa trên những tiêu chí có tính nguyên tắc đối với việc xâm hại các lợi ích liên quan của tác giả và chủ sở hữu. Do đó, không thể liệt kê một cách đầy đủ về các hành vi xâm hại này, và trong trường hợp có liệt kê chỉ được coi là những hành vi phổ biến nhất mà không phải là danh mục đầy đủ. Ngược lại, để áp dụng các biện pháp hành chính và hình sự, những hành vi bị xử lý phải được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật trước.

Hiện nay, sở hữu trí tuệ vẫn là một lĩnh vực mới và khá phức tạp. Việc xác định các hành vi xâm phạm hay vi phạm là vấn đề không chỉ của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức mà của cả các cơ quan thực thi. Chính vì vậy, Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Viết tắt là Luật Sở hữu trí tuệ) đã quy định về những hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan làm cơ sở cho những quy định cụ thể trong việc áp dụng các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự hay kiểm soát biên giới. Do việc quy định chung để áp dụng cho các biện pháp bảo vệ quyền khác nhau nên số lượng các hành vi được quy định khá lớn, song lại khá tổng quát. Việc áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với các hành vi này đòi hỏi phải được hướng dẫn cụ thể và chi tiết để đảm bảo sự chính xác, nhất là khi các quy định nội dung về quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả và chủ sở hữu chưa được cụ thể hoá cần thiết trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ. Một trong những hướng dẫn quan trọng liên quan là Điều 4 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 (Viết tắt là Nghị định số 105/2006/NĐ-CP). Theo Điều 4, áp dụng các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các hành vi xâm

phạm được thực hiện theo nguyên tắc sau: Tùy theo *tính chất và mức độ, hành vi xâm phạm* có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự theo quy định tại phần thứ năm (Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ) của Luật Sở hữu trí tuệ và theo quy định sau đây:

– Biện pháp dân sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, kể cả khi hành vi đó đã hoặc đang bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc biện pháp hình sự. Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp dân sự, thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp dân sự tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

– Biện pháp hành chính được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 211 của Luật Sở hữu trí tuệ, theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, tổ chức, cá nhân phát hiện hành vi xâm phạm hoặc do cơ quan có thẩm quyền chủ động phát hiện.

Hình thức, mức phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt hành vi xâm phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả tuân theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng.

– Biện pháp hình sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm trong trường hợp hành vi đó có yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hình sự tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Như vậy, việc đánh giá và xử lý hành vi xâm phạm cần được làm rõ trên cơ sở các phương diện sau:

+ Tính chất của hành vi với việc hiểu chính xác thông qua các yếu tố thể hiện của hành vi, qua đó đánh giá chính xác về loại hành vi xâm phạm quyền là gì;

+ Mức độ của hành vi xâm phạm với việc chỉ rõ về mặt định lượng sự ảnh hưởng tiêu cực đến quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu hoặc thuộc về tác giả và chủ sở hữu.

Ở đây, vấn đề đặt ra rõ ràng đầu tiên là việc định hình về những hành vi xâm phạm này. Những hành vi xâm phạm quyền tác giả được liệt kê cụ thể tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ và bao gồm:

(i). Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học;

(ii). Mạo danh tác giả;

(iii). Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả;

(iv). Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó;

(v). 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;

(vi). Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của luật này;

(vii). 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 trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của luật này;

(viii). 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 trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của luật này;

(ix). 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;

(x). 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;

(xi). Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả;

(xii). Cố ý huỷ 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;

(xiii). Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm;

(xiv). 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;

(xv). Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo;

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

Tương tự như vậy, Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ chỉ ra những hành vi được coi là xâm phạm quyền liên quan. Đó là các hành vi sau:

(i). Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

(ii). Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

(iii). 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;

(iv). 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;

(v). Sao chép, trích gộp 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;

(vi). 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;

(vii). Cố ý huỷ 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;

(viii). 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;

(ix). 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 hoá;

(x). Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép của người phân phối hợp pháp.

Việc xác định về mặt pháp lý các hành vi được coi là xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan phải dựa vào những hành vi được liệt kê nêu trên, tuy nhiên trong những trường hợp xử lý vi phạm cụ thể cần căn cứ thêm vào các quy định xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Điển hình là những quy định liên quan trong Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, Nghị định số 47/2009/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Bộ luật Hình sự. Bên cạnh đó, việc xác định hành vi xâm phạm trong giải quyết tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan trong các vụ việc dân sự và kinh tế không nên chỉ bó hẹp trong những hành vi được liệt kê trong Điều 28 và 35 Luật Sở hữu trí tuệ.

Những hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan được liệt kê tại Điều 28 và 35 chủ yếu mới chỉ ra được bản chất của hành vi như: Hành vi chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm, cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá... song việc đánh giá một hành vi là hành vi xâm phạm quyền tác giả còn đòi hỏi phải làm rõ nhiều yếu tố liên quan. Tương tự như vậy đối với việc xử lý trách nhiệm pháp lý thực tế không chỉ dựa vào có dấu hiệu của hành vi xâm phạm quyền mà còn tính đến các yếu tố khác như độ tuổi của người thực hiện hành vi; điều kiện, hoàn cảnh thực hiện hành vi (*thực hiện trong tình thế cấp thiết...*); ý chí của người thực hiện hành vi...

Để giúp xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng, quyền sở hữu trí tuệ nói chung, Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định cụ thể về những yếu tố mà việc đánh giá chúng cần thiết để xác định về việc có hay không sự hiện diện của hành vi xâm phạm tại Điều 5. Những yếu tố cần được tính đến bao gồm: Đối tượng sở hữu trí tuệ bị xâm hại; yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét; người thực hiện hành vi là người không có quyền; và hành vi xảy ra tại Việt Nam.

1.1. Xác định đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả, quyền liên quan hình thành trên cơ sở sự sáng tạo và sự đầu tư để tạo ra những đối tượng đáp ứng các yêu cầu nhất định của pháp luật nhằm nhận được sự bảo hộ độc quyền, ví dụ như quyền tác giả đối với bài báo phát sinh khi bài báo được viết ra và đáp ứng yêu cầu đối với một tác phẩm báo chí và trở thành một tác phẩm được bảo hộ độc quyền cho tác giả này. Thực tế là không phải bất kỳ đối tượng nào được sáng tạo hay đầu tư tạo ra cũng có thể nhận được sự bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Việc bảo hộ các đối tượng dưới góc độ quyền tác giả, quyền liên quan đòi hỏi phải tuân theo những yêu cầu về mặt nội dung đối với đối tượng của quyền tác giả, quyền liên quan (*là tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng*) đồng thời còn phải tuân theo yêu cầu về mặt trình tự, thủ tục cho việc phát sinh quyền. Cụ thể về vấn đề này, Điều 6 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP đã làm rõ những căn cứ xác định đối tượng được bảo hộ.

Thứ nhất, việc xác định đối tượng được bảo hộ được thực hiện bằng cách xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ phát sinh, xác lập quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ. 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 bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. 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 hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Từ việc phân tích đặc điểm của quyền tác giả, nhất là việc nghiên cứu này dựa trên chính những điểm đặc thù của tác phẩm ở trên, có thể tóm tắt rằng *đối tượng được bảo hộ của quyền tác giả (tác phẩm)* bao gồm tất cả các sản phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật dù được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, để được bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm phải là sáng tạo nguyên gốc. Các ý tưởng trong tác phẩm không nhất thiết phải mới nhưng hình thức thể hiện, cho dù là văn học hay nghệ thuật, đều phải là sáng tạo mang tính nguyên gốc của tác giả. Và cuối cùng, sự bảo hộ là độc lập đối với chất lượng hoặc giá trị đi kèm theo tác phẩm. Tác phẩm sẽ được bảo hộ cho dù được đánh giá thế nào, thậm chí độc lập đối với mục đích mà tác phẩm dự định theo đuổi ví dụ như hoàn toàn không đáp ứng mục đích để sáng tạo ra tác phẩm, bởi vì mục đích sử dụng mà tác phẩm hướng tới không có gì liên quan tới việc bảo hộ.

Các tác phẩm có khả năng được bảo hộ, theo nguyên tắc, là tất cả các sáng tạo nguyên gốc. Để được bảo hộ quyền tác giả, các tác phẩm của một tác giả phải do chính tác giả tạo nên tức có nguồn gốc từ lao động của tác giả. Tác phẩm được bảo hộ không phụ thuộc vào chất lượng của nó và cả khi nó có một chút ít nét chung với văn học, nghệ thuật và khoa học, như các chỉ dẫn kỹ thuật thuần túy hoặc bản vẽ kỹ thuật, thậm chí là các bản đồ. Như vậy, tác phẩm phải là kết quả của hoạt động sáng tạo hay có tính sáng tạo, không phụ thuộc vào mức độ (*trình độ*) sáng tạo nhất định. Một số quan điểm muốn gắn việc bảo hộ quyền tác giả với việc xác định mức độ sáng tạo được thể hiện trong tác phẩm, tuy nhiên pháp luật của các nước trong đó có Việt Nam, không đi theo hướng này do việc xác định đó không khả thi, nhiều trường hợp rất tương đối, nhưng quan trọng nhất là nó không phù hợp với bản chất của việc bảo hộ quyền tác giả, tức bảo hộ về mặt hình thức thể hiện ý tưởng. Pháp luật chỉ từ chối bảo hộ khi có sự sao chép của người khác (*K.3 Đ.14 Luật Sở hữu trí tuệ*).

Các tác phẩm được bảo hộ rất đa dạng và được liệt kê tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ. Các tác phẩm này khác nhau về hình thức hoặc phương thức thể hiện, cách thức tái tạo tác phẩm, mục đích sử dụng, ngôn ngữ, chất lượng, đã công bố hay chưa công bố... Tuy nhiên chúng tạm có

thể được chia theo lĩnh vực: Văn học, nghệ thuật và khoa học. Trên thực tế, không dễ xác định cụ thể và chính xác các tác phẩm trong từng lĩnh vực được bảo hộ, ví dụ, trong lĩnh vực văn học các tác phẩm có các đặc điểm gì? gồm có các dạng tác phẩm nào? Với lý do này, thông thường các nước cố gắng đưa vào luật các yêu cầu bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm và sau đó đưa ra một danh mục các tác phẩm được bảo hộ mang tính định hướng, liệt kê những tác phẩm phổ biến nhất. Ngoài danh mục này, các tác phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ vẫn nhận được sự bảo hộ quyền tác giả ngang với các tác phẩm đã được liệt kê. Bên cạnh đó, các nhà lập pháp cũng cố gắng đưa vào danh mục tác phẩm được bảo hộ những đối tượng còn có ý kiến khác nhau, ví dụ sự thể hiện tri thức truyền thống, sưu tập dữ liệu...

Với cách quy định như tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ, có vẻ như Việt Nam coi danh mục tác phẩm được bảo hộ là đầy đủ, các tác phẩm nằm ngoài danh mục này sẽ không nhận được sự bảo hộ cho quyền tác giả. Tuy có khái niệm tác phẩm trong Luật Sở hữu trí tuệ, song không dễ thống nhất ý kiến đối với vấn đề tác phẩm có được bảo hộ không khi nằm ngoài danh mục tác phẩm được liệt kê tại Điều 14. Do đó, để có thể đảm bảo bảo hộ đầy đủ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, thậm chí một số tác phẩm của hoạt động sáng tạo ngoài lĩnh vực văn học mà bản chất của nó đòi hỏi, nên làm rõ Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ phù hợp với Điều 737 Bộ luật Dân sự năm 2005. Điều 737 quy định rất rõ "mọi sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học" có thể được bảo hộ quyền tác giả.

Quyền liên quan bao gồm quyền của nghệ sĩ biểu diễn đối với cuộc biểu diễn của họ; quyền của người sản xuất bản ghi âm, ghi hình đối với các bản ghi âm, ghi hình của họ; và quyền của tổ chức phát sóng đối với các chương trình phát thanh hoặc truyền hình của họ. Như vậy, *đối tượng của quyền liên quan* được xác định rõ ràng và bao gồm: Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng. Đối tượng của quyền liên quan (*cuộc biểu diễn*) thể hiện tính sáng tạo theo các mức độ khác nhau và do đó nhận được sự bảo hộ độc quyền. Trong khi đó, những đối tượng

khác (*bản ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng*) về cơ bản không thể hiện nhiều tính sáng tạo nhưng với sự đầu tư đáng kể vào các đối tượng này nên cũng đòi hỏi phải được bảo hộ.

Giống như quyền tác giả, quyền liên quan cũng không đòi hỏi phải được đăng ký để nhận được sự bảo hộ, do đó, đối tượng của quyền liên quan được bảo hộ ngay sau khi chúng được tạo ra. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam yêu cầu các đối tượng này phải được định hình hoặc thực hiện đồng thời không gây phương hại đến quyền tác giả.

