

CHUYÊN ĐỀ 1. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

TS. Vũ Thị Phương Lan*

1. Khái quát về quyền tác giả

Sự sáng tạo trình độ cao là một đặc điểm duy nhất thuộc về con người. Khi con người sáng tạo ra chữ viết cũng là lúc họ khám phá cách ghi lại suy nghĩ, tình cảm và kinh nghiệm trong cuộc sống của họ. Có thể coi đó là những phiên bản sơ khai của các "tác phẩm". Ban đầu, cách thể hiện của những "tác phẩm" này rất đơn giản, ví dụ như việc sử dụng lá cây, da thú hoặc mảnh tre để viết chữ, và sau đó là khắc chữ lên gỗ để in. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu này, do số lượng bản in còn ít, phạm vi phổ biến của các tác phẩm cũng bị hạn chế, vì vậy việc bảo vệ quyền tác giả (QTG) không được đặt ra. Mọi thay đổi chỉ đến khi Johannes Gutenberg, một người Đức, tạo ra máy in vào khoảng năm 1440 (thế kỷ 15). Khi đó, việc in sách trở nên phổ biến hơn, đáp ứng được nhu cầu của độc giả. Kết hợp với sự phát triển mạnh mẽ của các tiến bộ khoa học và công nghệ, vấn đề bản quyền mới thực sự trở nên quan trọng. Hoặc có thể nói, một góc nhìn khác là pháp luật về bản quyền phải điều chỉnh để đáp ứng sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là khi việc sản xuất hàng loạt các bản in bằng máy trở thành hiện thực. Chính công nghệ đã thúc đẩy sự hình thành của pháp luật bản quyền trong lĩnh vực này.

1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến quyền tác giả

- Tác giả: là người trực tiếp sáng tạo toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Ví dụ nhạc sỹ Thuận Yến là tác giả bài hát “Chia tay hoàng hôn”, nhà thơ Xuân Quỳnh là tác giả bài thơ “Thuyền và Biển” hay giáo sư Ngô Bảo Châu là tác giả cuốn sách về Bỏ đề cơ bản của ông... Ở đây trong quá trình sáng tạo có thể con người được sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị khác nhưng đây chỉ là công cụ theo sự sắp xếp, sử dụng của con người nên chỉ có con người mới là người làm ra tác phẩm, công trình khoa học. Cũng có ý kiến cho rằng khi một loài động vật được huấn luyện và có thể tạo ra một sản phẩm được cho là một “tác phẩm”, ví dụ là một “tác phẩm hội họa” thì có thể coi động vật đó là “tác giả” của “tác phẩm” đó. Điều này là không có căn cứ, vì cho đến ngày nay trên trái đất này chỉ duy nhất có con người là động vật có tư duy, và việc sáng tạo chính là kết quả của quá trình lao động trí tuệ của ý chí và lý trí mà không có một loài động vật nào có được. Trong lập luận trên nếu có một hiện tượng cá biệt như vậy thì đó cũng chỉ là sự ngẫu nhiên, tình cờ chứ hoàn toàn đó không phải là kết quả của sự hoạt động có ý thức của não bộ như của con người. Vì vậy một lần nữa có thể khẳng định tác giả là Người đã sáng tạo ra tác phẩm.

- Tác phẩm: là sự thể hiện kết quả lao động trí tuệ có tính sáng tạo và độc đáo được tồn tại dưới một dạng vật chất nhất định ví dụ một cuốn tiểu thuyết, một bức ảnh, một bộ phim... là những tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc một đề tài nghiên

* Khoa Pháp luật quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội

cứu khoa học. Như vậy tác phẩm chính là cách thức thể hiện các ý tưởng, các suy nghĩ, tình cảm của tác giả. Tuy nhiên, không phải mọi sự thể hiện đều được coi là một tác phẩm. Để được công nhận là tác phẩm phải có các yếu tố sau đây:

- + Phải có nội dung văn học, nghệ thuật, khoa học. Nếu viết không có nội dung, viết không có ý cụ thể thì không được coi là tác phẩm.

- + Phải có tính sáng tạo. Tác phẩm phải do chính tác giả sáng tạo ra, không sao chép tác phẩm của người khác. Sự sáng tạo ở đây không nhất thiết phải là sáng tạo về mặt ý tưởng mà chính sự sắp xếp các ngôn từ, hình ảnh, màu sắc... theo một trật tự riêng có của tác giả đã được coi là sáng tạo, và điều đó thường mang dấu ấn cá nhân rất rõ nét, được xác định là tác phẩm gốc.

- + Phải được cố định dưới một hình thức vật chất nhất định và có thể sao in được như cuốn sách, bức tranh, bức ảnh, đĩa hát, băng nhạc... làm cho người ta có thể bằng các giác quan của mình nghe thấy, nhìn thấy, sờ thấy. Yêu cầu này đòi hỏi tác phẩm không còn ở dạng ý tưởng, ở dạng vô hình, ý thức, mà đã được bộc lộ ra bên ngoài thế giới khách quan để có thể xác định được. Yêu cầu này chính là căn cứ, là cơ sở cho việc có thể bảo hộ được tác phẩm, nếu không đáp ứng được yêu cầu này thì không thể chứng minh được sự tồn tại của tác phẩm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không thể bảo hộ tác phẩm; và cuối cùng là

- + Không trái với quy định của pháp luật của quốc gia nơi tác phẩm được bảo hộ, bởi sự bảo hộ tác phẩm là trên cơ sở pháp luật, bằng pháp luật, một điều dễ hiểu là pháp luật sẽ không thể bảo vệ cho cái đang chống lại chính mình.

- QTG: Khi một tác phẩm được hình thành tức là đã có tác giả, tác giả sẽ được hưởng các quyền lợi từ việc sáng tạo ra tác phẩm. QTG là các quyền mà tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm được hưởng theo quy định của pháp luật do sáng tạo ra hoặc sở hữu tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. QTG bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân (hay quyền tinh thần, quyền đạo đức) là quyền gắn liền với mỗi cá nhân tác giả, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Quyền tài sản (hay quyền vật chất, quyền kinh tế) là các quyền gắn với tài sản và có thể chuyển giao được.

1.2. Đặc điểm của quyền tác giả

- Đặc điểm nổi bật và hết sức đặc trưng của tài sản trí tuệ nói chung trong đó có các tài sản thuộc đối tượng bảo hộ của QTG là tính phi vật chất nên rất dễ phổ biến, khai thác rộng rãi. Từ đặc điểm này của tài sản trí tuệ đã đưa lại một đặc điểm rất đáng quan tâm của QTG là *khả năng bị xâm phạm quyền là rất lớn*, và sự xâm phạm có thể diễn ra trong phạm vi rộng ở nhiều quốc gia. Sở dĩ như vậy bởi đối tượng của loại quyền này là các tài sản trí tuệ, những tài sản vô hình, những loại tài sản này không có bản chất vật lý, con người không thể nhận biết sự tồn tại của chúng nhờ các giác quan, chúng tồn tại dưới dạng các thông tin, tri thức chứa đựng sự hiểu biết về tự nhiên, xã hội, con người và con người ứng dụng các hiểu biết đó nhằm khai thác, chế ngự, cải tạo thiên nhiên nhằm phục vụ cho các nhu cầu ngày càng cao và đa dạng

của con người¹.

- Đặc điểm thứ hai của QTG là QTG *phát sinh tự động*, không cần phải đăng ký hay tuân thủ một thủ tục hành chính bắt buộc nào. Đăng ký chỉ là quyền mà không là điều kiện bảo hộ, không là căn cứ bảo hộ.

- Đặc điểm thứ ba của QTG là QTG *chỉ được bảo hộ về hình thức thể hiện* mà không được bảo hộ nội dung ý tưởng. Bởi bản chất của QTG chỉ là sự ghi nhận ai là người tạo ra tác phẩm cụ thể, là người đưa tác phẩm đến với cuộc sống chứ QTG không đảm bảo tác phẩm đó có nội dung gì. Để bảo hộ nội dung ý tưởng đã có các lĩnh vực pháp luật khác ví dụ quyền sở hữu công nghiệp.

- Đặc điểm thứ tư của QTG là QTG *bị giới hạn bởi yếu tố lãnh thổ*, nghĩa là QTG phát sinh theo pháp luật nước nào thì chỉ có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ nước đó mà thôi. Vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ quốc gia là không được bảo hộ, nếu không có các biện pháp bảo hộ pháp lý quốc tế bằng các điều ước quốc tế (ĐUQT).

1.3. Sự cần thiết bảo hộ quyền tác giả

- Bảo hộ QTG để khuyến khích sự sáng tạo: Thông qua các quy định của pháp luật, các tác giả, chủ sở hữu quyền có điều kiện để sử dụng, khai thác các lợi ích có được từ các quyền của mình, bù đắp các chi phí cũng như tạo động lực để tiếp tục sáng tạo tác phẩm mới. Hơn nữa khi được pháp luật bảo hộ, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền còn ngăn cản được người khác khai thác, sử dụng trái phép tác phẩm để thu lợi nếu không được tác giả, chủ sở hữu cho phép.

- Bảo hộ QTG, nếu được thực hiện tốt, sẽ làm giảm và ngăn chặn các tệ nạn sao chép lậu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần làm trong lành môi trường xã hội cũng như môi trường kinh doanh, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tác giả cũng như các nhà xuất bản.

- Bảo hộ QTG, đặc biệt là QTG trên phạm vi quốc tế là một điều kiện cần thiết và hiệu quả để tăng cường giao lưu văn hóa, khoa học và giáo dục giữa các nước trên thế giới, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

2. Quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả

2.1. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ

Điều 14 Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022, sau đây gọi tắt là Luật SHTT hiện hành) dựa vào hình thức thể hiện của tác phẩm đã liệt kê các loại hình tác phẩm được bảo hộ, bao gồm: *Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình; các bài giảng, bài phát biểu và các bài nói khác; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm kiến trúc; tác phẩm mỹ thuật; tác phẩm mỹ thuật ứng dụng; các bức họa đồ, bản vẽ, sơ đồ, bản đồ có liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; chương trình máy tính, sưu tập dữ*

¹ Đề án: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với các loại tài sản mới, chuyên đề “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu đối với tài sản trí tuệ”, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, 2/2009, tr. 3

liệu. Mỗi loại hình tác phẩm lại có các đặc trưng riêng, có những loại tác phẩm là sự tổng hợp phức tạp của nhiều loại tác phẩm khác nên trong những trường hợp cụ thể có thể bóc tách từng loại để xác định QTG cho chính xác, phù hợp.

Điều 15, Luật SHTT hiện hành quy định một số loại hình sản phẩm trí tuệ tuy có sự tương đồng lớn với các đối tượng được bảo hộ trên song không thuộc phạm vi bảo hộ QTG, bao gồm:

- Tin tức thời sự thuần túy đưa tin.
- Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
- Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

2.2. Chủ thể của quyền tác giả

Như đề cập trên đây, tác giả là người trực tiếp tạo ra tác phẩm. Nói cách khác, tác phẩm là sản phẩm trí tuệ do tác giả sáng tạo ra từ công sức lao động của mình. Nếu sản phẩm có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo ra với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh, chính là tác phẩm, thì những người đó là đồng tác giả (Khoản 1, Điều 12a, Luật SHTT hiện hành).

Luật SHTT hiện hành cũng phân biệt tác giả với người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo chứ bản thân không trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm (Khoản 2, Điều 12a, Luật SHTT hiện hành).

Bởi vì là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm nên tác giả là chủ thể trước tiên của QTG. Tuy nhiên, họ không phải là người duy nhất có thể trở thành chủ thể của QTG. Bên cạnh họ còn có chủ sở hữu QTG, những người không sáng tạo ra tác phẩm song bằng những giao dịch về tài sản trở thành người sở hữu tác phẩm. Điều 13 Luật SHTT hiện hành quy định **Tác giả, chủ sở hữu QTG đó là** tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ QTG gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm (tác giả) và chủ sở hữu QTG (tác giả hoặc người được hưởng quyền theo quy định của pháp luật). Tác giả và chủ sở hữu QTG được quy định tại Điều 13 trên không chỉ là tổ chức, cá nhân Việt Nam mà còn có thể là tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo ĐUQT về QTG mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Điều đó có nghĩa là nếu một tác phẩm của một cá nhân, tổ chức nước ngoài mà cá nhân đó là công dân của nước thành viên, có nơi cư trú tại nước thành viên, hoặc tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên tại nước thành viên hoặc được công bố đồng thời ở một nước thành viên và một nước không phải thành viên thì tất cả các trường hợp đó tác giả và chủ sở hữu QTG vẫn sẽ đều được bảo hộ quyền của mình tại Việt Nam.

2.3. Nội dung quyền tác giả

Nội dung QTG bao gồm hai loại quyền, đó là quyền nhân thân và quyền tài sản. Về cơ bản đây là các quyền mà tác giả, chủ sở hữu QTG có được do thành tựu tạo ra

tác phẩm hoặc là chủ sở hữu đối với tác phẩm đó. Các quyền đó được bảo hộ trong phạm vi về thời gian, không gian như thế nào do pháp luật quy định, tùy thuộc vào mức độ, tư cách của họ.

*** Quyền nhân thân**

Quyền nhân thân là các quyền gắn với nhân thân của chủ thể quyền. Quyền nhân thân thường mang yếu tố tinh thần vì vậy Công ước Berne còn gọi quyền này là quyền tinh thần. Quyền nhân thân được trao cho cá nhân, cụ thể là tác giả của tác phẩm, người đã có công tạo ra tác phẩm, do đó nó luôn gắn liền với chính chủ thể đó mà không thể được chuyển giao.

Trong quy định của pháp luật Việt Nam, khoản 3 Điều 19 LSHTT 2005 có quy định một loại quyền nhân thân đặc biệt. Quyền này vừa có đặc điểm của quyền nhân thân là gắn liền với chủ thể quyền nhưng khác các quyền nhân thân khác, quyền này có thể chuyển nhượng. Vì vậy quyền nhân thân cũng được chia làm 2 loại là quyền nhân thân phi tài sản (không thể chuyển dịch) và quyền nhân thân gắn liền với tài sản (có thể chuyển dịch).

Luật SHTT hiện hành quy định các quyền nhân thân không thể chuyển dịch bao gồm:

- *Quyền đặt tên cho tác phẩm*
- *Quyền đứng tên tác giả đối với tác phẩm*
- *Quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả*

Các quyền trên được bảo hộ vĩnh viễn, vô thời hạn và không thể chuyển dịch.

Quyền nhân thân gắn liền với tài sản và có thể chuyển dịch:

- *Quyền công bố hoặc cho người khác công bố tác phẩm*

Khoản 9 Điều 4 Luật SHTT hiện hành quy định : *Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố* là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu QTG, chủ sở hữu quyền liên quan để phổ biến đến công chúng với một số lượng bản sao hợp lý. Quy định này là sự pháp điển hóa khoản 3 Điều 3 Công ước Berne "Tác phẩm đã công bố" là những tác phẩm đã được phát hành với sự đồng ý của tác giả, không phân biệt phương pháp cấu tạo các bản sao, miễn là các bản đó đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng, tùy theo bản chất của tác phẩm. Cả hai văn bản trên đều không định nghĩa quyền công bố là gì nhưng đã xác nhận tác phẩm đã công bố cũng là một cách ghi nhận về quyền công bố của chủ thể QTG. Cụ thể hóa điều đó Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn: *"Công bố tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình, bản ghi âm, ghi hình là việc phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu QTG, chủ sở hữu quyền liên quan bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn đã định hình, bản ghi âm, ghi hình dưới bất kỳ hình thức nào với số lượng hợp lý đủ để công chúng tiếp cận được tùy theo bản chất của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình. Tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm kiến trúc được coi là đã*

công bố nếu tác phẩm đó được đặt tại nơi công cộng với sự đồng ý của chủ sở hữu QTG cho công chúng tiếp cận và có thể sao chép.

Việc biểu diễn tác phẩm sân khấu, âm nhạc; trình chiếu tác phẩm điện ảnh; đọc trước công chúng tác phẩm văn học; phát sóng tác phẩm văn học, nghệ thuật; trưng bày tác phẩm mỹ thuật; xây dựng công trình từ tác phẩm kiến trúc chưa được coi là công bố tác phẩm". Như vậy vấn đề quyết định một tác phẩm là đã công bố hay chưa công bố chính là vấn đề ở các "bản sao" tức là các tác phẩm phải được nhân bản ở một số lượng nhất định đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường. Pháp luật SHTT Việt Nam xác định quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm là quyền nhân thân vì việc công bố tác phẩm có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín - những giá trị nhân thân của tác giả. Quyền này, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, thuộc chủ sở hữu QTG, chủ sở hữu quyền liên quan nên tác giả hoàn toàn có quyền công bố hay không nếu tác giả đồng thời là chủ sở hữu QTG. Tuy nhiên, việc công bố tác phẩm còn liên quan đến việc khai thác, sử dụng tác phẩm, là cơ sở để chủ sở hữu quyền có thể thực hiện các quyền tài sản, bởi nếu tác phẩm được chuyển giao (các quyền tài sản) mà không có quyền công bố thì các chủ thể quyền cũng không thể khai thác, sử dụng được quyền tài sản đã được chuyển giao. Vì vậy quyền công bố vừa có ý nghĩa tinh thần của quyền nhân thân nhưng cũng có ý nghĩa kinh tế của quyền tài sản, nên quyền này còn được coi là quyền "lưỡng tính" quyền "song tính". Khi chủ sở hữu QTG chuyển giao các quyền tài sản cho chủ thể khác, bắt buộc phải chuyển giao cả quyền công bố tác phẩm, theo nghĩa quyền công bố bây giờ đã thuộc về chủ sở hữu QTG mới.

*** Quyền tài sản**

Quyền tài sản là các quyền có khả năng đem lại các lợi ích kinh tế, tạo ra tài sản cho chủ thể quyền. Đây là loại quyền có thể được đưa vào các giao dịch tài sản để sinh lời cho chủ sở hữu QTG, quyền tài sản bao gồm: Làm tác phẩm phái sinh; Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; Sao chép tác phẩm; Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Các quyền này có thể do chủ sở hữu quyền là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền không phải là tác giả thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền này phải xin phép và trả tiền bản quyền, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu QTG.

2.4. Giới hạn và thời hạn bảo hộ quyền tác giả

*** Giới hạn quyền tác giả**

Bảo hộ QTG giúp tác giả và chủ sở hữu QTG có được độc quyền trong việc sử dụng các tác phẩm hoặc cho phép người khác sử dụng tác phẩm để đem lại giá trị vật chất, đồng thời ngăn cản những người khác khai thác, sử dụng tác phẩm khi không được phép. Sự độc quyền đó có được do pháp luật quy định, hay nói cách khác pháp

luật bằng sức mạnh của mình sẽ bảo vệ tác giả chủ sở hữu QTG trước các hành vi xâm phạm từ các chủ thể khác. Sở dĩ pháp luật quy định như vậy bởi tác phẩm không tự nhiên sinh ra, nó là kết quả của hoạt động lao động trí óc của tác giả vì vậy họ xứng đáng được bảo hộ. Nhưng sự độc quyền mà pháp luật trao cho các chủ thể quyền này cũng cần có một giới hạn nhất định vừa để đảm bảo quyền lợi của người sáng tạo, vừa đảm bảo quyền tự do tiếp cận của công chúng và xa hơn nữa là đảm bảo khả năng tuân thủ pháp luật một cách khả thi của các bên liên quan.

Giới hạn QTG có thể bao gồm nhiều khía cạnh, từ giới hạn về thời gian bảo hộ, về phạm vi lãnh thổ được bảo hộ, về loại hình tác phẩm được bảo hộ, đến nội dung quyền được bảo hộ hay cả chủ thể được bảo hộ. Ngoài ra vì lợi ích công cộng thì QTG cũng sẽ bị giới hạn trong những trường hợp như để đảm bảo mục tiêu quốc phòng, an ninh, lợi ích của nhà nước, của xã hội... Giới hạn QTG còn là những trường hợp người khác có thể sử dụng tác phẩm mà không phải xin phép chủ sở hữu QTG, thậm chí không phải trả thù lao khi việc sử dụng đấy vì các lý do được cho rằng đáng khuyến khích hoặc chính đáng, phạm vi sử dụng chủ yếu vì mục đích cá nhân và mức độ ảnh hưởng tới việc khai thác thương mại bình thường của tác phẩm là không có hoặc không đáng kể.

Luật SHTT hiện hành của Việt Nam quy định về các giới hạn này tại Điều 25, 25a và Điều 26.

- Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm:

Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Quy định này không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng thiết bị sao chép; Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại; Sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy. Việc sử dụng này có thể bao gồm việc cung cấp trong mạng máy tính nội bộ với điều kiện phải có các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận tác phẩm này; Sử dụng tác phẩm trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước; Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận, giới thiệu hoặc minh họa trong tác phẩm của mình; để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát sóng, phim tài liệu; Sử dụng tác phẩm trong hoạt động thư viện không nhằm mục đích thương mại, bao gồm sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện để bảo quản, với điều kiện bản sao này phải được đánh dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định của pháp luật về thư viện, lưu trữ; sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập; sao chép hoặc truyền tác phẩm được lưu giữ để sử dụng liên thông thư viện thông qua mạng máy tính, với điều kiện số lượng người đọc tại cùng một thời điểm không

vượt quá số lượng bản sao của tác phẩm do các thư viện nói trên nắm giữ, trừ trường hợp được chủ sở hữu quyền cho phép và không áp dụng trong trường hợp tác phẩm đã được cung cấp trên thị trường dưới dạng kỹ thuật số; Biểu diễn tác phẩm sân khấu, âm nhạc, múa và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, hoạt động tuyên truyền cổ động không nhằm mục đích thương mại; Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó, không nhằm mục đích thương mại; Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng cá nhân, không nhằm mục đích thương mại; Sao chép bằng cách đăng tải lại trên báo, ấn phẩm định kỳ, phát sóng hoặc các hình thức truyền thông khác tới công chúng bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác được trình bày trước công chúng trong phạm vi phù hợp với mục đích thông tin thời sự, trừ trường hợp tác giả tuyên bố giữ bản quyền; Chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, phát sóng sự kiện nhằm mục đích đưa tin thời sự, trong đó có sử dụng tác phẩm được nghe thấy, nhìn thấy trong sự kiện đó; Người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường (sau đây gọi là người khuyết tật), người nuôi dưỡng, chăm sóc cho người khuyết tật, tổ chức đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ sử dụng tác phẩm theo quy định tại Điều 25a của Luật SHTT hiện hành.

Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm trong các trường hợp trên không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu QTG; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm. Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.

- Các trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm:

+ Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố, tác phẩm đã được chủ sở hữu QTG cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình 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 bản quyền cho chủ sở hữu QTG kể từ khi sử dụng. Mức tiền bản quyền và phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố, tác phẩm đã được chủ sở hữu QTG cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình 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 bản quyền cho chủ sở hữu QTG kể từ khi sử dụng theo quy định của Chính phủ.

+ Trường hợp tác phẩm đã được chủ sở hữu QTG cho phép định hình trên bản ghi âm, ghi hình công bố nhằm mục đích thương mại thì tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình này trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin

phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu QTG của tác phẩm đó theo thỏa thuận kể từ khi sử dụng; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ. Chính phủ quy định chi tiết các hoạt động kinh doanh, thương mại quy định tại điểm này.

Việc sử dụng tác phẩm theo quy định trên đây không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu QTG.

Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm điện ảnh.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam hưởng ưu đãi dành cho các nước đang phát triển đối với quyền dịch tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và quyền sao chép để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại theo quy định tại các ĐUQT mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tác phẩm đã công bố của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhưng không thể tìm được hoặc không xác định được chủ sở hữu QTG thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

**** Thời hạn bảo hộ QTG***

QTG có hai nhóm quyền là quyền nhân thân và quyền tài sản, thời hạn bảo hộ đối với các nhóm quyền này là khác nhau:

**** Quyền nhân thân phi tài sản được bảo hộ vĩnh viễn, vô thời hạn***

Nhóm quyền này gồm các quyền như đặt tên tác phẩm, đứng tên trên tác phẩm... là các quyền chỉ duy nhất thuộc về tác giả, nó gần như một sự mặc nhiên, một quyền tự nhiên, bởi tác giả đã tạo ra tác phẩm thì việc tạo ra tên tác phẩm đương nhiên cũng sẽ thuộc về tác giả, là một phần tất yếu của việc hoàn thiện tác phẩm. Cũng như vậy quyền đứng tên trên tác phẩm, tác giả là người tạo ra tác phẩm thì sự ghi nhận bằng cách viết tên tác giả lên tác phẩm như một sự kiện khách quan cũng là tất yếu. Sở dĩ nói như vậy bởi không phải tác phẩm nào cũng đem lại cho tác giả sự tôn vinh, sự ngưỡng mộ, có những tác phẩm mà vì nó tác giả cũng gặp rất nhiều phiền phức, tai ương... nhưng việc một người tạo ra tác phẩm loại đó dù không muốn cũng không thể phủ nhận được sự thật là chính họ đã tạo ra tác phẩm nên ở một góc nhìn khác việc đứng tên trên tác phẩm còn được xem là trách nhiệm, là nghĩa vụ gắn liền, không thể tách rời của tác giả. Vì vậy các quyền loại này có thuộc tính gắn liền với tác giả - một con người cụ thể, mãi mãi và vĩnh viễn. Sự kiện tạo ra tác phẩm là một thực tế khách quan thì các quyền này cũng không vì một lý do gì có thể thay đổi được nên cũng sẽ được bảo hộ vĩnh viễn, vô thời hạn, không thể chuyển nhượng là vậy.

**** Quyền tài sản và quyền nhân thân gắn liền với tài sản được bảo hộ có thời hạn***

Bản chất của việc bảo hộ QTG là ngăn cản những người khác sử dụng tác phẩm không do họ tạo ra. Sự sáng tạo để được ghi nhận và bảo hộ là hình thức thể hiện các ý tưởng chứ không phải bản thân ý tưởng. Vì vậy, nếu một người tạo ra một tác phẩm

và được pháp luật bảo hộ thì cũng không vì sự bảo hộ đó mà những người khác không thể diễn đạt được ý tưởng của mình hoặc ý tưởng của người khác theo một cách riêng của mình. Chính điều này lý giải việc cho phép các quyền tài sản và quyền nhân thân phi tài sản này được kéo dài ở một mức độ tương đối lớn. Thường là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả chết. Khoảng thời gian này được cho là đủ dài để bản thân tác giả được hưởng trọn vẹn thành quả mà mình sáng tạo ra, không những thế còn cho cả các đời sau là con cháu của tác giả cũng được hưởng phần công lao mà cha ông họ đã tạo dựng. Khoảng thời gian này nếu ngắn hơn sẽ được cho là chưa đủ bù đắp cũng như chưa khai thác tối đa nguồn vật chất mà tác phẩm có thể mang lại nhất là với các tác phẩm giá trị. Nhưng nếu khoảng thời gian này dài hơn nữa thậm chí vô thời hạn như đối với quyền nhân thân phi tài sản thì liệu có hợp lý không? Câu trả lời là không. Lý do bởi nếu kéo dài lâu hơn nữa thì thực chất đại bộ phận các tác phẩm cũng đã hết khả năng khai thác, hơn nữa việc xin phép, cho phép sử dụng tác phẩm lúc này sẽ trở thành những thủ tục phiền phức, tốn nguồn lực của xã hội và ở một chừng mực nào đó sự cân bằng giữa lợi ích của tác giả và lợi ích của xã hội lại trở nên mất cân bằng với sự nghiêng thái quá về phía tác giả. Thậm chí nếu thời hạn này được kéo vô tận tức vô thời hạn thì cho dù có muốn những người khác trong xã hội cũng không thể có khả năng tuân thủ pháp luật vì khó có thể xác định chính xác chủ thể QTG là ai để trả thù lao, trong khi pháp luật đặt ra là để tuân thủ thì điều này là rất không khả thi.

Luật SHTT hiện hành của Việt Nam quy định thời hạn bảo hộ đối với các quyền này cũng tương tự như quy định của Công ước Berne là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết (điểm b khoản 2 Điều 27)

Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm (điểm a khoản 2 Điều 27). Thời hạn bảo hộ ngắn hơn do đặc tính của các loại hình tác phẩm này không có cấu trúc vật lý bền vững như những tác phẩm viết, các hóa chất được sử dụng để làm phim, làm ảnh sẽ không thể có độ bền quá lâu nên khi tác phẩm không còn tồn tại ở điều kiện tốt thì cũng là lúc chấm dứt sự bảo hộ với tác phẩm, cũng là hợp lý.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Văn Nam, *QTG - đường hội nhập không trái hoa hồng*, Nxb. Trẻ, 2017.
2. WIPO, “Cẩm nang SHTT - Chính sách, pháp luật và áp dụng”.
3. Vũ Thị Hải Yến, “Bàn về quy định của Luật SHTT Việt Nam liên quan đến giới hạn QTG, QLQ”, *Tạp chí Luật học*, số 7/2010.

CHUYÊN ĐỀ 2. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM VỀ QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ

TS. Nguyễn Phan Diệu Linh*

1. Khái niệm, đặc điểm quyền liên quan đến quyền tác giả

1.1. Khái niệm quyền liên quan đến quyền tác giả

Theo hệ thống pháp luật Anh - Mỹ, thuật ngữ quyền liên quan được quy định bằng từ “neighboring rights” - nghĩa là quyền kề cận, có nghĩa là việc ghi nhận quyền cho các chủ thể trung gian trong việc đưa tác phẩm đến công chúng bằng các quy định về bảo hộ quyền tác giả. Còn theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, thuật ngữ quyền liên quan được ghi nhận bằng từ “related rights”. Theo quy định này, quyền liên quan có quan hệ mật thiết với quyền tác giả, tuy nhiên được bảo hộ theo một cơ chế độc lập với quyền tác giả. Quyền tác giả bảo hộ thành quả sáng tạo của tác giả đối với tác phẩm đến công chúng, còn quyền liên quan bảo hộ việc truyền tải, công bố tác phẩm đến công chúng.

Ở Việt Nam, khái niệm quyền liên quan được quy định Điều 4, Khoản 3 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022 (Luật SHTT) như sau: “*Quyền liên quan đến quyền tác giả (gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa*”. Như vậy, quyền liên quan được hiểu bao gồm ba loại quyền: quyền của người biểu diễn, chủ sở hữu cuộc biểu diễn đối với cuộc biểu diễn; quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, chủ sở hữu bản ghi âm, ghi hình đối với bản ghi âm, ghi hình; quyền của tổ chức phát sóng, chủ sở hữu chương trình phát sóng đối với chương trình phát sóng. Người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng và chủ sở hữu quyền liên quan được pháp luật trao cho các độc quyền nhất định vì họ là những người đóng góp công sức giúp cho tác phẩm của tác giả được truyền đạt tới công chúng, hay nói cách khác tuy không phải là tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm nhưng họ chính là cầu nối giữa tác giả và công chúng, nhờ có họ mà công chúng được tiếp cận với tác phẩm, vì thế mà họ cũng có các quyền nhất định.

1.2. Đặc điểm quyền liên quan đến quyền tác giả

Quyền liên quan có những đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, quyền liên quan là quyền phái sinh từ quyền tác giả, được hình thành dựa trên việc sử dụng tác phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng tác phẩm đã có để từ đó làm phát sinh quyền liên quan của các chủ thể quyền liên quan cũng hết sức đặc biệt. Việc sử dụng này không giống như bất kì việc sử dụng thông thường nào. Công chúng sử dụng tác phẩm chủ yếu để phục vụ nhu cầu tinh thần của cá nhân như đọc sách, nghe nhạc, xem phim... Trong khi đó, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm với mục đích thỏa mãn nhu cầu của người

* Khoa Pháp luật dân sự - Trường Đại học Luật Hà Nội

khác hay của công chúng, nhu cầu của bản thân họ rõ ràng không phải là mục đích chính. Mục đích chính của họ thường mang tính chất lợi nhuận và nghề nghiệp. Hành vi sử dụng tác phẩm của họ mang tính chuyên nghiệp, đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt như chất giọng, khả năng diễn xuất, trình độ kỹ thuật thu âm, phát sóng. Tất cả các yếu tố đó tạo thành một tác phẩm nghệ thuật mới và thuộc phạm vi bảo hộ của lĩnh vực quyền liên quan, cái mới chính là sự thể hiện hấp dẫn và dễ tiếp thu hơn với công chúng, là cầu nối đưa tác phẩm đến với công chúng.

Thứ hai, quyền liên quan được bảo hộ tự động mà không cần phải đăng kí, 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. Như vậy đối tượng của quyền liên quan chỉ được bảo hộ nếu mang tính nguyên gốc. Tính nguyên gốc được thể hiện ở hai khía cạnh:

- + Khía cạnh thứ nhất là đối tượng được bảo hộ quyền liên quan phải thể hiện sự sáng tạo, độc đáo, phản ánh rõ nét dấu ấn riêng của chủ thể quyền liên quan. Sáng tạo, độc đáo là ở khía cạnh thể hiện chứ không phải làm sai lệch tác phẩm của tác giả.

- + Khía cạnh thứ hai, quyền liên quan chỉ phát sinh đối với các đối tượng được tạo ra lần đầu. Đặc điểm này đặc biệt được nhấn mạnh đối với các bản ghi âm, ghi hình và các chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Chỉ có các bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được định hình lần đầu tiên mới được coi là đối tượng của quyền liên quan và được pháp luật bảo hộ. Các bản sao dù với chất lượng thế nào nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đều bị coi là vi phạm pháp luật về quyền liên quan.

Thứ ba, mặc dù quyền liên quan là quyền phái sinh từ quyền tác giả nhưng quyền liên quan là một loại quyền sở hữu trí tuệ độc lập. Như trên đã trình bày, cơ sở hình thành quyền liên quan chính là việc sử dụng tác phẩm có bản quyền. Vì thế việc bảo hộ quyền liên quan không cho phép bất kì sự cản trở nào làm ảnh hưởng đến quyền tác giả, hay bảo hộ quyền liên quan luôn phải xem xét trong mối quan hệ với quyền tác giả để không gây phương hại đến quyền tác giả, không thể bảo hộ quyền liên quan nếu có sự xâm phạm quyền tác giả vì đó là hành vi trái pháp luật.

2. Quy định pháp luật Việt Nam về đối tượng của quyền liên quan đến quyền tác giả

- Cuộc biểu diễn

Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa đưa ra một khái niệm về cuộc biểu diễn. Do đó chỉ có thể căn cứ gián tiếp theo Khoản 1 Điều 16 Luật SHTT “*Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn)*” để định nghĩa cuộc biểu diễn. Có thể hiểu cuộc biểu diễn là hoạt động trình bày các tác phẩm văn học, nghệ thuật của diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người trình bày khác nhằm truyền đạt các tác phẩm văn học, nghệ thuật đến công chúng. Ví dụ một ca sĩ hát một bài hát trên sân khấu

chính là một cuộc biểu diễn được bảo hộ là đối tượng của quyền liên quan hay bản thân một cá nhân đọc, ngâm một bài thơ cũng được coi là cuộc biểu diễn.

Một cuộc biểu diễn mang đậm dấu ấn cá nhân của người biểu diễn, nên đối với cuộc biểu diễn, sự tồn tại của người biểu diễn là một trong các điều kiện cần để cuộc biểu diễn được bảo hộ là đối tượng của quyền liên quan. Pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế không quy định cuộc biểu diễn nhất thiết phải trình diễn trước khán giả. Như vậy, cuộc biểu diễn có thể diễn ra ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải trên sân khấu, có thể biểu diễn trước khán giả hoặc trước máy quay, miễn là phải có sự hiện diện của người biểu diễn. Ví dụ việc trình diễn tác phẩm hội họa, các công trình nghệ thuật sắp đặt không có sự hiện diện của người biểu diễn thì sẽ không được pháp luật Việt Nam bảo hộ.

Khoản 1 Điều 17 Luật SHTT quy định cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- *Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;*
- *Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;*
- *Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định tại Điều 30 của Luật SHTT;*
- *Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định tại Điều 31 của Luật SHTT;*
- *Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.*

Như vậy, cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu được “*thực hiện*” - được biểu diễn bởi người biểu diễn, hoặc “*được định hình*” trên bản ghi âm, ghi hình hoặc được “*phát sóng*”. Điều kiện “*được định hình*” không phải là điều kiện bắt buộc để cuộc biểu diễn được bảo hộ, chỉ cần cuộc biểu diễn được thực hiện bởi người biểu diễn là quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn sẽ được phát sinh.

- **Bản ghi âm, ghi hình**

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, đối tượng bảo hộ của quyền liên quan bao gồm cả “bản ghi âm” và “bản ghi hình”. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế vì các điều ước quốc tế chỉ dành sự bảo hộ cho bản ghi âm. Do sự phát triển sớm của ngành công nghiệp điện ảnh tại các nước phát triển mà hầu hết các quốc gia này đều có đạo luật riêng trong lĩnh vực điện ảnh để bảo hộ cho các bản ghi hình - sản phẩm sáng tạo thuộc loại hình “nghệ thuật thứ bảy”, trước khi vấn đề bảo hộ quyền của các nhà sản xuất bản ghi âm được quan tâm. Vì vậy, bản ghi hình thường nằm ngoài phạm vi đối tượng bảo hộ của quyền liên quan trong các điều ước quốc tế và pháp luật bản quyền của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Luật Điện ảnh ra đời sau khi có Luật Sở hữu trí tuệ (luật này được thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007) nên Luật Điện ảnh không cung cấp sự bảo hộ cho các bản ghi hình với tư cách là đối tượng của quyền

liên quan (vì đã có Luật Sở hữu trí tuệ điều chỉnh)².

Khái niệm bản ghi âm ghi hình được quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan (Nghị định 17/2013/NĐ-CP), theo đó, *bản ghi âm, ghi hình là bản định hình các âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác hoặc việc định hình sự tái hiện lại các âm thanh, hình ảnh không phải dưới hình thức định hình gắn với tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự. Bản ghi âm, ghi hình có thể là bản ghi nhằm mục đích phổ biến tin tức trên dịch vụ phát thanh, truyền hình, không gian mạng; bản ghi chương trình biểu diễn nghệ thuật; bản ghi lại hoạt động của một hoặc nhiều người, mô tả các sự kiện, tình huống hoặc chương trình thực tế.* Có thể hiểu một cách khái quát, bản ghi âm, ghi hình là sự định hình vật chất âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác trên một chất liệu bền vững như băng, đĩa hay các phương tiện phù hợp khác cho phép việc cảm nhận, thưởng thức (xem hay nghe), sao chép hoặc truyền đạt lặp đi lặp lại không hạn chế về số lần. Do đó, chỉ những bản ghi âm ghi hình được tạo ra lần đầu tiên mới được bảo hộ là đối tượng của quyền liên quan, còn những bản ghi âm, ghi hình được tạo ra từ những bản ghi âm ghi hình có sẵn không được bảo hộ là đối tượng của quyền liên quan.

