**Các vấn đề tồn tại trong việc áp dụng luật sở hữu trí tuệ**

Trong những năm gần đây, do sự hồi phục của nền kinh tế cùng với chính sách mở cửa đối với nhà đầu tư nước ngoài, các giao dịch kinh doanh thương mại trở nên sôi động và đầy triển vọng. Đi cùng với những tín hiệu đáng mừng đó, lĩnh vực sở hữu công nghiệp cũng dần cho thấy sự khởi sắc. Để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong giai đoạn tới, chúng tôi cho rằng nên có những nhìn nhận sâu sát hơn đối với thực tế áp dụng một số quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện nay, đồng thời có những giải pháp phù hợp để lĩnh vực này trở nên thông thoáng và hiệu quả hơn. Để phần nào đáp ứng nhu cầu của các Đại diện SHCN, ngày 24/07/2018, Tọa đàm “Đại diện Sở hữu công nghiệp với những đổi mới trong hệ thống” là một tọa đàm tạo điều kiện để các Đại diện Sở hữu công nghiệp có cơ hội được trực tiếp bày tỏ ý kiến, đề xuất cũng như kiến nghị của mình với các lãnh đạo của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bài viết dưới đây của chúng tôi xin nêu ra một số vấn đề đã được các Đại diện Sở hữu công nghiệp (“SHCN”) đề cập và thảo luận với Cục Sở hữu trí tuệ (“SHTT”) trong buổi Tọa đàm nêu trên nhằm cung cấp cách nhìn đa chiều và giải pháp thực tế về các vấn đề tồn đọng trong việc áp dụng Luật SHTT.

**1. Vấn đề Giấy ủy quyền trong quá trình xác lập quyền SHCN**

Trên thực tế, thời hạn nộp bổ sung bản gốc Giấy ủy quyền là 01 tháng đối với đơn nhãn hiệu nộp tại Việt Nam, 34 tháng đối với đơn sáng chế nộp qua hệ thống PCT là không còn phù hợp vì hiện nay có nhiều chủ đơn là tập đoàn đa quốc gia với bộ máy tổ chức phức tạp, việc ký giấy ủy quyền cũng được thực hiện qua nhiều công đoạn với thời gian kéo dài. Bên cạnh đó, thời điểm xác lập ủy quyền bắt buộc phải trước thời điểm nộp đơn cũng là một điểm cần lưu ý vì thực tế nhiều Đại diện SHCN tiến hành nộp đơn dựa trên thư lệnh và giấy ủy quyền có thể ký sau khi nộp đơn mà không gây ra ảnh hưởng gì.

Do đó, có một số kiến nghị được đưa ra, cụ thể là (i) không nên yêu cầu Giấy ủy quyền phải được ký trước ngày nộp đơn và (ii) cho phép người nộp đơn khắc phục thiếu sót liên quan đến giấy ủy quyền trong vòng ít nhất là 02 tháng kể từ ngày cục SHTT thông báo.

Một số ý kiến khác cũng cho rằng có thể không yêu cầu Giấy ủy quyền trong thành phần hồ sơ đăng ký xác lập quyền, vì việc xác lập quyền dù không được ủy quyền từ phía chủ đơn thì cũng không thể gây hại gì cho chủ đơn, mà chỉ tạo thêm quyền lợi cho họ.

Đối với các ý kiến nêu trên, Cục SHTT cho rằng các quy định hiện tại là rõ ràng và phù hợp, đặc biệt quy định người nộp đơn phải khắc phục thiếu sót của Giấy ủy quyền hoặc nộp ủy quyền gốc trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn có liên quan đến việc thẩm định hình thức đơn nên kéo dài thời hạn này là không hợp lý. Bên cạnh đó, Cục SHTT cũng chấp nhận cả 2 loại giấy ủy quyền chung và riêng, tức là các Đại diện SHCN có thể lựa chọn việc dùng Giấy ủy quyền cho từng vụ việc (case-by-case) hoặc dùng chung một Giấy ủy quyền cho nhiều vụ việc của cùng một khách hàng. Điều này cho phép các Đại diện SHCN có thể được linh hoạt hơn trong việc nộp Giấy ủy quyền.

**2. Cơ sở pháp lý để từ chối đơn đăng ký dựa trên động cơ không trung thức và bằng chứng chứng minh cho động cơ không trung thực (bad faith) khi nộp đơn đăng ký SHCN.**

Liên quan đến vấn đề nêu trên, hiện nay Điều 96 và Điều 112 của Luật SHTT có quy định bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền phản đối cấp văn bằng bảo hộ SHCN hoặc đề nghị hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ SHCN với lý do người nộp đơn/chủ sở hữu không có quyền đăng ký hoặc không được chuyển nhượng quyền đăng ký. Để thực hiện việc phản đối này, tổ chức, cá nhân có yêu cầu phản đối phải chứng minh người nộp đơn SHCN có động cơ không trung thực khi nộp đơn đăng ký quyền SHCN.