Thứ hai, quyền tác giả, quyền liên quan không cần phải đăng ký và được bảo hộ tự động. Chính vì vậy, đối tượng được bảo hộ không được xác định theo giấy chứng nhận đăng ký, văn bằng bảo hộ và các tài liệu kèm theo giấy chứng nhận đăng ký, văn bằng bảo hộ đó. Việc xác định một đối tượng nào đó được bảo hộ quyền tác giả hay quyền liên quan hay không cần dựa trên cơ sở bản gốc tác phẩm, bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các tài liệu liên quan (*nếu có*). Trong trường hợp bản gốc tác phẩm, bản định hình đầu tiên của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các tài liệu liên quan không còn tồn tại, quyền tác giả, quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, quyền của tổ chức phát sóng được xem là có thực trên cơ sở các thông tin về tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng và về đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan tương ứng, được thể hiện thông thường trên các bản sao được công bố hợp pháp.

Bên cạnh yêu cầu về việc định hình tác phẩm, pháp luật Việt Nam còn có quy định liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Tuy nhiên, nếu yêu cầu về việc định hình là bắt buộc để tác phẩm được bảo hộ thì đăng ký quyền tác giả là không bắt buộc. Luật Sở hữu trí tuệ đồng thời chỉ ra ý nghĩa của việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, theo đó, việc đăng ký cho phép tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 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. Như vậy, việc đăng

ký quyền tác giả chỉ có giá trị pháp lý như một sự giả định rằng quyền tác giả hay quyền liên quan thuộc về người đăng ký và sự giả định này sẽ không còn giá trị nếu cá nhân, tổ chức khác có bằng chứng chứng minh ngược lại là người đã đăng ký quyền tác giả không phải là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. Điều này có nghĩa là khi đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan đã đi đăng ký thì việc khẳng định đây là đối tượng được bảo hộ có thể không cần dựa trên cơ sở bản gốc tác phẩm, bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các tài liệu liên quan (*nếu có*), trừ khi có cá nhân hay tổ chức khác xuất trình được các tài liệu này để chứng minh cho quyền này của mình.

1.2. Xác định yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét

Yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét thực chất là sự thể hiện ra bên ngoài hay kết quả của việc thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Những yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét rất đa dạng do sự đa dạng về tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng, cũng như sự đa dạng trong việc sử dụng và khai thác các đối tượng này. Việc liệt kê đầy đủ các yếu tố xâm phạm là điều không thể. Chính vì vậy, Nghị định số 105/2006/NĐ-CP chỉ quy định về những khả năng có thể mà không chỉ ra đầy đủ danh mục của các yếu tố này. Theo Điều 7 của Nghị định, "***Yếu tố xâm phạm quyền tác giả có thể thuộc một trong các dạng sau đây:***

- Bản sao tác phẩm được tạo ra một cách trái phép;*
- Tác phẩm phái sinh được tạo ra một cách trái phép;*
- Tác phẩm giả mạo tên, chữ ký của tác giả, mạo danh hoặc chiếm đoạt quyền tác giả;*
- Phần tác phẩm bị trích đoạn, sao chép, lắp ghép trái phép;*
- Sản phẩm có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền tác giả bị vô hiệu hoá trái phép."*

Tương tự như vậy, "***Yếu tố xâm phạm quyền liên quan có thể thuộc một trong các dạng sau đây:***

- Bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn được tạo ra một cách trái phép;
- Bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản sao bản ghi âm, ghi hình, bản sao chương trình phát sóng được tạo ra một cách trái phép;
- Một phần hoặc toàn bộ cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng bị sao chép, trích ghép trái phép; một phần hoặc toàn bộ chương trình phát sóng bị thu, giải mã và phân phối trái phép;
- Sản phẩm có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền liên quan bị vô hiệu hoá trái phép; bản định hình cuộc biểu diễn bị dỡ bỏ hoặc bị thay đổi một cách trái phép thông tin về quản lý quyền liên quan."

Sản phẩm có yếu tố xâm phạm được chỉ ra ở trên bị coi là sản phẩm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và do đó việc xác định yếu tố xâm phạm thông thường là việc tìm ra sản phẩm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

1.3. Xác định người thực hiện hành vi không có quyền thực hiện

Hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan phải do người không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện (Điều 5.3. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP).

Việc xác định chủ thể quyền sở hữu trí tuệ ở đây dựa trên tiêu chí về quyền năng đối với đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan được bảo hộ. Các chủ thể ở đây khá đa dạng và có thể bao gồm: Tác giả; người biểu diễn; nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình; tổ chức phát sóng; chủ sở hữu tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng; và những người được chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan một cách hợp pháp. Việc làm rõ về từng chủ thể được liệt kê cần căn cứ vào các quy định nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan ví dụ như chủ sở hữu tác phẩm là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản đối với tác phẩm (Điều 36 Luật Sở hữu trí tuệ).

Người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của Điều 5.3. nêu trên trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan

thực tế thường chỉ bao gồm những cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sử dụng, khai thác quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định trước trong các trường hợp liệt kê tại Điều 25, 26, 32 và 33 Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài những người này ra, những người khác sẽ là người thực hiện hành vi không có quyền thực hiện. Những trường hợp ngoại lệ đối với việc sử dụng, khai thác quyền tác giả, quyền liên quan sẽ được trình bày cụ thể tại Phần 3 của bài này.

1.4. Xác định hành vi xảy ra tại Việt Nam

Do quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả và quyền liên quan nói riêng có tính lãnh thổ nên các hành vi bị đánh giá là xâm phạm cũng cần được xem xét trong mối quan hệ với một quốc gia cụ thể. Quyền tác giả, quyền liên quan được bảo hộ tại Việt Nam tức là được đảm bảo sự độc quyền trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Do đó, hành vi xâm phạm các quyền này cũng chỉ được đánh giá nếu nó xảy ra tại Việt Nam. Nội dung này được chỉ ra cụ thể tại Điều 5.4. của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

Trong khoa học pháp lý phổ biến các quan điểm khác nhau khi đánh giá nơi xảy ra hành vi vi phạm. Quan điểm thứ nhất cho rằng nơi xảy ra hành vi vi phạm là nơi thực hiện hành vi. Trong khi đó, quan điểm thứ hai cho rằng nơi xảy ra hành vi vi phạm là nơi xảy ra hậu quả thực tế. Quan điểm thứ ba tổng hợp cả hai quan điểm nêu trên, theo đó hành vi vi phạm xảy ra ở nơi thực hiện hành vi hoặc nơi có hậu quả của hành vi vi phạm xảy ra thực tế. Pháp luật Việt Nam đi theo hướng của quan điểm thứ ba. Điển hình như quy định về việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng khi có yếu tố nước ngoài trong Bộ luật Dân sự để trên cơ sở đó xác định pháp luật áp dụng trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường. Cụ thể, "*Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại*" (Điều 773). Như vậy, khi xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan cũng cần thiết xác định hành vi xâm phạm xảy ra tại Việt Nam theo hai trường hợp: *Thứ nhất* là khi hành vi xâm phạm này được thực hiện tại Việt Nam (*ví dụ thực hiện hành vi sao*

chép trái phép tác phẩm tại Việt Nam); và thứ hai là khi hậu quả của hành vi xâm phạm xảy ra tại Việt Nam (ví dụ như việc hành vi sao chép trái phép tác phẩm được thực hiện ở nước ngoài nhưng các bản sao trái phép lại được bán trái phép tại Việt Nam).

Hiện nay, với sự phát triển của mạng internet, nhiều đối tượng của quyền tác giả, quyền liên quan có thể được chuyển tải trên mạng này từ nước này sang nước khác một cách dễ dàng và thuận tiện. Trong những trường hợp như vậy, nơi xảy ra hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được làm rõ trong Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Theo Điều 5.4. của Nghị định, hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan bị xem xét cũng bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam. Đây là một thực tiễn được áp dụng khá phổ biến của các nước trên thế giới mặc dù trong nhiều trường hợp vẫn phát sinh xung đột giữa pháp luật các nước khi hành vi xâm phạm có thể cùng thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan thực thi của hai hay nhiều nước. Những trường hợp đặt máy chủ ở nước ngoài để cung cấp các tác phẩm sao chép trái phép cho người sử dụng tại Việt Nam hiện nay khá phổ biến, tuy nhiên việc xử lý thực tế không dễ dàng do những người có trách nhiệm không ở Việt Nam hoặc không xác định được người có trách nhiệm liên quan, hơn nữa việc thi hành những quyết định xử lý trong các trường hợp như vậy nhiều khi cũng không khả thi. Để giải quyết triệt để vấn đề này cần sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước trong lĩnh vực tư pháp Quốc tế.

2. Căn cứ để xác định các yếu tố xâm phạm quyền

Các yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại Điều 7.1. và 7.2. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP là những sự thể hiện ra bên ngoài của hành vi xâm phạm được thực hiện. Tuy nhiên, để khẳng định về sự tồn tại thực tế của yếu tố xâm phạm và qua đó là hành vi xâm phạm thì cần có sự đánh giá một cách chính xác và khách quan. Chính vì vậy, Điều 7.3. của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP đã chỉ ra những căn cứ để đánh giá nhằm

xác định về yếu tố xâm phạm quyền tác giả. Cụ thể, căn cứ xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả là phạm vi bảo hộ quyền tác giả được xác định theo hình thức thể hiện bản gốc tác phẩm; được xác định theo nhân vật, hình tượng, cách thể hiện tính cách nhân vật, hình tượng, tình tiết của tác phẩm gốc trong trường hợp xác định yếu tố xâm phạm đối với tác phẩm phái sinh.

Như vậy, căn cứ xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả được quy định đối với hai trường hợp: Hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm gốc và hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với việc làm tác phẩm phái sinh. Việc bảo hộ quyền tác giả có bản chất là bảo hộ hình thức thể hiện ý tưởng nên mỗi loại hình tác phẩm được liệt kê tại Điều 14.1. Luật Sở hữu trí tuệ có hình thức thể hiện khác nhau và trên cơ sở đó để xác định phạm vi bảo hộ đối với loại hình tác phẩm cụ thể. Ví dụ như đối với tác phẩm văn học viết (*tiểu thuyết*), phạm vi bảo hộ quyền tác giả được xác định thông qua cách thức xây dựng hình tượng nhân vật, sự thể hiện các hình tượng này thông qua từ ngữ, sự thể hiện các tình tiết của cốt truyện bằng ngôn ngữ... Thực tế, do mỗi loại hình tác phẩm cũng có tính đa dạng và phức tạp nên việc xác định phạm vi bảo hộ nhiều khi cũng gây nên sự tranh luận mà không đạt được sự thống nhất để áp dụng, ví dụ như việc xác định tên của nhân vật có được coi là thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả hay không.

Trong trường hợp làm tác phẩm phái sinh, một trong những yêu cầu để tác phẩm phái sinh được bảo hộ quyền tác giả như tác phẩm gốc là phải đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm gốc. Theo Điều 14.2. Luật Sở hữu trí tuệ, tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ *nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh*. Việc xác định khả năng gây phương hại có thể phải dựa vào cả hai yếu tố: Quyền nhân thân và quyền tài sản. Như vậy, để tác phẩm phái sinh được bảo hộ thì tác giả của tác phẩm phái sinh phải nhận được sự chấp nhận của tác giả cũng như chủ sở hữu của tác phẩm gốc. Thực tế hiện nay cho thấy, việc làm tác phẩm phái sinh thường chỉ tính đến yếu tố về mặt quyền tài sản, tức là đảm bảo có sự đồng ý cho làm tác phẩm phái sinh và các điều

kiện làm tác phẩm phái sinh (*trả tiền phí sử dụng tác phẩm gốc...*) của chủ sở hữu quyền tác giả trong những trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả. Thực tế, yêu cầu tính đến cả yếu tố về mặt quyền nhân thân (*sự toàn vẹn của tác phẩm gốc...*) và quyền tài sản khi đánh giá yếu tố xâm phạm trong tác phẩm phái sinh theo quy định của Điều 7.3. khá rõ ràng khi dựa vào các yếu tố đặc trưng tạo nên tác phẩm, bao gồm: nhân vật, hình tượng, cách thể hiện tính cách nhân vật, hình tượng, tinh tiết của tác phẩm gốc.