Khoản 2 Điều 17 Luật SHTT quy định bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;

- Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Quy định này cho thấy pháp luật Việt Nam bên cạnh bảo hộ các bản ghi âm, ghi hình do cá nhân, tổ chức Việt Nam sản xuất thì còn bảo hộ cho các bản ghi âm, ghi hình do cá nhân, tổ chức nước ngoài nếu cùng tham gia Điều ước quốc tế về bảo hộ quyền liên quan mà Việt Nam là thành viên.

- Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa

Luật SHTT Việt Nam đưa ra định nghĩa về phát sóng tại Khoản 11 Điều 4 Luật SHTT: *“Phát sóng là việc truyền đến công chúng bằng phương tiện vô tuyến âm thanh hoặc hình ảnh, âm thanh và hình ảnh, sự tái hiện âm thanh hoặc hình ảnh, sự tái hiện âm thanh và hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, bao gồm cả việc truyền qua vệ tinh, truyền tín hiệu được mã hóa trong trường hợp phương tiện giải mã được tổ chức phát sóng cung cấp tới công chúng hoặc được cung cấp với sự đồng ý của tổ chức phát sóng”.* Tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa là tín hiệu vệ tinh mang chương trình được truyền

² Lê Đình Nghị và Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), *Giáo trình luật SHTT*, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2016, tr58

đi mà một trong hai đặc tính âm thanh, hình ảnh hoặc cả hai đặc tính này đã được biến đổi, thay đổi nhằm mục đích ngăn cản những người không có thiết bị giải mã tín hiệu vệ tinh hợp pháp thu trái phép chương trình được truyền trong tín hiệu đó³. Quy định trên về chương trình phát sóng cũng phù hợp với Điều 18.57 Hiệp định CPTPP

Với định nghĩa này, phát sóng được hiểu là hoạt động truyền phát đến công chúng những âm thanh hoặc hình ảnh của các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đến công chúng bằng các phương tiện vô tuyến. Phát sóng có ba dấu hiệu cơ bản: (i) là việc truyền dẫn âm thanh hoặc hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đến công chúng; (ii) việc truyền dẫn thông qua phương tiện không dây; và (iii) được thực hiện bởi các “tổ chức phát sóng”.

Giống như các đối tượng quyền liên quan khác, chương trình phát sóng chỉ được bảo hộ khi nó có “tính nguyên gốc”, tức là nó là kết quả hoạt động sáng tạo của các tổ chức phát sóng và được thực hiện lần đầu tiên. Các chương trình phát lại, phát sóng đồng thời hoặc tiếp sóng chương trình của tổ chức phát sóng khác sẽ không được coi là đối tượng bảo hộ của quyền liên quan. Ví dụ, Đài truyền hình Việt Nam là tổ chức sản xuất chương trình “Sao Mai điểm hẹn”, cho phép một số đài truyền hình địa phương được phát lại chương trình này. Các đài truyền hình địa phương không được bảo hộ quyền liên quan đối với chương trình phát lại đó⁴.

Khoản 3 Điều 17 Luật SHTT quy định chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;
- Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Quy định pháp luật Việt Nam về chủ thể quyền liên quan đến quyền tác giả

Quyền liên quan đến quyền tác giả đề cập đến quyền dành cho người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Đây là những chủ thể đóng vai trò là người sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật, đồng thời cũng là người tạo ra những sản phẩm sáng tạo để công chúng có thể thưởng thức các tác phẩm văn học, nghệ thuật một cách hiệu quả, ấn tượng. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật để tạo ra các đối tượng quyền liên quan cũng được ghi nhận và bảo hộ với tư cách chủ sở hữu đối với đối tượng tương ứng của quyền liên quan

³ Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP

⁴ Lê Đình Nghị và Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), *Giáo trình luật SHTT*, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2016, tr61

- Người biểu diễn/Chủ sở hữu cuộc biểu diễn

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Luật SHTT, người biểu diễn là “*Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật*”. Như vậy, có thể hiểu một cách chung nhất, người biểu diễn là những người trực tiếp trình bày, thể hiện tác phẩm văn học, nghệ thuật, mặt khác, những người không trực tiếp trình bày mà chỉ làm công tác hậu cần như hóa trang, ánh sáng thì không được coi là người biểu diễn. Cần lưu ý rằng, do định nghĩa về người biểu diễn theo pháp luật Việt Nam và quốc tế giới hạn trong phạm vi hoạt động biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật nên những người biểu diễn nhưng không phải là biểu diễn tác phẩm văn học, nghệ thuật, ví dụ như biểu diễn ảo thuật, biểu diễn xiếc, thì không được bảo hộ QLQ đối với cuộc biểu diễn của mình.

Theo quy định của pháp luật về quyền liên quan, người biểu diễn có thể mang hai tư cách: (i) Nếu người biểu diễn tự đầu tư tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật để thực hiện cuộc biểu diễn thì họ đồng thời là chủ sở hữu quyền đối với cuộc biểu diễn. Trường hợp này khá phổ biến khi các ca sĩ nổi tiếng tự đầu tư tổ chức các “live show” của riêng mình, vừa hát và vừa đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện cuộc biểu diễn. (ii) Nếu cuộc biểu diễn do người khác đầu tư tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật thì chủ sở hữu cuộc biểu diễn là tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để thực hiện cuộc biểu diễn.

- Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/Chủ sở hữu bản ghi âm, ghi hình

Hiểu theo nghĩa rộng, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình là các tổ chức, cá nhân sản xuất các loại ấn phẩm như băng, đĩa hoặc các phương tiện khác dùng cho việc ghi âm, ghi hình. Tuy nhiên, pháp luật không bảo hộ quyền cho tất cả những người sản xuất các bản ghi âm, ghi hình; nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình chỉ được coi là chủ thể của quyền liên quan và được pháp luật bảo hộ quyền khi họ là người tạo ra “bản ghi gốc” - bản đầu tiên lưu trữ âm thanh, hình ảnh.

Khái niệm nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình được hiểu là tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác.⁵ Căn cứ vào định nghĩa này, có thể thấy, một trong những điều kiện để được ghi nhận là nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình là tổ chức, cá nhân phải là chủ thể định hình lần đầu tiên âm thanh, hình ảnh. Trong bối cảnh các thiết bị ghi âm, ghi hình phổ biến như hiện nay, việc ghi lại hình ảnh, âm thanh vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chủ thể tạo ra bản ghi âm, ghi hình cũng là chủ sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình. Chủ thể đầu tư tài chính, cơ sở vật chất hoặc thuê chủ thể khác tạo ra bản ghi âm, ghi hình là chủ sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình.

- Tổ chức phát sóng/Chủ sở hữu chương trình phát sóng

Tất cả các tổ chức thực hiện việc truyền tải âm thanh, hình ảnh hoặc cả âm thanh

⁵ Khoản 3 Điều 16 Luật SHTT

và hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đến công chúng thông qua các phương tiện hữu tuyến hoặc vô tuyến, bao gồm cả việc truyền qua vệ tinh, để công chúng có thể tiếp nhận tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn đều có thể được gọi là “Tổ chức phát sóng”. Theo cách tiếp cận này, tổ chức phát sóng có thể là tất cả những tổ chức thực hiện việc phát sóng, không phân biệt “nguồn gốc” của chương trình được phát sóng là do tổ chức khởi xướng và thực hiện đầu tiên hay là chương trình phát lại, phát sóng đồng thời hoặc tiếp sóng chương trình của tổ chức phát sóng khác. Hiểu theo nghĩa rộng, tổ chức phát sóng bao gồm: (i) tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng; (ii) tổ chức tái phát sóng; và (iii) tổ chức tiếp sóng.

Tuy nhiên, quyền liên quan chỉ dành sự bảo hộ cho các đối tượng có tính “nguyên gốc”. Đối với chương trình phát sóng, tính chất nguyên gốc thể hiện ở chỗ chương trình phát sóng phải là kết quả hoạt động sáng tạo do các tổ chức phát sóng khởi xướng và thực hiện lần đầu. Tổ chức phát sóng là tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng⁶. Như vậy, pháp luật quy định chủ thể của quyền liên quan đối với chương trình phát sóng chỉ bao gồm tổ chức. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động phát sóng cho thấy, với các nền tảng hiện đại hỗ trợ việc phát sóng như Youtube, Facebook, các ứng dụng livestream như Bigo, Tiktok, Instagram, ngay cả các cá nhân cũng có thể dễ dàng thực hiện việc phát sóng.

Tương tự như đối với người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình, đối với chương trình phát sóng phải xác định rõ ai là chủ thể đầu tư kinh phí, chi phí, cơ sở vật chất kĩ thuật để thực hiện chương trình phát sóng thì đó mới là chủ sở hữu chương trình phát sóng.

4. Quy định pháp luật Việt Nam về nội dung quyền liên quan đến quyền tác giả

- ***Quyền của người biểu diễn***

Quyền của người biểu diễn bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Trường hợp người biểu diễn đồng thời là chủ sở hữu cuộc biểu diễn thì có toàn bộ quyền nhân thân và quyền tài sản. Trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ sở hữu quyền đối với cuộc biểu diễn thì người biểu diễn được hưởng các quyền nhân thân còn chủ sở hữu quyền đối với cuộc biểu diễn được hưởng các quyền tài sản.

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

- Quyền được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;
- Quyền được bảo vệ sự toàn vẹn của hình tượng biểu diễn không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn⁷.

Trong đó, quyền được giới thiệu tên là một quyền hết sức quan trọng của người

⁶ Khoản 4 Điều 16 Luật SHTT

⁷ Khoản 2 Điều 29 Luật SHTT

biểu diễn. Bởi việc giới thiệu tên giúp khán giả biết đến người biểu diễn, nâng cao nhận diện thương hiệu và mang lại sự nổi tiếng cho người biểu diễn. Mặc dù là quyền nhân thân, nhưng quyền được giới thiệu tên lại đóng vai trò quan trọng trong việc thu được những lợi ích vật chất cho người biểu diễn. Chủ thể thực hiện việc phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn có nghĩa vụ giới thiệu tên người biểu diễn, dù ghi âm, ghi hình, phát sóng một phần hay toàn bộ cuộc biểu diễn. Ví dụ, một chương trình talkshow nhưng có sử dụng một phần cuộc biểu diễn của một ca sĩ để làm tư liệu thì phần trích dẫn cuộc biểu diễn đó cũng phải nêu tên của ca sĩ đó.

Đối với quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, mặc dù pháp luật hiện hành không có định nghĩa hình tượng biểu diễn cũng như thế nào là sự toàn vẹn của hình tượng biểu diễn, tuy nhiên, có thể xác định hình tượng biểu diễn có toàn vẹn hay không căn cứ vào việc xem xét hành vi cắt xén, thay đổi hình tượng biểu diễn nguyên gốc mà người biểu diễn đã tạo ra. Theo đó, các hành vi cắt xén, thay đổi mà gây phương hại đến danh dự, uy tín của người biểu diễn thì bị xem là hành vi xâm phạm. Ngược lại, những hành vi cắt xén, thay đổi nhưng không gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người biểu diễn thì không bị coi là xâm phạm quyền của người biểu diễn, ví dụ như trong một chương trình truyền hình, một cuộc biểu diễn được cắt bỏ một phần nhằm phù hợp với thời lượng của chương trình.

Bên cạnh quyền nhân thân, người biểu diễn có các quyền tài sản bao gồm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau:

- Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình⁸;

Trên thực tế, người biểu diễn thường ít khi tự mình ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn bởi họ cần tập trung thực hiện cuộc biểu diễn. Điều này đặc biệt phổ biến với những người biểu diễn chuyên nghiệp. Họ thường thuê người khác thực hiện định hình cuộc biểu diễn của mình, trong trường hợp này, người biểu diễn có QLQ đối với bản ghi âm, ghi hình đó. Trường hợp này khác với trường hợp người biểu diễn cho phép người khác định hình cuộc biểu diễn nhưng thỏa thuận rằng quyền đối với bản ghi âm, ghi hình thuộc về người định hình cuộc biểu diễn.

- Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào trừ trường hợp sao chép cuộc biểu diễn chỉ để thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật này; sao chép tạm thời theo một quy trình công nghệ, trong quá trình hoạt động của các thiết bị để truyền phát trong một mạng lưới giữa các bên thứ ba thông qua trung gian hoặc sử dụng hợp pháp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình, không có mục đích kinh tế độc lập và bản sao bị tự động xóa bỏ, không có khả năng phục hồi lại.

Trường hợp ngoại lệ nêu trên là quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT, xuất phát từ quy định về bản sao tạm thời trong Hiệp ước WPPT.

⁸ Điểm a Khoản 3 Điều 29 Luật SHTT

Ngoài ra, để tránh nhầm lẫn, cần phân biệt rằng, nếu người biểu diễn thuê người khác thực hiện định hình cuộc biểu diễn của mình thì người biểu diễn có quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình đó, bao gồm quyền sao chép các bản ghi âm, ghi hình này. Còn trong trường hợp người biểu diễn đồng ý rằng quyền đối với bản ghi âm, ghi hình thuộc về người định hình cuộc biểu diễn, thì người định hình cuộc biểu diễn, hay chính là nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, sẽ có quyền sao chép bản ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn.

- Phát sóng, truyền đạt đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình của mình theo cách mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng.

Do sự phát triển của các công cụ và nền tảng hỗ trợ phát sóng như Facebook, Youtube, Tiktok, Bigo,..., việc phát sóng ngày nay đã và đang trở nên ngày một dễ dàng. Bên cạnh việc ghi âm, ghi hình thì phát sóng là công cụ khai thác thương mại đối với cuộc biểu diễn. Vì vậy, đây là một trong những quyền tài sản quan trọng đối với người biểu diễn, giúp họ thu được lợi nhuận trực tiếp từ cuộc biểu diễn của mình. Tuy nhiên, để tránh mâu thuẫn, tranh chấp về quyền phát sóng với tổ chức phát sóng, pháp luật loại trừ trường hợp cuộc biểu diễn được thực hiện nhằm mục đích phát sóng. Trong trường hợp này, do người biểu diễn đã thỏa thuận với tổ chức phát sóng về việc thực hiện cuộc biểu diễn và tổ chức phát sóng đã trả thù lao cho họ nên người biểu diễn không có quyền phát sóng cuộc biểu diễn của mình, mà quyền này thuộc về tổ chức phát sóng.

- Phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng thông qua bán hoặc hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác đối với bản gốc, bản sao bản định hình cuộc biểu diễn của mình dưới dạng hữu hình, trừ trường hợp phân phối lần tiếp theo, nhập khẩu để phân phối đối với bản gốc, bản sao bản định hình cuộc biểu diễn đã được chủ sở hữu quyền thực hiện hoặc cho phép thực hiện việc phân phối.

Quyền phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao của cuộc biểu diễn có mối liên hệ nhất định với quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn. Bởi nếu chỉ sao chép cuộc biểu diễn mà không phân phối các bản sao này đến với công chúng thì người biểu diễn không thể thu được lợi ích vật chất từ hoạt động biểu diễn của mình. Trường hợp ngoại lệ nêu trên là quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT, xuất phát từ thuyết hết quyền.

- Cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc, bản sao cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trong bản ghi âm, ghi hình, kể cả sau khi được phân phối bởi người biểu diễn hoặc với sự cho phép của người biểu diễn. Đây là quy định hoàn toàn mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT, phản ánh quy định của Hiệp ước WPPT.

- Phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản định hình cuộc biểu diễn của mình, bao gồm cả cung cấp đến công chúng bản định hình cuộc biểu diễn theo cách mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do họ lựa chọn. Đây là quy

định được bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp ước WPPT.

- ***Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình***

Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp đồng thời là chủ sở hữu bản ghi âm ghi hình có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:⁹

- Sao chép toàn bộ hoặc một phần bản ghi âm, ghi hình của mình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Trừ trường hợp sao chép bản ghi âm, ghi hình chỉ để thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật SHTT; sao chép tạm thời theo một quy trình công nghệ, trong quá trình hoạt động của các thiết bị để truyền phát trong một mạng lưới giữa các bên thứ ba thông qua trung gian hoặc sử dụng hợp pháp bản ghi âm, ghi hình, không có mục đích kinh tế độc lập và bản sao bị tự động xóa bỏ, không có khả năng phục hồi lại.

- Phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng thông qua bán hoặc hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác đối với bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình dưới dạng hữu hình. Trừ trường hợp phân phối lần tiếp theo, nhập khẩu để phân phối đối với bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình đã được chủ sở hữu quyền thực hiện hoặc cho phép thực hiện việc phân phối.

- Cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình, kể cả sau khi được phân phối bởi nhà sản xuất hoặc với sự cho phép của nhà sản xuất.

- Phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản ghi âm, ghi hình của mình, bao gồm cả cung cấp tới công chúng bản ghi âm, ghi hình theo cách mà công chúng có thể tiếp cận tại địa điểm và thời gian do họ lựa chọn.

Như vậy, so với quy định trước đây, nội dung quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được mở rộng thêm quyền cho thuê thương mại và quyền phát sóng các bản ghi âm, ghi hình của mình. Mặt khác, các quyền sao chép và phân phối cũng phụ thuộc vào ngoại lệ liên quan đến bản sao tạm thời và phân phối lần tiếp theo các bản gốc và bản sao của bản ghi âm, ghi hình, theo đúng như cam kết của Việt Nam trong Hiệp ước WPPT.

- ***Quyền của tổ chức phát sóng***

Tổ chức phát sóng đồng thời là chủ sở hữu chương trình phát sóng có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:¹⁰

- Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình. Đây là quyền cơ bản của tổ chức phát sóng vì phát sóng và tái phát sóng là các phương thức khai thác thương mại phổ biến nhất đối với chương trình phát sóng.

- Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần bản định hình chương trình phát sóng của mình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Trừ

⁹ Điều 30 Luật SHTT

¹⁰ Điều 31 Luật SHTT

trường hợp sao chép chương trình phát sóng chỉ để thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật này; sao chép tạm thời theo một quy trình công nghệ, trong quá trình hoạt động của các thiết bị để truyền phát trong một mạng lưới giữa các bên thứ ba thông qua trung gian hoặc sử dụng hợp pháp chương trình phát sóng, không có mục đích kinh tế độc lập và bản sao bị tự động xóa bỏ, không có khả năng phục hồi lại.

- Định hình chương trình phát sóng của mình;

Việc định hình chương trình phát sóng được hiểu là việc ghi âm, ghi hình. Các chương trình phát sóng, đặc biệt là các chương trình phát sóng trực tiếp thường truyền tải âm thanh và hình ảnh trực tiếp đến công chúng mà không cần phải ghi âm, ghi hình trước đó. Vì vậy, việc ghi âm, ghi hình chương trình phát sóng nhằm đảm bảo tổ chức phát sóng có thể khai thác chương trình của mình nhiều lần, chứ không chỉ duy nhất một lần khi thực hiện phát sóng.

- Phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng thông qua bán hoặc hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác đối với bản định hình chương trình phát sóng của mình dưới dạng hữu hình. Trừ trường hợp phân phối lần tiếp theo, nhập khẩu để phân phối đối với bản định hình chương trình phát sóng đã được chủ sở hữu quyền thực hiện hoặc cho phép thực hiện việc phân phối.

Một chương trình phát sóng có thể được phân phối đến công chúng bằng cách phát sóng trực tiếp hoặc ghi âm, ghi hình chương trình để tái phát sóng hoặc phân phối bản sao của bản ghi âm, ghi hình đến công chúng. Việc phân phối chương trình phát sóng đến công chúng là yếu tố then chốt trong hoạt động khai thác thương mại đối với chương trình phát sóng.

5. Quy định pháp luật Việt Nam về ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan, giới hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

• Quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả

Xuất phát từ việc bảo đảm các cam kết trong các Điều ước quốc tế Việt Nam tham gia, Luật SHTT quy định các trường hợp sử dụng cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng bao gồm các trường hợp sau¹¹:

- Ghi âm, ghi hình trực tiếp một phần cuộc biểu diễn để giảng dạy không nhằm mục đích thương mại hoặc để đưa tin thời sự. Trường hợp này quy định hành vi trực tiếp được phép ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn để giảng dạy với mục đích phi thương mại hoặc để đưa tin thời sự. Tuy nhiên việc sao chép ở đây không phải là toàn bộ cuộc biểu diễn mà chỉ được một phần của cuộc biểu diễn mà thế nào là sao chép một phần thì hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể. Và trong trường hợp sao chép nhiều lần nhưng mỗi lần một phần thì có được coi là thỏa mãn trường hợp ngoại lệ

¹¹ Điều 32 Luật SHTT

này hay không thì pháp luật Việt Nam cũng chưa có quy định hướng dẫn cụ thể.

- Tự sao chép hoặc hỗ trợ người khuyết tật sao chép một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Việc quy định thế nào là “tự sao chép” và “một phần” cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng trong trường hợp này cũng chưa có hướng dẫn pháp luật cụ thể.

- Sao chép hợp lý một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng để giảng dạy trực tiếp của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng này đã được công bố để giảng dạy. Việc sao chép hợp lý ở đây phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: (i) Việc sao chép phải bảo đảm chỉ sử dụng trong phạm vi buổi học của cơ sở giáo dục và chỉ người học, người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận đối với phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sao chép. Trường hợp sử dụng trong đề thi, đáp án kiểm tra kiến thức, kỹ năng trong hệ thống giáo dục quốc dân thì có thể sử dụng theo mức độ cần thiết; (ii) Việc sao chép không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền liên quan; (iii) Việc sao chép không áp dụng trong 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 cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích đưa tin thời sự. Việc trích dẫn nhằm mục đích đưa tin thời sự là việc sử dụng các đoạn trích nhằm mục đích thuần túy đưa tin và đáp ứng các điều kiện sau: (i) Phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề trong việc cung cấp thông tin; (ii) Phần trích dẫn không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sử dụng để trích dẫn. Tuy nhiên, việc quy định dung lượng để trích dẫn được coi là hợp lý thì pháp luật chưa có quy định cụ thể.

Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng. Bản sao tạm thời ở đây được hiểu là bản định hình có thời hạn, do tổ chức phát sóng thực hiện bằng các phương tiện, thiết bị của mình, nhằm phục vụ cho buổi phát sóng ngay sau đó của chính tổ chức phát sóng. Trong trường hợp đặc biệt thì bản sao đó được lưu trữ tại trung tâm lưu trữ chính thức. Tuy nhiên, việc bản sao được lưu giữ trong bao lâu hay trong trường hợp đặc biệt là những trường hợp nào và cách thức lưu trữ như thế nào thì pháp luật cũng chưa có quy định cụ thể.

Như vậy, các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan chỉ áp dụng nếu việc sử dụng cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng quy định trên không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức

phát sóng¹².

- **Quy định về giới hạn quyền liên quan đến quyền tác giả**

Luật SHTT quy định các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền¹³ bao gồm:

- Tổ chức, cá nhân sử dụng 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 bản quyền cho người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng. Mức tiền bản quyền và phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng 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 bản quyền cho 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.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền theo thỏa thuận cho người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ. Chính phủ quy định chi tiết các hoạt động kinh doanh, thương mại quy định tại điểm này.

Các trường hợp nêu trên được coi là sử dụng hợp lý các đối tượng của QLQ. Quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan và giới hạn của quyền liên quan được đặt ra nhằm cân bằng giữa lợi ích của chủ thể quyền liên quan và lợi ích của công chúng. Cụ thể, pháp luật đặt ra các quy định bảo hộ độc quyền của chủ thể quyền liên quan, nhưng mặt khác cũng đặt ra những quy định nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu tinh thần, giải trí của công chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo không phương hại đến quyền của các chủ thể sáng tạo, pháp luật cũng quy định các tổ chức, cá nhân sử dụng quyền trong các trường hợp nêu trên 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.¹⁴

6. Quy định pháp luật Việt Nam về thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

Điều 34 Luật SHTT quy định:

Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.

¹² Khoản 2 Điều 32 Luật SHTT

¹³ Điều 33 Luật SHTT

¹⁴ Khoản 2 Điều 32 và Khoản 3 Điều 33 Luật SHTT

Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.

Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan.

Như vậy thời hạn bảo hộ quyền liên quan là giới hạn ngay cả với quyền nhân thân. Sở dĩ pháp luật về SHTT xác định thời hạn bảo hộ quyền nhân thân của người biểu diễn chỉ trong thời hạn là năm mươi năm (mà không phải là vô thời hạn) vì các quyền nhân thân đó chỉ được thực hiện và đảm bảo khi bản định hình cuộc biểu diễn còn tồn tại, trong khi do đặc tính kỹ thuật các bản định hình cuộc biểu diễn chỉ có thể bảo quản được trong một thời hạn nhất định.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022
2. Nghị định số 17/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
3. Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886
4. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát sóng năm 1961
5. Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm, chống sao chép bất hợp pháp bản ghi âm năm 1971
6. Công ước Brussels về truyền tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá năm 1974
7. Hiệp định TRIPS về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ năm 1994
8. Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm năm 1996 (Hiệp ước WPPT).
9. Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam (Hiệp định EVFTA)
10. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP
11. Luật Bản quyền Hoa Kỳ
12. Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), Giáo trình “Luật Sở hữu trí tuệ”, Nxb Công an nhân dân.
13. Lê Đình Nghị và Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), *Giáo trình luật SHTT*, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2016.

CHUYÊN ĐỀ 3. KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ

TS. Vương Thanh Thúy*

Quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là “quyền liên quan”) là một trong ba bộ phận của quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với sự phát triển của xã hội, các đối tượng của quyền tác giả, quyền liên quan đóng vai trò ngày càng quan trọng và có giá trị đối với đời sống con người. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển này, các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan cũng đã xảy ra và phát sinh nhiều tranh chấp trên thực tế. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan, việc xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là rất cần thiết, là cơ sở để các cơ quan tư pháp giải quyết các vụ việc và là căn cứ để chính các chủ thể quyền có ý thức và hành vi tự bảo vệ quyền của mình.

Theo quy định tại Điều 64 Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi là “Nghị định 17/2023”), căn cứ xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại Điều 28 và Điều 35 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2019 và 2022 (sau đây gọi là “Luật SHTT”), bao gồm:

Thứ nhất, đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Theo đó, đối tượng được bảo hộ quyền tác giả được quy định tại Điều 14 của Luật SHTT và đối tượng được bảo hộ quyền liên quan được quy định tại Điều 17 của Luật SHTT.

Thứ hai, có yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong đối tượng bị xem xét.

Thứ ba, người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan, trừ trường hợp đồng tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền liên quan còn lại và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép, theo quy định tại Khoản 3 Điều 20, Khoản 5 Điều 29, Khoản 3 Điều 30, Khoản 3 Điều 31 và Điều 25, Điều 25a, Điều 26, Điều 32 và Điều 33 của Luật SHTT.

Thứ tư, hành vi xem xét xảy ra tại Việt Nam. Hành vi bị xem xét cũng bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên môi trường mạng viễn thông và mạng internet mà người tiêu dùng hoặc người khai thác, sử dụng nội dung thông tin số tại Việt Nam.

Như vậy, để xác định hành vi trên thực tế có xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hay không cần đối chiếu, xem xét trên các căn cứ pháp lý nêu trên. Từ đó, xác định và thực hiện các kỹ năng cần thiết để đạt hiệu quả đối với hoạt động thực thi

* Khoa Pháp luật dân sự - Trường Đại học Luật Hà Nội

và bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trên thực tế.

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

Để xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, trước hết cần xác định đối tượng đang có hành vi tác động là đối tượng được bảo hộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật SHTT, “1. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa”.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật SHTT, “7. Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kì phương tiện hay hình thức nào”. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả được quy định cụ thể tại Điều 14 Luật SHTT. Theo đó, các tác phẩm phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác”. Điều 17 Luật SHTT quy định cụ thể về các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ, cũng như các trường hợp cụ thể mà mỗi đối tượng đó được bảo hộ.

Theo các quy định nêu trên của pháp luật, để xác định hành vi xâm phạm, bước đầu tiên cần xác định, khẳng định: đối tượng bị tác động đó là tác phẩm hoặc đối tượng quyền liên quan có những yếu tố sau: (i) tồn tại có thật trên thực tế; (ii) là một trong những đối tượng được liệt kê tại Điều 14 hoặc Điều 17 của Luật SHTT; (iii) đã phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan (đã được pháp luật ghi nhận và bảo hộ quyền) thông qua các căn cứ, minh chứng thực tế.

Với yếu tố thứ nhất: tồn tại có thật trên thực tế, đối tượng bị xâm phạm phải đảm bảo về việc đã hình thành và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Yếu tố này loại bỏ việc các tác phẩm, đối tượng quyền liên quan mới dừng ở “tưởng tượng” của một hoặc một số chủ thể nào đó. Ví dụ: họa sĩ A ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rất đẹp và dự kiến sẽ vẽ một bức tranh để tả lại khung cảnh đó. A đã chia sẻ ý tưởng này với B, cũng là họa sĩ đứng cạnh đó, một cách chi tiết về việc sẽ triển khai bức tranh đó ra sao. Nhưng vì có nhiều công việc khác nên A vẫn chưa thực hiện. Sau đó một thời gian, A vào phòng tranh của họa sĩ B thì phát hiện có một bức tranh vẽ đúng cảnh hoàng hôn mà mình dự kiến vẽ. Bức tranh giống cả về chất liệu, bố cục, màu sắc và các yếu tố đúng như A đã suy nghĩ và chia sẻ với B. Họa sĩ A vô cùng tức giận và cho rằng họa sĩ B đã xâm phạm quyền tác giả của mình đối với bức tranh. A cho rằng, tất cả ý tưởng đều là của A, chỉ vì bận rộn nên A chưa thực hiện được. Trong tình huống này, rõ ràng, tác phẩm mà A muốn thể hiện mới dừng ở ý tưởng, mới nằm trong đầu A, chưa được thể hiện ra bên ngoài, chưa được thể hiện dưới một hình thức nhất định. Chính vì vậy, không thể có hành vi xâm phạm quyền của A đối với bức tranh “tưởng tượng” nêu trên.

Với yếu tố thứ hai: là một trong những đối tượng được liệt kê tại Điều 14 hoặc Điều 17 của Luật SHTT, đối tượng phải đáp ứng các điều kiện chung và điều kiện riêng của từng loại đối tượng. Về điều kiện chung, tác phẩm và đối tượng quyền liên quan phải có nội dung hợp pháp và không vi phạm đạo đức, được sáng tác trong lĩnh vực văn học, khoa học, nghệ thuật và các trường hợp được pháp luật quy định, được tạo ra bởi các cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác. Với điều kiện riêng, mỗi loại đối tượng của quyền tác giả, quyền liên quan được quy định chi tiết, mô tả cụ thể tại Luật SHTT và Nghị định 17, do đó, các đối tượng cần xem xét phải đối chiếu vào các trường hợp này để xác định về tính phù hợp và có thuộc đối tượng được bảo hộ không. Ví dụ: việc cắt ghép một số đoạn trong một bộ phim và đưa lời nói tóm tắt nội dung film không được bảo hộ là tác phẩm hoặc đối tượng của quyền liên quan vì sản phẩm này vừa không thuộc loại hình nào được ghi nhận vừa không đảm bảo tính hợp pháp khi xem xét theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

Với yếu tố thứ ba: đã phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan (đã được pháp luật ghi nhận và bảo hộ quyền) thông qua các căn cứ, minh chứng thực tế; đối tượng cần xem xét phải đáp ứng các quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Luật SHTT. Cụ thể là:

Khoản 1 Điều 6 Luật SHTT quy định: “1. 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”. Khoản 2 Điều 6 Luật SHTT quy định: “2. Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả”.

Khác với quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, quyền tác giả và quyền liên quan được bảo hộ không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. Chính vì vậy, để xác định về việc quyền tác giả, quyền liên quan đã được xác lập hay chưa, về nguyên tắc, không bắt buộc xem xét về chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền. Thay vào đó, cần có minh chứng thể hiện thực tế đối tượng này đã được định hình, thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Ví dụ: trong một vụ kiện tranh chấp về chủ thể sáng tác bài thơ, A chứng minh mình là tác giả bài thơ và cung cấp bản in của bài thơ trong bản thảo gửi cho Tòa soạn (sau đó đã đăng tải bài thơ và B đã lên tiếng về việc A trộm bài thơ của mình). Tuy nhiên, B đã tìm được và cung cấp bản nháp bài thơ (có gạch xóa) viết vào mặt sau của tờ hóa đơn mua thuốc có ngày tháng trước thời điểm A gửi bài thơ đăng báo. B chứng minh rằng mình đã sáng tác bài thơ này vào đêm trông mẹ tại bệnh viện, do không có giấy nên nháp luôn vào tờ hóa đơn vừa mua thuốc tại quầy thuốc của Bệnh viện. Căn cứ trên chứng cứ này, B sau đó đã được

công nhận là tác giả của bài thơ.

Ngoài ra, với tác phẩm, còn cần thêm yêu cầu về việc không thuộc các đối tượng không được bảo hộ quyền tác giả quy định tại Điều 15 của Luật SHTT. Theo đó, các đối tượng này bao gồm: “1. Tin tức thời sự thuần túy đưa tin. 2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó. 3. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu”.

Mặc dù việc đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan không là điều kiện bắt buộc để xác lập quyền, tuy nhiên, nhiều chủ thể vẫn thực hiện hoạt động này. Với những đối tượng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan thì hoạt động chứng minh về đối tượng thuộc trường hợp được bảo hộ hợp pháp sẽ yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận, kèm theo các tài liệu đi kèm với Giấy chứng nhận. Theo đó, nếu đối tượng đang xem xét chính là đối tượng được ghi nhận trong Giấy chứng nhận và các tài liệu thì căn cứ thứ nhất của việc xác định hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan đã được đáp ứng.

2. Xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả

2.1. Các hành vi cụ thể

Sau khi đã xác định được đối tượng đang bị tác động được bảo hộ hợp pháp quyền tác giả hoặc quyền liên quan, bước tiếp theo cần xác định các hành vi cụ thể trên thực tế, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Việc xác định các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan căn cứ trên cơ sở phạm vi của nội dung quyền.

Theo đó, hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

a) Xâm phạm quyền đặt tên cho tác phẩm. Hành vi này thể hiện thông qua việc thay đổi tên tác phẩm mà không được phép của tác giả, đồng tác giả, trừ trường hợp tác phẩm dịch hoặc pháp luật có quy định khác. Quyền đặt tên cho tác phẩm là quyền nhân thân chỉ thuộc về tác giả, đồng tác giả. Vì vậy, bất kì chủ thể nào cũng không có quyền này. Khi chuyển thể sang ngôn ngữ khác, để phù hợp với ngôn ngữ được chuyển thể, tên tác phẩm có thể được thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi này vẫn phải tôn trọng nguyên vẹn tên của tác phẩm gốc. Ví dụ: Tiểu thuyết *Gone with the win* được dịch sang tiếng Việt là: *Cuốn theo chiều gió*. Nếu xem xét nguyên vẹn từng chữ của tên tác phẩm gốc, có thể không tuyệt đối chính xác, tuy nhiên, vẫn đảm bảo giá trị nguyên vẹn về ngữ nghĩa của tên tác phẩm gốc.

b) Xâm phạm quyền đứng tên, nêu tên trên tác phẩm. Hành vi này thể hiện thông qua việc mạo danh tác giả, giả mạo tên, chữ ký tác giả, không nêu hoặc cố ý nêu sai tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ tác phẩm khi khai thác, sử dụng. Ví dụ: ca sĩ A nổi tiếng với một bài hát và công chúng luôn biết đến A gắn liền với bài hát đó. Vì vậy, A khi phát ngôn, viết bài, đăng tải trên mạng xã hội, thậm chí khi biểu diễn luôn giới thiệu bài hát đó là của A hoặc A là tác giả. Hành vi này xâm phạm quyền tác giả của

chủ thể đã sáng tác ra ca khúc này.

c) Xâm phạm quyền công bố tác phẩm. Hành vi này thể hiện thông qua việc công bố tác phẩm mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả; chiếm đoạt quyền tác giả. Ví dụ: mỗi khi có cảm xúc, A lại viết nhật kí và sáng tác thơ. Một lần, B là bạn của A đến chơi, đọc được tập thơ viết tay của A trên bàn. Thấy rất hay nên B đề nghị A mang xuất bản nhưng A không đồng ý. B đã chụp trộm một số bài thơ của A, đăng lên facebook, tag tên của A để khoe với mọi người. Những bài thơ này đã được hàng trăm lượt like, comment, share và có nhà xuất bản đã liên hệ để được xuất bản tập thơ này. Hành vi này của B, xét dưới góc độ quyền tác giả, đã xâm phạm quyền công bố tác phẩm của A.

d) Xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. Hành vi này thể hiện thông qua việc xuyên tạc tác phẩm; sửa đổi, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. Nội dung của tác phẩm là sản phẩm sáng tạo của tác giả. Do đó, sự toàn vẹn của tác phẩm hoàn toàn thuộc quyền của tác giả, đồng tác giả tạo ra tác phẩm. Bất kì chủ thể nào khác cũng không có quyền được thay đổi bất kì nội dung này của tác phẩm. Đối với hành vi xâm phạm quyền này, quy định của pháp luật yêu cầu có hai yếu tố: (i) Xâm phạm sự toàn vẹn của tác phẩm, thể hiện qua sửa đổi, cắt xén, không đảm bảo tác phẩm nguyên vẹn như bản gốc. Thực tế này rất dễ và thường xuyên xảy ra đối với những chủ thể sử dụng tác phẩm. Ví dụ như việc ca sĩ hát quên lời hoặc cố tình thay đổi một số từ, câu trong ca khúc. Tuy nhiên, hoạt động này được xác định là xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm hay không, còn cần xem xét thêm yếu tố thứ hai. (ii) Hậu quả của hành vi xâm phạm là gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả. Có thể thấy, yếu tố này không dễ dàng để xác định, nhận định được ngay lập tức khi xem xét. Do đó, cần đánh giá và đưa ra kết luận căn cứ trên nhiều yếu tố. Ví dụ: việc xuyên tạc tác phẩm, biến đổi tác phẩm gốc thành tác phẩm có nội dung không phù hợp đạo đức xã hội (như bổ sung những ngôn từ phản cảm, thay đổi một số từ ngữ cùng vần điệu nhưng ý nghĩa kích động bạo lực) có thể xem xét là ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của tác giả tác phẩm.