Tuy nhiên, các văn bản hiện hành của Luật SHTT chưa quy định, hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. kiến nghị được đưa ra là nên có các quy định chi tiết về “động cơ không trung thực” cũng như yêu cầu về tài liệu, bằng chứng chứng minh cho động cơ không trung thực để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể yêu cầu cũng như các đại diện SHCN trong hoạt động thu thập tài liệu, chứng minh.

**3. Kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng ký ra nước ngoài**

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN và Nghị định số 103/2006/NĐ-CP  quy định sáng chế của tổ chức, cá nhân Việt Nam và sáng chế được tạo ra tại Việt Nam sẽ không được bảo hộ nếu đơn sáng chế đã được nộp ở nước ngoài vì trái với quy định về kiểm soát an ninh sáng chế của Việt Nam (Khoản 2, điều 23b Nghị định 103/2006/NĐ-CP, Điểm 13.2. h Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

Ngoài ra, nhiều khía cạnh liên quan đến vấn đề này chưa được quy định rõ ràng, trong đó có việc xác định sáng chế như thế nào thì được coi là “của tổ chức, cá nhân Việt Nam” và như thế nào thì được coi là “sáng chế được tạo ra tại Việt Nam”. Trên thực tế, có nhiều trường hợp khó xác định như sáng chế thuộc sở hữu chung của tổ chức và cá nhân Việt Nam với cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài, hoặc tác giả sáng chế là công dân Việt Nam nhưng làm việc cho công ty Nhật Bản, tạo ra sáng chế theo Hợp đồng lao động với công ty Nhật Bản, hoặc sáng chế được các đồng tác giả tạo ra giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài…

Vì vậy, kiến nghị đưa ra là sáng chế thuộc diện kiểm soát an ninh sáng chế chỉ nên giới hạn ở các sáng chế (i) được tạo ra tại VN và (ii) thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân VN.

Cục SHTT ghi nhận các ý kiến đóng góp và sẽ lưu tâm tới vấn đề này. Tuy nhiên, Cục SHTT cũng chia sẻ rằng đối với tình hình sáng chế tại Việt Nam hiện nay, an ninh sáng chế chưa phải là một vấn đề cấp thiết vì sáng chế được tạo ra tại Việt Nam chiếm một số lượng rất nhỏ và thường là các sáng chế mang tính ứng dụng thông thường, không phải là sáng chế mật.

**4. Từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu dựa trên nhãn hiệu đối chứng đã hết hạn và không được sử dụng trong 5 năm liên tục**

Theo quy định tại Điều 74.2.h của Luật SHTT liên quan đến việc sử dụng đối chứng là nhãn hiệu đã hết hiệu lực chưa quá năm (05) năm để từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho một nhãn hiệu nộp sau. Theocác Đại diện SHCN, quy định về thời hạn 5 năm là khá dài nếu so sánh với các quốc gia khác khi các quốc gia này chỉ quy định thời hạn tương tự là một (01) hoặc hai (02 năm). Ngoài ra, quy định này sẽ gây ra lúng túng trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu hết hạn nộp đơn mới cho chính nhãn hiệu này trong thời hạn 5 năm đó, thì đơn mới này có được hưởng ưu tiên dựa trên nhãn hiệu hết hạn hay không, và nếu có một đơn tương tự của chủ đơn khác được nộp vào trước đơn của chủ sở hữu nhãn hiệu hết hạn thì đơn nào sẽ được ưu tiên?

Đối với các vấn đề đưa ra ở trên, Cục SHTT cho rằng thời hạn năm (05) năm đối với đối chứng là nhãn hiệu hết hạn là tương đối phù hợp vì thời gian năm (05) được coi là hợp lý để người tiêu dùng quên dần ảnh hưởng của nhãn hiệu đó trên thị trường. Thời gian năm (05) năm cũng là ưu tiên đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, cho phép chủ sở hữu vẫn có thể xác lập lại quyền đối với nhãn hiệu này ngay cả khi đã hết hạn. Riêng thắc mắc về việc ưu tiên bên nào khi có đơn đăng ký mới của một bên thứ ba nộp vào trước khi chủ sở hữu nhãn hiệu hết hạn nộp đơn đăng ký lại, Cục SHTT sẽ lưu tâm và nghiên cứu hướng giải quyết.

Chúng tôi cho rằng các trao đổi, thảo luận giữa Cục SHTT và  đại diện SHCN như trên là vô cùng cần thiết và bổ ích, tạo ra sự kết nối, thông suốt trong quan điểm của các bên, giúp công tác SHCN được cải thiện và nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn và đề xuất trong tương lai sẽ có một diễn đàn trực tuyến cho phép các bên được tham giao trao đổi một cách nhanh chóng, tiện lợi và thường xuyên hơn.

**Ls. Phùng Thị Hương Giang**

*Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi:  
Phòng Sở hữu trí tuệ - Công ty TNHH Luật Vietthink*

<http://vietthink.vn/vi/tu-van-so-huu-tri-tue.nd/cac-van-de-ton-tai-trong-viec-ap-dung-luat-so-huu-tri-tue.html>