Tương tự như đối với quyền tác giả, căn cứ xác định yếu tố xâm phạm quyền liên quan là phạm vi bảo hộ quyền liên quan đã được xác định theo hình thức thể hiện bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Trong việc xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, việc xác định phạm vi bảo hộ rất quan trọng song mới chỉ là yêu cầu cần mà chưa đủ. Để có thể thực hiện được việc xác định này, thường cần phải có sự so sánh đối tượng được tạo ra mà bị coi là xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan xem có nằm trong phạm vi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan hay không. Đối tượng được tạo ra này thường là những bản sao chép. Nguyên tắc cơ bản được sử dụng trong việc đánh giá những bản sao chép này với bản gốc được quy định cụ thể trong Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Theo Điều 7.5., để xác định một bản sao hoặc tác phẩm (*hoặc bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng*) có phải là yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hay không, cần so sánh bản sao hoặc tác phẩm đó với bản gốc tác phẩm (*bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng*) hoặc tác phẩm gốc. Bản sao tác phẩm, bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng bị coi là yếu tố xâm phạm trong các trường hợp sau đây:

– Bản sao là bản sao chép một phần hoặc toàn bộ tác phẩm, bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang được bảo hộ của người khác;

– Tác phẩm (*phần tác phẩm*) là một phần hoặc toàn bộ tác phẩm, bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang được bảo hộ của người khác;

– Tác phẩm, phần tác phẩm có nhân vật, hình tượng, cách thể hiện tính cách nhân vật, hình tượng, tình tiết của tác phẩm đang được bảo hộ của người khác.

Các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan rất đa dạng và ảnh hưởng đến tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cũng như xã hội rất khác nhau. Những hành vi phổ biến và ảnh hưởng nhiều nhất được các nhà lập pháp quan tâm và áp dụng những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ nhất. Thực tiễn thế giới thường sử dụng thuật ngữ "sao chép lậu" (*piracy*) để chỉ những trường hợp có các hành vi xâm phạm như vậy. Để đảm bảo các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về thực thi quyền tác giả, quyền liên quan, các nhà lập pháp cũng đã đưa thuật ngữ sao chép lậu vào các quy định về sở hữu trí tuệ. Theo Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ, hàng hoá sao chép lậu là một dạng của hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ và được hiểu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

Để xác định yếu tố xâm phạm trong trường hợp sao chép lậu, Nghị định số 105/2006/NĐ-CP đã liệt kê các trường hợp sau:

- Có bản sao tác phẩm được tạo ra một cách trái phép;
- Có phần tác phẩm bị trích đoạn, sao chép, lắp ghép trái phép;
- Có bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản sao bản ghi âm, ghi hình, bản sao chương trình phát sóng được tạo ra một cách trái phép;
- Có một phần hoặc toàn bộ cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng bị sao chép, trích ghép trái phép; một phần hoặc toàn bộ chương trình phát sóng bị thu, giải mã và phân phối trái phép.

Trong những trường hợp sao chép lậu nêu trên, các yếu tố được chỉ ra chính là những yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (*ví dụ như*

bản sao tác phẩm được tạo ra một cách trái phép) và sản phẩm có yếu tố xâm phạm này bị coi là hàng hoá sao chép lậu.

Những hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan dưới dạng sao chép lậu được xử lý một cách nghiêm khắc. Ngoài những quy định về xử lý hành chính đối với các hành vi sao chép lậu (*Nghị định số 47/2009/NĐ-CP - Điều 23. Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm; Điều 31. Hành vi xâm phạm quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn; Điều 34. Hành vi xâm phạm quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình; Điều 41. Hành vi xâm phạm quyền sao chép chương trình phát sóng*), Bộ luật Hình sự cũng sửa đổi quy định về tội phạm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan để hạn chế xử lý hình sự đối với các hành vi liên quan đến hàng hoá sao chép lậu. Theo Điều 170a, tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan chỉ bao gồm các hành vi: a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình và b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình trong trường hợp người thực hiện không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại.

3. Trường hợp ngoại lệ

Như phân tích tại Phần 1 về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, cá nhân và tổ chức thực hiện hành vi thể hiện bản chất của những hành vi xâm phạm nhưng không bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan vì rơi vào các trường hợp ngoại lệ về sử dụng, khai thác quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Các trường hợp ngoại lệ này được xác định một cách cụ thể với những điều kiện để áp dụng. Luật Sở hữu trí tuệ quy định về hai nhóm trường hợp áp dụng ngoại lệ sau: Sử dụng không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao; và sử dụng không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao.

Liên quan đến quyền tác giả, các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

- TỰ sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;
- 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 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 trong các buổi sinh hoạt văn hoá, 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. (Điều 25).

Trong số những trường hợp được liệt kê trên, một số điều kiện bổ sung được Luật Sở hữu trí tuệ chỉ ra. Cụ thể, các trường hợp ngoại lệ "TỰ sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân" và "Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu" không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.

Tương tự như vậy, Luật Sở hữu trí tuệ quy định về trường hợp ngoại lệ sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền

nhuận bút, thù lao: "*Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng*" (Điều 26). Điều kiện bổ sung ở đây là việc hạn chế không áp dụng đối với tác phẩm điện ảnh.

Để áp dụng các trường hợp ngoại lệ trong sử dụng, khai thác tác phẩm, một điều kiện tiên quyết được đặt ra, theo đó "*việc sử dụng 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*". Chính vì vậy, khi xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, mặc dù hành vi sử dụng quyền tác giả thuộc các trường hợp sử dụng ngoại lệ liệt kê tại Điều 25, 26 của Luật Sở hữu trí tuệ nhưng vẫn có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả nếu ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm hoặc gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc không thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Liên quan đến quyền liên quan, các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

- Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân;
- Tự sao chép một bản nhằm 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 nhằm mục đích cung cấp thông tin;
- Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng (Điều 32).

Điều kiện để tổ chức, cá nhân sử dụng quyền trong các trường hợp ngoại lệ nêu trên là không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao được quy định tại Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ. Việc trả tiền nhuận bút, thù lao đối với trường hợp quy định tại Điều 33 không phục thuộc vào mục đích sử dụng: Thương mại hay không thương mại. Tuy nhiên, trong trường hợp sử dụng vì mục đích thương mại, tiền nhuận bút, thù lao thông thường được trả theo thoả thuận của các bên.

Liên quan đến sử dụng để phát sóng có hai trường hợp sau: *Thứ nhất*, tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thoả thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng, trường hợp không thoả thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật; *Thứ hai*, tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng theo quy định của Chính phủ.

Liên quan đến sử dụng ngoài mục đích phát sóng thì tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thoả thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng, trường hợp không thoả thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Cũng giống như quyền tác giả, các trường hợp ngoại lệ sử dụng quyền liên quan chỉ ra ở trên cũng phải đảm bảo điều kiện là không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

4. Một số vấn đề thực tiễn

Hiện nay, việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đang gặp phải không ít thách thức khiến các hoạt động này chưa được hiệu quả, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan, cũng như hiệu quả các hoạt động bảo hộ và bảo vệ các quyền này trong thực tiễn. Một số vấn đề cơ bản trong xác định hành vi xâm phạm có thể kể đến như sau:

4.1. Những quy định về quyền tác giả, quyền liên quan còn chung chung, chưa có các quy định hướng dẫn áp dụng, thi hành khiến cả cá nhân, tổ chức liên quan cũng như các cơ quan thực thi khó có được tiếng nói chung nhằm áp dụng pháp luật một cách thống nhất

Hiện nay, những vấn đề chủ yếu của quyền tác giả, quyền liên quan như: chủ thể, đối tượng, nội dung quyền, cũng như các trường hợp ngoại lệ còn tồn tại nhiều quy định chưa cụ thể, rõ ràng để hiểu và áp dụng một cách thống nhất. Trong trường hợp có tranh chấp thì bản thân các cơ quan thực thi cũng khó lòng thuyết phục được các bên trong vụ việc liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan về việc giải quyết, xử lý khiến việc khiếu nại, khiếu kiện, kháng cáo thường xảy ra.

Về chủ thể, vấn đề thường xảy ra hiện nay là việc xác định chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ mà Nhà nước giao và đầu tư từ phía Nhà nước. Tình trạng này xảy ra do thời gian dài của nền kinh tế bao cấp và sau đó một thời gian cũng khá dài sự chuyển đổi từ nền kinh tế này sang nền kinh tế thị trường khiến việc xác định nhiệm vụ sáng tạo các tác phẩm và sự đầu tư của Nhà nước đối với việc tạo ra các tác phẩm không rõ ràng. Chính vì vậy, việc xác định ai là chủ sở hữu của tác phẩm: Nhà nước hay tác giả, không dễ trả lời trong nhiều trường hợp.

Quy định của Luật Sở hữu trí tuệ tại Điều 39 "Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng

với tác giả" nếu các bên không có thoả thuận khác, song thực tế nhiều tác giả chưa nhận thức đầy đủ về quy định này nên sau khi tác phẩm được tạo ra đã làm phát sinh tranh chấp, nhất là khi tác phẩm tạo ra có giá trị. Việc giao nhiệm vụ khá đa dạng và nhiều trường hợp không rõ ràng, trong khi đó trong pháp luật về quyền tác giả chưa làm rõ nội hàm của quy định "giao nhiệm vụ" nên những trường hợp phát sinh tranh chấp không dễ để xác định chủ sở hữu.

Tương tự như việc xác định chủ thể, nhiều quy định về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan, kể cả các quy định về trường hợp sử dụng ngoại lệ, chưa được cụ thể hoá khiến việc hiểu và áp dụng thống nhất trên thực tế còn nhiều bất cập. Điển hình như vụ tranh chấp giữa các nhà Kiều học đối với việc trích dẫn hay là sao chép khi một nhà Kiều học in lại toàn bộ các bài nghiên cứu của nhà Kiều học kia trong tác phẩm của mình. Pháp luật quyền tác giả đã có quy định về trích dẫn tại Điều 24 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP, theo đó trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh hoạ trong tác phẩm của mình phải phù hợp với các điều kiện sau:

- 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;
- Số lượng và thực chất của phần trích dẫn từ tác phẩm được sử dụng để trích dẫn không gây phương hại tới 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.

Tuy nhiên, khi giải quyết vụ tranh chấp Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm vẫn chưa có một tiếng nói thống nhất để xác định về sự trích dẫn của nhà Kiều học là hợp lý hay không.

Tóm lại, với thực tiễn các vụ việc giải quyết về quyền tác giả, quyền liên quan chưa nhiều như ở Việt Nam, các nhà lập pháp và lập quy nên nghiên cứu và bổ sung các quy định nhằm cụ thể hoá cho việc áp dụng Bộ luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ. Có như vậy thì mới tránh được những

tranh chấp không đáng có trong thực tiễn thi hành các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan.

4.2. Hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ chưa được chuyên môn hoá khiến việc giải quyết, xử lý khó đảm bảo tính chuyên nghiệp và chính xác cao

Vấn đề sở hữu trí tuệ mới được phát triển mạnh trong khoảng hơn một chục năm qua ở Việt Nam. Hệ thống pháp luật được hoàn thiện khá nhanh nhưng chủ yếu liên quan đến phần bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Những quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng đã được ban hành và tạo thành hệ thống khá toàn diện, tuy nhiên hệ thống các cơ quan thực thi để thi hành các quy định này lại phát triển chưa tương xứng. Hệ quả là các cơ quan thực thi còn lúng túng trong việc áp dụng các quy định về bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan. Tình trạng này đang kéo dài khiến việc giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan chưa hiệu quả, không ít trường hợp thậm chí còn chưa chính xác. Các cán bộ thực thi hầu như chưa được đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả và quyền liên quan nói riêng, hơn nữa công việc cũng không được chuyên môn hoá riêng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nên việc tiến hành giải quyết, xử lý, mà trước tiên là xác định hành vi xâm phạm còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi Việt Nam chưa có điều kiện xây dựng Toà chuyên trách về sở hữu trí tuệ thì việc giao chuyên môn hoá trong giải quyết, xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung là điều sớm nên làm.

4.3. Hệ thống hỗ trợ các cơ quan thực thi giải quyết, xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan còn thiếu và yếu

Để các cơ quan thực thi giải quyết, xử lý hành vi xâm phạm được nhanh chóng và chính xác, cần phải có sự hỗ trợ hiệu quả trước tiên là hệ thống giám định trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. Cho đến nay, việc xây dựng hệ thống giám định về quyền tác giả, quyền liên quan vẫn chưa dành được nhiều sự quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền.