đ) Xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh. Hành vi này thể hiện thông qua việc tác phẩm đã có được sử dụng làm tác phẩm phái sinh mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Hành vi này hiện nay trên thực tế được thực hiện bởi các chủ thể khác, vô ý hoặc cố ý, một cách khá phổ biến. Ví dụ như: khi đọc một tác phẩm viết rất có ý nghĩa, với mong muốn nhiều người có thể biết đến nội dung này, một số cá nhân đã dịch tác phẩm sang ngôn ngữ khác, đăng tải lên mạng và gửi cho bạn bè các nơi. Mục đích của những cá nhân này có thể là tốt, thậm chí, họ cho rằng, việc giữ nguyên tên tác giả và gửi tác phẩm của tác giả này đến khắp nơi, một cách tự nguyện là việc nâng cao uy tín của tác giả, kết nối tác giả đến với nhiều đối tượng độc giả khắp thế giới. Tuy nhiên, trên góc

độ pháp luật sở hữu trí tuệ, đây là hành vi xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh, bởi vì tác giả, đồng tác giả hoàn toàn không được xin phép về hoạt động này.

e) Xâm phạm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng. Hành vi này thể hiện thông qua việc biểu diễn, đọc, trưng bày, triển lãm, trình chiếu, trình diễn tác phẩm tại nơi công cộng hoặc nơi bán vé, thu tiền vào cửa mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 25 và Điều 25a của Luật SHTT. Ví dụ: hành vi xâm phạm này trước đây thường diễn ra một cách phổ biến trong lĩnh vực âm nhạc. Các ca sĩ trình diễn ca khúc trên sân khấu, trong các chương trình biểu diễn mà hoàn toàn không xin ý kiến, chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu quyền tác giả.

g) Xâm phạm quyền sao chép tác phẩm. Hành vi này thể hiện thông qua việc nhân bản, tạo bản sao tác phẩm mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật; sao chép phần tác phẩm, trích đoạn, lắp ghép mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 20, các điều 25 và 25a của Luật SHTT. Việc sao chép, tạo ra bản sao tác phẩm khi chưa có sự đồng ý của chủ thể quyền đương nhiên là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Những trường hợp loại trừ thuộc quy định về các ngoại lệ của quyền tác giả. Ví dụ: chép tay một bài hát vào sổ tay để học thuộc và sử dụng.

h) Xâm phạm quyền phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng. Hành vi này thể hiện thông qua việc phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc, bản sao hữu hình tác phẩm mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 và Điều 25a của Luật Sở hữu trí tuệ. Hành vi xâm phạm này cũng chỉ được loại trừ nếu thuộc trường hợp ngoại lệ của quyền tác giả. Ví dụ như nhập khẩu bản sao tác phẩm chỉ để sử dụng cá nhân, không nhằm mục đích thương mại.

i) Xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng. Hành vi này thể hiện thông qua việc phát sóng, truyền đạt đến công chúng tác phẩm qua mạng viễn thông và mạng Internet mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 25 và Điều 25a của Luật Sở hữu trí tuệ. Loại trừ những trường hợp ngoại lệ của quyền tác giả, việc đưa tác phẩm đến với công chúng bằng các phương tiện điện tử, trên môi trường mạng đều thuộc phạm vi vi phạm. Sự vi phạm này hiện nay được diễn ra khá phổ biến, khi mạng xã hội, internet, điện thoại thông minh đã trở thành quen thuộc, thậm chí không thể thiếu trong đời sống xã hội. Có một thực tế là khi gặp một tác phẩm bất kì, đặc biệt là các tác phẩm đẹp, có giá trị, việc chụp hình và đăng tải trên mạng xã hội, không cần quan tâm đến ý chí, sự chấp thuận hay phản đối của chủ sở hữu quyền tác giả đang rất “thịnh hành”.

k) Xâm phạm quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính. Hành vi này thể hiện thông qua việc cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

l) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm pháp lý quy định tại Điều 25, Điều 25a và Điều 26 của Luật SHTT. Đây là các trường hợp ngoại lệ và giới hạn của quyền tác giả. Đối với các trường hợp này, với mục đích cân bằng lợi ích của xã hội, việc tiếp cận của công chúng với quyền của chủ thể quyền tác giả, các cá nhân, tổ chức được thực hiện một số quyền mà không phải xin phép, không trả thù lao. Tuy nhiên, khi thực hiện những quyền này, các cá nhân, tổ chức đó bắt buộc phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định thì thường xuyên không thực hiện. Ví dụ: Khoản 1 Điều 25 có quy định rõ: khi sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm. Trên thực tế, các yêu cầu này thường không được thực hiện nghiêm túc.

m) Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu biện pháp công nghệ hữu hiệu do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện trên bản gốc, bản sao tác phẩm để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20, Điều 25 và Điều 25a của Luật SHTT. Ví dụ như các trường hợp không thuộc ngoại lệ, chủ thể quyền đã gắn logo, dán tem chống giả lên tác phẩm hoặc cài đặt chống download tác phẩm nhưng các cá nhân khác vẫn cố ý hủy bỏ các yếu tố này để sử dụng, phát tán sản phẩm.

n) Sản xuất, phân phối, nhập khẩu, chào bán, bán, quảng bá, quảng cáo, tiếp thị, cho thuê hoặc tàng trữ nhằm mục đích thương mại các thiết bị, sản phẩm hoặc linh kiện, giới thiệu hoặc cung cấp dịch vụ khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, sản phẩm, linh kiện hoặc dịch vụ đó được sản xuất, sử dụng nhằm vô hiệu hóa biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

o) Cố ý xóa, gỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

p) Cố ý phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền đạt hoặc cung cấp đến công chúng bản sao tác phẩm khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền đã bị xóa, gỡ bỏ, thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả; khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

q) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định để được miễn trừ trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian đối với tác phẩm quy định tại khoản 3 Điều 198b của Luật SHTT, Điều 113 và Điều 114 của Nghị định 17/2023 và quy định pháp luật khác có liên quan.

2.2. Căn cứ xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Nghị định 17/2023, “2. 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. Việc xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả phải xem xét tính nguyên gốc của sự sáng tạo tác phẩm và sự thể hiện, biểu hiện của ý tưởng mà không phải bản thân ý tưởng”.

Sau khi xác định đối tượng đang bị tác động là tác phẩm được bảo hộ hợp pháp quyền tác giả theo pháp luật hiện hành, xác định hoạt động tác động thuộc ít nhất một trong những hành vi xâm phạm đã được liệt kê, cần làm rõ yếu tố cụ thể bị tác động (bị xâm phạm quyền tác giả) của tác phẩm là gì.

Thứ nhất, quyền tác giả bảo hộ hình thức thể hiện của tác phẩm, do đó, cần xem xét yếu tố về hình thức thể hiện bản gốc tác phẩm có bị xâm phạm không. Nói cách khác, cần xem xét, trả lời những câu hỏi: có tồn tại đối tượng được thể hiện tương tự như hình thức của tác phẩm gốc hay không? Có sự tác động ngoài ý chí của chủ thể quyền đến hình thức của tác phẩm không? Có việc sử dụng, khai thác hình thức của tác phẩm gốc mà không có sự cho phép hợp pháp không? Ví dụ như trang bìa của một cuốn sách được vẽ và xuất bản giống với trang bìa của cuốn truyện đã được công bố trước đó là hành vi xâm phạm hình thức thể hiện. Hoặc việc tự ý thêm các chi tiết vào bức tranh gốc khiến cho sự thể hiện bức tranh không đúng với ý chí nguyên gốc của tác giả cũng là hành vi xâm phạm.

Thứ hai, căn cứ xem xét yếu tố xâm phạm quyền tác giả, cần xác định trên cơ sở nhân vật, hình tượng, cách thể hiện tính cách nhân vật, hình tượng, tình tiết của tác phẩm gốc. Những yếu tố này không phải là nội dung của tác phẩm và có thể là căn cứ xác định vi phạm đối với hành vi tác động tới tác phẩm gốc và cả hành vi tác động tới tác phẩm phái sinh. Ví dụ: trong tác phẩm văn học, nhân vật chính được khắc họa với những nét tính cách, biểu cảm, đặc trưng mà chỉ cần nhắc tới những yếu tố này, bất kể người đọc nào cũng nhận ra đó là nhân vật trong tác phẩm đã biết. Ví dụ: khi liệt kê những tính từ thể hiện sự bất mãn, ăn vạ, uống rượu, chửi bới... dù trong hoàn cảnh nào, là chủ thể nào thực hiện, hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay tới nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn của nhà văn Nam Cao. Vì vậy, nếu có một tác phẩm văn học do chủ thể khác viết, đặt tên khác cho nhân vật, nhưng khắc họa toàn bộ những nét đặc trưng này, thì hoàn toàn là sự vi phạm đối với tác phẩm gốc.

Như vậy, khi xem xét cụ thể về việc vi phạm quyền tác giả đối với tác phẩm, cần làm rõ, khoanh vùng, xác định cụ thể về yếu tố bị xâm phạm để có thể nhận diện và xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền hợp pháp đối với các chủ thể quyền trên thực tế.

2.3. Các hoạt động cụ thể cần thực hiện

Để xác định một bản sao hoặc tác phẩm có phải là yếu tố xâm phạm quyền tác giả hay không, cần so sánh bản sao hoặc tác phẩm đó với bản gốc tác phẩm hoặc tác phẩm gốc, tính nguyên gốc của sự sáng tạo tác phẩm, sự thể hiện, biểu hiện của ý tưởng sáng tạo tác phẩm; thời điểm hoàn thành tác phẩm; sự tiếp cận, thời gian, thời điểm tiếp cận của tác giả đối với tác phẩm đã có.

Bản sao tác phẩm bị coi là yếu tố xâm phạm trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, bản sao là bản sao chép một phần hoặc toàn bộ tác phẩm đang được bảo hộ của người khác. Ví dụ: việc sử dụng máy photocopy để sao chép toàn bộ hoặc một phần giáo trình, bài báo, luận văn... thì bản sao này thể hiện xâm phạm quyền tác giả đối với bản gốc đã được sử dụng.

Thứ hai, tác phẩm (phần tác phẩm) là một phần hoặc toàn bộ tác phẩm đang được bảo hộ của người khác. Ví dụ: sử dụng kết quả nghiên cứu trong công trình nghiên cứu của người khác để trình bày trong báo cáo tốt nghiệp, luận án là việc xâm phạm quyền tác giả của tác giả công trình nghiên cứu.

Thứ ba, 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. Ví dụ: sau khi bộ phim “Bố già” của đạo diễn Trần Thành công chiếu, một số cá nhân khác sản xuất bộ phim mới với tên gọi, tên nhân vật, địa phương bối cảnh khác nhưng diễn biến số phận, gia đình, tính cách của nhân vật trong phim tương tự như của phim “Bố già”, chính là xâm phạm quyền tác giả của chủ thể quyền đối với bộ phim.

Xuất phát từ những phân tích trên, có thể thấy, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được tạo ra từ hành vi xâm phạm quyền tác giả bị coi là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền tác giả. Bên cạnh đó, sản phẩm được tạo ra từ hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm (nhân bản, tạo bản sao tác phẩm, sao chép, trích đoạn, lắp ghép) bị coi là hàng hóa sao chép lậu (hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ) được quy định tại Điều 213 Luật SHTT.

3. Xác định yếu tố xâm phạm quyền liên quan

3.1 Các hành vi cụ thể

Việc xác định các hành vi xâm phạm quyền liên quan cũng căn cứ trên cơ sở phạm vi của nội dung quyền. Theo đó, hành vi xâm phạm quyền liên quan bao gồm:

3.1.1. Hành vi xâm phạm quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

a) Xâm phạm quyền được giới thiệu tên của người biểu diễn: Không giới thiệu tên hoặc cố ý nêu sai tên người biểu diễn khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn, trừ trường hợp không thể giới thiệu đầy đủ tên của người biểu diễn vì lý do khách quan và tính chất, quy mô, thể loại biểu diễn.

b) Xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của hình tượng biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn: Xuyên tạc hình tượng biểu diễn; sửa

đổi, cắt xén cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

c) Xâm phạm quyền định hình trực tiếp cuộc biểu diễn: Định hình trực tiếp cuộc biểu diễn mà không được sự cho phép của người biểu diễn theo quy định của pháp luật.

d) Xâm phạm quyền sao chép cuộc biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình: Nhân bản, sao chép, trích, ghép toàn bộ hoặc một phần bản định hình cuộc biểu diễn mà không được sự đồng ý của người biểu diễn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 29 và Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

đ) Xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình: Phát sóng, truyền đạt đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình mà không được sự đồng ý của người biểu diễn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng và trừ trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

e) Xâm phạm quyền phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc, bản sao bản định hình cuộc biểu diễn dưới dạng hữu hình: Phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc, bản sao bản định hình cuộc biểu diễn dưới dạng hữu hình mà không được sự đồng ý của người biểu diễn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều 29 của Luật Sở hữu trí tuệ.

g) Xâm phạm quyền cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình trong bản ghi âm, ghi hình: Cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình trong bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của người biểu diễn theo quy định của pháp luật.

h) Xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản định hình cuộc biểu diễn: Phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản định hình cuộc biểu diễn mà không được sự đồng ý của người biểu diễn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

3.1.2. Hành vi xâm phạm quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

a) Xâm phạm quyền sao chép toàn bộ hoặc một phần bản ghi âm, ghi hình: Nhân bản, sao chép, trích, ghép toàn bộ hoặc một phần bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 30 và Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

b) Xâm phạm quyền phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới dạng hữu hình: Phân phối, nhập khẩu để phân phối bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới dạng hữu hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 30 và Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

c) Xâm phạm quyền cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình: Cho thuê thương mại bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật.

d) Xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản ghi âm, ghi hình: Phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

3.1.3. Hành vi xâm phạm quyền liên quan đối với chương trình phát sóng có thể thuộc một trong các dạng sau đây

a) Xâm phạm quyền phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng: Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với chương trình phát sóng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

b) Xâm phạm quyền sao chép bản định hình chương trình phát sóng: Thu, giải mã, nhân bản, sao chép, trích, ghép toàn bộ hoặc một phần bản định hình chương trình phát sóng mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với chương trình phát sóng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 31 và Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

c) Xâm phạm quyền định hình chương trình phát sóng: Định hình chương trình phát sóng mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với chương trình phát sóng theo quy định của pháp luật.

d) Xâm phạm quyền phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản định hình chương trình phát sóng dưới dạng hữu hình: Phân phối, nhập khẩu để phân phối bản định hình chương trình phát sóng dưới dạng hữu hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với chương trình phát sóng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 31 và Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngoài những hành vi cụ thể nêu trên, quyền liên quan trong cả ba trường hợp cũng được xác định là xâm phạm khi:

(i) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm pháp lý quy định tại Điều 32 và Điều 33 của Luật Sở hữu trí tuệ.

(ii) Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu biện pháp công nghệ hữu hiệu do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện trên bản gốc, bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng để bảo vệ quyền của mình theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 29, khoản 3 Điều 30, khoản 3 Điều 31 và Điều 32 của Luật Sở hữu trí tuệ.

(iii) Sản xuất, phân phối, nhập khẩu, chào bán, bán, quảng bá, quảng cáo, tiếp thị, cho thuê hoặc tàng trữ nhằm mục đích thương mại các thiết bị, sản phẩm hoặc linh kiện, giới thiệu hoặc cung cấp dịch vụ khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, sản

phẩm, linh kiện hoặc dịch vụ đó được sản xuất, sử dụng nhằm vô hiệu hóa biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

(iv) Cố ý xóa, gỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

(v) Cố ý phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền đạt hoặc cung cấp đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền đã bị xóa, gỡ bỏ, thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan; khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

(vi) Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, chào bán, bán hoặc cho thuê thiết bị, hệ thống khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, hệ thống đó giải mã trái phép hoặc chủ yếu để giúp cho việc giải mã trái phép tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa theo quy định của pháp luật.

(vii) Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép của người phân phối hợp pháp theo quy định của pháp luật.

(viii) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định để được miễn trừ trách nhiệm pháp lý về quyền liên quan của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng quy định tại Khoản 3 Điều 198b của Luật SHTT, Điều 113 và Điều 114 của Nghị định 17/2023 và quy định pháp luật khác có liên quan.

3.2. Căn cứ xác định yếu tố xâm phạm quyền liên quan

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 67 Nghị định 17/2023, “5. *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*”.

Sau khi xác định đối tượng đang bị tác động là cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ hợp pháp quyền liên quan theo pháp luật hiện hành, xác định hoạt động tác động thuộc ít nhất một trong những hành vi xâm phạm đã được liệt kê, cần làm rõ yếu tố cụ thể bị tác động (bị xâm phạm quyền liên quan) là gì. Quyền liên quan, cũng tương tự như quyền tác giả, đều bảo hộ hình thức thể hiện. Chính vì vậy, yếu tố xâm phạm cần căn cứ trên hình thức thể hiện bản định hình đầu tiên của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Ví dụ: việc cắt xén bản ghi hình, lồng ghép không có sự cho phép những yếu tố khác vào bản ghi âm... đều được xác định là thể hiện yếu tố xâm phạm.

3.3. Các hoạt động cụ thể cần thực hiện

Để xác định một bản sao hoặc bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có phải là yếu tố xâm phạm quyền liên quan hay không, cần so sánh bản sao hoặc cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đó với bản gốc bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; thời điểm hoàn thành và định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; sự tiếp cận, thời gian, thời điểm tiếp cận của tác giả đối với bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã có.

Bản sao 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:

Thứ nhất, bản sao là bản sao chép một phần hoặc toàn bộ bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang được bảo hộ của người khác. Ví dụ: việc bán các đĩa CD chương trình biểu diễn được sao chép không có sự cho phép của chủ sở hữu là hành vi xâm phạm quyền liên quan.

Thứ hai, tác phẩm (phần tác phẩm) là một phần hoặc toàn bộ bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang được bảo hộ của người khác. Ví dụ: tác phẩm điện ảnh sử dụng toàn bộ bản định hình đầu tiên của cuộc biểu diễn ca khúc của ca sĩ mà không có sự xin phép chủ sở hữu là hành vi xâm phạm quyền liên quan.

Xuất phát từ những phân tích trên, có thể thấy, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được tạo ra từ hành vi xâm phạm quyền liên quan quan bị coi là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền liên quan. Bên cạnh đó, sản phẩm được tạo ra từ hành vi xâm phạm quyền sao chép cuộc biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình; xâm phạm quyền sao chép toàn bộ hoặc một phần bản ghi âm, ghi hình; xâm phạm quyền sao chép bản định hình chương trình phát sóng bị coi là hàng hóa sao chép lậu (hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ) theo quy định tại Điều 213 Luật SHTT.

4. Xác định tính chất và mức độ xâm phạm

Khi xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, ngoài việc xác định đối tượng được bảo hộ hợp pháp quyền tác giả, quyền liên quan, hành vi xâm phạm cụ thể, yếu tố xâm phạm, còn cần xác định tính chất và mức độ xâm phạm của những hành vi đó. Việc xác định này là căn cứ để xem xét biện pháp xử lý là dân sự, hành chính hoặc hình sự.

4.1 Xác định tính chất xâm phạm

Tính chất xâm phạm được xác định theo các căn cứ sau:

Thứ nhất, hoàn cảnh, động cơ xâm phạm. Cụ thể, xâm phạm do vô ý, xâm phạm cố ý, xâm phạm do bị khống chế hoặc bị lệ thuộc, xâm phạm lần đầu, tái phạm.

Hoàn cảnh xâm phạm thể hiện thực trạng khi thực hiện hành vi. Trên thực tế, việc xâm phạm xảy ra có thể hoàn toàn là vô ý, thậm chí là hoàn toàn không nhận thức được hành vi đã thực hiện là hành vi vi phạm pháp luật. Có thể lấy ví dụ đối với

việc mang cuốn sách đi photo thành bản sao để đọc, quay hoặc vừa quay vừa phát trực tiếp cuộc biểu diễn trên facebook với tính chất khoe với bạn bè hoặc đơn giản chỉ là ngưỡng mộ giọng hát của thần tượng nên muốn chia sẻ. Những hành vi này, về bản chất vẫn là vi phạm, nhưng hoàn cảnh, động cơ xâm phạm thể hiện tính chất không nghiêm trọng, cần có yếu tố giáo dục, định hướng để chủ thể hiểu hành vi nào được làm, hành vi nào không. Nếu có xử lý thì căn cứ trên thực tế hậu quả thiệt hại nhiều hơn là xử lý trực tiếp với hành vi.

Tuy nhiên, với những chủ thể cố ý, tái phạm nhiều lần, biết rõ hành vi của mình là xâm phạm, nhưng với động cơ trục lợi, lợi dụng để kiếm tiền, để làm ảnh hưởng đến quyền lợi, danh dự, uy tín của các chủ thể quyền tác giả, chủ thể quyền liên quan, thì tính chất xâm phạm lại là nghiêm trọng. Đối với những trường hợp này, cần thiết phải xử lý trực tiếp vào hành vi, có những chế tài nghiêm khắc, để các đối tượng vi phạm chấm dứt những hành vi này.

Thứ hai, cách thức thực hiện hành vi xâm phạm: xâm phạm riêng lẻ, xâm phạm có tổ chức, tự thực hiện hành vi xâm phạm, mua chuộc, lừa dối, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi xâm phạm.

Cách thức thực hiện hành vi xâm phạm cũng thể hiện ý thức và sự mong muốn thực hiện, hoàn thành được hành vi xâm phạm. Điều này thể hiện qua việc tự chủ thể xâm phạm thực hiện hành vi hoặc chủ thể này lôi kéo, tác động tới ý chí của các chủ thể khác để cùng thực hiện các hành vi xâm phạm. Với những trường hợp kéo theo những cá nhân khác cùng thực hiện, chủ thể xâm phạm thể hiện rõ và mong muốn mạnh mẽ đạt được kết quả là xâm phạm thành công tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác. Vì vậy, khi giải quyết, cần áp dụng những chế tài nghiêm khắc phù hợp.

4.2. Xác định mức độ xâm phạm

Mức độ xâm phạm được xác định theo các căn cứ sau đây:

Thứ nhất, phạm vi lãnh thổ, thời gian, khối lượng, quy mô thực hiện hành vi xâm phạm. Khi xem xét những yếu tố này, có thể xác định phạm vi ảnh hưởng của việc xâm phạm là nghiêm trọng đến mức độ như thế nào. Tương ứng với điều này, có thể xem xét những thiệt hại về vật chất, cũng như thiệt hại về danh dự, uy tín, danh tiếng của chủ thể quyền là lớn hay nhỏ trên thực tế. Với những trường hợp hậu quả của thực tế xâm phạm đã “lan” rộng trên địa bàn địa lý nhiều địa phương, trong thời gian dài, quy mô và khối lượng đều đặn và chuyên nghiệp thì có thể xác định tính chất tội phạm từ hành vi này, không đơn thuần chỉ là gây thiệt hại, xâm phạm đến chủ thể quyền, mà còn có tính nguy hiểm cho xã hội.

Thứ hai, ảnh hưởng, hậu quả của hành vi xâm phạm. Mức độ xâm phạm của hành vi có thể ảnh hưởng đến hoạt động và sự tồn tại trong kinh doanh của các chủ thể quyền, hoặc ảnh hưởng, gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống của các chủ thể quyền. Do đó, cần xem xét rõ ràng và chi tiết ảnh hưởng, hậu quả của hành vi xâm phạm để xác định mức độ vi phạm là như thế nào, phân loại, phân hóa các mức độ để

có những biện pháp bảo vệ tương xứng và hiệu quả, đảm bảo tính chất định hướng và điều tiết các mối quan hệ xã hội của hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ nói riêng.

5. Xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kĩ thuật số

Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kĩ thuật hiện đại, nền tảng số, mạng xã hội, internet đã trở thành công cụ không thể thiếu đối với đời sống hiện nay của con người. Không chỉ vậy, môi trường kĩ thuật số đã góp phần đáng kể có ảnh hưởng tác động đến thói quen, sinh hoạt, cách tư duy, tìm kiếm, giao tiếp, cũng như kinh doanh và các hoạt động truyền thông đang dần dần thay đổi. Nếu như trước kia, việc đọc sách sẽ là đối với sách giấy in, giao tiếp sẽ là gặp gỡ trực tiếp, thưởng thức nghệ thuật sẽ là đến tham dự các buổi biểu diễn, nghiên cứu sẽ là đến thư viện và trao đổi chuyên gia... thì hiện nay, chỉ ở một nơi, có một mình, với một thiết bị điện tử, bất kì cá nhân nào cũng có thể thực hiện, thậm chí là cùng lúc, tất cả những hoạt động nói trên mà không gặp trở ngại nào. Cũng chính vì thực tế này, đối tượng của quyền tác giả, quyền liên quan cũng xuất hiện nhanh chóng và gần như không thiếu đối tượng nào trên các nền tảng này. Từ đây, các hành vi xâm phạm cũng chuyển hướng từ môi trường truyền thống, sang môi trường kĩ thuật số ngày càng phát triển.

Về nguyên tắc, căn cứ pháp lí, xác định hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, tính chất vi phạm..., không phụ thuộc vào môi trường truyền thống hay môi trường pháp lí, đều tương tự như nhau. Tuy nhiên, khi xem xét, xác định, đánh giá các hành vi vi phạm trên môi trường kĩ thuật số, cần bổ sung, lưu ý đến những đặc trưng của các hoạt động này, những đặc thù của môi trường để có những xem xét, cân nhắc phù hợp.

Thứ nhất, khi tìm hiểu về các đối tượng bị tác động đã được xác lập quyền hay chưa, cần quan tâm thêm vấn đề chính những đối tượng này định hình lần đầu tiên và/hoặc công bố lần đầu tiên cũng chính trên môi trường kĩ thuật số. Ví dụ như việc một cá nhân đăng tải bài thơ sáng tác, bức ảnh chụp trên facebook hoặc trên instagram. Đối với những trường hợp này, phải làm rõ về việc thực tế đã định hình chưa, yếu tố công bố tới số lượng người tiếp cận có phù hợp để khẳng định đáp ứng yêu cầu của pháp luật quy định hiện hành hay không. Ví dụ như trong buổi tiệc, một cá nhân trình bày bài hát kèm đệm đàn của cá nhân khác, một người bạn lấy điện thoại di động quay và phát trực tiếp trên mạng. Có những người xem thấy rất hay liền chia sẻ. Sau đó, đoạn clip này được một trang kinh doanh online sử dụng để quảng cáo sản phẩm của mình. Đây là trường hợp cần xem xét, đối tượng đang bị tác động có thực sự đã xác lập quyền theo quy định của quyền tác giả, quyền liên quan hay không?

Thứ hai, với các hành vi xâm phạm cụ thể, xuất phát từ môi trường đặc thù, sẽ có một số hành vi thường xuyên được thực hiện, so với những hành vi khác. Do đó, cần làm rõ các hành vi này, cũng như những “biến thể” của các hành vi này trên thực tế để xác định chính xác các hành vi vi phạm trên môi trường kĩ thuật số. Ví dụ như

hành vi sao chép, phân phối, làm tác phẩm phái sinh, vi phạm sự toàn vẹn của tác phẩm, đối tượng của quyền liên quan... Những hành vi này rất dễ và thường xuyên được thực hiện vì môi trường kĩ thuật số, với các ưu điểm ngày càng thuận lợi, dễ dàng cho người sử dụng.

Thứ ba, ngoài những nội dung tương ứng như môi trường truyền thống, việc xác định tính chất, mức độ, thậm chí là hậu quả thực tế của hành vi vi phạm trên môi trường kĩ thuật số là không đơn giản. Bởi vì không giống như môi trường truyền thống, giới hạn không gian, thời gian, khoảng cách địa lí, khối lượng các hành vi cần thực hiện để lan truyền, nhân rộng một sự kiện, sự việc, hoạt động trên môi trường kĩ thuật số là không giới hạn và tốc độ rất nhanh chóng.

Thứ tư, trên môi trường kĩ thuật số, việc xác định hành vi vi phạm phải gắn liền với định hướng giải quyết, xử lí vi phạm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, cần quan tâm và có những kĩ năng xác định chứng cứ, xác lập chứng cứ hợp pháp, đúng theo quy định của pháp luật. Hoạt động này rất cần thiết đối với đặc trưng của môi trường mạng. Bởi vì, nếu theo các trình tự về xác định hành vi vi phạm có hay không, căn cứ pháp lí xác định là hành vi gì.... cho đến khi kết luận có sự vi phạm và cần giải quyết thì có thể thuộc vào trường hợp không thể giải quyết bởi vì toàn bộ thực tế, chứng cứ của sự việc đã được loại bỏ, không tồn tại bởi chính chủ thể vi phạm.

Thứ năm, việc xác định, xử lí các hành vi vi phạm trên môi trường kĩ thuật số, cần gắn liền và không thể tách rời với nâng cao kiến thức pháp lí về quyền tác giả, quyền liên quan với chính những chủ thể quyền. Bởi vì, ở nhiều trường hợp, chính những chủ thể quyền lại vô tình trao quyền cho người khác hoặc thuộc vào các trường hợp miễn trừ trách nhiệm, giới hạn của quyền mà hoàn toàn không rõ. Ngoài ra, bản thân các chủ thể này, nếu đưa các tác phẩm, đối tượng quyền của mình lên mạng, cũng cần ý thức về khả năng có thể bị vi phạm dễ dàng, từ đó, áp dụng đầy đủ các biện pháp cần thiết, đặc biệt là các biện pháp công nghệ để tự bảo vệ quyền của mình đối với đối tượng quyền. Do vậy, việc xác định tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, cũng cần xem xét trên cơ sở ý thức tự bảo vệ và thực tế đã thực hiện các hoạt động tự bảo vệ của chủ thể quyền.

Có thể nói, việc xác định, đánh giá, phân tích các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là rất cần thiết, góp phần bảo vệ nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, của các chủ thể quyền liên quan. Các kĩ năng cần thực hiện sẽ phụ thuộc vào đối tượng bị tác động cụ thể là gì, hành vi xâm phạm thuộc hành vi nào, môi trường tồn tại của đối tượng cũng như môi trường thực hiện hành vi xâm phạm là truyền thống hay kĩ thuật số.... từ đó, các biện pháp bảo vệ có thể xây dựng và thực hiện hợp pháp và hiệu quả.

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP MANG ĐẶC TÍNH SÁNG TẠO KỸ THUẬT

*TS. Nguyễn Thị Hoàng Hạnh**

ThS. Đào Anh Dũng

1. Quyền sở hữu công nghiệp và các đối tượng mang đặc tính sáng tạo

1.1. Quyền sở hữu công nghiệp

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ¹⁵, quyền SHTT được chia thành ba nhóm quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) và quyền đối với giống cây trồng.

Các đối tượng được đề cập như các tác phẩm khoa học, nghệ thuật và văn học thuộc về nhóm quyền tác giả trong SHTT (hay thường được gọi là “bản quyền”). Các đối tượng được đề cập như chương trình biểu diễn của các nghệ sỹ biểu diễn, các bản ghi âm và việc phát thanh, truyền hình được gọi là các quyền liên quan tới quyền tác giả, hay thường gọi tắt là các “quyền liên quan”. Các đối tượng được đề cập như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn, tên thương mại tạo thuộc nhóm “sở hữu công nghiệp”. Các đối tượng được đề cập như vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch thuộc nhóm quyền đối với giống cây trồng.

1.2. Các đối tượng của quyền SHCN mang đặc tính sáng tạo

Khoản 4, Điều 4 Luật SHTT quy định:

“4. Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.”

Tùy thuộc vào tính chất, các đối tượng SHCN có thể được phân thành các nhóm:

- Các giải pháp kỹ thuật: bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, trong đó sáng chế và kiểu dáng công nghiệp được xem là các đối tượng mang đặc tính sáng tạo về kỹ thuật cao hơn cần phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng trong công nghiệp, chủ yếu được khai thác trong hoạt động sản xuất công nghiệp để tạo ra những sản phẩm phục vụ các nhu cầu về đời sống, xã hội. Quyền SHCN đối với các đối tượng này chỉ phát sinh trên cơ sở được cấp văn bằng bảo hộ.

- Các chỉ dẫn thương mại: bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Đây là các chỉ dẫn thương mại được các chủ thể kinh doanh sử dụng trong thương

* Cục Sở hữu trí tuệ

¹⁵ Luật Sở hữu trí tuệ được hiểu là Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

mại (trên hàng hóa, bao bì, biển hiệu, v.v.) nhằm mục đích cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ. Các đối tượng này cần đáp ứng các điều kiện có khả năng phân biệt, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa mang chỉ dẫn. Quyền SHCN có thể xác lập thông qua thủ tục đăng ký trên cơ sở thực tiễn sử dụng trong kinh doanh.

- Bí mật kinh doanh: đây là đối tượng SHCN khá đặc biệt vì những thông tin được coi là bí mật kinh doanh có thể gắn với hoạt động thương mại hoặc thuần túy là những bí quyết kỹ thuật. Quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

2. Quy định về khái niệm và điều kiện bảo hộ sáng chế

2.1. Khái niệm

Khoản 12, Điều 4 Luật SHTT quy định:

“12. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

12.a. Sáng chế mật là sáng chế được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.”

Theo đó, để được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế, điều kiện tiên quyết phải là một giải pháp kỹ thuật, mà được thể hiện dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình (phương pháp). “Giải pháp kỹ thuật” được hiểu là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

“Ứng dụng các quy luật tự nhiên” tức là không đi ngược, trái với các quy luật tự nhiên. “Trái với các quy luật tự nhiên” trong khái niệm của sáng chế được hiểu là các sản phẩm hoặc quy trình hoạt động trái với các quy luật của tự nhiên và các nguyên lý cơ bản của khoa học (các đối tượng thuộc dạng này bao gồm, ví dụ, động cơ vĩnh cửu, phương pháp mạ bao gồm bước nhúng chi tiết bằng đồng (Cu) vào trong dung dịch nước chứa các ion sắt (Fe), nhờ đó tạo ra một lớp sắt trên chi tiết bằng đồng).

Điều khoản về khái niệm “sáng chế mật” được bổ sung trong Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022 đã làm rõ hơn việc xác định phạm vi đối tượng được coi là sáng chế mật sẽ theo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

2.2. Điều kiện bảo hộ

Điều 58 Luật SHTT quy định điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ như sau:

“1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- a) Có tính mới;*
- b) Có trình độ sáng tạo;*
- c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.*

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.”

Luật SHTT đã quy định một cách nguyên tắc các điều kiện để cấp các loại độc quyền cho sáng chế là các giải pháp kỹ thuật phải có tính mới, tính không hiển nhiên và hữu ích.

2.3. Nguyên tắc đánh giá tính mới

2.3.1. Tính mới

Khoản 1 Điều 60 Luật SHTT quy định:

“1. Sáng chế được coi là có tính mới nếu không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên;

b) Bị bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó.”

Quy định về tính mới nhằm xác định loại trừ bảo hộ những giải pháp kỹ thuật đã tồn tại trước, tức là tình trạng kỹ thuật có trước sáng chế và mốc thời gian tính tương ứng. Tuy nhiên, các mốc này đặt ra cũng có xem xét đến các yếu tố ngoại lệ dựa trên thực tiễn và các quy định có liên quan khác, đặc biệt là thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền SHTT.

2.3.2. Nguyên tắc đánh giá tính mới

Theo các quy định trước khi sửa đổi Luật SHTT năm 2022, trường hợp đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố trong hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên muộn hơn thì bị coi là chưa được bộc lộ (không thuộc tình trạng kỹ thuật đã biết), do đó, không được sử dụng làm tài liệu đối chứng để đánh giá tính mới của đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc có ngày ưu tiên muộn hơn. Tài liệu này được sử dụng để đánh giá đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên muộn hơn theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.

Tuy nhiên, việc đánh giá theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên có thể gây tranh cãi là chỉ có đối tượng nêu trong yêu cầu bảo hộ mới có thể áp dụng việc đánh giá theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn bị rút sau khi công bố, văn bằng bảo hộ vẫn có thể được cấp cho đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên muộn hơn, không đảm bảo thực hiện triệt để nguyên tắc cấp độc quyền sáng chế cho đơn đăng ký sáng chế được nộp đầu tiên. Ngoài ra, việc sử dụng tài liệu này để đánh giá theo

nguyên tắc nộp đơn đầu tiên khiến việc thẩm định đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên muộn hơn phải chờ kết quả thẩm định đơn của đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nếu đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn có yêu cầu thẩm định nội dung được nộp sau ngày yêu cầu thẩm định nội dung của đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên muộn hơn, làm gia tăng tình trạng tồn đọng đơn đăng ký sáng chế.

Luật SHTT theo hướng sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 60 để làm rõ sáng chế trong đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên muộn hơn cũng bị coi là mất tính mới nếu đã được bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố trong hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó.

2.4. Nguyên tắc đánh giá trình độ sáng tạo

2.4.1. Trình độ sáng tạo

Khoản 1, Điều 61 Luật SHTT quy định:

“1. Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.”

Theo đó, sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn, hoặc trước ngày ưu tiên có hiệu lực, sáng chế được coi là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. *“Không được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng”* (hay không bị coi là *“có tính hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng”*) là điều kiện thiết yếu.

Trong xác lập quyền đối với sáng chế, việc đánh giá trình độ sáng tạo được coi là vấn đề phức tạp nhất bởi phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Vì vậy, trong phần sáng chế, nội dung về đánh giá trình độ sáng tạo sẽ được đề cập chi tiết hơn so với các phần khác.

“Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng” được hiểu là người có các kỹ năng thực hành kỹ thuật thông thường và biết rõ các kiến thức chung phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng tại một thời điểm thích hợp. Người này cũng được cho là có khả năng tiếp cận mọi tài liệu và thông tin có trong các giải pháp kỹ thuật đã biết, và có đầy đủ các phương tiện và khả năng thông thường để thực hiện các thao tác và thực nghiệm kỹ thuật thông thường, tuy nhiên không có khả năng sáng tạo. Trong một số trường hợp, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể được coi là một nhóm người, ví dụ, một nhóm nghiên cứu hoặc sản

xuất, chứ không phải là một người duy nhất. Điều này có thể được áp dụng trong việc đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế thuộc các ngành công nghệ cao, ví dụ, hệ thống máy tính hoặc điện thoại, và trong các quy trình mang tính chuyên môn cao, ví dụ, quy trình sản xuất mạch tích hợp hoặc sản xuất hoá chất phức tạp ở quy mô công nghiệp.

Sáng chế “*được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng*”, hay bị coi là “*có tính hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng*”, là sáng chế mà việc tạo ra nó không cần đến kỹ năng, hoặc khả năng, vượt quá kỹ năng, hoặc khả năng, của người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Theo khía cạnh này, thuật ngữ “*được tạo ra một cách dễ dàng*”, hay “*hiển nhiên*” được dùng để chỉ việc tạo ra sáng chế không nằm ngoài tiến trình phát triển thông thường của công nghệ, và chỉ là sự phát triển mang tính đơn giản hoặc logic từ các giải pháp kỹ thuật đã biết.

2.4.2. Nguyên tắc và phương pháp đánh giá trình độ sáng tạo

a) Nguyên tắc

- Sáng chế (điểm yêu cầu bảo hộ) không có tính mới đương nhiên không có trình độ sáng tạo. Việc đánh giá trình độ sáng tạo chỉ được tiến hành đối với những sáng chế (điểm yêu cầu bảo hộ) có tính mới.

- Khác với nguyên tắc đánh giá tính mới¹⁶, trong đánh giá trình độ sáng tạo, có thể kết hợp các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ trong một hoặc nhiều tài liệu đối chứng (còn được gọi là “giải pháp kỹ thuật đối chứng”), các phần của tài liệu đối chứng hoặc các dạng khác với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất¹⁷, nếu điều đó bị coi là hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

- Khi đánh giá trình độ sáng tạo, tài liệu đối chứng bất kỳ có thể được hiểu trên cơ sở kiến thức có được sau khi tài liệu này được công bố và có xét đến toàn bộ các kiến thức chung mà người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có được tại thời điểm ngày trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên có hiệu lực với sáng chế nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ.

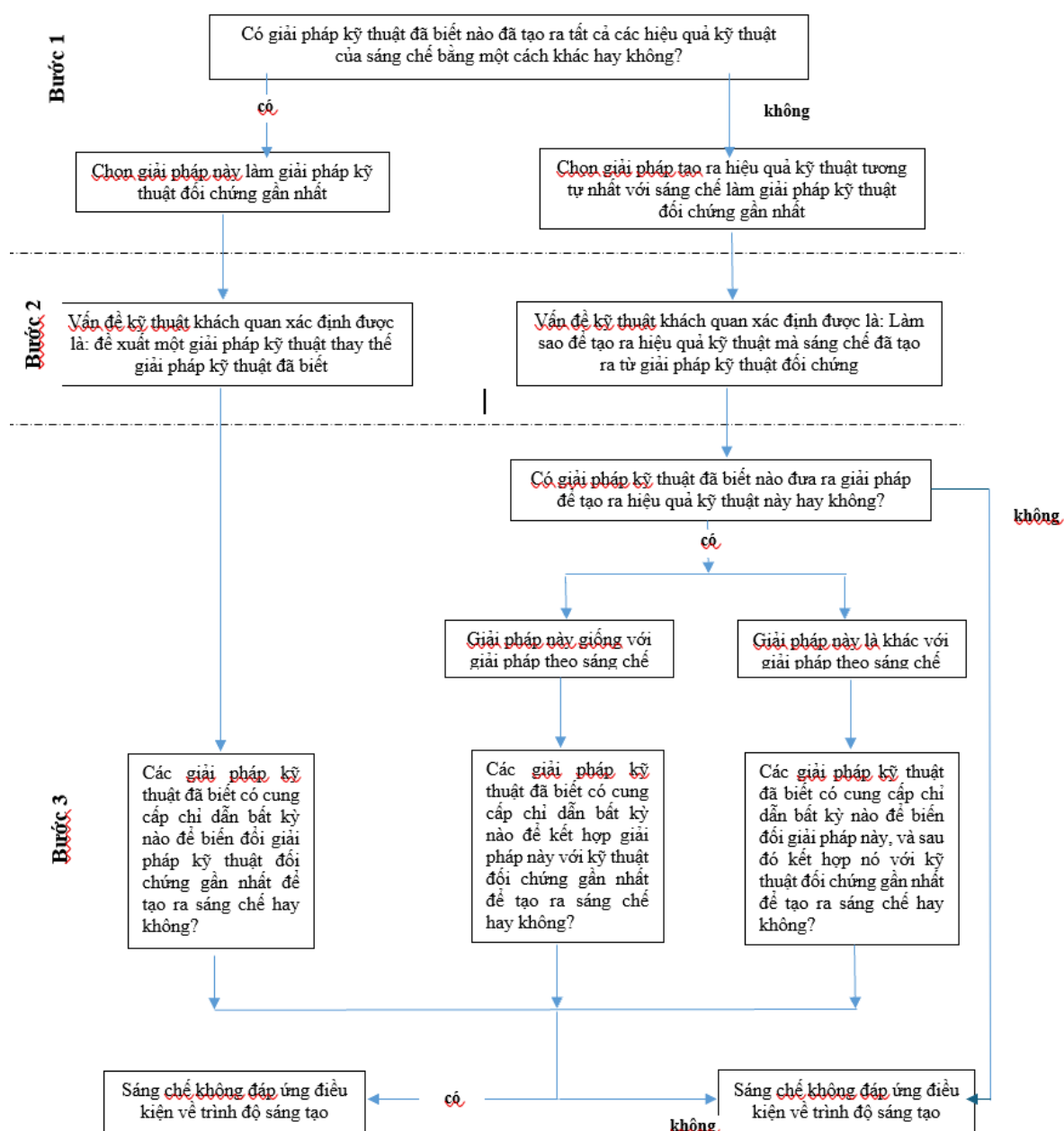
b) Phương pháp “Vấn đề và Giải pháp”.

Về cơ bản, phương pháp đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế là phương pháp “Vấn đề và Giải pháp” (“Problem and Solution Approach”).

¹⁶ Nguyên tắc “một - một”. Trong đánh giá tính mới, về cơ bản chỉ sử dụng một tài liệu đối chứng để so sánh với sáng chế nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ.

¹⁷ Là giải pháp có mục đích và hiệu quả kỹ thuật gần nhất với sáng chế, hoặc ít nhất nó phải nằm trong cùng một lĩnh vực kỹ thuật hoặc trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan mật thiết với sáng chế

Sơ đồ quy trình đánh giá trình độ sáng tạo theo phương pháp “Vấn đề và Giải pháp”



2.4.1.3. Phương pháp “Vấn đề và Giải pháp”

Phương pháp đánh giá trình độ sáng tạo: Phương pháp “Vấn đề và Giải pháp” (Problem and Solution Approach), có ba bước được tiến hành như sau:

Bước 1: Xác định “giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất” là giải pháp có mục đích và hiệu quả kỹ thuật gần nhất với sáng chế yêu cầu bảo hộ, hoặc ít nhất nó phải nằm trong cùng một lĩnh vực kỹ thuật hoặc trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan mật thiết với sáng chế yêu cầu bảo hộ

Ở Bước 1, cần xác định được giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất. Giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất là giải pháp gồm tổ hợp các dấu hiệu, được mô tả trong một tài liệu đối chứng, và được coi là điểm bắt đầu tốt nhất cho sự phát triển hiện

nhiên đến sáng chế. Để lựa chọn giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất, yếu tố đầu tiên cần xem xét là tính tương tự về mục đích và hiệu quả kỹ thuật với sáng chế hoặc ít nhất nó phải thuộc cùng một lĩnh vực kỹ thuật hoặc thuộc lĩnh vực kỹ thuật có liên quan mật thiết với sáng chế. Trên thực tế, giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất thường là giải pháp có tính tương đương và có phạm vi áp dụng tương tự với sáng chế và bằng cách thực hiện các biến đổi tối thiểu về mặt cấu trúc và chức năng, có thể tạo ra sáng chế từ giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất.

Giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất cần được đánh giá trên cơ sở kỹ năng và kiến thức của người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng tại thời điểm ngày trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên có hiệu lực với sáng chế nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ. Khi xác định giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất, cần xem xét các thông tin được bộc lộ trong phần mô tả và yêu cầu bảo hộ. Cần coi các thông tin đó là chính xác, trừ trường hợp thẩm định viên chứng minh được điều ngược lại.

Đối với sáng chế dạng quy trình, giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất thường là quy trình tương tự với sản phẩm cuối giống hoặc tương tự.

Đối với sáng chế dạng sản phẩm, giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất thường là sản phẩm có công dụng hoặc mục đích sử dụng tương tự do nó có hiệu quả kỹ thuật gần giống hoặc giống với hiệu quả kỹ thuật của sáng chế. Ngoài ra, sản phẩm này thường có số dấu hiệu kỹ thuật giống với sáng chế nhiều nhất (có thể xác định được bằng cách lập bảng phân tích dấu hiệu, *xem*, ví dụ 2 sau đây). *Ví dụ*, nếu sáng chế liên quan đến bàn cải tiến, thì giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất thường là một bàn khác có công dụng tương tự. Thích hợp nhất là bàn có số dấu hiệu kết cấu giống với sáng chế nhiều nhất. Tuy nhiên, đối với sáng chế trong một số lĩnh vực hoá học nhất định, giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất thường có tính tương tự về mặt cấu trúc ít hơn so với các lĩnh vực kỹ thuật khác. Sở dĩ như vậy là do giải pháp kỹ thuật có cấu trúc gần nhất với sáng chế lại không thể tạo ra hiệu quả kỹ thuật tương tự; cụ thể hơn, việc biến đổi cấu trúc của một hợp chất có thể làm thay đổi hoàn toàn công dụng của hợp chất này. *Ví dụ*, một hợp chất được sử dụng làm thuốc diệt cỏ, khi được biến đổi, hợp chất này không có tác dụng diệt cỏ nữa; thay vào đó, nó có thể có tác dụng trừ sâu, do đó nó có thể được sử dụng làm thuốc trừ sâu. Theo đó, giải pháp được lựa chọn làm giải pháp kỹ thuật đối chứng “gần nhất” phải là một thuốc trừ sâu nào đó. Mặc dù có cấu trúc gần nhất song thuốc diệt cỏ không được coi là giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất với thuốc trừ sâu này; mặt khác, nó còn không được coi là giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất do nó không nằm trong cùng lĩnh vực kỹ thuật với sáng chế.

Để xác định giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất, có thể tiến hành lập bảng phân tích các dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế và các dấu hiệu tương ứng được bộc lộ trong các giải pháp kỹ thuật đối chứng, từ đó tìm ra giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất là giải pháp có hiệu quả kỹ thuật giống hay tương tự nhất với sáng chế, thuộc cùng một lĩnh vực kỹ thuật với sáng chế hoặc thuộc lĩnh vực kỹ thuật có liên quan mật thiết với

sáng chế, và cuối cùng có chung nhiều dấu hiệu kỹ thuật nhất với sáng chế.

Bước 2: *Xác định “vấn đề kỹ thuật khách quan” cần giải quyết trên cơ sở dấu hiệu kỹ thuật khác biệt của sáng chế và giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất*

Ở Bước 2, vấn đề kỹ thuật khách quan được xác định. Để làm được điều đó, thẩm định viên cần xem xét giải pháp nêu trong đơn, giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất và tìm ra sự khác biệt về các dấu hiệu (kết cấu hoặc chức năng) giữa sáng chế và giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất (hay còn gọi là “(các) dấu hiệu khác biệt” của sáng chế), tiếp đó tiến hành xác định vấn đề kỹ thuật. Các dấu hiệu, độc lập hoặc kết hợp với các dấu hiệu khác, không góp phần tạo ra đặc tính kỹ thuật của sáng chế, bị coi là không thích hợp để đánh giá trình độ sáng tạo. *Ví dụ*, tình huống này có thể xảy ra khi có ít nhất một dấu hiệu chỉ góp phần vào giải pháp nhằm giải quyết vấn đề không mang tính kỹ thuật, như vấn đề thuộc đối tượng không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa sáng chế chẳng hạn. Nếu yêu cầu bảo hộ đề cập đến mục đích cần đạt được thuộc lĩnh vực không mang tính kỹ thuật thì mục đích này có thể được xem xét trong quá trình xác định vấn đề kỹ thuật dưới dạng một khía cạnh trong toàn bộ vấn đề kỹ thuật cần giải quyết, cụ thể nó được sử dụng làm một giới hạn cần thoả mãn.

Trong phương pháp vấn đề và giải pháp, vấn đề kỹ thuật nghĩa là mục đích và nhiệm vụ mà việc biến đổi giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất cần đạt được để tạo ra các hiệu quả kỹ thuật mà sáng chế tạo ra so với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất. Vấn đề kỹ thuật xác định được như vậy thường được gọi là “vấn đề kỹ thuật khách quan”.

Vấn đề kỹ thuật khách quan xác định được theo cách này có thể không giống với vấn đề kỹ thuật mà được thể hiện trong bản mô tả. Trong một số trường hợp, vấn đề kỹ thuật được thể hiện trong bản mô tả cần phải được xác định lại do vấn đề kỹ thuật khách quan phải dựa trên các thông tin thực tế được xác định một cách khách quan, cụ thể là thông tin có trong các tài liệu đối chứng được tìm thấy trên thực tế tại thời điểm nộp đơn.

Phạm vi để tiến hành việc xác định lại vấn đề kỹ thuật cần được đánh giá tùy theo từng trường hợp cụ thể. Về nguyên tắc, hiệu quả bất kỳ mà sáng chế tạo ra có thể được sử dụng làm cơ sở để xác định lại vấn đề kỹ thuật, miễn là thu được hiệu quả này với sáng chế. Ngoài ra, cũng có thể căn cứ vào các hiệu quả mới được cung cấp, sau đó với điều kiện các hiệu quả này phải được người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng thừa nhận là được bao hàm trong hoặc có liên quan đến vấn đề kỹ thuật được đề xuất ban đầu.

Thuật ngữ “vấn đề kỹ thuật” cần phải được diễn giải theo nghĩa rộng; nó không nhất thiết phải mang hàm ý rằng giải pháp kỹ thuật phải là sự cải tiến kỹ thuật so với (các) giải pháp kỹ thuật đã biết. Do đó, vấn đề kỹ thuật có thể chỉ đơn giản là việc tạo ra một giải pháp kỹ thuật thay thế cho các thiết bị hoặc quy trình đã biết với hiệu quả giống hoặc tương tự hoặc có chi phí thấp hơn chẳng hạn.

Bước 3: *Đánh giá tính hiển nhiên của sáng chế yêu cầu bảo hộ đối với người*

có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng trên cơ sở giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất và vấn đề kỹ thuật khách quan xác định được.

Ở Bước 3, vấn đề cần được làm sáng tỏ là căn cứ vào tất cả các giải pháp kỹ thuật đã biết, khi cần giải quyết vấn đề kỹ thuật khách quan, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có khả năng biến đổi giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất để tạo ra sáng chế với các dấu hiệu nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ hay không. Nói cách khác, vấn đề cần đánh giá là căn cứ vào chỉ dẫn có được từ các giải pháp kỹ thuật đã biết, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật khách quan, hoặc biến đổi giải pháp kỹ thuật đã biết, để tạo ra sáng chế hay không. Quá trình này phải được thực hiện trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên có hiệu lực đối với một điểm yêu cầu bảo hộ.

2.4.3. Ví dụ về việc áp dụng phương pháp “vấn đề và giải pháp”

a) Ví dụ 1

i) Tình huống

- Sáng chế đề cập đến được phẩm dạng ống tiêm chứa axit lipoic (chất dễ oxy hoá) và khí trơ làm tác nhân ổn định axit lipoic.
- Tài liệu đối chứng D1 đề cập đến được phẩm dạng ống tiêm chứa axit lipoic và chứa xystein (chất khử) làm chất tác nhân ổn định axit lipoic.
- Tài liệu đối chứng D2 đề cập đến việc sử dụng khí trơ hoặc chất khử, hoặc cả hai chất này, làm tác nhân ổn định đối với các chất dễ bị oxy hoá.

ii) Đánh giá trình độ sáng tạo theo phương pháp “vấn đề và giải pháp”

Bước 1 - Xác định giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất

Trong số các giải pháp kỹ thuật được đề cập đến trong tài liệu D1 và D2, giải pháp nêu trong tài liệu D1 được xác định là giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất do nó có cùng hiệu quả kỹ thuật với sáng chế là làm ổn định axit lipoic.

Bước 2 - Xác định vấn đề kỹ thuật khách quan

Bằng cách áp dụng quy trình như nêu trong “Sơ đồ quy trình đánh giá trình độ sáng tạo theo phương pháp vấn đề và giải pháp”, vấn đề kỹ thuật khách quan xác định được là: đề xuất một giải pháp kỹ thuật thay thế giải pháp kỹ thuật đã biết.

Bước 3 - Đánh giá tính hiển nhiên của sáng chế đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng

- Sáng chế khác với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất nêu trong tài liệu D1 ở việc sử dụng khí trơ thay cho chất khử là xystein.
- Giải pháp kỹ thuật nêu trong tài liệu D2 đã đề cập đến việc sử dụng khí trơ hoặc chất khử làm tác nhân ổn định đối với các chất dễ bị oxy hoá. Do đó, giải pháp này đã cung cấp chỉ dẫn rằng có thể sử dụng khí trơ thay cho chất khử làm tác nhân ổn định đối với chất dễ oxy hoá (axit lipoic).
- Từ chỉ dẫn này, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể biến đổi giải pháp kỹ thuật gần nhất nêu trong tài liệu D1 từ việc sử dụng chất

khử sang việc sử dụng khí trơ để tạo ra sáng chế. Trong trường hợp này, sáng chế bị coi là hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng và không có trình độ sáng tạo.

b) Ví dụ 2

i) *Tình huống*

- Sáng chế đề cập đến điện thoại di động có hai bộ phản hồi cảm giác được bố trí ở các góc đối nhau theo đường chéo trên màn hình cảm ứng. Hiệu quả kỹ thuật của sáng chế là giúp người dùng có thể sử dụng một cách đơn giản bằng các ngón tay cái để cảm nhận được sự phản hồi cảm giác.

- Tài liệu D1 đề cập đến điện thoại di động có một bộ phản hồi cảm giác ở mỗi góc của màn hình cảm ứng.

Sáng chế	D1 (điện thoại)	D2 (màn hình)
Thiết bị di động	có	không
Điện thoại	có	không
Màn hình	có	có
Phản hồi cảm giác	có	có
Có chính xác hai bộ phản hồi cảm giác	không	có
Hai bộ phản hồi cảm giác được bố trí ở các góc đối nhau theo đường chéo	không	có

- Tài liệu D2 đề cập đến màn hình cảm ứng với một số phương án khác nhau, trong đó:

- Màn hình này có thể có một, hai (được bố trí ở các góc đối nhau theo đường chéo) và bốn bộ phản hồi cảm giác;
- Mỗi phương án được mô tả là tối ưu tùy theo nhu cầu của người dùng với các ưu-nhược điểm khác nhau;
- Tài liệu này cũng đề cập đến các chi tiết về quá trình cấp tín hiệu từ màn hình này để sử dụng trong các thiết bị dùng màn hình cảm ứng.

ii) *Đánh giá trình độ sáng tạo theo phương pháp vấn đề và giải pháp*

Bước 1 - Xác định giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất

Tiến hành lập bảng phân tích dấu hiệu.

Kết luận: Hai giải pháp kỹ thuật đối chứng nêu trong tài liệu D1 và D2 lần lượt đều có chung 4 dấu hiệu kỹ thuật với sáng chế, song giải pháp nêu trong tài liệu D1 được xác định là giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất do giải pháp này thuộc cùng lĩnh vực kỹ thuật với sáng chế.

Bước 2 - Xác định vấn đề kỹ thuật khách quan

Giải pháp đối chứng gần nhất không tạo ra hiệu quả kỹ thuật của sáng chế. Sáng chế khác với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất nêu trong tài liệu D1 ở chỗ nó chỉ có hai, thay vì bốn, bộ phản hồi cảm giác. Ở đây, vấn đề kỹ thuật xác định được là: làm sao để tạo ra hiệu quả kỹ thuật của sáng chế từ giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất.

Bước 3 - Đánh giá tính hiển nhiên của sáng chế đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng

- Sáng chế khác với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất nêu trong tài liệu D1 ở chỗ i) có chính xác hai bộ phản hồi cảm giác và ii) hai bộ phận phản hồi cảm giác được bố trí ở các góc đối nhau theo đường chéo.

- Tài liệu D2 đã đề xuất giải pháp để tạo ra hiệu quả kỹ thuật tương tự với hiệu quả kỹ thuật của sáng chế. Cụ thể, giải pháp nêu trong tài liệu D2 đã chỉ rõ rằng số bộ phản hồi cảm giác có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của người dùng, trong đó việc sử dụng hai bộ phản hồi cảm giác cũng là sự lựa chọn hiển nhiên khi người dùng muốn sử dụng bằng hai ngón tay cái. Giải pháp này còn cung cấp chỉ dẫn rằng có thể sử dụng màn hình này để cấp tín hiệu đến các thiết bị khác có sử dụng màn hình cảm ứng.

- Từ chỉ dẫn này, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể kết hợp giải pháp kỹ thuật nêu trong tài liệu D2 với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất nêu trong tài liệu D1 để tạo ra sáng chế. Do đó, sáng chế bị coi là hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng và không có trình độ sáng tạo.

2.5. Nguyên tắc đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp

2.5.1. Khả năng áp dụng công nghiệp

Điều 62 Luật SHTT quy định:

“Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.”

Khả năng áp dụng công nghiệp được hiểu là việc ứng dụng sáng chế đó vào hoạt động sản xuất, sử dụng sáng chế đó bằng những phương tiện kỹ thuật trong quy mô hoạt động thuộc một lĩnh vực công nghiệp cụ thể để chế tạo, sản xuất đồng loạt ra các sản phẩm như nhau hoặc áp dụng quy trình đó lặp lại nhiều lần đem lại kết quả như nhau.

2.5.2. Nguyên tắc và phương pháp đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp

Việc đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế cần phải căn cứ vào bản chất của giải pháp kỹ thuật được bộc lộ trong đơn. Việc bộc lộ đó phải được người có trình độ hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế đó có thể thực hiện được khi đọc các thông tin sáng chế này. Những giải pháp kỹ thuật khi áp dụng trái với quy luật tự nhiên và các nguyên lý khoa học hoặc không ứng dụng trong thực tế, chỉ áp dụng trong những điều kiện nhất định và kết quả thu được không ổn

định sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn về khả năng áp dụng công nghiệp đáp ứng tiêu chí cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế.

3. Quy định về khái niệm và điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

3.1. Khái niệm

Khoản 13, Điều 4 Luật SHTT quy định:

“13. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp”.

Theo đó, để được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp, đối tượng đăng ký nêu trong đơn phải được áp dụng cho sản phẩm cụ thể và hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này, phải nhìn thấy và nhận biết được bằng mắt thường. Sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp phải sản xuất được bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập (ví dụ: đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện).

3.2. Điều kiện bảo hộ

Khoản 1, Điều 63 Luật SHTT quy định:

“1. Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- a) Có tính mới;*
- b) Có tính sáng tạo;*
- c) Có khả năng áp dụng công nghiệp*

3.3. Nguyên tắc đánh giá tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

3.3.1. Tính sáng tạo

Điều 66 Luật SHTT quy định:

“Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.”

Việc đánh giá, thẩm định kiểu dáng công nghiệp không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng sẽ được xem trên theo từng trường hợp. Nói chung, trong trường hợp kiểu dáng của sản phẩm được tạo ra chỉ đơn thuần từ sự sắp xếp, bố trí một cách đơn giản các đặc điểm tạo dáng cấu thành như màu sắc, hình khối, đường nét thì kiểu dáng đó không đáp ứng điều kiện về tính sáng tạo. Việc tạo ra kiểu dáng một cách dễ dàng còn có thể được thể hiện thông qua việc sáng tạo kiểu dáng từ các hoạt động như mô phỏng các hình dáng bên ngoài của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, mô phỏng kiểu dáng công nghiệp thuộc lĩnh vực khác; sử dụng các hình học cơ bản; sao chép đơn thuần toàn bộ hoặc một phần hình dạng của các công trình đã nổi tiếng hoặc được biết đến một cách rộng rãi.

“Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng” được hiểu là người có kiến thức thông thường trong lĩnh vực mà kiểu dáng công nghiệp được áp dụng, nghĩa là mặc nhiên biết đến những thông tin về kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ trong khai trong lĩnh vực tương ứng. Mọi thông tin về kiểu dáng công nghiệp liên quan đến loại hình sản phẩm mà kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn được áp dụng, bất luận được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc sử dụng, bằng ngôn ngữ nào và thuộc quốc gia nào, đều được coi là phạm vi kiến thức của người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng đó, miễn là thông tin như vậy đã được bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn (hoặc ngày ưu tiên) của kiểu dáng công nghiệp.

3.3.2. Nguyên tắc so sánh và phương pháp đánh giá tính sáng tạo

a) Nguyên tắc so sánh

Khi so sánh, đánh giá KDCN, cần xem xét KDCN theo hai khía cạnh không tách rời nhau là loại sản phẩm mang KDCN và hình dáng bên ngoài của sản phẩm đó.

Đối với loại sản phẩm mang KDCN

- Loại sản phẩm mang KDCN được xác định bởi tên KDCN và mục đích sử dụng của sản phẩm.

- Sản phẩm cùng loại là các sản phẩm có mục đích sử dụng hoặc chức năng sử dụng trùng hoặc tương tự với nhau.

- KDCN của sản phẩm khác loại có thể được sử dụng để đánh giá tính sáng tạo của KDCN trong trường hợp KDCN đó mô phỏng KDCN thuộc lĩnh vực khác sẽ bị coi là không có tính sáng tạo nếu sự mô phỏng đó đã được biết đến rộng rãi trên thực

tế.

- KDCN của sản phẩm cùng loại được sử dụng để đánh giá tính sáng tạo của KDCN trong trường hợp KDCN đó sẽ bị coi là không có tính sáng tạo, nếu là sự kết hợp đơn thuần của các đặc điểm tạo dáng đã biết.

Đối với hình dáng bên ngoài của sáng phẩm

Khi đánh giá, so sánh hai KDCN, cần áp dụng một số nguyên tắc sau đây:

- KDCN được đánh giá một cách tổng thể: Khi đánh giá tính sáng tạo của KDCN¹⁴, từng đặc điểm tạo dáng cơ bản của KDCN có thể được so sánh với các đặc điểm tạo dáng cơ bản tương ứng của các KDCN đối chứng để xem KDCN có phải là sự kết hợp đơn thuần của các đặc điểm tạo dáng đã biết hay không. Tập hợp tất cả các đặc điểm tạo dáng cấu thành nên KDCN được xem xét và đánh giá, không đánh giá, kết luận riêng cho từng phần hoặc bộ phận có trên KDCN.

- KDCN được đánh giá thông qua cách thức thể hiện chứ không phải ý tưởng thể hiện: Cách thức thể hiện KDCN được xác định bởi các đặc điểm tạo dáng và cách thức kết hợp các đặc điểm tạo dáng có mặt trên KDCN.

- KDCN được đánh giá thông qua hình dáng bên ngoài: Các đặc điểm tạo dáng gây ấn tượng thị giác đối với người quan sát sẽ được đánh giá. Đó là các đặc điểm bên ngoài của sản phẩm hoặc các đặc điểm cấu tạo bên trong của sản phẩm làm bằng vật liệu trong suốt. Đặc điểm cấu tạo bên trong không trực tiếp gây ra ấn tượng thẩm mỹ sẽ không được đánh giá.

- Khi đánh giá KDCN, cần xem xét mức độ tự do trong thiết kế: Mục đích của KDCN là mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà không cản trở tính năng kỹ thuật của sản phẩm. Một số sản phẩm có những đặc điểm đã được chuẩn hóa nhằm đạt được yêu cầu nhất định về mặt chức năng. Những đặc điểm này trở nên thông dụng và người thiết kế không có nhiều hoặc hoàn toàn không có sự tự do để thay đổi các đặc điểm này một cách tùy ý vì nếu thay đổi quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến tính năng kỹ thuật của sản phẩm. Trong những trường hợp như vậy, các đặc điểm nêu trên sẽ được ít chú trọng đánh giá mà tập trung vào các đặc điểm tạo dáng khác mang lại tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

- KDCN được đánh giá chủ yếu thông qua các đặc điểm tạo dáng cơ bản: Mặc dù KDCN là tập hợp của các đặc điểm tạo dáng cơ bản và đặc điểm tạo dáng không cơ bản, tuy nhiên chỉ những đặc điểm tạo dáng cơ bản của KDCN mới được chú trọng đánh giá, trong khi những đặc điểm tạo dáng không cơ bản chỉ đóng vai trò thứ yếu trong đánh giá, không mang yếu tố quyết định.

b) Phương pháp đánh giá tính sáng tạo

Để đánh giá tính sáng tạo của KDCN, phải tiến hành so sánh tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đó với tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của các KDCN đối chứng. Cụ thể, khi đánh giá tính sáng tạo của KDCN, từng đặc điểm tạo dáng cơ bản của KDCN có thể được so sánh với các đặc điểm tạo dáng cơ bản tương ứng của các KDCN đối chứng để xác định KDCN có phải là sự

kết hợp đơn thuần của các đặc điểm tạo dáng đã biết hay không.

Đặc điểm tạo dáng của một KDCN là yếu tố thể hiện dưới dạng đường nét, hình khối, màu sắc, tương quan vị trí hoặc tương quan kích thước để khi kết hợp với các đặc điểm (dấu hiệu) khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để tạo thành KDCN đó¹⁸. Trong số các đặc điểm tạo dáng của KDCN, “*đặc điểm tạo dáng cơ bản*” là đặc điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ, cần và đủ để xác định bản chất của KDCN và phân biệt KDCN với KDCN khác dùng cho sản phẩm cùng loại.

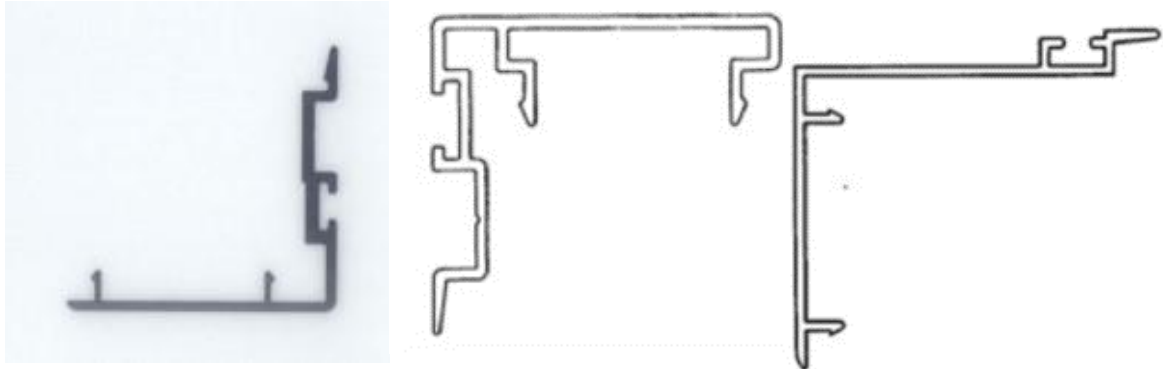
“Đặc điểm tạo dáng không cơ bản” được xem là đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể KDCN đó với KDCN khác.

Trong các trường hợp sau đây, KDCN nêu trong đơn được coi là không có tính sáng tạo. Nếu không thuộc các trường hợp này, KDCN được coi là có tính sáng tạo.

a) KDCN là sự kết hợp đơn thuần của các đặc điểm tạo dáng đã biết (các đặc điểm tạo dáng đã được bộc lộ công khai được sắp đặt hoặc lắp ghép với nhau một cách đơn thuần như thay thế, thay đổi vị trí, tăng giảm số lượng, v.v.).

Ví dụ

KDCN “Thanh nhôm định hình” nêu trong đơn 3-2013-00323 nộp ngày 12/3/2013 được coi là không có tính sáng tạo do là sự kết hợp đơn thuần của các đặc điểm tạo dáng đã biết. Cụ thể, phần thanh nhôm nằm ngang được coi là không khác biệt đáng kể với phần thanh thẳng đứng đã bộc lộ trong đăng ký KDCN số CN 301145935 của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Trung Quốc, công bố ngày 24/02/2010 còn phần thanh nhôm thẳng đứng được coi là không khác biệt đáng kể với phần thanh thẳng đứng đã bộc lộ trong đăng ký KDCN số CN 3419331 của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Trung Quốc, công bố ngày 12/01/2005.



Đơn 3-2013-00323

*Đăng ký KDCN
số CN 3419331*

*Đăng ký KDCN
số CN 301145935*

b) KDCN là hình dáng sao chép/mô phỏng một phần hoặc toàn bộ hình dáng tự nhiên vốn có của cây cối, hoa quả, các loài động vật, v.v., hình dáng của các hình học (hình tròn, hình elíp, hình tam giác, hình vuông, chữ nhật, hình đa giác đều,

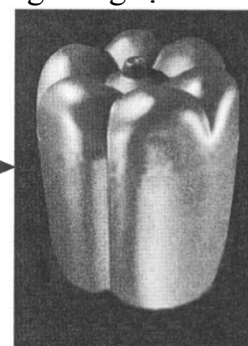
¹⁸ Điều 33.7.a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCHN

các hình lăng trụ có mặt cắt là các hình kê trên, v.v.) đã được biết rộng rãi¹⁹

Ví dụ

i) Viên kẹo mô phỏng hình dáng của các hình hình học cơ bản;

i) Chặn giấy mô phỏng đơn thuần hình dáng của quả ớt chuông trong tự nhiên.



*Viên kẹo mô phỏng hình
dáng của các hình hình học
cơ bản*

*Cái chặn giấy mô phỏng đơn thuần hình dáng của
quả ớt chuông trong tự nhiên*

c) KDCN là sự sao chép đơn thuần hình dáng các sản phẩm, công trình đã nổi tiếng hoặc được biết đến một cách rộng rãi ở Việt Nam hoặc trên thế giới²⁰

Ví dụ

KDCN của các sản phẩm như đồ lưu niệm hay chặn giấy mô phỏng một cách đơn thuần hình dáng của các công trình nổi tiếng mà không có sự cách điệu đủ mức sẽ bị coi là không có tính sáng tạo.



Đồ lưu niệm mô phỏng đơn thuần hình dáng các công trình nổi tiếng

d) KDCN mô phỏng KDCN thuộc lĩnh vực khác, nếu sự mô phỏng đó đã được biết đến rộng rãi trên thực tế.²¹

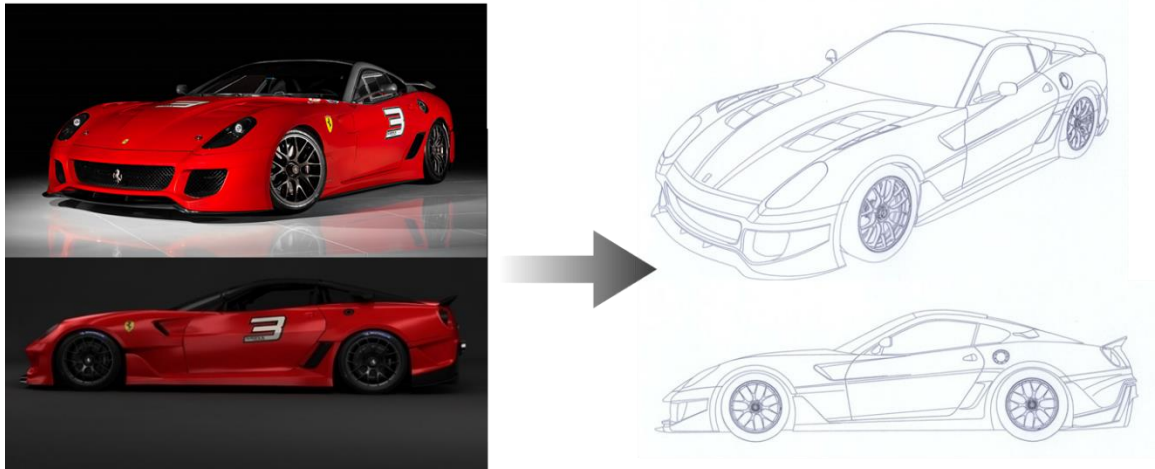
Ví dụ

¹⁹ Điều 35.8.b.(ii) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCHN

²⁰ Điều 35.8.b.(iii) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCHN

²¹ Điều 35.8.b.(iv) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCHN

KDCN của ô tô đồ chơi sẽ bị coi là không có tính sáng tạo nếu mô phỏng hình dáng bên ngoài của ô tô (phương tiện giao thông) đã bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn của KDCN ô tô đồ chơi.



Ô tô là phương tiện giao thông

Ô tô đồ chơi đăng ký KDCN

3.3.2. Pháp luật quốc tế

Nói chung, các ĐUQT đều đưa yêu cầu chung cho KDCN bên cạnh yêu cầu về tính mới hoặc thay thế cho yêu cầu về tính mới, bao gồm “tính nguyên gốc” của kiểu dáng, nhưng không có quy định về nguyên tắc, phương pháp đánh giá tính sáng tạo.

Hiệp định TRIPS ngoài việc yêu cầu các nước Thành viên phải bảo hộ kiểu dáng công nghiệp còn quy định các tiêu chuẩn để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, đó là tính mới hoặc tính nguyên gốc (được tạo ra một cách độc lập). Tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như vậy cũng được quy định trong Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ.

Có thể thấy rằng, thực tiễn thẩm định đánh giá tính sáng tạo của KDCN áp dụng tại Việt Nam có sự tương đồng nhất định với phương pháp đánh giá được áp dụng tại một số nước áp dụng hệ thống thẩm định như Hoa Kỳ và Nhật Bản hệ thống thẩm định ((substantive) examination system). Tại quốc gia, vùng lãnh thổ bao gồm Trung Quốc và Châu Âu, quá trình thẩm định nội dung không được thực hiện do sử dụng hệ thống đăng ký (registration system).

4. Quy định về bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

4.1. Khái niệm

Khoản 14 và 15, Điều 4 Luật SHTT quy định:

“14. Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.

15. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn”.