Trong nhiều vụ việc về quyền tác giả, quyền liên quan cần xác định chính xác về mặt chuyên môn mới có thể khẳng định về các hành vi xâm phạm nhưng do chưa hình thành các đội ngũ giám định tốt nên các vấn đề chuyên môn chưa được kết luận một cách thoả đáng trong thực tế. Trong những trường hợp như vậy, các cơ quan thực thi sẽ khó giải quyết, xử lý hành vi xâm phạm. Điển hình như hiện tượng "đạo nhạc" hiện nay diễn ra một cách phổ biến và nhiều cấp độ khác nhau, từ sao chép hoàn toàn đến chỉ sử dụng một phần và có những biến đổi nhất định. Việc xác định bản nhạc của một tác giả này có sử dụng bất hợp pháp tác phẩm của người khác (*sao chép bất hợp pháp, chiếm đoạt một phần hay toàn bộ tác phẩm...*) không đơn giản, nhất là khi không sao chép toàn bộ và đòi hỏi phải có chuyên gia thực hiện giám định một cách chính xác về việc có hay không sự sao chép một phần tác phẩm âm nhạc của người khác và sao chép đến mức độ nào. Ví dụ như trường hợp "đạo" nhạc mà báo chí thời gian qua có đề cập đến: *Vàng trắng khóc* của Nguyễn Văn Chung giống với ca khúc *Paj Huab Lis* của Thái Lan; *Clip Honey* của Hồ Quỳnh Hương giống với *Jiu Shi Ai* của Thái Y Lâm...

Chuyên đề 5

GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Khái quát giám định về sở hữu trí tuệ

1.1. Khái niệm giám định về sở hữu trí tuệ

Một cách tổng quát, "giám định về sở hữu trí tuệ"⁽¹⁾ là thuật ngữ dùng để chỉ một loại dịch vụ chuyên cung cấp ý kiến chuyên gia hoặc chứng cứ

⁽¹⁾ Ở một số nước/khu vực tiên tiến (Hoa Kỳ, Đức, Anh, Nhật Bản...), "giám định về sở hữu trí tuệ" thường được hiểu là loại dịch vụ do "nhân chứng chuyên gia" (expert witness) thực hiện theo chỉ định trong khuôn khổ hoạt động tố tụng của toà án nhằm giải quyết vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; văn bản thể hiện ý kiến chuyên môn của nhân chứng chuyên gia trong vụ việc được gọi là "chứng cứ chuyên gia" (expert evidence).

Nhân chứng chuyên gia do toà án chỉ định một cách chủ động hoặc theo yêu cầu của các bên, bao gồm: (i) chuyên gia kỹ thuật – cung cấp ý kiến chuyên môn về các khía cạnh mang tính kỹ thuật như bản chất (nội dung) của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, của đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm, tình trạng kỹ thuật tại thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm, phương pháp và kết quả khảo sát/đo đạc/kiểm nghiệm...; (ii) chuyên gia sở hữu trí tuệ (theo các chuyên ngành riêng như chuyên gia sáng chế, chuyên gia nhãn hiệu, chuyên gia kiểu dáng...) – cung cấp ý kiến chuyên môn về các khía cạnh mang tính pháp lý cũng như cách hiểu, diễn giải quy định của pháp luật để giải quyết vụ việc, như khả năng áp dụng các quy định của pháp luật liên quan đối với các thông tin, dữ liệu cụ thể trong vụ việc, cách xác định phạm vi bảo hộ, phân tích ảnh hưởng của các sự kiện pháp lý của quá trình xác lập quyền tới việc đánh giá yếu tố xâm phạm...; chuyên gia tài chính – cung cấp ý kiến chuyên môn về các khía cạnh kinh tế như giá trị quyền sở hữu trí tuệ, cách xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mức bồi thường thiệt hại... Các chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia tài chính thường là các kỹ sư, nhà khoa học có kiến thức hoặc am hiểu về lĩnh vực kỹ thuật/chuyên môn tương ứng, các chuyên gia sở hữu trí tuệ thường là các luật sư hoặc người đại diện về sở hữu trí tuệ.

Trong khi đó, ở Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ có toà án mà còn có các cơ quan khác như thanh tra khoa học và công nghệ, quản lý thị trường, hải quan, công an, uỷ ban nhân dân các cấp. Do đó thuật ngữ "expert witness" nói trên dường như chỉ phù hợp với giám định viên được toà án hoặc các bên lựa chọn tham gia thủ tục tố tụng dân sự trước toà án với tư cách "nhân chứng chuyên gia", nói cách khác thuật ngữ "giám định viên" ở Việt Nam có nội hàm rộng hơn "expert witness" vì còn bao gồm các chuyên gia giám định tham gia các thủ tục thực thi khác nhau như hành chính, dân sự hoặc hình sự.

chuyên môn về những vấn đề liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ và xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Dịch vụ này thường được thực hiện theo chỉ định của một hoặc các bên tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ hoặc theo chỉ định của cơ quan thực thi (*đặc biệt là tòa án*) nhằm phục vụ quá trình giải quyết, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Người thực hiện dịch vụ này được gọi là chuyên gia giám định (*hoặc giám định viên*), là chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực giám định, được đào tạo, có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để có khả năng cung cấp ý kiến chuyên gia/chứng cứ chuyên môn được sử dụng một cách chính thức và hợp pháp trong quá trình giải quyết, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ của Việt Nam, "giám định về sở hữu trí tuệ" được hiểu là "việc tổ chức, cá nhân... sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về *những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ*" (*khoản 1 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 - sau đây gọi tắt là "Luật Sở hữu trí tuệ"*). Khái niệm nói trên được quy định tại Phần thứ năm (*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ*), Chương XVI (*Quy định chung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ*) của Luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, có thể hiểu một cách khái quát "những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ" nói trên - vì vậy nội dung và lĩnh vực giám định sở hữu trí tuệ - *chỉ giới hạn ở những vấn đề về bảo vệ (thực thi) quyền sở hữu trí tuệ*. Những vấn đề đó được quy định cụ thể như sau.

Thứ nhất, giám định về sở hữu trí tuệ gồm có 3 lĩnh vực cơ bản: (i) giám định về quyền tác giả và quyền liên quan; (ii) giám định về quyền sở hữu công nghiệp; (iii) giám định về quyền đối với giống cây trồng (*khoản 2 Điều 39 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ - sau đây gọi tắt là "Nghị định 105"*). Trong đó, lĩnh vực giám định về quyền sở hữu công nghiệp bao gồm 4 chuyên ngành giám định sau đây: (i) chuyên ngành giám định sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; (ii) chuyên ngành giám định kiểu dáng công

ngành; (iii) chuyên ngành giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; (iv) chuyên ngành giám định các quyền sở hữu công nghiệp khác (*Điểm I.1. Thông tư số 01/2008/TT-BKHHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ*).

Thứ hai, theo quy định trước đây – khoản 1 Điều 39 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (cũ), giám định sở hữu trí tuệ bao gồm các nội dung sau đây: (i) Xác định tình trạng pháp lý, khả năng bảo hộ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, phạm vi quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ; (ii) Xác định các chứng cứ để tính mức độ thiệt hại; (iii) Xác định yếu tố xâm phạm quyền, sản phẩm/dịch vụ xâm phạm, yếu tố là căn cứ để xác định giá trị đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ, đối tượng xâm phạm; (iv) Xác định khả năng chứng minh tư cách chủ thể quyền, chứng minh xâm phạm, hàng hoá xâm phạm hoặc khả năng chứng minh ngược lại của các tài liệu, chứng cứ được sử dụng trong vụ tranh chấp hoặc xâm phạm; (v) Các tình tiết khác của vụ tranh chấp, xâm phạm cần làm rõ. Quy định này nhằm cụ thể hoá Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (cũ) về "*những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ*". Trên cơ sở các quy định nói trên, việc giám định về sở hữu trí tuệ được hiểu là bao gồm việc đánh giá và đưa ra kết luận về không chỉ yếu tố xâm phạm mà còn cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo truyền thống và thực tiễn triển khai hoạt động giám định trong những năm qua, hầu hết việc giám định về sở hữu trí tuệ đều có đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ *theo yêu cầu trực tiếp* của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trong đó mỗi dạng hành vi xâm phạm (*hành vi sử dụng*) được hiểu là tương ứng với một nội dung giám định. Tuy nhiên, theo quy định mới (*chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2011*), giám định về sở hữu trí tuệ được hiểu là việc đánh giá, kết luận về những *nội dung* sau đây (*khoản 1 Điều 39 Nghị định 105*) - gọi là "nội dung giám định":

(i) Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ ("*giám định tình trạng bảo hộ*");

(ii) Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không ("*giám định yếu tố xâm phạm*");

(iii) Xác định có hay không sự trùng/tương đương/tương tự/gây nhầm lẫn/khó phân biệt/sao chép giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ ("*giám định tính tương tự*");

(iv) Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ; xác định giá trị thiệt hại ("*giám định giá trị*").

Mỗi nội dung giám định nói trên có thể được thực hiện một cách riêng biệt mặc dù có những nội dung giám định lại hàm chứa nội dung giám định khác, chẳng hạn: Nội dung (iii) chứa đựng nội dung (i), nội dung (ii) chứa đựng nội dung (i) và nội dung (iii)... Để đánh giá, kết luận về những nội dung nói trên cần phải thực hiện các công việc chuyên môn và nghiệp vụ không chỉ không chỉ mang tính chất pháp lý mà còn cả kỹ thuật và kinh tế được áp dụng trong vụ việc tranh chấp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cụ thể. Cần lưu ý rằng các nội dung giám định nói trên đều xem xét tới hoặc có liên quan tới một đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ, tức là đều phải tiến hành xem xét tình trạng bảo hộ của một đối tượng quyền sở hữu trí tuệ cụ thể, nếu quyền sở hữu trí tuệ không tồn tại hoặc không được bảo hộ thì không thực hiện các nội dung giám định đó. Đồng thời, nội dung giám định chỉ gồm có 4 nội dung nói trên mà không bao gồm việc đánh giá, kết luận về một hành vi có hay không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ tranh chấp (*khoản 1 Điều 51 Nghị định 105/2006/NĐ-CP*)⁽¹⁾. Việc đánh giá, kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do đó thuộc về trách nhiệm của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

⁽¹⁾ Kể từ ngày 20/02/2011, nội dung giám định không bao gồm nội dung đánh giá hành vi sử dụng sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý có phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không như trước đây.

1.2. Vai trò của kết luận giám định về sở hữu trí tuệ đối với công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Kết luận giám định về sở hữu trí tuệ được thể hiện dưới hình thức văn bản gọi là "văn bản kết luận giám định"; văn bản này là một trong những sản phẩm giám định của tổ chức/cá nhân giám định sở hữu trí tuệ. Như đã nói ở trên, kết luận giám định của chuyên gia giám định sở hữu trí tuệ được đưa ra trên cơ sở xem xét những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ bằng cách sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn của bản thân mình; nói cách khác, kết luận giám định được coi là ý kiến chuyên môn hoặc ý kiến của chuyên gia (*giám định viên sở hữu trí tuệ*). Vì vậy, kết luận giám định trong vụ việc tranh chấp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ *có giá trị tham khảo chuyên môn* đối với các cơ quan thực thi và/hoặc các bên liên quan mà *không có hiệu lực bắt buộc thi hành* đối với các cơ quan/các bên đó; kết luận giám định cũng không phải là văn bản hành chính mặc dù tổ chức giám định có thể là tổ chức (*cơ quan*) nhà nước. Do đó, trong trường hợp cơ quan thực thi và/hoặc các bên liên quan trong vụ việc không đồng ý với kết luận giám định thì có thể trưng cầu/yêu cầu chính tổ chức/cá nhân đã giám định trước đó hoặc tổ chức/cá nhân khác thực hiện giám định lại; nếu có sự khác nhau giữa kết luận giám định của tổ chức/cá nhân giám định với ý kiến chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ về cùng một vấn đề thì cơ quan thực thi và/hoặc các bên liên quan có thể tiếp tục trưng cầu/yêu cầu tổ chức/cá nhân giám định lại hoặc tự mình thành lập hội đồng tư vấn để lấy ý kiến chuyên môn về vấn đề cần giám định; nếu kết luận giám định chưa đầy đủ, rõ ràng về các nội dung cần giám định hoặc có phát sinh tình tiết mới cần làm rõ thì cơ quan thực thi và/hoặc các bên liên quan có thể yêu cầu giám định bổ sung (*Điều 50 Nghị định 105/2006/NĐ-CP*). Nói cách khác, để đánh giá, phán xét về yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cụ thể, *cơ quan thực thi và/hoặc các bên liên quan không nhất thiết phải lệ thuộc vào kết luận giám định mà có quyền chủ động quyết định việc sử dụng hay không sử dụng kết luận đó*. Như đã nói trên, cơ quan thực thi *có thể* dựa vào văn bản kết luận giám định để xác định hành vi xâm phạm nhưng phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với kết luận của mình. Thực tế cho thấy mức độ thuyết

phục của kết luận giám định do đó khả năng được sử dụng làm cơ sở để đưa ra quyết định/phán quyết cuối cùng về hành vi xâm phạm càng lớn khi kết luận đó càng chính xác, tin cậy, khách quan và khoa học⁽¹⁾.

Văn bản kết luận giám định không chỉ có giá trị tham khảo về chuyên môn mà được coi là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan thực thi giải quyết vụ việc (khoản 1 Điều 51 Nghị định 105, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ). Chứng cứ đó cung cấp các thông tin chủ yếu sau đây về việc giám định: Tên, địa chỉ của tổ chức giám định, giám định viên; đối tượng, nội dung, phạm vi giám định; phương pháp thực hiện giám định; kết luận giám định; thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành giám định (khoản 2 Điều 51 Nghị định 105/2006/NĐ-CP). Vì chứng cứ đó do giám định viên sở hữu trí tuệ cung cấp dựa vào kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn của mình, do đó có vai trò là chứng cứ chuyên gia về sở hữu trí tuệ⁽²⁾.

1.3. Ý nghĩa của hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ trong cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có mục tiêu chung là khuyến khích hoạt động sáng tạo khoa học – công nghệ; cổ vũ việc đầu tư tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật – mỹ thuật ứng dụng, các sáng kiến kinh doanh; thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh đồng thời sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực trí tuệ của xã hội. Nguyên tắc vận hành

⁽¹⁾ Thực tiễn tố tụng về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở một số nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Đức, Anh, Nhật Bản cho thấy ý kiến chuyên môn do đó vai trò của nhân chứng chuyên gia đã và đang ngày càng chi phối và trong nhiều trường hợp có ảnh hưởng quyết định tới phán quyết của tòa án về yếu tố xâm phạm và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ở những nước đó, kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn của chuyên gia giám định được coi là một yếu tố quyết định chất lượng của kết luận giám định và được tòa án đặc biệt coi trọng. Mặc dù trong quá trình giải quyết vụ việc, các bên liên quan có thể thoả thuận và yêu cầu toà án chỉ định chuyên gia giám định thích hợp, các toà án hiện nay có xu hướng tự mình lựa chọn chuyên gia giám định (trừ trường hợp chuyên gia giám định từ chối thực hiện) để cung cấp chứng cứ chuyên gia phục vụ toà án.

⁽²⁾ Ở một số nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Đức, Anh, Nhật Bản, trong hầu hết các vụ việc về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại toà án, vai trò của chuyên gia giám định và chứng cứ chuyên gia được coi là cực kỳ quan trọng vì quyết định sự thành bại của vụ việc, thậm chí trong một số trường hợp, việc không có chứng cứ chuyên gia được coi là không đủ chứng cứ để giải quyết vụ việc.

của cơ chế nói trên là thông qua việc *thừa nhận và bảo vệ* của pháp luật đối với các quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất trong một thời gian nhất định đủ để chủ thể quyền khai thác đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của mình nhằm không những bù đắp các chi phí đầu tư tạo ra giá trị của các đối tượng đó mà còn có thể thu lợi nhuận để tái đầu tư, tiếp tục tạo ra các thành tựu sáng tạo mới.

Việc phát sinh/xác lập quyền sở hữu trí tuệ có vai trò là một công cụ pháp lý vận hành cơ chế bảo hộ nói trên bằng cách "thừa nhận" quyền sở hữu trí tuệ và cấp độc quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi bảo hộ, thời gian và không gian xác định, trong đó đặc biệt là quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ mà không được phép của chủ thể quyền. Khi xảy ra tranh chấp, kiện tụng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ, chủ thể quyền có thể sử dụng các giấy tờ, tài liệu, bằng chứng chứng minh căn cứ phát sinh/xác lập quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ (*như bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Văn bằng bảo hộ, bản sao đăng bạ quốc gia, bản công bố đăng ký quốc tế nhãn hiệu...*) mà không cần chứng cứ nào khác.

Trong khi việc tạo dựng, củng cố giá trị của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ thực chất là một quá trình đầu tư tốn kém thì việc sao chép, chiếm đoạt hoặc đánh cắp loại tài sản này lại là nguy cơ thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng do bản chất của cạnh tranh và mỗi lợi bất chính trước mắt. Vì vậy, mặc dù quyền sở hữu trí tuệ đã được pháp luật thừa nhận nhưng nếu không có công cụ để bảo vệ quyền đó thì mọi nỗ lực chính đáng của chủ sở hữu đều bị vùi dập bởi tệ nạn chiếm đoạt nói trên. Công cụ "bảo vệ" đó có vai trò ngăn cản và xử lý bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào, nhờ đó chủ thể quyền được yên tâm khai thác thành quả của mình và chính các thành quả đó làm cho trình độ công nghệ và kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế được nâng cao. Công cụ đó được thực hiện bằng cách bảo đảm các điều kiện để bảo vệ quyền đã xác lập và xử lý các hành vi xâm phạm quyền. Các điều kiện nói trên thực chất là một hệ thống, bao gồm các quy phạm pháp luật về bảo vệ/Thực thi quyền sở hữu trí tuệ; các cơ quan thực thi quyền bằng các biện pháp chế tài dân sự, hành chính hoặc hình sự; hệ thống hỗ trợ cho việc thực thi quyền,

trong đó có việc giám định về sở hữu trí tuệ. Như đã đề cập ở trên, kết luận giám định sở hữu trí tuệ có vai trò là ý kiến chuyên môn quan trọng phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giữa các bên liên quan, qua đó các bên có thể tự mình tiến hành những biện pháp bảo vệ thích hợp như yêu cầu hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực quyền sở hữu trí tuệ, sửa đổi yếu tố bị nghi ngờ xâm phạm để tránh rơi vào phạm vi bảo hộ, hoặc tiến hành khởi kiện tại toà án và yêu cầu bồi thường thiệt hại... Trong thủ tục tố tụng dân sự và thực thi hành chính, kết luận giám định còn có vai trò là chứng cứ chuyên gia hỗ trợ các cơ quan thực thi đưa ra quyết định về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cụ thể. Vì thế, việc giám định về sở hữu trí tuệ được coi là một yếu tố bổ trợ đắc lực cho việc bảo đảm các điều kiện để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đã phát sinh/xác lập một cách hợp pháp cũng như làm cơ sở cho việc xử lý hành vi xâm phạm quyền, góp phần bảo đảm tính hiệu quả của cơ chế bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

2. Tổ chức thực hiện công tác giám định về sở hữu trí tuệ

2.1. Các chủ thể tham gia hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ

Ở Việt Nam, công tác giám định về sở hữu trí tuệ có thể do tổ chức giám định sở hữu trí tuệ và giám định viên sở hữu trí tuệ thực hiện theo trưng cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Như vậy, các chủ thể tham gia hoạt động giám định bao gồm: Tổ chức giám định sở hữu trí tuệ, giám định viên sở hữu trí tuệ và người trưng cầu/yêu cầu giám định (*người có quyền nộp đơn giám định*).

Tổ chức giám định sở hữu trí tuệ có thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư (*trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài*), với điều kiện có chức năng thực hiện hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ (*là người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy*

quyền, không phân biệt chuyên ngành giám định); có nhân lực, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định (khoản 2 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 42 Nghị định 105/2006/NĐ-CP). Tổ chức giám định có quyền thuê giám định viên sở hữu trí tuệ thực hiện giám định theo vụ việc và nghĩa vụ bảo quản, lưu trữ, giữ bí mật các thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ việc giám định (Điều 43 Nghị định 105/2006/NĐ-CP).

Giám định viên sở hữu trí tuệ là người có đủ trình độ kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến nội dung cần giám định. Giám định viên sở hữu trí tuệ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và cấp Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ: Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thường trú tại Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp thẻ giám định, đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đó từ 5 năm trở lên và đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ về giám định (khoản 3 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 44 Nghị định 105/2006/NĐ-CP). Giám định viên sở hữu trí tuệ có thể hoạt động trong 01 tổ chức giám định sở hữu trí tuệ dưới danh nghĩa của tổ chức đó hoặc có thể hoạt động độc lập, có nghĩa vụ lập hồ sơ giám định; có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan trung cầu giám định; giải thích kết luận giám định khi có yêu cầu; độc lập đưa ra kết luận giám định và chịu trách nhiệm về kết luận giám định của mình theo các quy định về trình tự, thủ tục giám định (khoản 2, 3 Điều 44 Nghị định 105/2006/NĐ-CP).

Những người sau đây có quyền yêu cầu/trung cầu giám định (quyền nộp đơn giám định⁽¹⁾) theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 40 Nghị định 105/2006/NĐ-CP:

⁽¹⁾ "Đơn giám định" được hiểu là tập hợp các tài liệu, chứng cứ, mẫu vật... thể hiện yêu cầu, mục đích, đối tượng, nội dung giám định; "Hồ sơ giám định" gồm có đơn giám định kèm theo các tài liệu khác như giấy uỷ quyền, chứng từ phí, tài liệu bổ trợ, công văn, giấy tờ khác.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết khiếu nại/tố cáo về sở hữu trí tuệ có quyền trung cầu giám định, bao gồm toà án, thanh tra, quản lý thị trường, hải quan, công an, uỷ ban nhân dân các cấp;

– Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu giám định bao gồm chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức, cá nhân bị yêu cầu xử lý về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bị khiếu nại, tố cáo về sở hữu trí tuệ; tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan đến vụ tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại, tố cáo về sở hữu trí tuệ.

Quyền nộp đơn giám định nói trên có thể được thực hiện một cách trực tiếp hoặc qua đại diện (*theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền bằng văn bản*).

2.2. Quy trình, phương pháp, kỹ thuật thực hiện công việc giám định về sở hữu trí tuệ

Quy trình tổng quát để tiến hành giám định về sở hữu trí tuệ gồm các công đoạn cơ bản sau đây: (i) tiếp nhận đơn yêu cầu/trung cầu giám định; (ii) thụ lý hồ sơ giám định⁶; (iii) thực hiện các nội dung giám định; (iv) xử lý kết quả giám định.

Công đoạn tiếp nhận đơn giám định (*đơn có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện*) đòi hỏi việc bảo toàn trạng thái nguyên gốc (*ban đầu*) của đơn - chứng cứ pháp lý cho việc thực hiện các nội dung giám định. Việc tiếp nhận đơn gồm việc kiểm tra, phân loại mẫu vật/tài liệu; đánh dấu nguyên trạng đối với mẫu vật/tài liệu nhằm tạo căn cứ để chứng minh rằng việc giám định được thực hiện đối với tài liệu/mẫu vật do người nộp đơn cung cấp mà không bị thay đổi; việc thu phí cơ bản và cấp giấy biên nhận đơn; việc lập hồ sơ giám định để phục vụ cho công việc tiếp theo.

Công đoạn thụ lý hồ sơ giám định nhằm đánh giá sự hợp lệ và phù hợp của yêu cầu giám định để chấp nhận hoặc từ chối thực hiện việc giám định. Việc thụ lý hồ sơ giám định gồm việc kiểm tra hình thức đối với các tài liệu trong hồ sơ; kiểm tra lĩnh vực (*đối tượng*), mục đích và nội dung giám định; đánh giá sự hợp lệ và phù hợp của yêu cầu/trung cầu giám

định; kết luận chấp nhận hoặc từ chối giám định và thông báo kết luận cho người nộp đơn. Hồ sơ giám định bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) người nộp đơn không có quyền yêu cầu/trung cầu giám định theo Điều 40 Nghị định 105/2006/NĐ-CP; (ii) thiếu một trong các tài liệu bắt buộc phải có (*tài liệu tối thiểu tạo thành Đơn giám định*) và/hoặc không nộp phí cơ bản; (iii) tài liệu không rõ ràng, có ngờ vực về tính pháp lý hoặc không đủ thể hiện bản chất đối tượng/sự việc; (iv) có sự không nhất quán hoặc mâu thuẫn giữa mục đích, nội dung và đối tượng (*lĩnh vực*) giám định; (v) nội dung giám định không thuộc phạm vi nêu tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

Công đoạn thực hiện các nội dung giám định được tiến hành phù hợp với yêu cầu/trung cầu giám định. Có thể nói đây là công đoạn quan trọng nhất của việc giám định về sở hữu trí tuệ và quyết định nội dung kết luận giám định. Như đã đề cập ở trên, nội dung giám định có thể là giám định tình trạng bảo hộ, giám định tính tương tự, giám định yếu tố xâm phạm quyền, giám định giá trị. Phương pháp, kỹ thuật cơ bản được áp dụng để thực hiện từng nội dung giám định nói trên như sau:

(i) Giám định tình trạng bảo hộ

Mục đích của việc giám định tình trạng bảo hộ là kiểm tra căn cứ phát sinh/xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây trồng và xác định phạm vi bảo hộ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó.