Cần quy định riêng biệt chế độ bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp như một đối tượng SHCN độc lập (tách biệt với cơ chế bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền ...) vì các hình thức bảo hộ quyền SHTT truyền thống không thích hợp để bảo hộ thiết kế bố trí:

- Cơ chế bảo hộ bản quyền: Quy định pháp luật về bản quyền chỉ bảo hộ cách thể hiện chứ không bảo hộ các ý tưởng được thể hiện. Tiêu chuẩn bảo hộ bản quyền quá thấp so với các thiết kế bố trí cần phải bảo hộ. Việc tạo ra thiết kế bố trí khác với việc sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học ở chỗ phải tuân theo những nguyên tắc kỹ thuật nhất định cho nên có khả năng là nhiều người độc lập với nhau tạo ra cùng một thiết kế bố trí. Nếu chỉ đòi hỏi tính nguyên gốc thì có số lượng rất lớn các thiết kế bố trí được bảo hộ, trong đó có cả những thiết kế bố trí đã quen thuộc, phổ biến trong ngành công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn. Nội dung quyền được bảo hộ theo luật bản quyền vừa quá hẹp ở chỗ chỉ bảo hộ bản sao thiết kế trong không gian hai chiều mà không bảo hộ bản sao trong không gian ba chiều, tức là sản phẩm sản xuất theo thiết kế bố trí, lại vừa quá rộng ở chỗ bảo hộ chống công nghệ ngược (cảm sửa đổi tác phẩm).

- Cơ chế bảo hộ độc quyền (sáng chế và kiểu dáng công nghiệp): Tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế quá cao so với các thiết kế bố trí cần phải bảo hộ. Đại đa số các thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở đầu tư lớn về thời gian, công sức, nhưng không đạt yêu cầu về tính mới, đặc biệt là yêu cầu về trình độ sáng tạo; Khó có thể xây dựng khối lượng bảo hộ thiết kế bố trí theo quy định của sáng chế (yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích hoặc các đặc điểm cơ bản khác biệt của kiểu dáng công nghiệp). Thiết kế bố trí không được coi là kiểu dáng công nghiệp (không phải là đường nét bên ngoài của sản phẩm, không thực hiện chức năng thẩm mỹ vì không thể cảm nhận bằng mắt); Nội dung quyền được bảo hộ theo quy định pháp luật về sáng chế không phù hợp, vừa quá hẹp ở chỗ chỉ bảo hộ sản phẩm sản xuất theo thiết kế mà không bảo hộ bản sao chính thiết kế, đồng thời lại quá rộng ở chỗ sáng chế triệt tiêu quyền của những người cũng tạo ra sáng chế đó một cách độc lập với chủ sở hữu sáng chế.

4.2. Điều kiện bảo hộ

Theo quy định tại Điều 68 Luật SHTT: Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng điều kiện có tính nguyên gốc và có tính mới thương mại.

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí được xác định từ các thông tin về việc thiết kế bố trí là kết quả hoạt động sáng tạo của chính tác giả và chưa được những người sáng tạo hoặc sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

Tính mới thương mại được xác định bằng các yêu cầu về khai thác thương mại thiết kế bố trí. Việc không khai thác thương mại những thiết kế bố trí khi được bảo hộ sẽ hạn chế lợi ích của hệ thống bảo hộ, mà quan trọng hơn cả là có khả năng hạn chế phát triển các thiết kế bố trí mới.

5. Quy định về bảo hộ bí mật kinh doanh

5.1. Khái niệm

Khoản 23, Điều 4 Luật SHTT quy định:

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh

Ngày nay, xuất hiện ngày càng nhiều các giải pháp kinh doanh, bí quyết công nghệ, kết quả thử nghiệm ... có giá trị thương mại cao, thu được nhờ sự đầu tư lớn về tài chính, trí tuệ mà chủ sở hữu muốn giữ bí mật để sử dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực dược phẩm, chế biến thực phẩm. Ngoài ra, sự tự do di chuyển lao động (người lao động có quyền tự do lựa chọn nơi làm việc) làm tăng khả năng bộc lộ, sử dụng trái phép bí quyết kỹ thuật, bí quyết kinh doanh do người lao động biết được khi còn làm việc ở một doanh nghiệp.

Luật SHTT Việt Nam đưa bí mật kinh doanh là một đối tượng bảo hộ cũng nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao bí mật kinh doanh vào Việt Nam (thông qua sự bảo đảm về mặt pháp lý cho bí mật kinh doanh).

5.2. Điều kiện bảo hộ

Điều 88 Luật SHTT quy định điều kiện chung đối với bí mật kinh doanh gồm các điều kiện sau:

- *Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;*
- *Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;*
- *Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.*

Do mục đích bảo hộ bí mật kinh doanh là bảo hộ các thành quả đầu tư tài chính, trí tuệ có giá trị thương mại mà chủ sở hữu muốn giữ bí mật, chẳng hạn như: bí quyết kỹ thuật, giải pháp kinh doanh, kết quả thí nghiệm, thử nghiệm... , vì vậy, đối tượng có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa bí mật kinh doanh phải là thông tin, bất kể là hữu hình hay vô hình. Việc bảo hộ bí mật kinh doanh không nằm ngoài mục đích chung của hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ – bảo hộ các thành quả đầu tư, sáng tạo trí tuệ, qua đó khuyến khích đầu tư, sáng tạo và tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh. Vì vậy, chỉ những thông tin là kết quả của hoạt động đầu tư tài chính và/hoặc trí tuệ thực sự và thông tin đó không phải là tài sản chung của nhân loại (không phải là hiểu biết thông thường hoặc không dễ dàng có được) thì mới được bảo hộ.

Một trong những nguyên tắc cơ bản của bảo hộ quyền SHTT là đối tượng được bảo hộ phải thực sự mang lại lợi ích, hiệu quả cho xã hội nói chung và chủ sở hữu nói riêng và lợi ích đó phải lớn hơn những gì đã trở nên phổ thông. Pháp luật về SHTT không bảo hộ những đối tượng trái với lợi ích xã hội hoặc không mang lại lợi ích cho xã hội. Vì vậy, một trong những tiêu chí để một thông tin được bảo hộ dưới danh nghĩa bí mật kinh doanh là thông tin đó phải có khả năng áp dụng trong kinh doanh và mang lại hiệu quả (lợi thế) cho người sử dụng.

Khác với những hình thức bảo hộ thành quả đầu tư trí tuệ theo nguyên tắc cấp văn bằng bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, giống cây trồng mới), ở đó các đối tượng bảo hộ được đánh giá theo các tiêu chuẩn bảo hộ và được công bố công khai (trừ thiết kế bố trí), việc bảo hộ bí mật kinh doanh dựa trên nguyên tắc bảo hộ tính bí mật. Vì vậy, nghĩa vụ tiến hành các biện pháp bảo mật thông tin thuộc bí mật kinh doanh thuộc về chủ sở hữu, vì chủ sở hữu mới là người biết rõ cách bảo mật, biện pháp bảo mật tùy thuộc vào bản chất thông tin thuộc bí mật kinh doanh. Nhà nước chỉ tạo ra các công cụ pháp lý giúp chủ sở hữu chống lại hành vi bộc lộ, sử dụng trái phép.

Các tiêu chí bảo hộ thứ nhất và thứ hai đã đủ rõ để áp dụng khi chủ sở hữu chứng minh bí mật kinh doanh của mình đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Khi áp dụng tiêu chuẩn bảo hộ thứ ba cần phải làm rõ việc chủ sở hữu áp dụng những biện pháp bảo mật nào thì được coi là “cần thiết để thông tin không bị tiết lộ và dễ dàng tiếp cận”. Do sự đa dạng về các loại bí mật kinh doanh trong hoạt động kinh doanh (bí quyết kỹ thuật, dữ liệu thử nghiệm, thí nghiệm, phương pháp kinh doanh...) và sự tiến bộ của khoa học và công nghệ mà các biện pháp bảo mật đối với các bí mật kinh doanh cũng rất đa dạng và thường xuyên được thay đổi. Các biện pháp bảo mật được coi là đáp ứng tiêu chuẩn c) phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

6. Chủ thể, nội dung và giới hạn quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp mang tính sáng tạo

6.1. Chủ thể quyền SHCN

Theo quy định tại Điều 121 Luật SHTT, chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ, cụ thể là Bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí.

Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí sẽ trở thành chủ sở hữu nếu đối tượng đăng ký đáp ứng điều kiện để cấp văn bằng bảo hộ. Một trong những điểm mới căn bản của Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022 là trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí một cách tự động và không bồi hoàn cho cơ quan chủ trì nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước. Việc sửa đổi này đã giải quyết những bất cập trong việc đăng ký và quản lý kết quả tạo ra từ các nhiệm vụ thực hiện từ kinh phí ngân sách nhà nước, đây cũng là kinh nghiệm thành công của nhiều nước trên thế giới.

Bằng độc quyền sáng chế có thời hạn 20 năm tính từ ngày nộp đơn và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có thời hạn 10 năm tính từ ngày nộp đơn với điều kiện hằng năm chủ sở hữu phải thực hiện nộp phí duy trì hiệu lực.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thời hạn 5 năm tính từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp mỗi lần 5 năm.

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau: (i) kết thúc 10

năm kể từ ngày nộp đơn; (ii) 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; (iii) kết thúc 10 năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.

Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

6.2. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp

Trong thời hạn còn hiệu lực của quyền SHCN, chủ sở hữu đối tượng SHCN có các quyền hạn sau:

- Quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng đối tượng SHCN: Chủ sở hữu có thể trực tiếp khai thác đối tượng SHCN vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Luật SHTT cũng quy định cụ thể các loại hành vi sử dụng đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí và bí mật kinh doanh. Bên cạnh đó chủ sở hữu có thể cho phép người khác sử dụng đối tượng SHCN, đây là hình thức sử dụng “gián tiếp” của chủ sở hữu.

- Quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN. Tuy nhiên, quyền này không phải là quyền tuyệt đối mà luôn có những quy định ngoại lệ nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu và xã hội. Nói cách khác, đây chính là giới hạn quyền SHCN trong phạm vi pháp luật quy định đối với chủ sở hữu đối tượng SHCN.

- Quyền định đoạt đối tượng SHCN. Quyền SHCN là một loại tài sản có giá trị, mang lại lợi thế cạnh tranh cho chủ sở hữu hoặc người nắm giữ nó, vì vậy cũng như các tài sản có giá trị khác, chủ sở hữu đối tượng SHCN có quyền định đoạt đối tượng SHCN thông qua hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu, tặng cho hoặc để lại thừa kế.

- Quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là ba đối tượng mang đặc tính sáng tạo kỹ thuật và để có được sự bảo hộ độc quyền thì chủ thể quyền cần thực hiện thủ tục đăng ký. Việc đăng ký cần phải tuân thủ nguyên tắc bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của đối tượng đăng ký, vì vậy công chúng dễ dàng tiếp cận các thông tin công khai từ việc công bố hồ sơ đăng ký có thể sẽ dẫn đến việc một số chủ thể lợi dụng khai thác thông tin này mà không xin phép và trả phí bản quyền, thù lao cho chủ sở hữu trong thời gian các đối tượng SHCN còn đang được thẩm định chưa được cấp văn bằng bảo hộ.

- Một nội dung cũng cần lưu ý trong phần nội dung quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là có thể chủ sở hữu văn bằng bảo hộ không phải là tác giả tạo ra đối tượng SHCN đó. Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, tác giả có những quyền nhất định, bao gồm cả quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân bao gồm quyền được ghi nhận tên tác giả trên văn bằng bảo hộ và quyền được nêu tên trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Quyền tài sản được thể hiện ở việc tác giả sẽ được nhận thù lao nhằm bù đắp cho công sức sáng tạo, chi phí đầu tư, đồng thời cũng là khuyến

khích hoạt động sáng tạo.

6.3. Giới hạn quyền SHCN

Nhìn chung, pháp luật quy định khá rõ và đầy đủ quyền của các chủ thể quyền có liên quan. Tuy nhiên trong bảo hộ quyền SHTT, cân bằng lợi ích luôn là một trong những nguyên tắc cơ bản và được xem xét từ bước xây dựng chính sách, pháp luật đến thực thi. Việc thiết lập các giới hạn, ngoại lệ đối với quyền SHCN nhằm đảm bảo giữa mục tiêu khuyến khích, thủ đẩy ĐMST nhưng cũng đảm bảo mục tiêu cho phép công chúng được tiếp cận với các thành tựu sáng tạo. Lợi ích của chủ sở hữu luôn phải đặt trong mối tương quan với lợi ích của xã hội, của cộng đồng. Để đảm bảo sự cân bằng và hài hòa giữa lợi ích của chủ sở hữu đối tượng SHCN với những chủ thể khác pháp luật SHTT của Việt Nam cũng đưa ra các quy định giới hạn quyền SHCN. Về cơ bản, các quy định này phù hợp với thông lệ và các ĐUQT mà Việt Nam đã tham gia. Theo đó, ranh giới này chính là sự phân định quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN với quyền của các chủ thể khác trong việc sử dụng đối tượng SHCN. Giới hạn quyền SHCN bao gồm các giới hạn về không gian và thời gian, giới hạn về những ngoại lệ sử dụng đối tượng SHCN mà không cần phải xin phép cũng như không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu. Bên cạnh đó, các nghĩa vụ mà chủ sở hữu phải thực hiện cũng được ghi nhận bên cạnh các quyền mà chủ sở hữu được hưởng.

Liên quan đến chủ thể, nội dung và giới hạn quyền SHCN, nhìn chung các ĐUQT và các hiệp định thương mại tự do chỉ đưa ra những nội dung mang tính nguyên tắc nhằm hướng tới thúc đẩy hoạt động ĐMST và đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong thương mại quốc tế. Các nội dung quyền và ngoại lệ đối với các quyền được quy định chi tiết trong pháp luật của từng quốc gia phụ thuộc vào chính sách phát triển của các quốc gia./.

CHUYÊN ĐỀ 5. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP LÀ CHỈ DẪN THƯƠNG MẠI

PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến*

1. Khái quát chung về các đối tượng sở hữu công nghiệp là chỉ dẫn thương mại

Pháp luật quốc tế cũng như pháp luật của phần lớn quốc gia trên thế giới đều thừa nhận nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý là các đối tượng SHCN mang đặc tính thương mại, vì đây là những dấu hiệu mà các chủ thể kinh doanh thường sử dụng trong thương mại để giúp cho người tiêu dùng phân biệt về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

1.1. Nhãn hiệu

Theo Tổ chức SHTT Thế giới (WIPO), nhãn hiệu là “*bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa của doanh nghiệp này với hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh*”.²² Với định nghĩa này, mọi dấu hiệu có khả năng phân biệt đều có thể dùng làm nhãn hiệu. Theo định nghĩa của Cơ quan SHTT Châu Âu (EUIPO), nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu (EU) có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào, cụ thể là các từ (bao gồm cả tên riêng người), hoặc thiết kế, chữ cái, chữ số, màu sắc, hình dạng của hàng hóa hoặc bao bì của hàng hóa hoặc dấu hiệu âm thanh²³. Điều 1127 Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ quy định “*nhãn hiệu bao gồm bất kỳ từ ngữ, tên, biểu tượng, hình ảnh, hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được sử dụng hoặc sẽ được sử dụng trong thương mại để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của nhà sản xuất, kinh doanh này với hàng hóa, dịch vụ của nhà sản xuất khác và để chỉ dẫn nguồn gốc của hàng hóa cho dù nguồn gốc đó là vô danh*”.²⁴

Ở Việt Nam, Khoản 16 Điều 4 Luật SHTT quy định khái niệm nhãn hiệu như sau: “*Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau*”. Đây là một quy định đã mang tính khái quát, xác định chức năng của nhãn hiệu là để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, đồng thời, cũng không giới hạn các dấu hiệu có thể được đăng ký làm nhãn hiệu. Điều 72 Luật SHTT quy định nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện, trong đó có điều kiện “*là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa*”.

* Khoa Pháp luật dân sự - Trường Đại học Luật Hà Nội

²² www.wipo.int

²³ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/what-can-be-an-eu-trade-mark>

²⁴ http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

Nhãn hiệu có thể được phân thành nhiều loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau:

Thứ nhất, dựa vào cách thể hiện của các dấu hiệu được dùng làm nhãn hiệu, nhãn hiệu được chia thành các loại: Nhãn hiệu chữ (bao gồm một hoặc nhiều chữ số, chữ cái, từ, cụm từ); Nhãn hiệu hình (được thể hiện qua hình vẽ, đường nét, ảnh chụp, hình khối, biểu tượng); Nhãn hiệu kết hợp chữ và hình (được kết hợp từ một hoặc nhiều hơn dấu hiệu chữ với một hoặc nhiều hơn dấu hiệu hình); Nhãn hiệu âm thanh: tập âm thanh và bản thể hiện dưới dạng đồ họa của âm thanh đó. Tại Việt Nam, dấu hiệu âm thanh là một điểm mới được quy định tại Luật SHTT 2022, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Theo đó, quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 01 năm 2022²⁵, đánh dấu sự đột phá đối với pháp luật SHTT Việt Nam nhằm phù hợp với các quy định pháp luật tại văn kiện quốc tế cũng như phù hợp với xu thế phát triển tại Việt Nam hiện tại.

Thứ hai, dựa vào chức năng của nhãn hiệu, nhãn hiệu có thể được phân loại thành: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu thông thường. Trong đó:

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó²⁶. Theo đó, nhãn hiệu sẽ có chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác. Đồng thời, các thành viên của tổ chức phải đáp ứng được các điều kiện, tiêu chí nhất định do tổ chức đưa ra mới được phép là thành viên và được sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Ví dụ: Nhãn hiệu tập thể “BÁNH ĐẬU XANH ĐẶC SẢN HẢI DƯƠNG HIỆP HỘI BÁNH ĐẬU XANH HẢI DƯƠNG – VIỆT NAM và hình” được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 59082, bảo hộ cho sản phẩm “bánh đậu xanh” và dịch vụ “giới thiệu sản phẩm bánh đậu xanh”, chủ sở hữu là Hiệp hội bánh đậu xanh Hải Dương (địa chỉ: Ngã tư Bến Hàn, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).



Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu²⁷. Chủ sở hữu của nhãn hiệu chứng nhận sẽ không được phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đó để đảm bảo tính khách quan về chất lượng hàng hóa, dịch vụ nếu họ cung cấp. Các chủ thể khác chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu sau khi hàng hóa, dịch vụ đã được kiểm nghiệm chất lượng bởi Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận. Nhãn hiệu chứng nhận thường được sử dụng cho hàng hóa,

²⁵ Khoản 2 Điều 3 Luật SHTT quy định về hiệu lực thi hành;

²⁶ Khoản 17 Điều 4 Luật SHTT;

²⁷ Khoản 18 Điều 4 Luật SHTT;

dịch vụ như một dấu hiệu xác nhận về chất lượng hay một đặc tính của hàng hoá, dịch vụ. Nó thường được trình bày như là nhãn hiệu của một bên thứ ba cùng với nhãn hiệu của nhà sản xuất/phân phối hàng hóa, dịch vụ đó.

Ví dụ: Nhãn hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn và hình là Nhãn hiệu chứng nhận do Báo Sài Gòn tiếp thị đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ năm 2009. Nhãn hiệu Rau Đà Lạt (Da Lat Vegetable) và hình là Nhãn hiệu chứng nhận do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ năm 2009



Nhãn hiệu chứng nhận số
4-0124661-000



Nhãn hiệu chứng nhận số
4-0135739-000

Nhãn hiệu thông thường về cơ bản là nhãn hiệu được bảo hộ khi đáp ứng các quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, theo đó nó chỉ cần có chức năng cơ bản là chỉ dẫn nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Thứ ba, dựa vào tiêu chí danh tiếng, tính phổ biến, nhãn hiệu có thể được phân loại thành nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu thông thường. Cụ thể:

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam²⁸. Khác với nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ trên cơ sở thực tiễn sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. Nhãn hiệu thông thường chỉ được bảo hộ trong phạm vi hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn; trong khi đó, nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ ở mức độ cao hơn. Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng kể cả đối với những hàng hóa, dịch vụ không trùng/tương tự, không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng nếu gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ hoặc nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.

Nhãn hiệu thông thường về cơ bản là nhãn hiệu được bảo hộ khi đáp ứng các quy định của pháp luật mà không cần được sử dụng phổ biến rộng rãi.

1.2. Tên thương mại

Các chủ thể kinh doanh dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào đều có tên gọi riêng để nhận biết và xưng danh trong hoạt động kinh doanh, để phân biệt chủ thể đó với các chủ thể kinh doanh trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Để được thừa nhận là chủ thể pháp lý, mỗi chủ thể kinh doanh đều phải có tên gọi pháp lý. “Tên pháp lý” được hiểu là tên gọi chính thức của chủ thể kinh doanh, được ghi trong hồ

²⁸ Khoản 20 Điều 4 Luật SHTT.

sơ pháp lý của doanh nghiệp (được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Trong thực tiễn, tên pháp lý của chủ thể kinh doanh thường là tên doanh nghiệp (Business Name), tên công ty (Corporation Name/ Company Name).

“Tên thương mại” (thuật ngữ Tiếng Anh dùng là Trade Name hoặc Commercial Name) là tên gọi mà chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp/người kinh doanh) dùng để nhận biết và xưng danh trong hoạt động kinh doanh, để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng một lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khác với “tên pháp lý” phải được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, “tên thương mại” hình thành trong quá trình doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, tùy theo hình thức sử dụng trong thực tiễn kinh doanh, “tên thương mại” có thể chính là “tên pháp lý” (tên doanh nghiệp) được ghi nhận trong Hồ sơ đăng ký kinh doanh, cũng có thể là tên gọi khác như: tên gọi tắt hoặc tên riêng của doanh nghiệp.

Ở Việt Nam, “tên thương mại” được điều chỉnh đồng thời bởi cả pháp luật thương mại và pháp luật SHTT. Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại 2005 của Việt Nam quy định: *“Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên, có đăng ký kinh doanh”*. Theo quy định này, đăng ký kinh doanh được coi là một điều kiện bắt buộc để cá nhân, tổ chức có thể trở thành “thương nhân”. Đăng ký kinh doanh là sự ghi nhận về mặt pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với sự ra đời của thương nhân, là căn cứ làm phát sinh quyền tiến hành các hoạt động thương mại của thương nhân. Khi đăng ký kinh doanh, những thông tin chủ yếu của thương nhân như tên thương mại, trụ sở, mục tiêu ngành nghề kinh doanh... được ghi nhận vào sổ đăng ký kinh doanh. Như vậy, theo quy định của pháp luật thương mại, “tên thương mại” gắn liền với “thương nhân” và phải được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ thể kinh doanh phổ biến nhất hiện nay tồn tại dưới hình thức doanh nghiệp. “Tên doanh nghiệp” thường được xác định trong quá trình thành lập và đăng ký (khai sinh) doanh nghiệp. Đó là tên gọi có tính chất pháp lý gắn liền với mọi hồ sơ về doanh nghiệp được quản lý bởi các cơ quan nhà nước (đăng ký doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, thuế ...) và thường được dùng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Theo các Điều 37,38,39 Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020, “tên doanh nghiệp” có thể là tên tiếng Việt, tên bằng tiếng nước ngoài hoặc tên viết tắt. Ví dụ:

Tên tiếng Việt	Tên nước ngoài	Tên viết tắt
Tổng Công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn	Saigon beer alcohol beverage corporation	SABECO
Công ty cổ phần sữa Việt Nam	Vietnam dairy products joint stock company	VINAMILK

Nội hàm “tên thương mại” rộng hơn “tên doanh nghiệp” vì nó bao gồm cả tên gọi của các chủ thể tiến hành hoạt động thương mại, có đăng ký kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh khác như: hợp tác xã, hộ gia đình, tổ hợp

tác, cá nhân đăng ký kinh doanh ... Đối với doanh nghiệp, tùy thuộc vào thực tiễn sử dụng trong hoạt động kinh doanh, “tên thương mại” có thể trùng với “tên doanh nghiệp” (tên đầy đủ hoặc tên viết tắt).

Khoản 21 Điều 4 Luật SHTT đưa ra định nghĩa: *“Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”*. Với định nghĩa này, tên thương mại được xác định dựa trên hai tiêu chí:

Thứ nhất: tên thương mại phải là tên gọi hợp pháp của chủ thể kinh doanh. Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Luật SHTT, *“quyền SHCN đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó”*, có nghĩa là quyền SHCN đối với tên thương mại hình thành trong quá trình doanh nghiệp sử dụng tên đó trong các hoạt động kinh doanh của mình mà không cần phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, theo pháp luật thương mại và pháp luật doanh nghiệp, tên thương mại hay tên doanh nghiệp đều phải được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chủ thể đăng ký kinh doanh. Tên thương mại chỉ được bảo hộ nếu đó là *“tên gọi hợp pháp”* của chủ thể kinh doanh – tức là tên gọi được thừa nhận về mặt pháp lý. Đối với chủ thể kinh doanh là thương nhân, đăng ký kinh doanh là yêu cầu bắt buộc đầu tiên để chủ thể kinh doanh đó được thừa nhận là tồn tại hợp pháp và trong thủ tục đăng ký kinh doanh thì không thể thiếu nội dung đăng ký tên thương mại (hay tên doanh nghiệp). Do đó, có thể khẳng định tên thương mại phải là tên gọi được chủ thể kinh doanh đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan đăng ký kinh doanh). Ở Việt Nam, tên thương mại được hình thành theo nguyên tắc “tự do lựa chọn”. Tên thương mại có thể là tên đầy đủ theo đăng ký kinh doanh (tên tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài), có thể là tên viết tắt.

Thứ hai: tên gọi đó phải được chủ thể kinh doanh sử dụng trong hoạt động kinh doanh (sử dụng trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, biển hiệu kinh doanh, hợp đồng, đơn đặt hàng, tài liệu giao dịch kinh doanh, tài liệu quảng cáo, tờ khai hải quan, chứng từ thu nộp thuế và các giấy tờ giao dịch khác...). Như vậy, nếu tên gọi của chủ thể kinh doanh chỉ là tên đăng ký trong giấy tờ, mà không được sử dụng trong thực tiễn kinh doanh (mặc dù điều này khó xảy ra) thì tên gọi đó không được coi là tên thương mại.

1.3. Chỉ dẫn địa lý

Hiểu một cách chung nhất, chỉ dẫn địa lý là những dấu hiệu có chức năng xác định nguồn gốc địa lý của những sản phẩm có chất lượng đặc biệt so với các sản phẩm cùng loại đến từ những địa phương khác. Hàng hóa mang chỉ dẫn địa lý phải bắt nguồn từ lãnh thổ, địa phương hay khu vực được chỉ dẫn tới. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có chất lượng, uy tín hoặc đặc tính mà các tính chất này chủ yếu do xuất xứ địa lý quyết định. Khái niệm chỉ dẫn địa lý được quy định tại khoản 22, Điều 4, Luật SHTT Việt Nam: *“Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể”*. Khác với nhãn

hiệu có thể là những dấu hiệu bất kỳ để phân biệt hàng hóa, dịch vụ, chỉ dẫn địa lý thường là tên gọi hoặc dấu hiệu hình ảnh, biểu tượng có chức năng chỉ dẫn về nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Các dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm thường là tên địa danh. Tên địa danh có thể là tên hiện hành hoặc tên gọi trong lịch sử, tên chính thức hoặc tên dân gian của khu vực địa lý như: vải “Lục Ngạn”, gạo tám xoan “Hải Hậu”, xoài “Yên Châu”, thanh long “Bình Thuận”, cà phê “Buôn Ma Thuật”, quế vò “Trà My”... Ngoài ra, các dấu hiệu biểu trưng của địa phương như: biểu tượng, bản đồ, cờ, huy hiệu... được biết đến rộng rãi và bảo đảm được chức năng chỉ dẫn về nguồn gốc sản phẩm cũng có thể sử dụng làm chỉ dẫn địa lý.

1.4. Điểm tương đồng và khác biệt giữa nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

1.4.1. Điểm tương đồng

Về dấu hiệu được bảo hộ: Phạm vi dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu khá đa dạng, bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng nhìn thấy được có khả năng phân biệt như các dấu hiệu từ, ngữ, hình ảnh, sự kết hợp của cả từ ngữ và hình ảnh; Chỉ dẫn địa lý cũng có thể là dấu hiệu từ ngữ, hình ảnh, biểu tượng... nhưng phải có khả năng chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Còn tên thương mại với tư cách là tên gọi của chủ thể kinh doanh, chỉ có thể là dấu hiệu chữ (có thể kết hợp với số) nhưng phải đọc được.

Về chức năng: Nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đều là những chỉ dẫn thương mại được sử dụng trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, biển hiệu, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, trong quảng cáo, tiếp thị... nhằm mục đích cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về nguồn gốc của các sản phẩm hàng hóa. Các chỉ dẫn thương mại này luôn gắn liền với uy tín, danh tiếng của sản phẩm, nhà sản xuất, mang lại lợi thế cạnh tranh cũng như giá trị thương mại cho chủ thể nắm giữ nó.

Về điều kiện bảo hộ: Mặc dù mỗi đối tượng có điều kiện bảo hộ khác nhau, nhưng cùng có điểm chung là dấu hiệu được sử dụng đều phải có khả năng phân biệt, không gây nhầm lẫn với các chỉ dẫn thương mại còn lại, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý của người khác đã được xác lập trước.

Về thời hạn bảo hộ: Đây đều là những đối tượng có thời hạn bảo hộ dài, gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhãn hiệu được bảo hộ 10 năm, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp. Tên thương mại được bảo hộ đến chừng nào doanh nghiệp không còn tồn tại và không còn sử dụng tên thương mại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn, trừ trường hợp các điều kiện địa lý thay đổi làm sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý mất đi danh tiếng, chất lượng, đặc tính của nó.

Về nội dung quyền và giới hạn quyền: Chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng, quản lý chỉ dẫn địa lý đều có độc quyền sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý trên hàng hóa, bao bì hàng hóa,

giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện kinh doanh, dịch vụ...; có quyền ngăn cấm chủ thể khác sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý cho những sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự, gây nhầm lẫn về hàng hóa, dịch vụ hoặc chủ thể sản xuất, kinh doanh.

1.4.2. Điểm khác biệt

Về chức năng: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng chủ yếu để phân biệt hàng hoá dịch vụ cùng loại của các chủ thể kinh doanh khác nhau còn tên thương mại là tên gọi để phân biệt các chủ thể kinh doanh khác nhau trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Chỉ dẫn địa lý có chức năng chỉ ra nguồn gốc địa lý của sản phẩm và mối quan hệ giữa chất lượng, danh tiếng và các đặc tính khác của hàng hóa với xuất xứ địa lý của nó.

Về dấu hiệu: Dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu rất đa dạng (có thể là các chữ cái, chữ số, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc, dấu hiệu âm thanh...); còn tên thương mại do bản chất là tên gọi nên chỉ có thể được cấu tạo từ các từ ngữ chữ số đọc được, không bảo hộ hình ảnh, màu sắc, âm thanh. Chỉ dẫn địa lý phải là những dấu hiệu chỉ dẫn về nguồn gốc địa lý (tên địa lý; biểu tượng địa phương...). Nhãn hiệu không thể bao gồm những dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh, xuất xứ địa lý... Trong tên thương mại bao gồm thành phần mô tả loại hình tổ chức, lĩnh vực kinh doanh, xuất xứ địa lý ...

Về căn cứ xác lập quyền: Quyền đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở đăng ký còn quyền đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tế sử dụng tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh.

Về quyền sở hữu: Chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại có thể là cá nhân, tổ chức, hay nói cách khác, đây là loại tài sản tư. Quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu (người được cấp văn bằng bảo hộ hoặc được chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp nhãn hiệu). Tuy nhiên, riêng đối với nhãn hiệu tập thể cũng là tài sản chung cộng đồng của các thành viên của tổ chức tập thể. Còn chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý là nhà nước. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý là loại quyền tập thể, nó thuộc về tập thể những người sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại khu vực địa lý đó chứ không thuộc độc quyền của một cá nhân nào cả.

2. Quy định của pháp luật Việt Nam về các đối tượng sở hữu công nghiệp là chỉ dẫn thương mại

2.1. Quy định về điều kiện bảo hộ


2.1.1. Quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định pháp luật SHTT Việt Nam, nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện 1: Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa.

Dấu hiệu “nhìn thấy được” là dấu hiệu có thể nhận biết bằng thị giác, bao gồm:

(i) Dấu hiệu “chữ cái” có thể là một hoặc nhiều chữ cái trong bảng chữ cái như “A”; “VTV”; Dấu hiệu “từ ngữ” có thể là từ đơn hoặc từ ghép, các từ này có thể có ý nghĩa hoặc không, ví dụ như Vinamilk; CHANEL; Honda, Dream;

(ii) Dấu hiệu “Hình vẽ”  là các hình được sáng tạo và được thể hiện bởi đường nét, màu sắc hoặc hình thể hiện sự tái tạo của của các hình ảnh đã tồn tại, ví dụ Dấu hiệu hình vẽ ; “Hình ảnh là các hình được chụp/ghi lại bằng các phương tiện kỹ thuật, điện tử. Dấu hiệu “Hình ba chiều” là hình được thể hiện bằng ba chiều trong không gian gồm chiều dài, chiều rộng, chiều cao, tạo nên hình ảnh sống động, trực quan hơn. Theo đó, hình ảnh ba chiều đưa vào nhận thức của hệ thống thị giác về độ sâu để khắc họa thông tin thị giác một cách chính xác hơn, ví dụ:



The 4-bar Shape of the KitKat Chocolate



The Packaging of a Toblerone Chocolate Bar

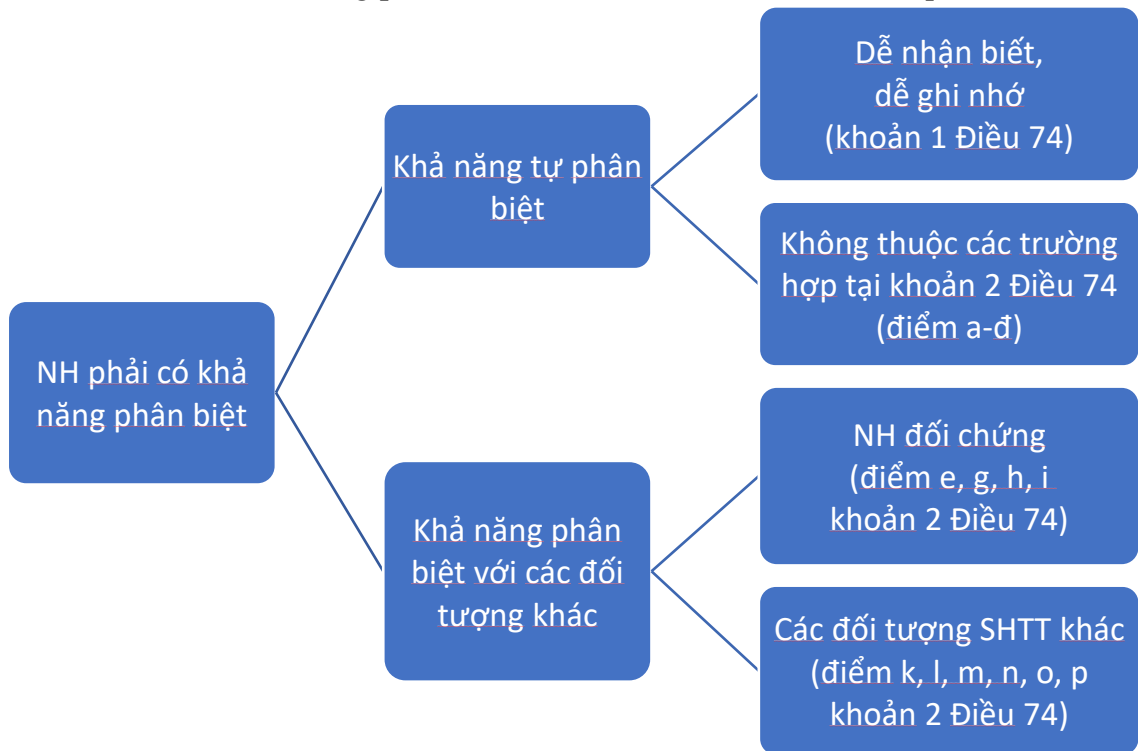
Các dấu hiệu này có thể tồn tại độc lập hoặc kết hợp với nhau để tạo nên một dấu hiệu mới và được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc kết hợp với nhau. Ví dụ nhãn hiệu được cấu tạo từ cụm từ ngữ “AEON” và hình vẽ đường vòng cung;



Nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa là nhãn hiệu được tạo ra từ các dấu hiệu là âm hưởng, nhận biết bằng thính giác, có thể do tổ hợp các đơn âm hoặc thang âm cấu thành, dùng để phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ. Theo Luật SHTT quy định nếu nhãn hiệu là âm thanh thì mẫu nhãn hiệu phải là tệp âm thanh và bản thể hiện dưới dạng đồ họa của âm thanh đó. Có thể ví dụ một số nhãn hiệu âm thanh đã được bảo hộ trên thế giới như: tiếng găm của sư tử cho dịch vụ giải trí truyền hình của hãng MGM (Mỹ); tiếng chuông điện thoại mặc định của hãng NOKIA (Phần Lan);...

Điều kiện 2: Có khả năng phân biệt

Điều kiện về khả năng phân biệt của nhãn hiệu có thể tóm tắt qua mô hình sau:



- **Khả năng tự phân biệt**

Khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu được xem xét dựa trên hai tiêu chí: (1) nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và (2) không thuộc các trường hợp loại trừ bị coi là không có khả năng tự phân biệt (điểm a,b,c,d,đ Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT):

Thứ nhất, dấu hiệu không đáp ứng được điều kiện về khả năng phân biệt là “*hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu trước ngày nộp đơn*”²⁹. Những dấu hiệu này đáp ứng điều kiện “nhìn thấy được”, tuy nhiên do bản chất chúng quá đơn giản hay thông dụng, không đủ độc đáo và ấn tượng nên không đạt được điều kiện về tính phân biệt. Ví dụ: chữ cái A, B; hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Chữ cái, chữ số thuộc ngôn ngữ không thông dụng là những ký tự không có nguồn gốc La-tinh (như: chữ Ả-rập, chữ Slavơ, chữ Phạn, chữ Trung Quốc, chữ Nhật, chữ Triều Tiên, chữ Thái Lan...). Những ngôn ngữ này phần lớn người tiêu dùng Việt Nam thông thường không thể nhận biết và ghi nhớ được (không đọc được, không hiểu được, không nhớ được) vì vậy bị coi là không có khả năng phân biệt. Ngoài ra, những dấu hiệu được cấu tạo từ các ký tự Latinh thông dụng nhưng không dễ dàng nhận biết hay ghi nhớ cũng không được bảo hộ, ví dụ như tập hợp dãy ký tự không được sắp xếp theo trật tự nhất định: “htostkdlt...”;...

Thứ hai, các “*dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ, tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, hình dạng thông thường của hàng hóa*

²⁹ Điểm a khoản 2 Điều 74 Luật SHTT;

hoặc một phần của hàng hóa, hình dạng thông thường của bao bì hoặc vật chứa hàng hóa đã được sử dụng thường xuyên và thừa nhận rộng rãi trước ngày nộp đơn”³⁰.


Ví dụ: Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ... không được dùng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Biểu tượng 5 hình tròn lồng vào nhau là biểu tượng của thể vận hội thể thao



Biểu tượng hình chữ thập là biểu tượng của ngành y tế



Những dấu hiệu là hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của chính hàng hoá, dịch vụ được đăng ký. Ví dụ dấu hiệu “cake” đăng ký cho sản phẩm bánh; “Electronic” cho đồ điện tử; “mobile” cho điện thoại di động; hình ảnh  đăng ký cho hàng hóa trái cây hoặc nước trái cây ... Đặc biệt, Luật SHTT 2022 cũng đã bổ sung điểm mới trong quy định về khả năng phân biệt của nhãn hiệu ba chiều, cụ thể “*hình dạng thông thường của hàng hóa hoặc một phần của hàng hóa, hình dạng thông thường của bao bì hoặc vật chứa hàng hóa*” sẽ không đáp ứng khả năng phân biệt tự thân.

Thứ ba, là “Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc dấu hiệu làm gia tăng giá trị đáng kể cho hàng hóa, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước ngày nộp đơn”³¹. Bản chất các dấu hiệu này đều mang ý nghĩa mô tả về đặc tính nào đó của sản phẩm đăng ký, và không đáp ứng được điều kiện bảo hộ.

Thứ tư, dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh³². Các thuật ngữ như “công ty trách nhiệm hữu hạn”, “doanh nghiệp tư nhân”; “corporation”; “group”; “tài chính, ngân hàng”; “đóng tàu”; “xây dựng”... không thể đăng ký làm nhãn hiệu.

Thứ năm, dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu trước ngày nộp đơn hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật SHTT³³. Ví dụ dấu hiệu “Hà Nội” đăng ký cho “bún chả”, trong đó dấu hiệu “Hà Nội” chỉ nguồn gốc địa lý nên không thể thực hiện chức

³⁰ Điểm b Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT;

³¹ Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT;

³² Điểm d Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT;

³³ Điểm đ Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT;

năng phân biệt đối với các hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác có cùng khu vực địa lý đó.

Tuy nhiên, Luật SHTT Việt Nam cũng quy định một vài trường hợp ngoại lệ khi đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Đây là những trường hợp dấu hiệu vốn không có tính phân biệt cho hàng hóa hay dịch vụ đăng ký nhưng đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng và được thừa nhận rộng rãi. Ví dụ nhãn hiệu “Bia Hà Nội”; Nhãn hiệu AAA của Công ty cổ phần bảo hiểm AAA được bảo hộ độc quyền phần chữ “AAA”; nhãn hiệu 333 của Tổng Công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn được bảo hộ độc quyền “333”. Để được áp dụng ngoại lệ này, Người nộp đơn cần cung cấp bằng chứng về việc sử dụng một cách rộng rãi nhãn hiệu đó (thời gian bắt đầu sử dụng, phạm vi, mức độ sử dụng,...).

- **Có khả năng phân biệt với các đối tượng SHTT khác**

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu được đánh giá dựa trên so sánh dấu hiệu được đăng ký nhãn hiệu với nhãn hiệu đối chứng hoặc đối tượng SHTT được mang ra đối chứng.

- *Không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng*

- i. Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với NH của tổ chức, cá nhân khác **được bảo hộ** cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự (điểm e)

- ii. Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với NH của người khác **đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi** cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự (điểm g)

- iii. Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với NH **đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 3 năm** (trừ trường hợp chấm dứt vì lý do NH không được sử dụng 5 năm liên tục) (điểm h)

- iv. Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với NH **nổi tiếng** đăng ký cho **hàng hóa dịch vụ bất kỳ**, nếu việc sử dụng làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của NH nổi tiếng hoặc lợi dụng uy tín của NH nổi tiếng (điểm i)

Khi đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu đăng ký làm nhãn hiệu với nhãn hiệu đối chứng, có ba yếu tố thường được xem xét là: (i) So sánh về dấu hiệu xem nhãn hiệu đăng ký có trùng hay tương tự với nhãn hiệu đối chứng không; (ii) So sánh về hàng hoá, dịch vụ xem có trùng hay tương tự không; (iii) Khả năng gây nhầm lẫn

- *Không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các đối tượng SHTT khác:*

- i. Tên thương mại đang được sử dụng của người khác (điểm k)

- ii. Chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ (điểm l, m)

- iii. Kiểu dáng công nghiệp đã hoặc đang được bảo hộ (điểm n)

- iv. Tên giống cây trồng đã hoặc đang được bảo hộ (điểm o)

- v. Tên gọi, hình ảnh nhân vật, hình tượng trong tác phẩm được bảo hộ QGTG của người khác đã được biết đến rộng rãi (điểm p)

Điều kiện 3: Không thuộc các trường hợp loại trừ “dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu (Điều 73 Luật SHTT)

Các dấu hiệu mặc dù đáp ứng điều kiện là loại dấu hiệu theo luật định và có khả năng phân biệt, tuy nhiên nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với văn hóa xã hội, Điều 73 Luật SHTT quy định các dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu: *Thứ nhất*, dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của các nước, quốc tế ca. *Thứ hai*, dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép. Ví dụ, không được sử dụng dấu hiệu “WHO”, là tên viết tắt của Tổ chức Y tế thế giới để làm nhãn hiệu cho bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào, trừ phi được sự cho phép của tổ chức này; *Thứ ba*, dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài. Ví dụ: dấu hiệu tên và hình ảnh Hồ Chí Minh... không được sử dụng làm nhãn hiệu cho bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào. *Thứ tư*, dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận. *Thứ năm*, dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ. Ví dụ, hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam nhưng nhãn hiệu chứa phân chữ “Paris” và hình ảnh Tháp Eiffle. *Thứ sáu*, dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hóa hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hóa bắt buộc phải có. Đây là điểm mới của Luật SHTT 2022 khi mà bản thân các dấu hiệu là những đặc tính vốn có của hàng hóa và cùng loại hàng hóa này nhưng do bên khác sản xuất cũng bắt buộc phải có những đặc tính như vậy; vì vậy bản thân nó không thể thực hiện được chức năng phân biệt. Ví dụ không thể đăng ký bảo hộ hình đường vân trên lốp xe ô tô cho hàng hóa lốp xe ô tô do lốp xe cần có các đường vân ngang dọc để chống trượt.

2.1.2. Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Xuất phát từ chức năng quan trọng nhất của tên thương mại là chức năng phân biệt chủ thể kinh doanh nên Điều 76 Luật SHTT quy định điều kiện để tên thương mại được bảo hộ là “*có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh*”. Trên thị trường hiện nay có nhiều chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong cùng một lĩnh vực, thậm chí là cùng một khu vực kinh doanh, do vậy, tên thương mại phải là yếu tố để cá biệt hóa chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ gắn liền với chủ thể kinh doanh đó. Điều 78 Luật SHTT làm rõ ba tiêu chí xác định khả năng phân biệt của tên thương mại, đó là :

- **Tên thương mại phải có chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp được biết đến rộng rãi qua sử dụng**

Pháp luật SHTT không quy định cụ thể về yêu cầu đối với tên thương mại, tuy nhiên, giống như “tên doanh nghiệp”, “tên thương mại” có thể bao gồm hai thành phần: *Thành phần mô tả*: xác định hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh, xuất xứ địa lý của doanh nghiệp. Thành phần mô tả trong tên thương mại của các chủ thể kinh doanh có thể trùng nhau vì các doanh nghiệp có thể giống nhau về hình thức pháp lý, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, hay cùng khu vực địa lý. *Thành phần tên riêng*: chính là yếu tố phân biệt của tên thương mại và là thành phần bắt buộc trong tên thương mại. Ở Việt Nam, do yếu tố lịch sử cũng như các điều kiện kinh tế - xã hội, có những doanh nghiệp được thành lập trước đây và hiện vẫn đang còn tồn tại, nhưng tên thương mại không có thành phần tên riêng. Ví dụ điển hình như: Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội; Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội... Đây là những tên thương mại đã tồn tại trong một thời gian lâu dài, được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, và đã đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng thực tế. Vì vậy, có thể coi là một ngoại lệ trong việc bảo hộ tên thương mại.

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

Theo quy định này, khả năng phân biệt của tên thương mại sẽ được xác định thông qua ba yếu tố: Tên gọi được coi là tên thương mại, khu vực kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh. Do tên thương mại là “tên gọi” nên chỉ xem xét yếu tố từ ngữ của tên thương mại (chủ yếu là thành phần tên riêng của tên thương mại) thông qua đặc tính về cấu trúc, phát âm, phiên âm và ý nghĩa của tên thương mại. Tên thương mại bị coi là trùng với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước nếu giống về cấu tạo từ ngữ, kể cả cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái; Tên thương mại bị coi là tương tự nếu 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. Ví dụ: tên gọi “Công ty Cổ phần Vincom” và “Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Bất động sản Vincon” bị coi là tương tự vì cấu tạo, cách phát âm của thành phần tên riêng “Vicom” và “Vincon” tương tự nhau; đồng thời hai doanh nghiệp này cùng lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Có thể tham khảo thêm Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp tên doanh nghiệp bị coi là trùng và tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký³⁴.

“Lĩnh vực kinh doanh” là mảng hoạt động kinh tế mà chủ thể kinh doanh tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình để thu lợi nhuận như lĩnh vực tài chính, vận tải, bất động sản, sản xuất công nghiệp, bán lẻ và phân phối... “Lĩnh vực kinh doanh” thường được xác định dựa trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đủ

³⁴ Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020

điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đăng ký mã số thuế, điều lệ công ty đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý khác. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động của doanh nghiệp có thể thu hẹp hay mở rộng so với lĩnh vực kinh doanh đã đăng ký ban đầu. Do đó, khi xác định khả năng phân biệt của tên thương mại thì lĩnh vực kinh doanh được xác định theo đối tượng kinh doanh thực tế, cụ thể là các hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh dưới tên thương mại tương ứng, không hoàn toàn xác định dựa trên lĩnh vực kinh doanh được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Phạm vi lĩnh vực kinh doanh không chỉ giới hạn trong hàng hóa, dịch vụ được chủ thể kinh doanh cung cấp ra thị trường mà còn bao gồm cả các hàng hóa, dịch vụ tương tự, có liên quan. Ví dụ: chủ thể A kinh doanh mỹ phẩm có thể được coi là tương tự với lĩnh vực kinh doanh của chủ thể B kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ.

Phạm vi “khu vực kinh doanh” được xác định dựa trên phạm vi nơi chủ thể kinh doanh có khách hàng, có bạn hàng, hoặc có danh tiếng thông qua hoạt động kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị, phân phối... mà không phụ thuộc vào khu vực nơi chủ thể đó đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền. Do đó, khu vực kinh doanh có thể nằm trong phạm vi hay vượt ra ngoài phạm vi nơi chủ thể đăng ký kinh doanh, thậm chí vượt ra khỏi lãnh thổ quốc gia của chủ thể đó.

Tóm lại, tên thương mại chỉ được coi là có khả năng phân biệt nếu có sự khác biệt về tên gọi, hoặc lĩnh vực kinh doanh, hoặc khu vực kinh doanh với tên thương mại của người khác đã sử dụng trước.

- **Không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ trước ngày tên thương mại được sử dụng**

Nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý là các đối tượng SHCN mang đặc tính thương mại. Do có những tính chất tương đồng, nên một dấu hiệu có thể được sử dụng như nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý. Thông thường, tên doanh nghiệp viết tắt, hoặc thành phần tên riêng trong tên thương mại thường trùng với nhãn hiệu chính của doanh nghiệp (house mark) như “HONDA” hay “PEPSI”, “TOYOTA”... Trường hợp một chủ thể sản xuất kinh doanh đăng ký một dấu hiệu vừa là nhãn hiệu vừa là tên thương mại, đây có thể coi là hiện tượng “chồng lấn” nhưng không xảy ra xung đột. Tuy nhiên, xung đột sẽ xảy ra nếu tên thương mại của chủ thể này lại trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý của chủ thể khác. Do đó, Điều 78 Luật SHTT quy định tên thương mại bị coi là không có khả năng phân biệt nếu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý mà quyền SHCN được xác lập sớm hơn.

Nghị định số 01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 19 quy định: *“Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tham khảo các nhãn*

hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp”.

Đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa tên thương mại

Các chủ thể kinh doanh được tự do lựa chọn tên thương mại, tuy nhiên, không phải mọi tên thương mại đều được chấp nhận và bảo hộ. Theo nguyên tắc giới hạn quyền SHTT được quy định tại Điều 7 Luật SHTT, tên thương mại sẽ không được bảo hộ nếu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 77 Luật SHTT quy định “*Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại*”. Quy định này khẳng định Nhà nước chỉ bảo hộ tên gọi của các chủ thể kinh doanh với danh nghĩa tên thương mại.

2.1.3. Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 79, Luật SHTT.

Điều kiện 1: Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý. Có nguồn gốc từ khu vực địa lý được hiểu là sản phẩm phải được sản xuất, gia công, chế biến từ vùng địa lý đó. Quá trình sản xuất sản phẩm bao gồm nhiều bước, công đoạn, nhưng không phải mọi công đoạn để tạo ra sản phẩm đều ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín của sản phẩm. Vì vậy, sản phẩm được coi là có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý khi toàn bộ hoặc một số công đoạn chính trong quy trình sản xuất có ảnh hưởng quyết định và quan trọng tạo nên và duy trì tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm được thực hiện tại khu vực địa lý mà nó chỉ dẫn. Người nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý trong bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng sản phẩm phải chỉ ra và chứng minh những công đoạn bắt buộc phải được thực hiện tại khu vực địa lý được chỉ dẫn và công đoạn đó quyết định đến tính chất, chất lượng hoặc danh tiếng của sản phẩm.

Điều kiện này còn đòi hỏi phải tồn tại khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý. Mặc dù trong nhiều trường hợp có sự trùng hợp giữa chỉ dẫn địa lý và tên một đơn vị hành chính, tuy nhiên, ranh giới của khu vực địa lý không tương ứng với ranh giới của đơn vị hành chính đó mà dựa trên mối quan hệ giữa các điều kiện địa lý và tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm. Khu vực địa lý được xác định dựa trên các tiêu chí: (i) là khu vực hội tụ các điều kiện địa lý đặc thù (tự nhiên, con người) để tạo nên chất lượng khác biệt cho sản phẩm được sản xuất ở đây; (ii) là khu vực nơi mà các nhà sản xuất có các phương pháp sản xuất đặc thù và sản xuất thực tế sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, được cơ quan quản lý khu vực đó xác nhận.

Điều kiện 2: Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Tính đặc thù về chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải được chứng minh bằng các tài liệu xác thực cho thấy sự khác biệt giữa sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý với các sản phẩm cùng loại thông thường dựa trên các tiêu chí trên và phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp như kiểm định, nghiên cứu, khảo sát... Danh tiếng hay uy tín của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải được người tiêu dùng thừa nhận, thậm chí trong một thời gian dài, từ thế hệ này đến thế hệ khác, không chỉ bó hẹp trong phạm vi địa phương mà còn có thể mở rộng đến những địa phương lân cận, thậm chí cả quốc gia hoặc vượt ra ngoài lãnh thổ quốc gia đó. Giống với việc mô tả chất lượng, đặc tính của sản phẩm, danh tiếng của sản phẩm cũng cần phải có các loại tài liệu nghiên cứu, điều tra để chứng minh độ xác thực. Người nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý phải chứng minh các yếu tố đặc thù của khu vực địa lý (bao gồm yếu tố tự nhiên và yếu tố con người) đã ảnh hưởng, tác động như thế nào đến chất lượng, đặc tính hoặc danh tiếng của sản phẩm.

Điều 80, Luật SHTT quy định những trường hợp loại trừ, không được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý, bao gồm: (i) Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam³⁵. Ví dụ ở Việt Nam, chỉ dẫn “Champagne” của Pháp đã bị từ chối bảo hộ vì “Champagne” bị coi là tên gọi thông thường cho một loại rượu vang nổi; (ii) Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng; (iii) Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc đã được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa; (iv) Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Ví dụ sản phẩm rượu vang của Việt Nam sản xuất nhưng lại sử dụng chữ “Bordeaux” (chỉ dẫn trực tiếp) hoặc hình tháp Eiffel (chỉ dẫn gián tiếp) làm cho công chúng hiểu lầm sản phẩm này có nguồn gốc từ Pháp.

2.2. Quy định về căn cứ xác lập quyền

2.2.1. Xác lập quyền trên cơ sở đăng ký

Cơ chế đăng ký để xác lập quyền SHCN là cơ chế cơ bản được áp dụng cho phần lớn các đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó có nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, theo đó, chủ thể khi muốn xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý thì phải tiến hành thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

³⁵ Xem Luật SHTT sửa đổi 2019

Việc đăng ký quyền SHCN đối với nhãn hiệu có thể được thực hiện ở phạm vi đăng ký quốc gia, khu vực hay đăng ký quốc tế. Chủ thể đăng ký xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu có thể lựa chọn hệ thống đăng ký khu vực (ví dụ: đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống EUTM, đơn đăng ký sẽ có hiệu lực trong các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu); hoặc đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Tuy nhiên, việc đăng ký quốc tế quyền SHCN đối với nhãn hiệu không dẫn đến việc cấp một VBBH nhãn hiệu có giá trị ở nhiều quốc gia khác nhau, mà chỉ là sự rút gọn về mặt thủ tục cho chủ đơn khi muốn đăng ký nhãn hiệu của mình cùng lúc ở nhiều quốc gia mà không cần phải lặp lại thủ tục đăng ký ở từng quốc gia riêng biệt. Kết quả của quá trình đăng ký xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu là văn bằng bảo hộ hoặc một văn bản tương đương (ví dụ quyết định chấp nhận bảo hộ đăng ký quốc tế) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Ví dụ: ở Việt Nam, quyền SHCN đối với nhãn hiệu đăng ký quốc gia được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục SHTT; còn quyền SHCN đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid được xác lập trên cơ sở quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế của Cục SHTT cùng với bản sao Công báo nhãn hiệu quốc tế của đăng ký quốc tế đó do Văn phòng quốc tế của WIPO phát hành, hoặc giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do Cục SHTT cấp theo yêu cầu của chủ nhãn hiệu. Quyết định và giấy xác nhận nói trên có giá trị như văn bằng cấp cho người đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Điều 87 Luật SHTT quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu, theo đó, bất kỳ tổ chức, cá nhân kinh doanh nào cũng có thể đăng ký nhãn hiệu mà họ sử dụng cho hàng hoá mà họ sản xuất hoặc/và dịch vụ mà họ tiến hành. Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp (ví dụ người nhập khẩu, phân phối... sản phẩm) có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó. Quy định này nhằm hạn chế trường hợp các nhà phân phối “chiếm đoạt” nhãn hiệu của nhà sản xuất như là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà sản xuất đối với hàng hóa do chính họ sản xuất và kinh doanh. Đối với nhãn hiệu tập thể, tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Đối với nhãn hiệu chứng nhận, tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Nếu dấu hiệu đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận là địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Pháp luật cho phép hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với điều kiện: (i) việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh; và (ii) việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo Điều 88 Luật SHTT, quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước, nhưng các tổ chức, cá nhân sau đây được phép thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý: (i) Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; (ii) Tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý (như Hiệp hội các nhà sản xuất sản phẩm tại địa phương); (iii) Cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý (như Ủy ban nhân dân cấp tương đương đang quản lý khu vực đó; các sở, phòng là cơ quan quản lý ngành sản xuất, cơ quan chuyên môn hoặc cơ quan quản lý khoa học công nghệ của địa phương). Bên cạnh bảo hộ các CDDL theo các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT 2022 quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ thể quyền đối với CDDL theo quy định pháp luật của nước xuất xứ có quyền đăng ký CDDL đó tại Việt Nam

2.2.2. Xác lập quyền trên cơ sở thực tiễn sử dụng

Do tính chất đặc thù so với các đối tượng SHCN khác, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng.

- Xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Khoản 3 Điều 6 của Luật SHTT đã quy định quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng “*được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký*”. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu đó phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ để chứng minh quyền sở hữu và sự nổi tiếng của nhãn hiệu. Tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu và chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu có thể bao gồm các thông tin về phạm vi, quy mô, mức độ, tính liên tục của việc sử dụng nhãn hiệu, trong đó có thuyết minh về nguồn gốc, lịch sử, thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; số lượng quốc gia nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc được thừa nhận là nhãn hiệu nổi tiếng; danh mục các loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được lưu hành, doanh số bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ; số lượng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được sản xuất, tiêu

thụ; giá trị tài sản của nhãn hiệu, giá chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu; đầu tư, chi phí cho quảng cáo, tiếp thị nhãn hiệu, kể cả cho việc tham gia các cuộc triển lãm quốc gia và quốc tế; các vụ việc xâm phạm, tranh chấp và các quyết định, phán quyết của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền; số liệu khảo sát người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thông qua mua bán, sử dụng và quảng cáo, tiếp thị; xếp hạng, đánh giá uy tín nhãn hiệu của tổ chức quốc gia, quốc tế, phương tiện thông tin đại chúng; giải thưởng, huy chương mà nhãn hiệu đã đạt được; kết quả giám định của tổ chức giám định về sở hữu trí tuệ.

Tại Việt Nam, việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng không được thực hiện qua thủ tục đăng ký mà thông qua những thủ tục gián tiếp như: Quyết định hành chính về từ chối bảo hộ hay huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ; Quyết định của cơ quan thực thi về giải quyết tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng. Trong những thủ tục này, cơ quan có thẩm quyền (như Cục SHTT, Cơ quan thực thi hành chính hay Tòa án...) dựa trên cơ sở quá trình sử dụng cũng như mức độ được biết đến rộng rãi của nhãn hiệu để công nhận hay bác bỏ một nhãn hiệu là nổi tiếng. Trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận theo những thủ tục kể trên thì nhãn hiệu nổi tiếng đó sẽ được ghi nhận vào Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng được lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ để làm thông tin tham khảo phục vụ công tác xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

- Xác lập quyền SHCN đối với tên thương mại:

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực (lãnh thổ) và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với tên thương mại, chủ thể có tên thương mại phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ, tài liệu chứng minh việc sử dụng hợp pháp tên thương mại, lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh sử dụng tên thương mại và quá trình sử dụng tên thương mại. Việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là căn cứ xác lập quyền đối với tên thương mại mà chỉ là một điều kiện để xác định việc sử dụng tên thương mại là hợp pháp. Phạm vi quyền sở hữu đối với tên thương mại được xác lập tương ứng với khu vực (lãnh thổ) và lĩnh vực kinh doanh mà thực tế chủ thể kinh doanh sử dụng. Vì vậy, đối với doanh nghiệp nước ngoài, họ chỉ có quyền đối với tên thương mại tại Việt Nam nếu có tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam dưới tên thương mại đó, như: có Giấy phép đầu tư, hay có Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam.

2.3. Quy định về chủ thể, nội dung, giới hạn và thời hạn bảo hộ

2.3.1. Chủ sở hữu

Theo Điều 121 Luật SHTT, chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (hoặc đã đăng ký quốc tế và được cơ quan có thẩm quyền công nhận); hoặc là người được chuyển giao quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về SHCN. Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng là tổ chức,

cá nhân sử dụng nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, đáp ứng được các tiêu chí bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh. Chủ sở hữu tên thương mại có thể chứng minh quyền sở hữu đối với tên thương mại của mình thông qua các chứng cứ chứng minh việc sử dụng hợp pháp tên thương mại trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước. Với tư cách là chủ sở hữu, Nhà nước thực hiện quyền sở hữu thông qua việc trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường dưới sự giám sát của cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý.

2.3.2. Nội dung, giới hạn và thời hạn bảo hộ

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền tài sản sau đây:

(i) Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi: Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ; Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ; Sử dụng tên thương mại là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biên hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo. Sử dụng chỉ dẫn địa lý là việc thực hiện các hành vi: Gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hoá có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ; Nhập khẩu hàng hoá có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

(ii) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

(iii) Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp

Phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác định theo phạm vi bảo hộ được ghi nhận trong văn bằng bảo hộ hoặc đăng bạ quốc tế đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế. Phạm vi quyền đối với tên thương mại được xác định theo phạm vi bảo hộ tên thương mại, gồm tên thương mại, lĩnh vực kinh doanh và lãnh thổ kinh doanh trong đó tên thương mại được chủ thể mang tên thương mại sử dụng một cách hợp pháp.

Quyền SHCN có thể bị giới hạn trong một số trường hợp sau:

(1) Giới hạn bởi quyền, lợi ích chính đáng của chủ thể khác

Trong thực tiễn, nhiều trường hợp chủ thể khác có nhu cầu sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với mục đích phi thương mại (như sử dụng cá nhân, hay để nghiên cứu, giảng dạy...) hoặc những trường hợp sử dụng trung thực, lành mạnh mà không làm ảnh hưởng đến việc khai thác cũng như lợi ích của chủ sở hữu đối tượng SHCN.

Vì vậy, khoản 2 Điều 125 Luật SHTT quy định một số trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu, tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng, quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN trong các trường hợp sau:

- Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm do chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật này đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài;

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

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

(2) Giới hạn bởi các nghĩa vụ mà chủ sở hữu phải thực hiện

Bên cạnh việc ghi nhận các quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN, pháp luật cũng quy định một số nghĩa vụ nhất định mà chủ sở hữu phải thực hiện, như nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu. Cơ sở cho quy định về nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu có thể có nhiều cách tiếp cận và giải thích khác nhau, trong đó, quan điểm được cho là hợp lý dựa trên lập luận rằng kho nhãn hiệu không phải là vô tận, nó là hữu hạn và do đó phải coi nó là một thứ tài nguyên hiếm. Việc đăng ký nhãn hiệu tốn kém công sức, thời gian và nguồn lực tài chính của cả chủ thể đăng ký và cơ quan nhà nước trong việc thẩm định để cấp văn bằng bảo hộ. Do đó, nếu nhãn hiệu đã đăng ký mà lại không được sử dụng trên thị trường sẽ lãng phí. Mặt khác, mục đích của việc cấp văn bằng bảo hộ là để trao quyền sử dụng độc quyền cho những chủ thể có nguyện vọng sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, để loại trừ trường hợp chủ thể đăng ký nhãn hiệu không thực sự có nhu cầu sử dụng mà chỉ để chiếm dụng nhãn hiệu hoặc cản trở, ngăn cấm chủ thể kinh doanh khác sử dụng và đăng ký nhãn hiệu với những động cơ không lành mạnh, khoản 2 Điều 136 Luật SHTT quy định: “Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu đó. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì quyền sở hữu nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật này”.

CHUYÊN ĐỀ 6. KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU TRONG XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

*Luật sư Lê Quang Vinh**

Để thực hiện cam kết quốc tế ở Hiệp định TRIPs³⁶ về xử lý hình sự đối với giả mạo nhãn hiệu (trademark counterfeiting) và sao chép lậu (copyright piracy), Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 của Việt Nam (BLHS 2015) xác định một số hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là tội phạm quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể gồm Điều 225 – tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, và Điều 226 - tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Chuyên đề này được trình bày thành 8 nội dung:

1. Vài nét về cam kết quốc tế liên quan đến xử lý hàng hóa giả mạo, sao chép lậu bằng biện pháp hình sự;
2. Bản chất pháp lý của quyền tác giả, quyền liên quan;
3. Bản chất pháp lý của quyền sở hữu công nghiệp (đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý);
4. CTTP của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225);
5. CTTP của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226);
6. Vấn đề định tội liên quan đến các tội xâm phạm quyền SHTT;
7. Xác định thẩm quyền xét xử vụ án hình sự về quyền sở hữu trí tuệ;
8. Kỹ năng thụ lý, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và xét xử vụ án hình sự về quyền sở hữu trí tuệ.

1. Vài nét về cam kết quốc tế liên quan đến xử lý hàng hóa giả mạo, sao chép lậu bằng biện pháp hình sự

Điều 61 Hiệp định TRIPs³⁷ quy định rằng “mỗi bên phải quy định biện pháp hình sự và hình phạt được áp dụng ít nhất đối với giả mạo nhãn hiệu (trademark

* Công ty luật Bross & Partners

³⁶ Điều 61 Hiệp định TRIPs quy định rằng “mỗi bên phải quy định biện pháp hình sự và hình phạt được áp dụng ít nhất đối với giả mạo nhãn hiệu (trademark counterfeiting) hoặc sao chép lậu (copyright piracy) quyền tác giả với quy mô thương mại” (on a commercial scale). Nguyên văn Article 61 TRIPs. Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed willfully and on a commercial scale.

³⁷ Article 61 TRIPs.

Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed willfully and on a commercial scale.

counterfeiting) hoặc sao chép lậu (copyright piracy) quyền tác giả với quy mô thương mại” (on a commercial scale). Footnote 14 TRIPs giải thích thêm “hàng hóa sao chép lậu có nghĩa là hàng hóa bất kỳ mà là bản sao được làm không có sự cho phép của chủ thể quyền hoặc của người được chủ thể quyền ủy quyền, và được làm trực tiếp hoặc gián tiếp từ hàng hóa nơi đã làm bản sao đó mà đã cấu thành hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan theo luật của nước nhập khẩu”.

Điều 18.77 Hiệp định CPTPP không mở rộng nghĩa vụ đối với nước thành viên nêu ở Điều 61 Hiệp định TRIPs mà nó chỉ lặp lại nghĩa vụ đó khi quy định rằng “mỗi bên phải quy định biện pháp hình sự và hình phạt được áp dụng ít nhất đối với giả mạo nhãn hiệu hoặc sao chép lậu quyền tác giả, quyền liên quan với quy mô thương mại” nhưng có giải thích thêm về “lỗi cố ý” và “quy mô thương mại” đối với hành vi sao chép lậu quyền tác giả, quyền liên quan là yếu tố bắt buộc phân định ranh giới giữa trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự.

Điều 213 Luật SHTT³⁸ nội luật hóa không chỉ đầy đủ các nghĩa vụ trên được quy định bởi cả Hiệp định TRIPs và CPTPP mà còn mở rộng đối với cả chỉ dẫn địa lý giả mạo vì điều luật này đã xác định hàng hóa giả mạo sở hữu tuệ gồm giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý và hàng hóa sao chép lậu, trong đó khoản 3 Điều 213 định nghĩa sao chép lậu là việc làm bản sao mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan có ý nghĩa tương tự như giải thích ở footnote 14 của TRIPs nêu trên. Cách giải thích ở khoản 3 cho phép suy luận rằng sao chép lậu thực chất vẫn là hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, nhưng khác ở chỗ “sao chép lậu” có nghĩa là hành vi cố ý làm bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình với quy mô thương mại mà không có sự đồng ý của chủ thể quyền.

Vì không có cơ chế cho phép đưa tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan vào Luật SHTT 2022 mà chỉ có thể quy định về tội này trong BLHS 2015 nên Điều 212 và 213 mang tính chất là điều khoản “cầu nối” giữa pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật hình sự. Cụ thể hơn, Điều 212 quy định nguyên tắc chung là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử lý hình sự nếu thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm theo pháp luật hình sự. Điều 213 có nhiệm vụ xác định thế nào là “hàng hóa giả mạo nhãn hiệu”, “hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý”, và “sao chép lậu”.

2. Bản chất pháp lý của quyền tác giả, quyền liên quan

Như đã trình bày ở chuyên đề về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền tác giả được bảo hộ gồm quyền nhân thân (quyền tinh thần) và quyền tài sản (quyền kinh tế) gắn liền với tác phẩm văn học nghệ thuật khoa học.

³⁸ Luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. Luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi lần 1 ngày 19/6/2009, lần thứ 2 ngày 14/9/2019, và lần thứ ba ngày 16/6/2022. Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi lần 3) có hiệu lực từ 01/01/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh có hiệu lực từ ngày 14/01/2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực từ ngày 14/01/2024. Luật sở hữu trí tuệ (bản hợp nhất cả 3 lần sửa đổi) có thể xem tại đây: [Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPOH 2022 Luật Sở hữu trí tuệ \(thuvienphapluat.vn\)](http://www.thuvienphapluat.vn/Van-ban-hop-nhat-11/VBHN-VPOH-2022-Luat-Su-huu-tri-tue).

Pháp luật cũng bảo hộ quyền liên quan một cách độc lập với quyền tác giả (miễn là nó không phương hại tới quyền tác giả). Đối tượng bảo hộ của quyền liên quan là cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Đối với quyền tác giả, quyền nhân thân (mang tính phi vật chất) được bảo hộ gồm 4 loại quyền độc quyền là quyền đặt tên, quyền nêu tên, quyền công bố, và quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Và, quyền tài sản (mang tính vật chất) gồm 6 loại quyền độc quyền: (1) quyền sao chép; (2) quyền phân phối; (3) quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng; (4) quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao (thường đối với tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính); (5) quyền làm tác phẩm phái sinh; và (6) quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng.

Đối với quyền liên quan, quyền nhân thân chỉ áp dụng đối với người biểu diễn gồm quyền nêu tên, và quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn. Về quyền tài sản của quyền liên quan, tùy theo đối tượng bảo hộ là cuộc biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát sóng, quyền tài sản bao gồm quyền định hình, quyền sao chép, quyền phát sóng, và quyền phân phối.

Về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Điều 64 và Điều 67 Nghị định 17/2023 quy định một hành vi chỉ bị xem là xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan nếu thỏa mãn đồng thời cả 4 yếu tố: (1) đối tượng nghi ngờ thuộc phạm vi đối tượng đang được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; (2) có yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong đối tượng nghi ngờ; (3) chủ thể nghi ngờ xâm phạm không phải là chủ thể quyền và cũng không thuộc trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; và (4) hành vi xâm phạm xảy ra ở Việt Nam (gồm cả hành vi trên môi trường số được người tiêu dùng Việt Nam khai thác nội dung số đó).

Bất kỳ người nào (gồm cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian (ISP) không thực hiện các biện pháp luật định để được hưởng quyền miễn trừ) không có sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan mà thực hiện 1 trong 16 hành vi xâm phạm quyền nhân thân, quyền tài sản, can thiệp trái phép vào biện pháp công nghệ bảo vệ quyền tác giả, hoặc thực hiện hành vi xâm phạm 1 trong 9 hành vi xâm phạm quyền liên quan đều có thể bị xác định là đối tượng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.³⁹





Như vậy, theo quy định của pháp luật, xét về bản chất pháp lý, quyền tác giả và quyền liên quan có đặc trưng ở chỗ chúng đều phát sinh tự động, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố.

3. Bản chất pháp lý của quyền sở hữu công nghiệp (đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý)

³⁹ Tham khảo thêm: [Xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả liên quan đến 16 hành vi xâm phạm quyền tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ 2022](#)|[Xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả liên quan đến 16 hành vi xâm phạm quyền tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ 2022 \(bross.vn\)](#).

Khoản 4 Điều 4 Luật SHTT 2022 quy định quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Như vậy, quyền sở hữu công nghiệp không phải là một quyền mà là một tập hợp quyền có các đối tượng bảo hộ khác nhau được xác lập dựa trên các điều kiện bảo hộ khác nhau. Vì Điều 226 BLHS chỉ xem xét vụ việc có dấu hiệu hình sự nếu xuất hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý (dưới dạng giả mạo) nên chỉ cần tập trung phân tích 2 hình thức bảo hộ này.

Nhãn hiệu là các dấu hiệu (gồm cả dấu hiệu âm thanh) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu gồm dấu hiệu âm thanh và dấu hiệu nhìn thấy được, trong đó dấu hiệu nhìn thấy có thể được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình 3 chiều hoặc sự kết hợp giữa chúng được thể hiện dưới dạng đen trắng hoặc màu sắc. Ví dụ: 4 dạng dấu hiệu sau là các nhãn hiệu đang được bảo hộ ở Việt Nam:

Nhãn hiệu chữ	Nhãn hiệu hình	Nhãn hiệu kết hợp chữ và hình	Nhãn hiệu 3 chiều
			
GCNĐKNH 287526		GCNĐKNH	GCNĐKNH
Nhóm 30: Bánh kẹo	Giày dép	261293	282837
		Nhóm 30: Cà phê hòa tan...	Nhóm 30: Bánh kẹo

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể. Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu thỏa mãn cả 2 điều kiện: (1) sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý; và (2) sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng quyết định. Ví dụ: Phú Quốc, Cognac, Ichida Gaki, Kampot là các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, Pháp, Nhật Bản, Cam-pu-chia gắn liền với nước mắm, rượu mạnh, quả hồng sấy khô và hạt tiêu tương ứng, và các chỉ dẫn địa lý này hiện đang được bảo hộ tại Việt Nam như ở bảng dưới đây.⁴⁰

⁴⁰ Xem Khoản 22 Điều 4, Điều 79, Điều 92, Điều 93 Luật SHTT 2022. Danh sách các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam và nước ngoài đang được bảo hộ ở Việt Nam ở website của Cục SHTT có đường dẫn: [CHỈ DẪN ĐỊA LÝ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ \(ipvietnam.gov.vn\)](#).