Việc giám định tình trạng bảo hộ cần được thực hiện trong các trường hợp sau:

– Khi cần xác minh sự tồn tại của quyền sở hữu trí tuệ cần quan tâm:

Ví dụ 1: Xác minh Nhãn hiệu A có được bảo hộ hay không?

– Khi cần xác định phạm vi hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ cần quan tâm:

Ví dụ 2. Xác định tình trạng hiệu lực bảo hộ (thời hạn bảo hộ, lãnh thổ bảo hộ, tình trạng duy trì/gia hạn/chấm dứt/hủy bỏ/chuyển giao/chuyển nhượng quyền) của Nhãn hiệu A?

– Khi cần đánh giá khả năng trùng/tương đương/ tương tự... của đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ.

Ví dụ 3. Dấu hiệu B có tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu A được bảo hộ hay không?

– Khi cần xác định yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ví dụ 4. Dấu hiệu B có phải là yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với Nhãn hiệu A hay không?

– Khi cần xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ví dụ 5: Giá trị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền được bảo hộ đối với Nhãn hiệu A là bao nhiêu?

Phương pháp và kỹ thuật cơ bản để giám định tình trạng bảo hộ như sau:

– Kiểm tra tính hợp pháp của các giấy tờ, tài liệu, bằng chứng chứng minh căn cứ phát sinh/xác lập quyền được bảo hộ đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây trồng (*bản gốc hoặc bản sao Văn bằng bảo hộ/Giấy chứng nhận đăng ký, bản công bố Đăng ký quốc tế nhãn hiệu, tài liệu thể hiện sự nổi tiếng của nhãn hiệu, các tài liệu thể hiện bản chất, nội dung của đối tượng được bảo hộ...*);

– Xác minh việc có hay không có quyền sở hữu trí tuệ được phát sinh/xác lập một cách hợp pháp đối với đối tượng được coi là sáng chế/thiết kế bố trí/ kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây trồng được đề cập tới trong vụ việc giám định;

– Kiểm tra hiệu lực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được phát sinh/xác lập đối với sáng chế/ thiết kế bố trí/ kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây trồng, gồm thời hạn

bảo hộ, tình trạng duy trì/gia hạn, chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực, lãnh thổ bảo hộ, tình trạng chuyển giao/chuyển nhượng...;

– Xác định phạm vi bảo hộ sáng chế/ thiết kế bố trí/ kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây trồng, cụ thể là xác định giới hạn nội dung (*bản chất*) của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ/Đăng bạ quốc gia/quốc tế liên quan/tài liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ phát sinh/xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Việc xác định phạm vi bảo hộ nhằm đánh giá tính tương tự và/hoặc xác định yếu tố xâm phạm, giá trị thiệt hại được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và cách diễn giải quy định pháp luật về phạm vi bảo hộ, với sự hỗ trợ của các lý thuyết, luận thuyết thích hợp về quy tắc, tiêu chuẩn xác định phạm vi bảo hộ đối với mỗi loại đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

(ii) Giám định tính tương tự

Mục đích của việc giám định tính tương tự là đánh giá mức độ tương tự về nội dung (*bản chất*) giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ nhằm xác định căn cứ quan trọng để kết luận đối tượng được xem xét có nằm trong (thuộc) phạm vi bảo hộ của đối tượng được bảo hộ hay không và/hoặc có phải là yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ hay không.

Việc giám định tính tương tự cần được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Khi cần đánh giá đối tượng được xem xét có nằm trong phạm vi bảo hộ của sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây trồng hay không.

Ví dụ 6: Đối tượng B có thuộc phạm vi bảo hộ của sáng chế A hay không?

– Khi cần giám định yếu tố xâm phạm.

Ví dụ 7: Đối tượng B có tương tự với kiểu dáng công nghiệp A được bảo hộ hay không, do đó có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp A hay không?

– Khi cần giám định giá trị.

Ví dụ 8: Dấu hiệu B có tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu A được bảo hộ hay không, do đó giá trị thiệt hại do hành vi sử dụng dấu hiệu B là bao nhiêu?

– Khi muốn kiểm tra tính hợp pháp của việc sử dụng đối tượng được xem xét nhằm bảo đảm không xảy ra xung đột với quyền được bảo hộ:

Ví dụ 9: Đánh giá dấu hiệu B có tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu A được bảo hộ hay không nhằm khẳng định việc sử dụng dấu hiệu B được coi là hợp pháp?

Phương pháp và kỹ thuật cơ bản để giám định tính tương tự như sau:

– Xác định phạm vi bảo hộ sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây trồng (xem "*giám định tình trạng bảo hộ*");

– So sánh đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ theo các tiêu chí phù hợp xác định bản chất (*nội dung*) của đối tượng, với sự bổ trợ của quy định pháp luật và các lý thuyết, luận thuyết thích hợp về quy tắc, tiêu chuẩn đánh giá tính tương tự đối với mỗi loại quyền sở hữu trí tuệ cụ thể, từ đó đưa ra kết luận về khả năng, mức độ tương tự giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ.

(iii) Giám định yếu tố xâm phạm

Mục đích của việc giám định yếu tố xâm phạm là đánh giá đối tượng được xem xét có phải là/có chứa đựng yếu tố xâm phạm hay không nhằm xác định *một trong các căn cứ* quan trọng để kết luận một hành vi có liên quan đến đối tượng được xem xét có phải là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây trồng hay không.

Việc giám định yếu tố xâm phạm cần được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Khi cần chứng minh đối tượng được xem xét là yếu tố xâm phạm nhằm khẳng định một hành vi liên quan đến đối tượng đó là hành vi xâm phạm quyền được bảo hộ:

Ví dụ 10: Đánh giá dấu hiệu B có phải là yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với nhãn hiệu A hay không phục vụ việc chứng minh hành vi sử dụng dấu hiệu B là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu A?

– Khi cần chứng minh rằng đối tượng được xem xét không phải là yếu tố xâm phạm nhằm khẳng định một hành vi liên quan đến đối tượng đó không phải là hành vi xâm phạm quyền được bảo hộ.

Ví dụ 11: Đánh giá dấu hiệu B có phải là yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với nhãn hiệu A hay không phục vụ việc chứng minh hành vi sử dụng dấu hiệu B không phải là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu A?

– Khi muốn kiểm tra tính hợp pháp của việc sử dụng đối tượng được xem xét nhằm bảo đảm không xảy ra xung đột với quyền được bảo hộ.

Ví dụ 12: Đánh giá đối tượng B có phải là yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp A hay không nhằm khẳng định việc sử dụng đối tượng B được coi là hợp pháp?

– Khi cần xác định giá trị thiệt hại do việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ví dụ 13: Xác định đối tượng B có phải là yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với sáng chế A hay không phục vụ việc chứng minh hành vi sử dụng đối tượng B là hành vi xâm phạm từ đó tính toán giá trị thiệt hại do hành vi xâm phạm đó?

Phương pháp và kỹ thuật cơ bản để giám định yếu tố xâm phạm như sau:

– Xác định phạm vi bảo hộ sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây trồng (xem "giám định tình trạng bảo hộ");

– So sánh đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ nhằm xác định có hay không có sự trùng/tương đương/tương tự/khó phân biệt/gây nhầm lẫn/sao chép giữa hai đối tượng đó (xem "giám định tính tương tự");

– Đánh giá các điều kiện khác, với sự hỗ trợ của các lý thuyết, luận thuyết thích hợp về quy tắc, tiêu chuẩn đánh giá yếu tố xâm phạm đối với

mỗi loại quyền sở hữu trí tuệ cụ thể, từ đó đưa ra kết luận đối tượng được xem xét có phải là/có chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây trồng tương ứng hay không.

(iv) Giám định giá trị

Mục đích của việc giám định giá trị là xác định giá trị kinh tế của quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/quyền tác giả, quyền liên quan/giống cây trồng cũng như của bản thân các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ tương ứng nhằm xác định căn cứ để tính toán giá trị thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại do việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đó gây ra.

Phương pháp và kỹ thuật cơ bản để giám định giá trị như sau:

– Xác định phạm vi bảo hộ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (*xem "giám định tình trạng bảo hộ"*);

– Xác định yếu tố xâm phạm (*xem "giám định yếu tố xâm phạm"*) và xác định sản phẩm/hàng hoá xâm phạm;

– Xác định các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng tới giá trị quyền sở hữu trí tuệ được giám định;

– Lựa chọn phương pháp và công thức xác định giá trị, xác định các số liệu/thông số/chỉ tiêu cần thiết để áp dụng trong công thức và xác định giá trị theo phương pháp đó, với sự hỗ trợ của các quy định pháp luật và lý thuyết phù hợp;

– Xác định các dạng tổn thất và giá trị tổn thất tương ứng;

– Tổng hợp giá trị thiệt hại.

Công đoạn cuối cùng của quy trình giám định về sở hữu trí tuệ là xử lý kết quả và đưa ra kết luận giám định, gồm có việc xây dựng các sản phẩm giám định, quyết toán phí giám định, bảo quản hồ sơ giám định, lưu trữ dữ liệu giám định và các công việc khác.

2.3. Mối quan hệ giữa việc giám định về sở hữu trí tuệ với việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ (*đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/giống cây trồng*) và việc giám định về sở hữu trí tuệ là những quá trình bao gồm nhiều công đoạn, mỗi công đoạn có mục đích, nội dung và cách thức tiến hành khác nhau, cho các kết quả khác nhau với ý nghĩa/giá trị pháp lý khác nhau. Tuy nhiên, việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và việc giám định về sở hữu trí tuệ không phải là hai quá trình vận hành một cách độc lập với nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau về khía cạnh pháp lý, học thuật, thông tin và kỹ thuật.

Mối quan hệ giữa việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và việc giám định về sở hữu trí tuệ xét về các *khía cạnh pháp lý* được thể hiện ở những ảnh hưởng, tác động của những quy định, yếu tố/sự kiện pháp lý trong những công đoạn khác nhau của mỗi quá trình đối với quá trình kia và ngược lại. Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và việc giám định về sở hữu trí tuệ hiện nay được điều chỉnh bởi các quy định tương ứng của luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật, đặc biệt là các quy định/quy tắc chi tiết về trình tự, thủ tục, phương pháp và kỹ thuật của việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ; trong một số trường hợp cụ thể còn có thể được điều chỉnh bởi quyết định của toà án hành chính hoặc dân sự. Các quy định về trình tự, thủ tục, phương pháp và kỹ thuật giám định về sở hữu trí tuệ chỉ mang tính nguyên tắc; quy trình chi tiết của việc giám định về sở hữu trí tuệ được thực hiện theo quy chế của tổ chức giám định sở hữu trí tuệ trên cơ sở những nguyên tắc đó, với sự hỗ trợ của hàng loạt các lý thuyết, luận thuyết liên quan tới các nội dung giám định về sở hữu trí tuệ nhằm phù hợp với thực tiễn và thông lệ chung của thế giới trong lĩnh vực này⁽¹⁾. Đồng thời,

⁽¹⁾ Thực tiễn tại một số nước tiên tiến (Hoa Kỳ, Đức, Anh, Nhật...) cho thấy việc giám định về sở hữu trí tuệ chủ yếu được điều chỉnh bởi các quy định thành văn về phạm vi quyền sở hữu trí tuệ và hệ thống luật án lệ (case law), lý thuyết (theory), luận thuyết (doctrines) được hình thành trong quá trình tố tụng và thực tiễn diễn giải pháp luật của toà án. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật thành văn hầu như không có quy định riêng về trình tự, thủ tục, phương pháp cũng như kỹ thuật giám định về sở hữu trí tuệ; nói cách khác, công việc này được thực hiện theo các quy tắc, tiêu chuẩn do toà án thiết lập và theo thực tiễn của giới luật sư, chuyên gia giám định.

việc giám định về sở hữu trí tuệ còn có thể vận dụng một số quy định thích hợp của việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, trong đó đặc biệt là các quy tắc, tiêu chuẩn về đánh giá tính tương tự giữa đối tượng được xem xét với đối tượng đã biết.

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và việc giám định về sở hữu trí tuệ cũng có ảnh hưởng, tác động với nhau xét về mối quan hệ giữa các yếu tố/sự kiện pháp lý trong các công đoạn khác nhau của mỗi quá trình. Chẳng hạn, các thông tin/dữ liệu giới hạn bản chất (nội dung) của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được lưu giữ/ghi nhận trong quá trình thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/giống cây trồng, trong văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận liên quan, kể cả trong quá trình chấm dứt/hủy bỏ, xử lý khiếu nại/tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ có khả năng ảnh hưởng tới việc giám định tình trạng bảo hộ (*xác định phạm vi quyền*), giám định tính tương tự và giám định yếu tố xâm phạm; các thông tin/dữ liệu về hiệu lực bảo hộ đối với quyền sở hữu trí tuệ cụ thể được sử dụng làm cơ sở để tiến hành việc giám định tình trạng bảo hộ... Ngược lại, kết luận giám định sở hữu trí tuệ (*đặc biệt là giám định tính tương tự và giám định yếu tố xâm phạm*) có thể được tham khảo trong quá trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là có thể sử dụng làm chứng cứ bổ trợ về tình trạng sử dụng thực tế của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ phục vụ việc đánh giá khả năng bảo hộ đối với đối tượng được xem xét theo các điều kiện bảo hộ.