Số Văn bằng/ Ngày cấp	Chỉ dẫn địa lý	Sản phẩm	Chủ đơn
6-00001 01.06.2001	Phú Quốc	Nước mắm	Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc
6-00003 13.05.2002	Cognac	Rượu mạnh	Văn phòng quốc gia liên ngành Cognac
6-00107 14.06.2021	ICHIDA GAKI/ICHIDA KAKI/ HỒNG ICHIDA	Quả hồng sấy khô	Minami Shinshu Agricultural Cooperative Association
6-00054 28.12.2016	Kampot	Hạt tiêu (Vương quốc Cam-pu-chia)	Kampot Pepper Promotion Association (KPPA)

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) và chỉ dẫn địa lý chỉ phát sinh dựa trên văn bằng bảo hộ do Cục SHTT cấp. Văn bằng bảo hộ là tên gọi chung để chỉ các quyền sở hữu công nghiệp đã đăng ký, đối với nhãn hiệu văn bằng bảo hộ được gọi là giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH), đối với chỉ dẫn địa lý văn bằng bảo hộ có tên gọi là giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý (GCNĐKCDDL). Cơ quan tiến hành tố tụng (CQTHTT) cần lưu ý rằng GCNĐKNH có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn trong khi GCNĐKCDDL phát sinh hiệu lực kể từ ngày cấp và có hiệu lực vô thời hạn.⁴¹

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đóng vai trò quan trọng khi xem xét các vụ việc có dấu hiệu hình sự. CQTHTT cần chú ý phân biệt sự khác nhau giữa hành vi xâm phạm quyền và hành vi giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý vì pháp luật hình sự không xử lý hành vi xâm phạm quyền mà chỉ xử lý hành vi giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý.

Giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý được quy định ở Điều 213 Luật SHTT 2022, theo đó hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa có gắn nhãn hiệu hoặc dấu hiệu hoặc tem, nhãn có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu đang được bảo hộ cho chính mặt hàng đó mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Tương tự như vậy, giả mạo chỉ dẫn địa lý là hàng hóa, hàng hóa hoặc bao bì của hàng hóa có gắn dấu hiệu hoặc tem, nhãn có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho chính mặt hàng đó, và việc gắn dấu hiệu này được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân không có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Như trên đã nêu Điều 213 Luật SHTT mang tính chất là điều khoản cầu nối giữa pháp luật SHTT và pháp luật hình sự để tuân thủ cam kết quốc tế nêu ở Hiệp định TRIPs, CPTPP và EVFTA. CQTHTT cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu pháp lý quan

⁴¹ Xem Khoản 16 Điều 4, Điểm a Khoản 3 Điều 6, Điều 72, Điều 79, Điều 93 Luật SHTT 2022.

trọng ở Điều 213 chính là nguyên tắc phân định ranh giới giữa trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. Theo nguyên tắc này sẽ không có khái niệm gọi là “dịch vụ giả mạo về sở hữu trí tuệ” mà chỉ có “hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ”. Hàng hóa bị coi là giả mạo nhãn hiệu hoặc giả mạo chỉ dẫn địa lý phải thỏa mãn cả 4 yếu tố: (1) dấu hiệu nghi ngờ phải dùng cho hàng hóa (hoặc dùng trên bao bì hàng hóa, tem, nhãn), (2) dấu hiệu nghi ngờ trùng hoặc tương tự tới mức khó phân biệt với (3) nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ, và (4) gắn liền với chính loại hàng hóa bị giả mạo đó. Nếu chỉ một trong 4 yếu tố này không thỏa mãn thì vụ việc đó không có dấu hiệu hình sự, nghĩa là CQTHTT không được khởi tố vụ án hình sự theo Điều 226 BLHS 2015.

4. Cấu thành tội phạm (CTTP) của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225 BLHS 2015)

4.1. Các dấu hiệu cơ bản của tội phạm

❖ *Chủ thể của tội phạm*: Điều 225 không quy định dấu hiệu đặc biệt đối với chủ thể của tội phạm này. Do vậy, chủ thể của tội phạm này là cá nhân bất kỳ từ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự. Chủ thể của tội phạm này còn có thể là pháp nhân thương mại.

❖ *Khách thể của tội phạm*: Tội phạm này được nhà làm luật xếp vào nhóm tội phạm khác về xâm phạm trật tự kinh tế, chứ không cùng thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong sản xuất, kinh doanh, thương mại (chẳng hạn như các tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo các Điều từ 192-195). Điều này có nghĩa tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan có cùng khách thể chung và khách thể loại với nhóm tội sản xuất, buôn bán hàng giả nhưng khác về khách thể trực tiếp.

Đối tượng tác động của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan chỉ gồm 2 loại quyền tài sản gồm quyền sao chép và quyền phân phối thuộc 2 hình thức bảo hộ pháp lý của quyền sở hữu trí tuệ là quyền tác giả, và quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam. Như đã phân tích ở phần bản chất quyền tác giả, quyền liên quan ở phần trên, hành vi xâm phạm quyền nhân thân, hoặc xâm phạm các quyền tài sản khác như quyền cho thuê, quyền truyền đạt đến công chúng, quyền làm tác phẩm phái sinh và quyền biểu diễn trước công chúng liên quan đến tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình đều không phải là đối tượng tác động của tội phạm. Nói cách khác, xâm phạm quyền sao chép, quyền phân phối là dấu hiệu bắt buộc ở mặt khách thể của tội phạm.

❖ *Mặt khách quan của tội phạm*: Hành vi khách quan của tội phạm này là thực hiện là hành vi sao chép (nhân bản, làm bản sao) hoặc hành vi phân phối tác phẩm, bản ghi âm hoặc bản ghi hình mà không có sự cho phép của chủ thể quyền. Tội phạm này có cấu thành vật chất, nghĩa là hậu quả xảy ra là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, mặt khách quan của tội phạm này đòi hỏi phải có hậu quả “quy mô thương mại” xảy ra. Như đã giải thích ở footnote 3 “quy mô thương mại” là thuật ngữ nêu ở Điều 61 Hiệp định TRIPs quy định nước thành viên WTO phải xử lý hình

sự đối với hành vi “sao chép lậu” [copyright piracy] quyền tác giả, quyền liên quan và giả mạo nhãn hiệu với quy mô thương mại [on a commercial scale]. Mặc dù Điều 225 không giải thích thế nào là quy mô thương mại nhưng nhà làm luật đã đưa thêm các dấu hiệu pháp lý ngay sau cụm từ quy mô thương mại gồm các dạng hậu quả khác nhau do tội phạm gây ra dưới dạng ngưỡng thiệt hại vật chất làm dấu hiệu định tội (ngụ ý tương đương với quy mô thương mại) quy thành tiền, gồm thu lợi bất chính, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền, hoặc giá trị của hàng hóa vi phạm.

❖ *Mặt chủ quan của tội phạm*: Người phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý (trực tiếp hoặc gián tiếp), nghĩa là nhận thức rõ hành vi của mình là xâm phạm 2 loại quyền tài sản quan trọng nhất của quyền tác giả, quyền liên quan là quyền sao chép và quyền phân phối, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra, hoặc thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc hậu quả xảy ra. Cần chú ý mục đích kinh doanh không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này.

Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là một trong các tội mà BLHS 2015 quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại. Theo Điều 75 Bộ luật dân sự 2015, pháp nhân thương mại (gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác) là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho thành viên.

Để buộc tội pháp nhân thương mại, CQTHTT phải chứng minh được hành vi của pháp nhân thương mại thông qua người đại diện theo pháp luật của nó cùng lúc thỏa mãn 4 điều kiện: (1) hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; (2) hành vi phạm vi được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại; (3) hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại; và (4) chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

4.2. Các trường hợp phạm tội cụ thể

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là tội phạm ít nghiêm trọng, có 2 khung hình phạt chính áp dụng cho cá nhân phạm tội và pháp nhân thương mại. Cá nhân phạm tội theo khung 1 (thuộc cấu thành tội phạm cơ bản) bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền từ 50 triệu đến 300 triệu đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm nếu thiệt hại do hậu quả của tội phạm xảy ra có quy mô thương mại, hoặc người phạm tội thu lợi bất chính từ 50 triệu đến dưới 300 triệu, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền từ 100 triệu đến dưới 500 triệu, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đến dưới 500 triệu.

Nếu xuất hiện một trong 5 tình tiết tăng nặng dưới đây thì người phạm tội cá nhân bị tăng nặng trách nhiệm hình sự theo khung 2, cụ thể là bị phạt tiền từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

a) Phạm tội có tổ chức (có đồng phạm và có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm)

b) Phạm tội 02 lần trở lên.

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên.
d) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên.

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội cá nhân còn có thể bị phạt bổ sung gồm phạt tiền (nếu hình phạt chính không phải là phạt tiền) từ 20 triệu đến 200 triệu, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Đối với pháp nhân thương mại, ngoài việc đảm bảo 4 điều kiện phát sinh trách nhiệm hình sự được quy định ở Điều 75 BLHS 2015, pháp nhân thương mại có thể bị xem là phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan một cách độc lập với người phạm tội cá nhân và bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng nếu thiệt hại vật chất (hậu quả) gây ra đạt ngưỡng tối thiểu quy thành tiền, gồm:

(a) Thu lợi bất chính từ 200 triệu đến dưới 300 triệu, hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đến dưới 200 triệu nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong hành vi quy định ở điều luật này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; hoặc

(b) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền từ 300 triệu đến dưới 500 triệu, hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đến dưới 300 triệu nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong hành vi quy định ở điều luật này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; hoặc

(c) Hàng hóa vi phạm trị giá từ 300 triệu đến 500 triệu, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đến dưới 300 triệu nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong hành vi quy định ở điều luật này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Trường hợp người phạm tội cá nhân thỏa mãn cấu thành tội phạm định khung tăng nặng theo khung 2 Điều 225 BLHS thì pháp nhân thương mại (nếu được xác định vẫn thỏa mãn 4 điều kiện theo Điều 75 BLHS 2015) cũng bị tăng hình phạt theo điểm b khoản 4 Điều 225 BLHS 2015 là bị phạt tiền từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm.

Ngoài ra, pháp nhân thương mại còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung gồm phạt tiền từ 100 triệu đến 300 triệu (nếu hình phạt chính không áp dụng hình phạt tiền), cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực từ 1 đến 3 năm.

Cần lưu ý rằng quyền tác giả, quyền liên quan là 2 hình thức bảo hộ pháp lý độc lập của quyền sở hữu trí tuệ được quy định ở Luật SHTT 2022 do vậy giả sử một người thực hiện việc sao chép trái phép 10.000 cuốn sách, và phân phối đến công chúng chương trình phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh cho hàng triệu lượt xem thì phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 tội: tội xâm phạm quyền tác giả, và tội xâm phạm quyền liên quan. Theo đó, CQTHTT và tòa án cần phải truy cứu về nhiều tội, quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo Điều 55 BLHS 2015.

5. Cấu thành tội phạm (CTTP) của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226 BLHS 2015)

5.1. Các dấu hiệu cơ bản của tội phạm

❖ *Chủ thể của tội phạm:* Tương tự như tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, chủ thể tội phạm theo Điều 226 không phải là chủ thể đặc biệt, có nghĩa là chủ thể của tội phạm này là cá nhân bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự từ 16 tuổi trở lên. Chủ thể của tội phạm này cũng bao gồm cả pháp nhân thương mại.

❖ *Khách thể của tội phạm:* Tương tự như Điều 225, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 được nhà làm luật xếp vào nhóm tội phạm khác về xâm phạm trật tự kinh tế, chứ không cùng thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong sản xuất, kinh doanh, thương mại (chẳng hạn như các tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo các Điều từ 192-195). Như vậy, xét về mặt phân loại khách thể của tội phạm, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cũng cùng khách thể chung và khách thể loại với nhóm tội sản xuất, buôn bán hàng giả nhưng khác về khách thể trực tiếp.

Đối tượng tác động của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ nhưng chỉ giới hạn ở 2 hình thức bảo hộ pháp lý là nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý có bản chất khác với hành vi giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý trong khi pháp luật hình sự chỉ xử lý hình sự đối với hành vi giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý. Do vậy, giả mạo nhãn hiệu hoặc giả mạo chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu bắt buộc ở khách thể của tội phạm. Để xác định hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý cần phải đánh giá kỹ 4 yếu tố thuộc nội hàm của Điều 213 Luật SHTT 2022 như chúng tôi đã đề cập ở đoạn cuối của Mục 1.1 trên đây.

Khác với nguyên tắc truy cứu trách nhiệm hình sự về 2 tội: tội xâm phạm quyền tác giả, và tội xâm phạm quyền liên quan nếu cả 2 hình thức bảo hộ này bị xâm phạm theo Điều 225 nêu trên, chúng tôi cho rằng không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự về 2 tội: tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (đối với nhãn hiệu) và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (đối với chỉ dẫn địa lý) mặc dù nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý là 2 hình thức bảo hộ pháp lý độc lập được quy định ở Luật SHTT 2022 vì Điều 226 BLHS 2015 chỉ xác định 1 tội duy nhất là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

❖ *Mặt khách quan của tội phạm:* Hành vi khách quan của tội phạm này là thực hiện là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tuy nhiên, dấu hiệu pháp lý bắt buộc ở đây phải là hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo hoặc mang chỉ dẫn địa lý giả mạo. Trường hợp chỉ xác định được hàng hóa xâm phạm nhãn hiệu hoặc xâm phạm chỉ dẫn địa lý mà không phải là giả mạo theo Điều 213 Luật SHTT thì không thỏa mãn mặt khách quan của tội này.

Cần lưu ý thêm là tội phạm này có cấu thành vật chất, nghĩa là hậu quả xảy ra cũng là dấu hiệu bắt buộc của CTTT. Hậu quả ở đây được hiểu là hành vi được tiến hành trên “quy mô thương mại”. Tương tự như Điều 225, nhà làm luật không giải thích thế nào là quy mô thương mại mà chỉ đưa thêm các dấu hiệu pháp lý ngay sau cụm từ quy mô thương mại gồm các dạng hậu quả khác nhau do tội phạm gây ra dưới dạng ngưỡng thiệt hại vật chất (ngụ ý tương đương với quy mô thương mại) quy thành tiền, gồm thu lợi bất chính, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền, hoặc giá trị của hàng hóa vi phạm.

❖ *Mặt chủ quan của tội phạm*: Người phạm tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý (trực tiếp hoặc gián tiếp), nghĩa là nhận thức rõ hành vi của mình là gắn các dấu hiệu lên hàng hóa, bao bì của hàng hóa theo cách trùng hoặc tương tự tới mức khó phân biệt với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ thể quyền, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra, hoặc thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc hậu quả xảy ra. Nói một cách khác, hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức khó phân biệt với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ sẽ làm người tiêu dùng ngay lập tức nhầm tưởng rằng hàng hóa mang dấu hiệu đó có cùng nguồn gốc thương mại với hàng hóa mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Tương tự như Điều 225, mục đích kinh doanh không phải là dấu hiệu bắt buộc của Điều 226.

Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là một trong các tội mà BLHS 2015 quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại. Để buộc tội pháp nhân thương mại, CQTHTT phải chứng minh được hành vi của pháp nhân thương mại thông qua người đại diện theo pháp luật của nó cùng lúc thỏa mãn 4 điều kiện: (1) hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; (2) hành vi phạm vi được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại; (3) hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại; và (4) chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

5.2. Các trường hợp phạm tội cụ thể

Là tội phạm ít nghiêm trọng, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có 2 khung hình phạt chính áp dụng cho cá nhân phạm tội và pháp nhân thương mại phạm tội. Cá nhân phạm tội theo khung 1 (thuộc cấu thành tội phạm cơ bản) bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền từ 50 triệu đến 500 triệu đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm nếu thiệt hại do hậu quả của tội phạm xảy ra có quy mô thương mại, hoặc người phạm tội thu lợi bất chính từ 100 triệu đến dưới 300 triệu, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền từ 200 triệu đến dưới 500 triệu, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu.

Nếu xuất hiện một trong 5 tình tiết tăng nặng dưới đây thì người phạm tội cá

nhân bị tăng nặng trách nhiệm hình sự theo khung 2, cụ thể là bị phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

(a) Phạm tội có tổ chức (có đồng phạm và có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm)

b) Phạm tội 02 lần trở lên.

c) Thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên.

d) Gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý 500 triệu đồng trở lên.

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội cá nhân còn có thể bị phạt bổ sung gồm phạt tiền (nếu hình phạt chính không phải là phạt tiền) từ 20 triệu đến 200 triệu, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Pháp nhân thương mại có thể bị xem là phạm tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp một cách độc lập với người phạm tội cá nhân, cụ thể nó có thể bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng nếu thiệt hại vật chất (hậu quả) gây ra đạt ngưỡng tối thiểu quy thành tiền, gồm:

(a) Thu lợi bất chính từ 200 triệu đến dưới 300 triệu, hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đến dưới 200 triệu nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định ở điều luật này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; hoặc

(b) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền từ 300 triệu đến dưới 500 triệu, hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đến dưới 300 triệu nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định ở điều luật này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; hoặc

(c) Hàng hóa vi phạm trị giá từ 300 triệu đến 500 triệu, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đến dưới 300 triệu nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định ở điều luật này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Trường hợp người phạm tội cá nhân thỏa mãn cấu thành tội phạm định khung tăng nặng theo khung 2 Điều 226 BLHS thì pháp nhân thương mại (nếu được xác định vẫn thỏa mãn 4 điều kiện theo Điều 75 BLHS 2015) cũng bị tăng hình phạt theo điểm b khoản 4 Điều 226 BLHS 2015, cụ thể bị phạt tiền từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm.

Ngoài ra, pháp nhân thương mại còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung gồm phạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu (nếu hình phạt chính không áp dụng hình phạt tiền), cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực từ 1 đến 3 năm.

6. Vấn đề định tội liên quan đến các tội phạm quyền sở hữu trí tuệ

6.1. Giới thiệu chung

Căn cứ vào phân tích CTTP của nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên

đây, có thể dễ dàng phân biệt tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225) và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226) vì các dấu hiệu pháp lý thể hiện ở mặt khách thể và mặt khách quan của chúng là khác nhau.

Dấu hiệu pháp lý phân biệt rõ nhất 2 tội phạm này nằm ở đối tượng tác động (một bộ phận thuộc khách thể ở Điều 225) là quyền độc quyền làm bản sao (nhân bản) tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình hoặc quyền độc quyền phân phối tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình. Trong khi đó, đối tượng tác động của Điều 226 là quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ chống hành vi giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được sử dụng và bảo hộ đó trên cùng một mặt hàng.

Trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi tác động gây thiệt hại đối với hai khách thể trực tiếp ở Điều 225 và Điều 226, với giả sử thỏa mãn các yếu tố CTPP khác, thì cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội về cả 2 tội: tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, trong đó cần xem xét cả trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại.

6.2. Nguyên tắc chung về xác định tội danh

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, CQTHTT và tòa án trong thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn khi định tội danh các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Điều 225 và Điều 226 Luật SHTT) với một số tội danh khác như tội sản xuất, buôn bán hàng giả (từ Điều 192-195 BLHS).

Trong lý luận về hình sự, tội danh được xác định theo quy tắc chung phải là tội phạm có mặt khách quan đầy đủ hơn. Có thể nhận thấy rằng nhóm tội về quyền sở hữu trí tuệ và nhóm tội sản xuất, buôn bán hàng giả như đã phân tích ở phần trên có sự chồng lấn về cả về mặt khách thể lẫn mặt khách quan của tội phạm bất luận nhà làm luật đã nỗ lực xác định khách thể trực tiếp của chúng.

Chẳng hạn, so sánh dấu hiệu tội phạm ở tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225) với nhóm tội sản xuất, buôn bán hàng giả (điển hình nhất là Điều 192) thấy rằng không chỉ có sự chồng lấn (trùng một phần) về khách thể trực tiếp mà còn có chồng lấn (trùng một phần) về mặt khách quan của tội phạm khi xem xét dấu hiệu pháp lý ở hành vi sản xuất, buôn bán sách giả, sách lậu. Khách thể trực tiếp của Điều 192 là bảo vệ trật tự kinh doanh thương mại lành mạnh do Nhà nước quản lý còn khách thể trực tiếp của Điều 225 là bảo hộ quyền độc quyền sao chép, quyền phân phối thuộc quyền tác giả, quyền liên quan được Nhà nước bảo hộ mà việc bảo hộ các quyền độc quyền này cũng chính là bảo vệ trật tự kinh doanh lành mạnh. Về mặt khách quan, hành vi khách quan của tội phạm ở Điều 225 và Điều 192 đều cùng biểu hiện ở hành động sao chép, nhân bản tác phẩm không có sự cho phép của chủ thể quyền.

Tương tự như so sánh dấu hiệu pháp lý giữa Điều 225 và Điều 192, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226) cũng chồng lấn cả về khách thể lẫn mặt khách quan của tội phạm so với Điều 192. Để dễ hình dung có thể lấy vụ án 09/2023/HS-ST ngày 16/03/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như

hình dưới đây làm minh họa, theo đó khách thể trực tiếp của Điều 226 là chống giả mạo sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền độc quyền nhãn hiệu Bia Saigon đã đăng ký của A được sử dụng cho sản phẩm bia của A mà bị người phạm tội (B) sao chép y hệt (trùng) hoặc sao chép gần y hệt (tương tự đến mức khó phân biệt) dùng cho sản phẩm bia thuộc sở hữu của B cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm bia của A.

Trong vụ án này CQTHTT không trưng cầu giám định chất lượng sản phẩm bia của B để xác định liệu chất lượng của sản phẩm bia của B có thấp hơn 70% chỉ tiêu chất lượng để bị coi là hàng giả theo Nghị định 98/2020 hay không mà chỉ truy tố và xét xử B (theo đơn yêu cầu của A) về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226.

Chúng tôi cho rằng đây là một thiếu sót nghiêm trọng của CQTHTT (nếu giám định về chất lượng chưa được tiến hành) vì lẽ ra cần phải xác định thêm liệu hành vi của B có đủ các yếu tố CTTP theo Điều 193 BLHS 2015 hay không. Nếu bị coi là hàng giả (giả về chất lượng) theo Nghị định 98/2020 thì cần phải truy tố thêm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo khoản 3 Điều 193 BLHS 2015 (hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá trên 500 triệu đồng). Điều này có nghĩa, theo quan điểm riêng của tác giả, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả cần xem xét xử về 2 tội nếu thỏa mãn CTTP của cả 2 tội vì CTTP theo Điều 226 và CTTP theo Điều 193 là độc lập, không thể loại trừ và cũng không thu hút lẫn nhau.⁴²

Cũng theo bản án 09/2023/HS-ST nêu trên, việc tòa án dựa vào kết luận giám định xác định rằng các dấu hiệu “Bia Saigon Vietnam & hình” là yếu tố xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu được bảo hộ của bị hại mà được coi là nhãn hiệu nổi tiếng để kết tội bị cáo là không đúng vì hành vi khách quan ở Điều 226 đòi hỏi phải có dấu hiệu định tội là giả mạo nhãn hiệu chứ không phải là hành vi xâm phạm quyền, kể cả xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

Nhãn hiệu được bảo hộ của Sabeco	Nhãn hiệu trên lon bia của Sabeco	Dấu hiệu bị nghi ngờ là giả mạo nhãn hiệu
 GCNĐKNH 225588 Cấp ngày 4/6/2014 Hiệu lực đến 10/01/2023 Nhóm 32: Bia các loại		

Giả sử việc trưng cầu giám định về chất lượng hàng hóa bị tạm giữ cho thấy hàng hóa bị tạm giữ có chỉ tiêu chất lượng đạt trên 70% so với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn công bố hoặc tiêu chuẩn ghi trên nhãn, thì chỉ nên truy tố bị can về

⁴² Nguyễn Văn Huy, TAND huyện La Grài, tỉnh Gia Lai, Một số vấn đề về hành vi thỏa mãn cấu thành nhiều tội: [Một số vấn đề về hành vi thỏa mãn cấu thành nhiều tội \(tapchitoaan.vn\)](http://tapchitoaan.vn).

tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thay vì tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 09/2019/HS-ST ngày 14/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, CQHTTT lúc đầu truy tố bị cáo theo về tội sản xuất, buôn bán hàng giả khoản 3 Điều 192 với khung hình phạt từ 7-15 năm tù do số lượng bút bi, thước kẻ giả bị tạm giữ trị giá trên 2,2 tỷ đồng. Sau đó, tại phiên tòa Viện kiểm sát quyết định thay đổi tội danh từ truy tố bị can về tội phạm rất nghiêm trọng (khoản 3 Điều 192 có khung hình phạt từ 7-15 năm tù) sang tội phạm ít nghiêm trọng (điểm đ khoản 2 Điều 226 với khung hình phạt gồm phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm). Chúng tôi cho rằng việc thay đổi tội danh của CQHTTT là chính xác vì hành vi của bị cáo chỉ xâm phạm khách thể của Điều 226 chứ không xâm phạm khách thể của Điều 192 với mẫu chốt nằm ở kết luận sản phẩm bút gel mực nước chữ A và thước kẻ chữ K không phải là hàng giả vì chất lượng của chúng thấp nhất đạt 72% và cao nhất đạt 105,9%.⁴³

Nhãn hiệu được bảo hộ	Nhãn hiệu giả mạo
	
	

7. Xác định thẩm quyền xét xử vụ án hình sự về quyền sở hữu trí tuệ

Các vụ án hình sự về quyền sở hữu trí tuệ đều thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự. Tuy nhiên, cần phải xem xét thẩm quyền theo lãnh thổ và thẩm quyền theo cấp tòa được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi năm 2021 có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021 (“BLTTHS 2015”) trước khi xác định tòa án nào có thẩm quyền xét xử.

Về thẩm quyền theo cấp tòa, các tòa án nhân cấp huyện và tòa án quân sự khu vực trên cả nước đều có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về tội phạm sở hữu trí tuệ. Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền xét xử tội phạm sở hữu trí tuệ chỉ khi vụ án hình sự có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước

⁴³ Vụ án này có 2 chứng cứ quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc thay đổi tội danh. Thứ nhất, văn bản trả lời của Cục SHTT nhận định rằng hành vi gia công, tăng trức để bán các sản phẩm bút viết (có chữ A), thước kẻ mang các nhãn hiệu “A, Aihao & hình” và “Kewen & hình” do bị can thực hiện mà không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép là hành vi xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu “A, Aihao & hình” và “Kewen & hình” đã được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật SHTT. Hàng hóa là “bút viết (có chữ A), thước kẻ mang các nhãn hiệu “A, Aihao & hình” và “Kewen & hình” bị coi là hàng hóa giả mạo theo quy định tại khoản 2 Điều 213 Luật SHTT. Thứ hai, kết quả trưng cầu giám định chất lượng khẳng định phần trăm chỉ tiêu chất lượng so với tiêu chuẩn cơ sở của bút gel mực nước chữ A nhãn hiệu “A, Aihao & hình” thấp nhất là 72,5%, cao nhất là 100%, đối với thước chữ K nhãn hiệu “Kewen & hình” loại dài 20cm thấp nhất là 95,5%, cao nhất là 105,9%, đối với thước chữ K nhãn hiệu “Kewen & hình” loại dài 30cm thấp nhất là 98,3% và cao nhất là 105,9%. Xem thêm: [Vụ án hình sự thú vị: Hàng giả đạt 105,9% chất lượng so với hàng thật nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp - Lexology](#).

ngoài. Hầu hết các vụ án hình sự về quyền SHTT đều thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân cấp huyện vì cả Tòa án quân sự khu vực và Tòa án quân sự cấp quân khu chỉ có thẩm quyền xét xử nếu bị cáo là quân nhân tại ngũ, công chức, viên chức quốc phòng.

Về thẩm quyền theo lãnh thổ, Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là Tòa án nơi tội phạm được thực hiện. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau, hoặc không xác định được nơi thực hiện tội phạm thì Tòa án có thẩm quyền xét xử là Tòa án nơi kết thúc việc điều tra.

Tòa án nhận hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát cùng cấp chuyển lên có trách nhiệm xác định liệu mình có thẩm quyền hay không. Nếu thấy không thuộc thẩm quyền của mình thì phải trả hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát đã truy tố để chuyển đến Viện kiểm sát có thẩm quyền. Nếu Viện kiểm sát nhận hồ sơ bị trả lại cho rằng Tòa án đã trả hồ sơ vẫn có thẩm quyền thì có quyền chuyển hồ sơ truy tố một lần nữa tới Tòa án đã trả hồ sơ. Trong trường hợp này nếu Tòa án nhận hồ sơ lần thứ 2 vẫn cho rằng mình không có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền sẽ do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định nếu có tranh chấp thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc cùng một tỉnh, hoặc sẽ do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi kết thúc việc điều tra quyết định nếu có tranh chấp thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện không thuộc cùng một tỉnh.⁴⁴

8. Kỹ năng thụ lý, nghiên cứu, chuẩn bị và xét xử vụ án hình sự về quyền sở hữu trí tuệ

Theo Điều 276 BLTTHS, ngay sau khi nhận được cáo trạng, hồ sơ vụ án và vật chứng kèm theo cáo trạng thì Tòa án phải thụ lý vụ án và trong vòng 3 ngày làm việc Chánh án phải phân công thẩm phán chủ tọa phiên tòa (Thẩm phán) giải quyết vụ án.

Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm bị truy tố, theo Điều 277 BLTTHS, Thẩm phán trong thời hạn 30 ngày (đối với tội phạm ít nghiêm trọng) hoặc 2 tháng (đối với tội phạm rất nghiêm trọng)⁴⁵ phải ban hành một trong 3 quyết định: (1) đưa vụ án ra xét xử; (2) trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung; hoặc (3) tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án. Trước khi mở phiên tòa, Thẩm phán phải xem xét đề nghị của bị cáo, người bào chữa về việc thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, ví dụ bị can bị tạm giam.

Tiếp theo giai đoạn thụ lý vụ án hình sự nêu trên, Thẩm phán cần nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự. Nghiên cứu tốt vụ án hình sự sau khi đã thụ lý đóng vai trò quan trọng vì nó giúp Thẩm phán (chủ tọa phiên tòa) đạt được nhiều mục tiêu khác nhau: nắm vững nội dung vụ án, trợ giúp lên kế hoạch xét hỏi cho phiên tòa, góp phần định hướng giải quyết vụ án hình sự một cách đúng đắn, và đặc biệt là cơ sở để Thẩm phán

⁴⁴ Xem các Điều 268, Điều 269, Điều 272, Điều 274 và Điều 275 BLTTHS 2015.

⁴⁵ Mặc dù tội phạm về quyền sở hữu trí tuệ ở Điều 225 và Điều 226 là tội phạm ít nghiêm trọng song trên thực tế có thể có tình huống cáo trạng (ban đầu) truy tố bị can về tội rất nghiêm trọng, chẳng hạn như tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo khoản 3 Điều 192 BLHS 2015 như Bản cáo trạng số 140/CTr-VKS-P3 ngày 30/11/2018 trong vụ án hình sự 09/2019/HS-ST ngày 14/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

ban hành một trong 3 quyết định: đưa vụ án ra xét xử, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, hoặc tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án.

Trong các vụ án hình sự thông thường, Thẩm phán thường nghiên cứu Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, các Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát, Kết luận điều tra, Cáo trạng trong đó tập trung vào các nội dung: vụ án có thuộc thẩm quyền của tòa án của cấp mình xét xử không? thủ tục điều tra, truy tố có đảm bảo đúng và đầy đủ như BLTTHS quy định chưa?; có cần thiết áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo không? Tuy nhiên, khác với các vụ án hình sự thông thường, vụ án hình sự liên quan đến tội phạm về quyền tác giả, quyền liên quan và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có nhiều đặc trưng khác biệt, do vậy, Thẩm phán cần tập trung nghiên cứu về nguyên tắc, cơ sở pháp lý xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, đặc biệt là nguyên tắc xác định yếu tố xâm phạm, các ngoại lệ không xâm phạm trước khi nhận định đánh giá về tính chính xác của Kết luận điều tra và Cáo trạng.

Nếu Cáo trạng truy tố theo Điều 225 hoặc Điều 226 thì Thẩm phán cần nghiên cứu kỹ liệu Kết luận điều tra, Cáo trạng đã xác định đúng 4 yếu tố bắt buộc khi xác định hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, hành vi xâm phạm nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại Điều 64, Điều 66 Nghị định 17/2023/NĐ-CP⁴⁶, hoặc Điều 72, Điều 77, Điều 78 Nghị định 65/2023/NĐ-CP hay chưa?

Tiếp đến Thẩm phán cần tập trung nghiên cứu xác định liệu Kết luận điều tra và Cáo trạng đã xác định đúng đối tượng tác động của tội phạm chưa? Nếu đối tượng tác động của tội phạm là tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả thì cần xem xét liệu vật chứng, bằng chứng chứng minh tội phạm có phù hợp với 12 loại hình tác phẩm theo Điều 14 Luật SHTT? Nếu không thuộc một trong 12 loại hình tác phẩm thì không có tội phạm quyền tác giả. Mặt khác, trả lời các câu hỏi này còn có ý nghĩa xác định sự khác nhau giữa quyền tác giả với quyền liên quan – 2 đối tượng tác động độc lập của tội phạm. Ví dụ, phần mềm hay còn gọi là chương trình máy tính được coi là tác phẩm được bảo hộ dưới hình thức quyền tác giả theo điểm m khoản 1 Điều 14 Luật SHTT như thể hiện trong bản án hình sự phúc thẩm 181/2015/HSST của Tòa án nhân dân

⁴⁶ Theo Điều 64 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, một hành vi nghi ngờ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan chỉ bị xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan nếu đồng thời thỏa mãn 4 yếu tố:

1. Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan: Tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả quy định tại Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ; các đối tượng được bảo hộ quyền liên quan quy định tại Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ.
2. Có yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong đối tượng bị xem xét.
3. Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan, trừ trường hợp đồng tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện hành vi xâm phạm với các đồng tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền liên quan còn lại và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại khoản 3 Điều 20, khoản 5 Điều 29, khoản 3 Điều 30, khoản 3 Điều 31 và các điều 25, 25a, 26, 32 và 33 của Luật Sở hữu trí tuệ.
4. Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam. Hành vi bị xem xét cũng bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet mà người tiêu dùng hoặc người khai thác, sử dụng nội dung thông tin số tại Việt Nam.

thành phố Hà Nội.

Trường hợp vật chứng, bằng chứng chứng minh tội phạm cho thấy không phải là tác phẩm thì nó thuộc dạng nào trong số các đối tượng tác động của tội phạm: cuộc biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa? Trả lời câu hỏi này để xác định đối tượng tác động của tội phạm là quyền liên quan. Ví dụ, theo bản án hình sự sơ thẩm số 104/2022/HSST của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, mặc dù Hội đồng xét xử chưa nhận định một cách rõ ràng rằng bị cáo xâm phạm quyền liên quan nhưng nội dung vụ án về cơ bản cho phép hiểu rằng đối tượng tác động của tội phạm là quyền liên quan, cụ thể là bản ghi âm, bản ghi hình (với vật chứng là 1 USB chứa 2 video bài giảng “30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức” gồm 34 videos). Tuy nhiên, để thuyết phục hơn, lẽ ra trong vụ án này, Thẩm phán cần xác định rõ hơn về hành vi của bị cáo là xâm phạm quyền liên quan, cũng như cần xác định rõ bị cáo xâm phạm quyền độc quyền nào: quyền sao chép hay quyền phân phối.

Thẩm phán cần chú ý đến đối tượng tác động của tội phạm quyền tác giả, quyền liên quan là chỉ gồm quyền sao chép và quyền phân phối (4 quyền kinh tế còn lại không phải là tội phạm) gắn liền với tác phẩm, hoặc gắn liền với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Tuy nhiên, Thẩm phán cần lưu ý việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan chỉ đặt ra đối với 3 đối tượng bảo hộ là tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình chứ không áp dụng đối với chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Thẩm phán cần xác định cụ thể hành vi sao chép, hành vi phân phối, đối tượng bị sao chép, phân phối, bản sao của tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình bị sao chép toàn bộ hay một phần. Cụ thể, xâm phạm quyền sao chép gắn liền với quyền tác giả được hiểu là hành vi nhân bản, tạo bản sao tác phẩm trái phép (điểm g khoản 1 Điều 66 Nghị định 17/2023), còn xâm phạm quyền sao chép gắn liền với quyền liên quan có nghĩa là nhân bản, sao chép, trích, ghép toàn bộ một phần bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình (điểm d khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 67 Nghị định 17/2023). Như vậy, bất luận khi xem xét quyền tác giả hay quyền liên quan là đối tượng của tội phạm thì cần chú ý rằng khái niệm “bản sao tác phẩm” hoặc “bản sao của bản ghi âm, ghi hình” không nhất thiết được hiểu phải là bản sao toàn bộ mà nó có thể là bản sao một phần. Nếu vật chứng cho thấy bản sao đó chỉ là bản sao chép một phần thì theo quan điểm của tác giả là không có dấu hiệu tội phạm vì hành vi sao chép ở Điều 226 nên được hiểu là sao chép toàn bộ thì mới phù hợp với khái niệm sao chép lậu (copyright piracy) ở Điều 61 Hiệp định TRIPs. Các phân tích như trên đối với xâm phạm quyền sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình cũng cần được thực hiện tương tự đối với quyền phân phối.

Liệu Cáo trạng và chứng cứ liên quan đã chứng minh được có yếu tố xâm phạm quyền tác giả trên cơ sở so sánh bản sao tác phẩm nghi ngờ với bản gốc tác phẩm và

dấu hiệu pháp lý có liên quan như tính nguyên gốc của sự sáng tạo, sự thể hiện ý tưởng hay chưa? Bản sao tác phẩm nghi ngờ là bản sao toàn bộ hay bản sao chép một phần tác phẩm được bảo hộ của người khác? Liệu hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ bị nghi ngờ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan có rơi vào các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hay không? Cáo trạng đã xác định cụ thể sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được tạo ra từ hành vi xâm phạm quyền tác giả chưa? Cáo trạng đã xác định liệu có hay không có hàng hóa sao chép lậu theo Điều 213 Luật SHTT?

Trường hợp Cáo trạng truy tố bị can theo Điều 226, Thẩm phán cần xem xét liệu Cáo trạng đã xác định đúng đối tượng được bảo hộ hay chưa? Nó là nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý? Có còn hiệu lực hay không và phạm vi bảo hộ cụ thể như thế nào? Hồ sơ vụ án có kèm bằng chứng chứng minh nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý mà đang còn hiệu lực không?

Cáo trạng đã làm rõ dấu hiệu định tội của Điều 225 và Điều 226 chưa? Bằng chứng định tội tồn tại dưới dạng nào: thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, hay hàng hóa vi phạm? Hậu quả thiệt hại gây ra bởi bị can là bao nhiêu tiền? Đã đủ ngưỡng tối thiểu theo CTTTP cơ bản của Điều 225 và Điều 226 chưa?