Xét về *khía cạnh học thuật*, có thể thấy rằng mặc dù việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và việc giám định về sở hữu trí tuệ là hai công việc có nội dung khác nhau, được thực hiện một cách độc lập với những công đoạn khác nhau, tuy nhiên khi thực hiện công việc này có thể tham khảo áp dụng những lý thuyết/luận thuyết của công việc kia và ngược lại⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Theo một nghiên cứu mới đây của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (2010), việc giám định về sở hữu trí tuệ được bổ trợ bởi hàng loạt lý thuyết/luận thuyết liên quan (chẳng hạn, liên quan tới giám định tính tương tự và giám định yếu tố xâm phạm sáng chế có khoảng 15 lý thuyết/luận thuyết khác nhau; kiểu dáng công nghiệp: khoảng 11 lý thuyết/luận thuyết; nhãn hiệu: khoảng 15). Trong số lý thuyết/luận thuyết được sử dụng để giám định, có nhiều lý thuyết/luận thuyết được sử dụng hoặc có nguồn gốc từ lĩnh vực xác lập quyền.

Chẳng hạn, những lý thuyết/luận thuyết được sử dụng trong quá trình xác lập quyền đối với sáng chế để xác định nội dung (*bản chất*) của sáng chế, để đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế có thể được vận dụng trong việc giám định tình trạng bảo hộ, giám định tính tương tự (*xác định biến thể tương đương*) và giám định yếu tố xâm phạm sáng chế; hoặc những lý thuyết/luận thuyết liên quan tới việc đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu được áp dụng trong việc giám định tính tương tự và giám định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu có thể được vận dụng để đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu được xem xét trong quá trình xác lập quyền...

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và việc giám định về sở hữu trí tuệ còn có quan hệ với nhau xét về *khía cạnh thông tin*. Nguồn thông tin phục vụ việc giám định về sở hữu trí tuệ bao gồm: (i) Nguồn thông tin về quá trình xác lập quyền đối với đối tượng được bảo hộ, gồm văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận đăng ký/đăng bạ quốc gia, quốc tế...; các công văn, tài liệu (*gồm báo cáo kết quả tra cứu, báo cáo kết quả thẩm định nội dung, tài liệu diễn giải, lập luận...*) của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, người nộp đơn, người thứ ba trong đơn đăng ký/đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại...; cơ sở dữ liệu về xác lập quyền; tài liệu ghi nhận sự chuyển dịch quyền (*hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng li-xăng...*); (ii) nguồn thông tin về đối tượng giám định, gồm các hình thức (*dạng*) thể hiện khác nhau của đối tượng giám định như tài liệu dạng giấy, ảnh chụp, mẫu vật sản phẩm, video/CD/DVD, catalog quảng cáo/chào hàng, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, hợp đồng mua bán...; tài liệu diễn giải, lập luận của các bên liên quan trong vụ việc; tài liệu xác nhận kết quả phân tích, đo lường, kiểm nghiệm...; thông tin khác có ích cho việc xem xét, đánh giá khi giám định; (iii) nguồn thông tin hỗ trợ về cơ sở lý luận và thực tiễn, gồm cơ sở dữ liệu án lệ của cơ quan tố tụng, tiền lệ của cơ quan giải quyết khiếu nại, các quyết định/quan điểm chuyên môn giải quyết vụ việc tương tự ở nước ngoài; (iv) các nguồn thông tin khác, gồm các loại từ điển chuyên ngành, sách giáo khoa, chuyên khảo, luận án về lĩnh vực giám định... Có thể thấy rằng trong các nguồn thông tin nói trên phục vụ việc giám định về sở hữu trí tuệ, nguồn thông tin về quá trình xác lập quyền sở

hữu trí tuệ được coi là nguồn quan trọng làm căn cứ cho việc giám định tình trạng bảo hộ, từ đó thực hiện các nội dung giám định khác. Đồng thời, căn cứ vào nguồn thông này, giám định viên có thể xác định rõ ràng hơn tình trạng kỹ thuật đã biết trong một lĩnh vực hoặc môi trường tồn tại của một đối tượng cụ thể, quan điểm của cơ quan xác lập quyền khi đánh giá tính tương tự giữa các đối tượng, giới hạn nội dung (*bản chất*) của đối tượng được bảo hộ... Ngược lại, như đã nói ở trên, kết luận giám định về sở hữu trí tuệ cũng có thể được sử dụng như một chứng cứ phục vụ việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong việc đánh giá khả năng bảo hộ của đối tượng liên quan.

Về mặt *kỹ thuật*, có thể thấy rằng giữa việc giám định về sở hữu trí tuệ và việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ có một số điểm tương đồng. Chẳng hạn, trong chuyên ngành giám định sáng chế, kỹ thuật xem xét và so sánh từng đặc điểm kỹ thuật cơ bản và xem xét tất cả các đặc điểm kỹ thuật cơ bản của đối tượng bị nghi ngờ với các đặc điểm kỹ thuật cơ bản tương ứng của sáng chế được bảo hộ, kỹ thuật phát hiện và xác định đặc điểm kỹ thuật cơ bản khác biệt, kỹ thuật đánh giá tính tương đương giữa hai đặc điểm kỹ thuật cơ bản theo các tiêu chí nhất định về cơ bản cũng tương đồng với kỹ thuật tương ứng được sử dụng trong việc xem xét và đánh giá khả năng bảo hộ (*tính mới, trình độ sáng tạo*) của sáng chế nêu trong đơn đăng ký so với sáng chế đối chứng đã biết; hoặc trong chuyên ngành giám định kiểu dáng công nghiệp, kỹ thuật xác định đặc điểm tạo dáng cơ bản, kỹ thuật đánh giá tính tương tự giữa đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm với kiểu dáng được bảo hộ theo các tiêu chí nhất định về cơ bản cũng tương đồng với kỹ thuật tương ứng được sử dụng trong việc xem xét và đánh giá khả năng bảo hộ (*tính mới, trình độ sáng tạo*) của kiểu dáng nêu trong đơn đăng ký so với kiểu dáng đối chứng đã biết; hoặc trong chuyên ngành giám định nhãn hiệu, kỹ thuật đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn của đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm so với nhãn hiệu được bảo hộ về cơ bản cũng tương đồng với kỹ thuật tương ứng được sử dụng trong việc xem xét và đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu nêu trong đơn đăng ký so với nhãn hiệu đối chứng đã biết. Một số kỹ thuật khác như kỹ thuật tra cứu thông tin nhằm tìm kiếm đối tượng được bảo hộ

hoặc đối chứng cũng được sử dụng trong quá trình xác lập quyền và giám định về sở hữu trí tuệ.

Như vậy, có thể thấy rằng về mặt cơ sở lý luận cũng như thực tiễn, việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và việc giám định về sở hữu trí tuệ có mối quan hệ hữu cơ với nhau xét về khía cạnh pháp lý, học thuật, thông tin và kỹ thuật thực hiện, trong đó một số công đoạn của quá trình này phụ thuộc vào hoặc có ảnh hưởng tới một số công đoạn khác của quá trình kia và ngược lại. Nhờ có mối quan hệ chặt chẽ đó mà việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và giám định về sở hữu trí tuệ có tác dụng hiệp đồng, thậm chí còn có tác động bổ trợ hoặc bổ khuyết cho nhau trong cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ, góp phần thực hiện có hiệu quả vai trò của công cụ "thừa nhận" quyền sở hữu trí tuệ được phát sinh/xác lập một cách hợp pháp và "bảo vệ" quyền sở hữu trí tuệ chống lại mọi hành vi xâm phạm.

3. Thực tiễn hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ hiện nay

Hiện nay, trong cả nước mới chỉ có một tổ chức giám định sở hữu trí tuệ (*Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ*) và bốn giám định viên sở hữu trí tuệ, trong đó có hai giám định viên hoạt động độc lập và hai giám định viên hoạt động dưới danh nghĩa tổ chức nói trên.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ có chức năng giám định về sở hữu trí tuệ, lĩnh vực sở hữu công nghiệp, bao gồm các chuyên ngành sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý (*chưa tiến hành giám định các đối tượng sở hữu công nghiệp khác*). Căn cứ pháp luật được áp dụng để tiến hành nghiệp vụ giám định nói trên bao gồm Điều 201 (*Giám định về sở hữu trí tuệ*) Luật Sở hữu trí tuệ, chương VI (*Giám định sở hữu trí tuệ – các Điều từ 39 đến 53*) của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ. Kể từ

khi chính thức triển khai công tác giám định về sở hữu trí tuệ (từ tháng 7/2009), tính đến thời điểm này, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận hơn 570 đơn giám định các loại, trong đó giám định xâm phạm nhãn hiệu chiếm khoảng 70%, giám định xâm phạm kiểu dáng công nghiệp chiếm khoảng 21% và giám định xâm phạm sáng chế chiếm khoảng 9%. Trong tổng số đơn giám định nói trên, đơn giám định theo trung cầu của các cơ quan thực thi chỉ chiếm khoảng 9%, còn lại chủ yếu là đơn giám định theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài.

Trước đây (trước ngày có hiệu lực của Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2011), Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thực hiện việc giám định yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và đánh giá, kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo trung cầu/yêu cầu của các cơ quan thực thi và các bên liên quan (trong đó mỗi nội dung giám định được hiểu là một dạng hành vi sử dụng cụ thể đối với đối tượng được xem xét). *Nghị định 119 nói trên được ban hành đã tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ*, đó là kể từ ngày nói trên, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ không tiếp nhận và thực hiện trung cầu/yêu cầu giám định với nội dung đánh giá hành vi sử dụng sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý để đưa ra kết luận rằng hành vi đó có phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không như trước đây. Việc đánh giá và đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do đó sẽ thuộc thẩm quyền của các cơ quan thực thi. Nói cách khác, các cơ quan thực thi có thể tiến hành trung cầu Viện Khoa học sở hữu trí tuệ giám định các nội dung được nêu dưới đây nhằm làm căn cứ hoặc chứng cứ hỗ trợ cho việc đưa ra kết luận hành vi sử dụng đối tượng bị coi là yếu tố xâm phạm có phải là hành vi xâm phạm hay không, cũng như xác định giá trị thiệt hại do hành vi xâm phạm đó gây ra, và tự chịu trách nhiệm về kết luận của mình liên quan tới hành vi xâm phạm. Vì vậy, để giúp các cơ quan thực thi hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện việc trung cầu giám định tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, tạo thuận lợi cho việc giải quyết/xử lý vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau này, những vấn đề mang tính thực tiễn sau đây cần được lưu ý thêm:

3.1. Đơn giám định và các tài liệu phải có trong đơn giám định

"Đơn giám định" được hiểu là tập hợp các tài liệu, chứng cứ, mẫu vật... do người nộp đơn cung cấp, thể hiện yêu cầu, mục đích, đối tượng, nội dung giám định.

Các tài liệu bắt buộc phải có trong Đơn giám định gồm có:

(i) Văn bản thể hiện yêu cầu giám định, bao gồm các thông tin về người yêu cầu/ trung cầu; đối tượng cần giám định; mục đích, nội dung và các yêu cầu cụ thể khác về việc giám định;

Văn bản thể hiện yêu cầu giám định có thể là:

– Quyết định trung cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm hoặc có thẩm quyền xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp (*làm theo mẫu do pháp luật quy định hoặc do cơ quan đó ban hành*);

– Công văn/giấy tờ thể hiện yêu cầu/nguyện vọng được thực hiện giám định, với các thông tin cụ thể như trên;

– Tờ khai yêu cầu giám định, theo *mẫu của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (nên sử dụng mẫu Tờ khai này để tránh phải làm đi làm lại, bổ sung, sửa chữa văn bản thể hiện yêu cầu giám định)*;

(ii) Tài liệu thể hiện căn cứ phát sinh/xác lập quyền sở hữu công nghiệp (*Văn bằng bảo hộ - bản gốc hoặc bản sao/Bản sao đăng ký quốc tế nhãn hiệu/tài liệu chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng/Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền và các tài liệu tương đương*);

(iii) Tài liệu, Mẫu vật thể hiện đối tượng giám định (*tài liệu mô tả, ảnh chụp, bản vẽ, hợp đồng giao dịch, tài liệu quảng cáo..., vật phẩm, sản phẩm, hàng hoá, bao bì... là đối tượng giám định hoặc có chứa (mang) đối tượng giám định*);

(iv) Chứng từ nộp phí cơ bản (*phí nộp đơn*);

(v) Giấy uỷ quyền (nếu đơn giám định được nộp thông qua đại diện hoặc người được uỷ quyền).

Ngoài ra, đơn có thể có các tài liệu khác nếu cần thiết cho việc giám định (*tài liệu diễn giải lập luận của các bên liên quan; quyết định giải*

quyết vụ việc tương tự của các cơ quan có thẩm quyền; các thông tin hữu ích cho việc xem xét, đánh giá khi giám định; các kết quả kiểm nghiệm, đo lường...).

Đơn giám định có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện cho Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.

3.2. Nội dung giám định

Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 119/2010/NĐCP ngày 30/12/2010, kể từ ngày 20/02/2011, nội dung giám định bao gồm ít nhất một trong các vấn đề sau đây:

- (i) Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;
- (ii) Xác định có hay không sự trùng/tương đương/tương tự/gây nhầm lẫn/khó phân biệt/sao chép giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ;
- (iii) Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không;
- (iv) Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ và xác định giá trị thiệt hại.

Mỗi vấn đề nói trên được hiểu là một nội dung giám định.

Đồng thời, theo khoản 14 Điều 1 Nghị định nói trên, nội dung giám định không bao gồm việc xem xét, kết luận một hành vi có hay không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

3.3. Đối tượng giám định

Đối tượng giám định được xác định phù hợp với nội dung giám định theo yêu cầu/trung cầu. Người yêu cầu/trung cầu giám định phải chỉ rõ đối tượng giám định, dạng thể hiện và cách nhận diện (*định vị*) Đối tượng giám định đó.

Cách xác định đối tượng giám định như sau

– Đối tượng của việc giám định tình trạng bảo hộ: Được xác định theo đối tượng quyền sở hữu trí tuệ tương ứng (*sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý*), mỗi đối tượng được bảo hộ là một đối tượng giám định.

– Đối tượng của việc giám định yếu tố xâm phạm: được xác định theo số đối tượng được xem xét nêu trong Đơn giám định.

Ví dụ 14: Xác định dấu hiệu B và dấu hiệu C có phải là yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với nhãn hiệu A hay không?

Trong trường hợp này, đối tượng được xem xét là dấu hiệu B và dấu hiệu C; đối tượng được bảo hộ là nhãn hiệu A. Vì vậy, số đối tượng của việc giám định yếu tố xâm phạm quyền (đối với nhãn hiệu A) là 2.

Ví dụ 15: Xác định dấu hiệu B trên sản phẩm X và trên sản phẩm Y có phải là yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với nhãn hiệu A hay không?

Trong trường hợp này có hai đối tượng được xem xét là dấu hiệu B trên sản phẩm X và dấu hiệu B trên sản phẩm Y, do đó số Đối tượng giám định là 2.

Ví dụ 16: Xác định sản phẩm Y có chứa yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ theo Bằng ĐQKDCN A và Bằng ĐQKDCN B hay không?

Trong trường hợp này có một đối tượng được xem xét (sản phẩm Y) và hai đối tượng được bảo hộ (KDCN A và KDCN B), do đó số đối tượng giám định là 2.

Cần chú ý rằng cách xác định đối tượng giám định nêu trong 3 ví dụ trên đây chỉ tương ứng với nội dung xác định yếu tố xâm phạm. Như đã nêu trên, thông thường việc xác định yếu tố xâm phạm luôn luôn có kèm theo nội dung xác định phạm vi bảo hộ với số đối tượng giám định tương ứng với nội dung này.

– Đối tượng của việc giám định tính tương tự cũng được xác định giống như việc giám định yếu tố xâm phạm;

– Đối tượng của việc giám định giá trị được xác định theo số đối tượng được bảo hộ và số loại hàng hoá/sản phẩm xâm phạm.

Trong trường hợp người yêu cầu/trung cầu giám định không chỉ rõ đối tượng giám định, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ thông báo và đề nghị người đó bổ sung. Nếu người yêu cầu/trung cầu giám định yêu cầu Viện

Khoa học sở hữu trí tuệ tự xác định đối tượng giám định thì phải chỉ rõ điều đó trong đơn giám định hoặc bằng thông báo riêng, với điều kiện phải thanh toán khoản phí tương ứng.

Đối tượng giám định có thể là mẫu vật được kèm theo đơn. Mẫu vật kèm theo đơn để giám định *không được* chứa nguy cơ (*dễ cháy, nổ, độc hại...*) hoặc đòi hỏi điều kiện bảo quản đặc biệt (*vật thể sống, chất cần bảo quản ở nhiệt độ cao hoặc thấp, mẫu vật quá lớn, mẫu vật cần dụng cụ chứa riêng...*).

3.4. Hợp đồng giám định

Việc giám định theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thực hiện là một loại dịch vụ được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cung cấp trên cơ sở hợp đồng (*theo Điều 46 Nghị định 105/2006/NĐ-CP*). Việc giám định theo Quyết định trung cầu của cơ quan có thẩm quyền (*theo Điều 45 Nghị định 105/2006/NĐ-CP*) không bắt buộc nhưng có thể thực hiện trên cơ sở hợp đồng.

Đơn (*yêu cầu*) giám định sau khi được tiếp nhận sẽ được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xem xét về mặt hình thức. Nếu đơn giám định đủ các điều kiện cần thiết (*đơn hợp lệ*), Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người nộp đơn để hai bên giao kết hợp đồng giám định.

Hợp đồng giám định được làm theo mẫu, có thể có các điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng cụ thể và theo thoả thuận khác giữa hai bên.

3.5. Sản phẩm giám định

Kết quả giám định được thể hiện dưới các dạng sản phẩm sau đây:

(i) *Bản kết luận giám định*: là văn bản đưa ra các câu trả lời tương ứng với các câu hỏi thuộc nội dung giám định nêu trong Đơn giám định, được lập phù hợp với quy định tại Điều 51 Nghị định 105/2006/NĐ-CP;

(ii) *Báo cáo tra cứu thông tin phục vụ việc giám định*: Là văn bản thuyết minh về mục đích tra cứu thông tin; chỉ dẫn về các nguồn tin đã được sử dụng và kết quả dưới dạng danh mục các tài liệu/dữ liệu đã tra cứu được coi là hữu ích cho việc đưa ra kết luận giám định (*phù hợp với tài liệu (i)*);

(iii) *Bản sao các tài liệu tham khảo có ích nhất đã được sử dụng và tài liệu/dữ liệu đã tra cứu được (phù hợp với tài liệu (ii));*

(iv) *Bản dịch các tài liệu (iii);*

(v) *Sản phẩm khác.*

Trong các sản phẩm giám định nói trên, sản phẩm (i) – Bản kết luận giám định – là sản phẩm tối thiểu của bất kỳ một vụ việc giám định nào, ứng với mức phí (*giá dịch vụ*) giám định tối thiểu. Các sản phẩm từ (ii) đến (v) chỉ được phát hành cho người nộp đơn khi có thoả thuận rằng người yêu cầu giám định muốn được cung cấp các sản phẩm đó (*ngoài Bản kết luận giám định*) và thanh toán các khoản phí bổ sung tương ứng.

3.6. Thời hạn giám định

Thời hạn giám định phụ thuộc vào các yếu tố sau đây: (i) Mức độ phức tạp của vụ việc giám định; (ii) khối lượng các công việc cần tiến hành khi giám định; (iii) mức độ hoàn thiện của Đơn giám định; (iv) khả năng đáp ứng của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.

Thời hạn giám định trung bình (*tương ứng với mức phí ghi trong Biểu giá dịch vụ giám định*) là 02 tháng đối với giám định sáng chế và thiết kế bố trí; 01 tháng đối với giám định kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.

Để rút ngắn thời hạn giám định, Đơn giám định cần được làm với chất lượng tốt để không phải sửa chữa, bổ sung..., cụ thể là:

(i) Đơn phải có đủ các tài liệu, thông tin cần thiết và phải bảo đảm sự chính xác, trung thực của các thông tin nêu trong đơn;

(ii) Đối tượng giám định phải rõ ràng, cụ thể; trong trường hợp đối tượng giám định được mô tả hoặc thể hiện bằng lời thì bản mô tả, tài liệu thể hiện đối tượng cần được làm một cách đầy đủ, phù hợp và thuận lợi cho việc giám định;

(iii) Trong đơn nên nói rõ quan điểm, lập luận của người nộp đơn và/hoặc của những người liên quan đến vụ việc cần giám định;

(iv) Trong đơn nên có các thông tin, tài liệu hỗ trợ, bổ trợ cho các quan điểm, lập luận của người nộp đơn và/hoặc người liên quan, nhất là thông tin về vụ việc tương tự/ cùng loại đã được giải quyết trước đó tại Việt Nam và/hoặc nước ngoài.

Người yêu cầu giám định có thể đề nghị rút ngắn thời hạn giám định với điều kiện phải nộp thêm phí giám định nhanh, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ cân nhắc chấp thuận hoặc đề nghị thay đổi. Thời hạn giám định nhanh thông thường mà Viện Khoa học sở hữu trí tuệ có thể thực hiện tối thiểu là 12 ngày (*đối với giám định sáng chế, thiết kế bố trí*) và 6 ngày (*đối với giám định kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý*). Thời hạn đã được hai bên thống nhất được ghi vào Hợp đồng giám định.

3.7. Phí (giá) dịch vụ giám định

Người nộp đơn giám định (*bao gồm cả cơ quan có thẩm quyền quyết định trung cầu giám định*) phải thanh toán phí giám định theo biểu giá dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp⁽¹⁾ trên nguyên tắc cần thực hiện công việc gì thì trả phí cho công việc đó.

Mọi đơn giám định được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tiếp nhận để giám định đều phải nộp *phí nhận đơn và thụ lý hồ sơ giám định* (còn được gọi là "*phí cơ bản*") bất kể sau đó việc giám định có được thực hiện hay không.

Các khoản phí liên quan đến việc giám định được xác định tùy theo nội dung giám định, số đối tượng giám định, khối lượng công việc và số lượng sản phẩm giám định.

Mức phí trong biểu giá dịch vụ giám định được ấn định cho trường hợp giám định trong thời hạn thông thường (*02 tháng đối với giám định sáng chế, thiết kế bố trí; 01 tháng đối với giám định, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý*) – gọi là "*phí giám định thường*". Trong trường hợp người nộp đơn giám định yêu cầu kết thúc sớm quá trình giám định (*giám định nhanh*), người đó phải nộp phí bổ sung ("*phí giám định nhanh*"). Mức phí bổ sung (*phí giám định nhanh*) được xác định theo mức rút ngắn thời hạn giám định.

⁽¹⁾ Biểu giá dịch vụ giám định được xây dựng trên cơ sở tham khảo vận dụng các mức phí tương ứng được quy định trong Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước có thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp) và trên cơ sở thực tiễn chi phí nhân công, trang thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng và trí tuệ để thực hiện công việc giám định.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng - Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, 2005.
2. Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế - Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, 2006.
3. Sổ tay thực thi quyền sở hữu trí tuệ - Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền SHTT của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 2010.
4. Tầm quan trọng của thực thi pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - Dự án Hỗ trợ Thương mại đa biên (MUTRAP), 2010.
5. Tài liệu hội thảo "Nâng cao nhận thức của công chúng về quyền thực thi sở hữu trí tuệ" tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/4/2010 trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Thương mại đa biên (MUTRAP).
6. Bài viết "Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính, Trần Minh Dũng, Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ".
7. Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam, ThS. Phạm Văn Toàn - Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dành cho cán bộ thuộc các cơ quan

thực thi quyền sở hữu trí tuệ

(Những nội dung cơ bản)

Sản phẩm của dự án "Đào tạo, huấn luyện về
sở hữu trí tuệ" do Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì thực hiện

Chịu trách nhiệm xuất bản : PHẠM NGỌC KHÔI
Biên tập : TS. NGUYỄN HUY TIẾN
VŨ THỊ VIỆT HƯƠNG
Trình bày bì : NGỌC TUẤN
Thiết kế sách và chế bản : THÁI SƠN

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
70 TRẦN HƯNG ĐẠO, HÀ NỘI

In 600 bản, khổ 16 × 24cm, tại Công ty TNHH in Đa Sắc.

Số ĐKKHXB: 384-2013/CXB/563-20/KHKT, ngày 27/3/2013.

Quyết định XB số: 63/QĐXB-NXBKHKT, ngày 3/5/2013.

In xong và nộp lưu chiểu Quý II năm 2013.