Thẩm phán cần xem xét liệu Cáo trạng đã xác định đúng hành vi xâm phạm nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý theo quy tắc 4 yếu tố theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP hay chưa?⁴⁷ Cáo trạng đã xác định đúng là có yếu tố xâm phạm ở hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý hay chưa? Bản chất của hành vi xâm phạm đó là xâm phạm quyền hay giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý? Nói cách khác hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ là giả mạo nhãn hiệu hay giả mạo chỉ dẫn địa lý? Nếu là giả mạo nhãn hiệu thì có đúng là hàng hóa hoặc bao bì của hàng hóa có gắn dấu hiệu hoặc tem, nhãn trùng hoặc tương tự tới mức khó phân biệt với nhãn hiệu đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc tổ chức được Nhà nước trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hay không? Liệu dấu hiệu nghi ngờ có rơi vào các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền như nhập khẩu song song, sử dụng nhãn hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu nhãn hiệu đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đó, hoặc sử dụng trung thực tên người, dấu hiệu mô

⁴⁷ Theo Điều 72 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, hành vi nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý chỉ bị xem là hành vi xâm phạm nếu thỏa mãn đồng thời cả 4 yếu tố:

1. Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ.
2. Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét.
3. 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 theo quy định tại các điểm b, g, h khoản 2 Điều 125 của Luật Sở hữu trí tuệ.
4. Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam. Hành vi cũng bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên mạng Internet và được thực hiện trên trang thông tin điện tử dưới tên miền Việt Nam hoặc có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt hoặc nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam.

tả công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý?⁴⁸ Có thể lấy bản án sơ thẩm 09/2023/HSST ngày 16/03/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm ví dụ. Trong vụ án này, lẽ ra Thẩm phán cần làm rõ Kết luận điều tra bổ sung trích dẫn kết quả giám định NH 459-22TC.TP/KLGD nói “*nhãn hiệu Bia Saigon được bảo hộ theo GCNĐKNH 221596 và nhãn hiệu Bia Saigon + hình con rồng*” được bảo hộ theo GCNĐKNH 225588 dùng cho sản phẩm bia đủ điều kiện được coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam” là có mục đích để làm gì vì vấn đề nhãn hiệu nổi tiếng không có ý nghĩa gì liên quan đến xác định trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Một vấn đề quan trọng hơn đã bị bỏ sót trong vụ án này là Hội đồng xét xử đã không lưu ý điểm 2 của Kết luận giám định nói rằng “*..các mẫu vật giám định là yếu tố xâm phạm quyền theo Điều 11 Nghị định 105/2006 đối với các nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH 221596 và 225588*”. Nếu kết luận giám định chỉ khẳng định là có yếu tố “xâm phạm quyền” thì hành vi của bị cáo chưa thỏa mãn CTTP ở Điều 226 BLHS vì dấu hiệu pháp lý bắt buộc ở mặt khách thể của tội phạm theo Điều 226 BLHS phải là hành vi “giả mạo nhãn hiệu” chứ không phải là hành vi “xâm phạm quyền”.

Ngoài ra, Thẩm phán cũng cần xem liệu Viện kiểm sát đã xác định đầy đủ người tham gia tổ tụng, đặc biệt là bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hay chưa? Thẩm phán cũng cần xem liệu hồ sơ có thể hiện yêu cầu giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, chẳng hạn yêu cầu bồi thường thiệt hại do tội phạm gây ra cho bị hại hay không?

Nếu một trong các vấn đề quan trọng nêu trên chưa được làm rõ trong Cáo trạng thì Thẩm phán cần trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung với lý do thiếu chứng cứ chứng minh tội phạm theo Điều 85 BLTTHS 2015 mà Tòa án không thể bổ sung tại phiên tòa được. Ngoài ra, Thẩm phán có thể trả hồ sơ điều tra bổ sung trong trường hợp phát hiện bị can còn thực hiện hành vi khác mà BLHS 2015 coi là tội phạm, hoặc vụ án còn có đồng phạm khác chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883.
2. Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật năm 1886.
3. Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2021.
4. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017.
5. Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

⁴⁸ Điều 125 Luật SHTT. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

2. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc các trường hợp sau đây:

b) Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm do chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật này đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài.

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

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

6. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009, 2019, 2022.
7. Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 1989.
8. Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
9. Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.
10. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
11. Nghị định 54/2000/NĐ-CP về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp.
12. “Thuốc nhái: SOS!”, Kim Sơn, Tuổi trẻ Online, ngày 15/05/2006, <https://tuoitre.vn/thuoc-nhai-sos-137894.htm>, truy cập ngày 02/10/2023.
13. Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, <http://www.nhanhieunoitieng.vn/>, truy cập ngày 02/10/2023.

CHUYÊN ĐỀ 7. TỔNG QUAN GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến*

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là một lĩnh vực chuyên môn đặc thù vì nó không chỉ là vấn đề mang tính pháp lý về quyền sở hữu đối với một loại tài sản đặc biệt - quyền SHTT mà còn liên quan đến những kiến thức chuyên môn sâu về nghệ thuật, kỹ thuật, thương mại. Vì vậy, để giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện về quyền SHTT một cách chính xác, khách quan và công bằng thì đòi hỏi cơ quan giải quyết cũng như các bên liên quan phải có kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực đó hoặc có sự hỗ trợ, tham vấn của bên thứ ba là những chuyên gia có hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực này. Thực tiễn trên thế giới cũng như ở Việt Nam, việc cơ quan có thẩm quyền tham khảo ý kiến, quan điểm của các tổ chức, cá nhân chuyên môn để đưa ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp, xâm phạm quyền SHTT đã trở nên phổ biến và cho thấy hiệu quả tích cực của hoạt động này. Vì vậy, bên cạnh pháp luật về Giám định Tư pháp, Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành đều có các quy định về Giám định về SHTT - hoạt động cung cấp ý kiến chuyên môn về quyền SHTT theo yêu cầu.

1. Bản chất của giám định về sở hữu trí tuệ

Dưới góc độ ngữ nghĩa, “giám định” là một từ Hán Việt, có nghĩa là xem xét một cái gì đó để quyết định. Trong đời sống, giám định thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: giám định y khoa, giám định kỹ thuật, giám định tài vụ, giám định hàng hoá, giám định pháp lý hay giám định tư pháp... Công việc giám định có thể do một người (giám định viên) hoặc do một nhóm người (hội đồng giám định) tiến hành, trong đó giám định viên là chuyên gia hoặc người có kiến thức, trình độ về lĩnh vực cần giám định và được cơ quan chuyên môn chỉ định. Kết quả giám định được ghi trong văn bản gọi là biên bản giám định, giấy chứng nhận giám định hay kết luận giám định.

Dưới góc độ pháp lý, “giám định” theo từ điển Tiếng Việt là “việc xem xét và kết luận về một sự vật, hiện tượng mà cơ quan nhà nước cần tìm hiểu và xác định”⁴⁹. Giám định là hoạt động đánh giá, kiểm tra theo một trình tự nhất định được tiến hành dựa trên các yêu cầu và nhu cầu thực tế của các cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật để đưa ra kết luận. Trong lĩnh vực tư pháp, giám định là một hoạt động chuyên môn đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

* Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội

⁴⁹ Viện ngôn ngữ học (2003), Từ điển tiếng Việt, tr.389 và tr.1071, NXB Đà Nẵng & Trung tâm từ điển tin học

Định nghĩa về giám định tư pháp được giải thích tại Khoản 1, Điều 2, Luật giám định tư pháp năm 2020 như sau: “*Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trung cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định*”. Theo đó, giám định tư pháp là hoạt động cung cấp nguồn chứng cứ khoa học, tin cậy cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính, được thực hiện bởi người có chuyên môn, đáp ứng các tiêu chuẩn do pháp luật quy định và được Nhà nước cấp phép thực hiện hoạt động này. Khác với hoạt động giám định thông thường như giám định chất lượng hàng hóa, giám định chất lượng công trình xây dựng... được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động giám định tư pháp là hoạt động giám định theo trung cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật Giám định tư pháp và pháp luật tố tụng.

Ở Việt Nam, giám định về SHTT được quy định tại khoản 1 Điều 201 Luật SHTT, theo đó, “*Giám định về SHTT là việc tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này 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*”⁵⁰. Theo định nghĩa này, giám định về SHTT là việc tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện luật định sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền SHTT. Có thể nhận thấy về bản chất, giám định về SHTT giống với giám định tư pháp ở chỗ đều là việc “người giám định” sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để cung cấp ý kiến đánh giá chuyên môn về vấn đề cần làm rõ về pháp lý. Giám định về SHTT có phạm vi hẹp chỉ liên quan đến chuyên môn về quyền SHTT, nên nó chỉ là một lĩnh vực chuyên môn nhỏ của giám định tư pháp.

Trước đây, câu hỏi “giám định về SHTT có phải là giám định tư pháp không?” chưa được làm rõ. Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2022 đã bổ sung quy định “*Việc giám định tư pháp về SHTT được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp*”⁵¹. Quy định này đã khẳng định tính độc lập tương đối giữa “giám định về SHTT” - là một lĩnh vực chuyên biệt được thực hiện theo quy định của pháp luật SHTT - và “giám định tư pháp về SHTT” được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp. Hai hoạt động giám định này có những điểm chung cũng như

⁵⁰ Khoản 1 Điều 201 Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

⁵¹ Khoản 1 Điều 201 Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

điểm khác biệt nhất định.

2. Kết luận giám định về sở hữu trí tuệ và vai trò của kết luận giám định về sở hữu trí tuệ

Sản phẩm của hoạt động giám định về SHTT là văn bản kết luận giám định. Kết luận giám định về SHTT được giám định viên đưa ra trên cơ sở xem xét, đánh giá những vấn đề có liên quan đến quyền SHTT bằng cách sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn của mình. Việc xem xét, đánh giá để đưa ra kết luận giám định về SHTT dựa trên các căn cứ pháp luật và các thông tin, dữ liệu được cung cấp hoặc tra cứu nhằm phục vụ cho việc giải quyết vụ việc về SHTT.

Thứ nhất: Kết luận giám định về SHTT là một trong những nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết vụ việc về quyền SHTT.

Kết luận giám định về SHTT là một trong những loại tài liệu, bằng chứng mà các bên tranh chấp cung cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền thu thập được thông qua yêu cầu, trưng cầu giám định, được cơ quan có thẩm quyền sử dụng làm căn cứ để xử lý, giải quyết vụ việc về quyền SHTT. Kết luận giám định được coi là một “nguồn chứng cứ” vì: (i) nó được cung cấp hay thu thập một cách hợp pháp; (ii) có nội dung liên quan đến vấn đề đang được xem xét; (iii) có thể được dùng để làm căn cứ kết luận hay quyết định về một vấn đề nhất định. Điều 94, Điều 95 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về nguồn chứng cứ và xác định chứng cứ, trong đó xác định “Kết luận giám định” là một trong những nguồn chứng cứ nếu việc giám định đó được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. Để được coi là chứng cứ được sử dụng trong hoạt động tố tụng, kết luận giám định phải thoả mãn ba thuộc tính của chứng cứ, đó là: tính khách quan; tính liên quan và tính hợp pháp. Kết luận giám định về SHTT không chỉ có giá trị hỗ trợ về chuyên môn trong hoạt động xét xử mà còn hỗ trợ cho các cơ quan thực thi hành chính cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa ra các quyết định hành chính liên quan tới bảo hộ quyền SHTT. Khoản 5 Điều 201 Luật SHTT (sửa đổi bổ sung năm 2022) quy định rõ “*Kết luận giám định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết vụ việc*”.

Về nguyên tắc, kết luận giám định về SHTT được coi là một nguồn chứng cứ nếu việc lấy ý kiến đó được thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định, được cung cấp một cách hợp pháp và có liên quan đến quyền SHTT đang có tranh chấp. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, vụ việc xâm phạm quyền SHTT có quyền quyết định về giá trị pháp lý của kết luận giám định, nghĩa là có quyền chấp nhận hay từ chối kết luận giám định làm chứng cứ nếu xét thấy không đáp ứng các yêu cầu nêu trên. Mặc dù kết luận giám định không phải là một văn bản hành chính có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các cơ quan và các bên liên quan, nhưng nó đóng vai trò “bổ trợ” cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp hay xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT. Theo thống kê, trong giai đoạn từ năm 2009 - 2021,

có khoảng 7.500 vụ việc giám định về sở hữu công nghiệp được tiến hành, trong đó 12,8% do cơ quan có thẩm quyền trưng cầu, chủ yếu là các cơ quan thực thi quyền SHTT (57,2% từ cơ quan thanh tra, 49,9% từ quản lý thị trường và chỉ 1,02% từ tòa án). Phần lớn các yêu cầu giám định nhằm mục đích xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (82%) và hàng giả (6,3%). Theo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật SHTT, “không phải mọi yêu cầu giám định đều nhằm mục đích sử dụng các kết luận này làm nguồn chứng cứ cho việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp, mà trong nhiều trường hợp còn là cơ sở để đưa ra kết luận hành chính để làm cơ sở ra quyết định xử phạt⁵²”.

Thứ hai: Kết luận giám định về SHTT là một công cụ hữu hiệu giúp cho các chủ thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Trong nhiều vụ việc tranh chấp hay xâm phạm quyền SHTT, các bên tranh chấp thường gặp khó khăn trong việc chứng minh hay tự đánh giá, kết luận về đối tượng, phạm vi bảo hộ quyền SHTT hay về hành vi xâm phạm, dẫn đến khó khăn trong việc tự bảo vệ quyền lợi hay cung cấp chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, xâm phạm. Do đó, yêu cầu giám định về SHTT là giải pháp tối ưu giúp cho các bên tranh chấp có thêm ý kiến hỗ trợ chuyên môn để đánh giá về bản chất vụ việc, thu thập thêm chứng cứ, luận cứ để bảo vệ quyền lợi của mình trước cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Thực tiễn thời gian qua cho thấy rằng các doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ giám định về SHTT như một biện pháp hữu hiệu nhằm tự bảo vệ quyền SHTT cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình. Theo số liệu thống kê của Viện Khoa học SHTT từ năm 2009-2020, nhu cầu sử dụng dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp ngày càng gia tăng trung bình 15%/năm và chủ yếu đến từ các doanh nghiệp, cá nhân, chiếm 87% trong tổng số yêu cầu giám định⁵³.

Các chủ thể quyền thường yêu cầu giám định về SHTT nhằm mục đích cung cấp bằng chứng chuyên môn đối với bên xâm phạm hoặc cơ quan thực thi để xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT. Ngược lại, chủ thể yêu cầu giám định cũng có thể là bên bị cáo buộc có hành vi xâm phạm quyền SHTT và muốn sử dụng kết luận giám định nhằm mục đích phản đối cáo buộc của người khác về việc xâm phạm quyền SHTT. Ngoài việc bảo vệ quyền SHTT, kết luận giám định cũng được sử dụng với những mục đích khác như để phản đối, khiếu nại liên quan đến xác lập quyền SHTT hay giải quyết tranh chấp giữa các bên chủ thể.

3. Nội dung giám định về sở hữu trí tuệ

Giám định về SHTT chỉ giới hạn trong các vấn đề có liên quan đến quyền SHTT.

⁵² Nguyen Huu Can, “Using expert evidence on intellectual property: A practical perspective”, Journal of Social Sciences and Humanities, 4/2023, Volume 65 number 1, page.114 <https://vjol.info.vn/index.php/mostd/article/view/78689/67021> (truy cập ngày 10/12/2023)

⁵³ Nguyen Huu Can, “Using expert evidence on intellectual property: A practical perspective”, Journal of Social Sciences and Humanities, 4/2023, Volume 65 number 1, page. 114 <https://vjol.info.vn/index.php/mostd/article/view/78689/67021>(truy cập ngày 10/12/2023).

Khoản 1a Điều 201 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định giám định về SHTT bao gồm: Giám định về quyền tác giả và quyền liên quan; giám định về quyền (sở hữu công nghiệp) SHCN và giám định về quyền đối với giống cây trồng. Nội dung giám định được quy định cụ thể tại Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật SHTT về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật SHTT về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng. Theo khoản 2 Điều 92 Nghị định Số 17/2023/NĐ-CP và khoản 1 Điều 114 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, nội dung giám định quyền SHTT bao gồm: (i) Xác định căn cứ phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan/ Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; (ii) Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền SHTT hay không; (iii) Xác định có hay không sự trùng, tương đương, tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ quyền SHTT; (iv) Xác định giá trị quyền SHTT theo quy định của pháp luật về giá, xác định giá trị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Mặc dù trong cơ cấu của Luật SHTT, quy định về giám định SHTT nằm trong Phần thứ 5 “Bảo vệ quyền SHTT”, tuy nhiên với khái niệm giám định tại Điều 201 Luật SHTT, có thể khẳng định giám định SHTT không chỉ giới hạn trong hoạt động “bảo vệ” hay “thực thi” quyền SHTT mà nội dung kết luận giám định có thể sử dụng trong nhiều hoạt động khác nhau như: giám định về căn cứ xác lập quyền, phạm vi bảo hộ, tiêu chuẩn bảo hộ có thể sử dụng trong hoạt động đăng ký xác lập quyền SHTT; giám định về yếu tố xâm phạm được sử dụng khi giải quyết tranh chấp, xâm phạm quyền SHTT; giám định giá trị quyền SHTT có thể phục vụ cho các hoạt động quản trị tài sản trí tuệ, hoạt động thương mại quyền SHTT như chuyển giao, góp vốn, thế chấp quyền SHTT. Như vậy, kết luận giám định về SHTT không chỉ là nguồn chứng cứ cho các cơ quan tố tụng khi điều tra, xét xử các vụ án về SHTT mà còn là nguồn thông tin, tài liệu để cơ quan có thẩm quyền như Cục SHTT, Cục Bản quyền tác giả... xem xét, giải quyết vụ việc về SHTT. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức liên quan cũng có thể yêu cầu giám định SHTT để phục vụ cho mục đích riêng của họ.

- Yêu cầu giám định về SHTT nhằm mục đích xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT do người thứ ba thực hiện:

Bên yêu cầu giám định nhằm mục đích này có thể là chủ thể quyền đối với đối tượng SHTT được bảo hộ (gồm chủ sở hữu sáng chế/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu..., người được chủ sở hữu cho phép sử dụng đối tượng được bảo hộ dưới hình thức cấp li-xăng sản xuất, khai thác công dụng, lưu thông, người có quyền tạm thời đối với đối tượng được bảo hộ...), người có quyền và lợi ích bị ảnh hưởng do hành vi xâm phạm quyền đối với đối tượng được bảo hộ (nhà nhập khẩu, phân phối, gia

công...). Trong trường hợp này, kết luận giám định về tình trạng bảo hộ, mức độ tương tự giữa đối tượng bị nghi ngờ với đối tượng được bảo hộ, đặc biệt là kết luận về yếu tố xâm phạm quyền đối với đối tượng được bảo hộ, giá trị thiệt hại... thường được bên yêu cầu giám định sử dụng với vai trò là bằng chứng chuyên môn đối với bên xâm phạm và/hoặc chứng cứ pháp lý trước cơ quan thực thi nhằm xử lý hành vi xâm phạm.

(ii) Yêu cầu giám định về SHTT nhằm mục đích phản đối cáo buộc của người khác về việc xâm phạm quyền SHTT:

Bên yêu cầu giám định nhằm mục đích này thường là người bị chủ thể quyền đối với đối tượng được bảo hộ cáo buộc có hành vi xâm phạm quyền của mình (tức là những người bị coi là trực tiếp thực hiện hành vi sử dụng đối tượng được bảo hộ như sản xuất, khai thác công dụng, lưu thông, nhập khẩu..., hoặc những người có quyền sử dụng hợp pháp đối tượng được bảo hộ (chẳng hạn người sử dụng sáng chế nhằm mục đích cá nhân, phi thương mại, nghiên cứu, thử nghiệm..., người sử dụng sản phẩm được đưa ra thị trường một cách hợp pháp, người có quyền sử dụng trước đối với sáng chế...). Trong trường hợp này, kết luận giám định về tình trạng bảo hộ, mức độ tương tự giữa đối tượng bị nghi ngờ với đối tượng được bảo hộ, yếu tố xâm phạm quyền đối với đối tượng được bảo hộ, giá trị thiệt hại... có thể được bên yêu cầu giám định sử dụng với vai trò là bằng chứng chuyên môn đối với bên cáo buộc xâm phạm và/hoặc chứng cứ pháp lý trước cơ quan thực thi nhằm phản đối cáo buộc của người khác về hành vi xâm phạm.

(iii) Yêu cầu giám định về SHTT nhằm mục đích xem xét hiệu lực bảo hộ hoặc phạm vi bảo hộ đã được xác lập:

Bên yêu cầu giám định về SHTT nhằm mục đích này thường là chủ thể quyền đối với đối tượng được bảo hộ muốn xem xét lại hiệu lực hoặc phạm vi bảo hộ quyền đối với đối tượng quyền SHTT của người khác đã được xác lập nhưng có xung đột quyền đối với mình, hoặc muốn xác định rõ ràng hiệu lực hoặc phạm vi bảo hộ quyền của mình làm căn cứ để xử lý người thứ ba; hoặc cũng có thể là người bị cáo buộc xâm phạm cho rằng hành vi của mình là hợp pháp vì đối tượng được bảo hộ không còn hiệu lực hoặc đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm không thuộc phạm vi bảo hộ đã được xác lập hoặc đối tượng được bảo hộ không đáp ứng điều kiện bảo hộ do đó cần bị hủy bỏ hiệu lực... Trong trường hợp này, kết luận giám định về tình trạng bảo hộ, mức độ tương tự giữa đối tượng bị nghi ngờ với đối tượng được bảo hộ có thể được bên yêu cầu giám định sử dụng với vai trò là bằng chứng chuyên môn đối với bên liên quan trong vụ tranh chấp và/hoặc chứng cứ pháp lý trước cơ quan thực thi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong vụ xâm phạm.

(iv) Yêu cầu giám định về SHTT nhằm những mục đích khác phục vụ việc bảo vệ quyền SHTT

Ngoài những mục đích chính trên đây, trong thực tế các doanh nghiệp có thể yêu cầu giám định về SHTT nhằm những mục đích khác liên quan tới việc bảo vệ quyền SHTT, chẳng hạn: kiểm tra nhằm khẳng định khả năng sử dụng một đối tượng cụ thể một cách hợp pháp mà không xâm phạm quyền được bảo hộ của người khác; hoặc nhằm phân tích bản chất (nội dung) của đối tượng được bảo hộ nhằm mục đích cải tiến, đổi mới, thay đổi một đối tượng cụ thể phục vụ việc xác lập quyền hoặc sử dụng một cách hợp pháp...

Kết luận: Giám định về SHTT có vai trò là một khâu hỗ trợ trong quá trình kết luận và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT, cũng như giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về quyền SHTT. Các doanh nghiệp có thể sử dụng văn bản kết luận giám định làm bằng chứng chuyên môn hỗ trợ việc giải quyết tranh chấp hoặc nguồn chứng cứ pháp lý hỗ trợ việc khiếu nại, tố cáo, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Như vậy, so với giám định tư pháp về SHTT thì giám định về SHTT có phạm vi áp dụng rộng hơn. Nếu như giám định tư pháp về SHTT chỉ phục vụ cho hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng (liên quan đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính⁵⁴) thì giám định về SHTT còn phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về SHTT hay hoạt động quản trị, thương mại hoá quyền SHTT.

4. Chủ thể thực hiện hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ

Chủ thể thực hiện hoạt động giám định về SHTT phải là những tổ chức đáp ứng điều kiện luật định để trở thành Tổ chức giám định SHTT; cá nhân đáp ứng điều kiện luật định để trở thành Giám định viên SHTT.

Tổ chức giám định SHTT: Căn cứ vào khoản 2 Điều 201 Luật SHTT và quy định của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật SHTT, tổ chức được thực hiện hoạt động giám định về SHTT nếu đáp ứng các điều kiện: (1) Là Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư (trừ các Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; (2) có ít nhất một cá nhân có Thẻ giám định viên SHTT hoạt động với danh nghĩa của tổ chức đó; (3) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định. Cơ quan này đồng thời có thẩm quyền cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định.

Đối với giám định quyền tác giả, quyền liên quan, Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (là Cục bản quyền tác giả) có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định⁵⁵. Đối với giám định SHCN, Cơ quan quản lý Nhà nước về SHCN (Bộ Khoa học và công nghệ) có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ

⁵⁴ Theo khoản 1 Điều 2 Luật Giám định Tư pháp.

⁵⁵ Theo Điều 96 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP.

chức giám định đối với đơn vị sự nghiệp là các tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ; Cơ quan quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương (Sở Khoa học và Công nghệ) có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định cho các tổ chức đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương⁵⁶. Đối với giám định quyền đối với giống cây trồng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng, lập và công bố Danh sách tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng⁵⁷.

Cá nhân là Giám định viên SHTT: Là những cá nhân đáp ứng được: (1) các điều kiện chung quy định tại khoản 3 Điều 201 Luật SHTT: 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 05 năm trở lên và đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ về giám định; (2) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và cấp thẻ Giám định viên SHTT.

Do tính đặc thù của mỗi lĩnh vực SHTT mà điều kiện để được cấp thẻ Giám định viên đối với mỗi lĩnh vực SHTT cũng khác nhau. Đối với Giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan, ngoài trường hợp đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định về quyền tác giả, quyền liên quan, pháp luật cũng quy định về trường hợp miễn kiểm tra đối với những người đã có ít nhất 15 năm liên tục làm công tác soạn thảo và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan tại cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch⁵⁸. Đối với cá nhân được cấp Thẻ giám định viên Sở hữu công nghiệp phải trải qua kỳ kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp và được cơ quan quản lý sở hữu công nghiệp cấp Thẻ giám định viên Sở hữu công nghiệp⁵⁹. Khác với giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan hay giám định viên quyền đối với giống cây trồng, giám định viên sở hữu công nghiệp được xác định theo từng chuyên ngành giám định, xuất phát từ đặc thù mỗi lĩnh vực SHCN đòi hỏi những kiến thức chuyên ngành khác nhau. Hiện nay, lĩnh vực giám định sở hữu công nghiệp, gồm 04 chuyên ngành: (i) Giám định sáng chế và thiết kế bố trí; (ii) Giám định kiểu dáng công nghiệp; (iii) Giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; (iv) Giám định các quyền sở hữu công nghiệp khác⁶⁰. Giám định viên, tổ chức giám định SHCN được cấp thẻ giám định thuộc chuyên ngành SHCN nào thì chỉ có thể thực hiện giám

⁵⁶ Theo Điều 110 Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

⁵⁷ Theo Điều 113 Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

⁵⁸ Theo khoản 5 Điều 97 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP.

⁵⁹ Quy định tại Điều 108, 109 Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

⁶⁰ Theo khoản 2 Điều 114 Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

định trong lĩnh vực chuyên ngành đó.

Trên thực tế tại Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa từng tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ giám định về SHTT nào, mà những Giám định viên được cấp thẻ Giám định về SHTT hiện nay ở Việt Nam đều là những trường hợp được “đặc cách” dựa trên kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của họ về SHTT. Hiện nay ở Việt Nam chỉ có duy nhất 01 tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan là “Trung tâm giám định quyền tác giả, quyền liên quan” được thành lập năm 2016 - là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục bản quyền tác giả, sau được đổi tên thành “Trung tâm giám định, thông tin và chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan” ngày 11/04/2023 theo Quyết định 912/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch. Theo công bố tại website của Cục SHTT, danh sách Tổ chức Giám định SHCN tại Việt Nam mới có duy nhất 01 tổ chức là Viện Khoa học SHTT (tên viết tắt bằng Tiếng Anh là Vietnam Intellectual Property Research Institute - VIPRI). Viện khoa học SHTT là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, huấn luyện, giám định, tư vấn và định giá trong lĩnh vực SHTT. Danh sách Giám định viên SHCN hiện nay mới chỉ có 04 người (02 Giám định viên thuộc tổ chức là Viện Khoa học SHTT và 02 Giám định viên hoạt động độc lập)⁶¹.

Theo Luật Giám định Tư pháp năm 2012, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ nhiệm giám định viên tư pháp hoạt động trong các lĩnh vực khác tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý⁶²; lựa chọn cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Luật này để ra quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng⁶³. Để thực hiện hoạt động giám định tư pháp về SHTT, theo quy định của Luật Giám định Tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định công nhận và công bố Danh sách tổ chức, cá nhân giám định Tư pháp về SHCN theo vụ việc do Bộ quản lý⁶⁴; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng công bố Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch⁶⁵.

Tổ chức, cá nhân giám định về SHTT hay Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp về SHTT theo vụ việc đều phải là những tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện nhất định và đều là những người có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn sâu về lĩnh vực SHTT. Điểm khác là đối với Tổ chức, cá nhân giám định về SHTT,

⁶¹https://ipvietnam.gov.vn/giam-dinh-shcn/-/asset_publisher/Bmm3P0TOjHaG/content/giam-dinh-shcn?inheritRedirect=false

⁶² Theo khoản 1 Điều 9 Luật Giám định tư pháp.

⁶³ Theo Điều 19, 20 Luật Giám định tư pháp.

⁶⁴ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Quyetdinh4235_QD_BKHCN.pdf

⁶⁵ <https://bvhttdl.mediacdn.vn/documents/181351/1248031/QĐ%204208.pdf>

các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục công nhận, cơ quan có thẩm quyền công nhận được xác định theo pháp luật SHTT; còn đối với Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp về SHTT thì được xác định theo pháp luật về Giám định Tư pháp.

5. Chủ thể có quyền yêu cầu giám định

Luật Giám định tư pháp quy định có 02 loại chủ thể có quyền trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp: (i) *Người trưng cầu giám định*: bao gồm cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; (ii) *Người yêu cầu giám định*: là người có quyền tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận. Người có quyền tự mình yêu cầu giám định bao gồm đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trừ trường hợp việc yêu cầu giám định liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

Trước đây, theo hướng tiếp cận của Luật giám định Tư pháp năm 2012, Điều 201 Luật SHTT năm 2009 quy định: Cơ quan có quyền trưng cầu giám định là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT khi giải quyết vụ việc mà mình đang thụ lý; chủ thể quyền SHTT và tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền yêu cầu giám định về SHTT để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. So với quy định của Luật giám định tư pháp năm 2012, Luật SHTT mở rộng hơn quyền yêu cầu giám định cho chủ thể quyền SHTT hoặc cá nhân, tổ chức khác có liên quan, theo đó họ có quyền chủ động yêu cầu tổ chức giám định cung cấp kết luận giám định thay vì chỉ có quyền yêu cầu sau khi đã yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tiến hành trưng cầu giám định nhưng bị từ chối yêu cầu đó.

Tuy nhiên, hiện nay Điều 201 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã bỏ quy định về cơ quan trưng cầu giám định mà chỉ quy định về tổ chức, cá nhân “có quyền yêu cầu giám định” về SHTT. Với sửa đổi này, các nhà làm luật SHTT đã thể hiện rõ quan điểm giám định về SHTT là một lĩnh vực giám định chuyên môn độc lập, với đặc thù và tính chất khác với Giám định Tư pháp. Theo Điều 100 Nghị định 17/2023/NĐ-CP và Điều 116 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu giám định SHTT bao gồm: chủ thể quyền SHTT; tổ chức, cá nhân bị yêu cầu xử lý về hành vi xâm phạm hoặc bị khiếu nại, tố cáo về quyền SHTT; tổ chức, cá nhân khác có quyền, lợi ích liên quan đến vụ tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại, tố cáo về quyền SHTT. Việc giám định về SHTT có thể được thực hiện theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp về quyền SHTT hoặc có thể là tổ chức, cá nhân khác có quyền, lợi ích liên quan đến vụ tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại, tố cáo về quyền SHTT. Luật SHTT dùng thuật ngữ “yêu cầu giám định” cho cả cá nhân và tổ chức (bao gồm cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phân biệt với việc “trưng cầu giám định” trong Giám định Tư pháp. Như vậy, trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng như cơ quan

điều tra, toà án muốn trưng cầu giám định về SHTT thì sẽ áp dụng quy định và theo trình tự, thủ tục giám định tư pháp.

6. Phân biệt kết luận giám định về sở hữu trí tuệ với các chứng cứ chuyên môn khác

Trên thế giới, việc sử dụng các chứng cứ chuyên môn trong giải quyết tranh chấp hay xử lý xâm phạm quyền SHTT rất phổ biến. Điều 47 Đạo luật Chứng cứ Singapore quy định “*Tòa án có thể nhận được sự hỗ trợ từ ý kiến về quan điểm khoa học, kỹ thuật hoặc kiến thức chuyên môn khác trong trường hợp ý kiến của các chuyên gia dựa trên sự thật có liên quan*”⁶⁶. Chứng cứ chuyên môn có vai trò giúp Tòa án hiểu thêm về các vấn đề kỹ thuật hoặc các vấn đề khác ngoài kiến thức và kinh nghiệm của thẩm phán⁶⁷. Ở nhiều quốc gia, chứng cứ chuyên môn có thể ở dạng “lời khai của chuyên gia” do các chuyên gia có chuyên môn sâu trong một lĩnh vực khoa học, kỹ thuật hoặc chuyên môn cụ thể cung cấp dựa trên việc áp dụng các nguyên tắc và phương pháp khoa học, đáng tin cậy do Tòa án chỉ định hoặc được các bên lựa chọn. Các chuyên gia này có thể hoạt động độc lập hoặc trong các tổ chức chuyên nghiệp⁶⁸.

Trên thực tế tại Việt Nam, trong quá trình xử lý, giải quyết các vụ việc về SHTT, để có cơ sở giải quyết vụ việc được chính xác và khách quan, các cơ quan thực thi như Tòa án, Quản lý thị trường, Công an, Thanh tra chuyên ngành, Hải quan... có thể trưng cầu ý kiến của các cơ quan chuyên môn như Cục SHTT, Cục Bản quyền tác giả. Theo Quyết định số 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2025 và khoản 11 Điều 2 Điều lệ tổ chức, hoạt động của Cục SHTT, một trong những nhiệm vụ của Cục SHTT là cung cấp ý kiến chuyên môn phục vụ việc giải quyết các tranh chấp, vi phạm pháp luật về SHTT. Ví dụ, Cục SHTT có thể cung cấp ý kiến chuyên môn về các vấn đề như: tình trạng bảo hộ hay tình trạng đăng ký xác lập quyền của đối tượng SHCN đang tranh chấp; phạm vi bảo hộ của đối tượng SHCN đang tranh chấp hay yếu tố xâm phạm quyền SHTT. Giám định về SHTT và cung cấp ý kiến chuyên môn đều phát huy vai trò hỗ trợ hoạt động giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm quyền SHTT. Tuy nhiên hai hoạt động này có những điểm khác biệt: (i) Về chủ thể thực hiện: Giám định về SHTT được thực hiện bởi tổ chức giám định, hay Giám định viên SHTT - là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ giám định có thu phí; còn hoạt động cung cấp ý kiến chuyên môn được thực hiện bởi các cơ quan quản lý Nhà nước về SHTT như Cục SHTT, Cục Bản quyền tác giả; (ii) Về nội dung: nội dung giám định về SHTT

⁶⁶ David LLEWELYN, “The use of experts in legal proceedings in Singapore involving intellectual property rights” https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=5205&context=sol_research (truy cập ngày 10/12/2023).

⁶⁷ Nguyen Huu Can, “Using expert evidence on intellectual property: A practical perspective”, Journal of Social Sciences and Humanities, 4/2023, Volume 65 number 1, page.110 <https://vjol.info.vn/index.php/mostd/article/view/78689/67021> (truy cập ngày 10/12/2023).

⁶⁸ Nguyen Huu Can, “Using expert evidence on intellectual property: A practical perspective”, Journal of Social Sciences and Humanities, 4/2023, Volume 65 number 1, page.110 <https://vjol.info.vn/index.php/mostd/article/view/78689/67021> (truy cập ngày 10/12/2023).

rộng hơn, bao gồm các vấn đề liên quan đến quyền SHTT; còn nội dung cung cấp ý kiến chuyên môn chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan đó; (iii) Về chủ thể yêu cầu: đối với giám định về SHTT, đây là một dịch vụ có thu phí nên bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có quyền, lợi ích liên quan đến quyền SHTT đều có thể yêu cầu giám định về SHTT. Còn hoạt động cung cấp ý kiến chuyên môn là để phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, vi phạm pháp luật SHTT của cơ quan có thẩm quyền nên chủ thể yêu cầu cung cấp ý kiến chuyên môn thường là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Điều 95 Bộ luật tố tụng dân sự, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền cung cấp (như Văn bản cung cấp ý kiến chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước về SHTT) và Kết luận giám định đều là những nguồn chứng cứ có giá trị như nhau. Thực tế có thể xảy ra tình huống nội dung của những văn bản này có nội dung trái ngược nhau, dẫn đến hệ quả nếu được sử dụng làm căn cứ thì có thể dẫn đến những quyết định trái ngược. Điều này là hoàn toàn bình thường vì bản chất, kết luận giám định hay ý kiến chuyên môn cũng chỉ là một nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền tham khảo, đánh giá, xem xét và đưa ra kết luận chứ bản thân những văn bản này không kết luận về hành vi xâm phạm hay kết luận về vụ tranh chấp.

Nếu như ở Việt Nam, trong việc xét xử các vụ án về SHTT, “ý kiến chuyên môn” được hiểu là quan điểm của các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT, thì trên thế giới, việc sử dụng các ý kiến chuyên gia (với tư cách cá nhân độc lập) - những người có chuyên môn trong các thủ tục pháp lý nói chung, giải quyết tranh chấp hay xử lý xâm phạm quyền SHTT rất phổ biến. Chuyên gia về SHTT được hiểu là những người được đào tạo chuyên sâu, có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực SHTT nhất định. Để bảo đảm tính khách quan, chính xác của ý kiến chuyên gia, ngoài việc phải có đủ trình độ chuyên môn cần thiết để được pháp luật công nhận; chuyên gia còn phải là một bên độc lập, khách quan trong vụ kiện SHTT và không được đóng vai trò là người bào chữa cho các bên liên quan. Nhiệm vụ của chuyên gia là đưa ra ý kiến chuyên môn một cách hoàn toàn khách quan, độc lập, hợp lý, minh bạch. Giá trị chứng cứ của ý kiến chuyên gia sẽ không được công nhận nếu có bất kỳ xung đột lợi ích tiềm tàng nào liên quan đến chuyên gia hay ảnh hưởng đến tính khách quan của ý kiến chuyên gia⁶⁹. Trong các vụ việc liên quan đến bằng sáng chế, các chuyên gia đóng vai trò là nhân chứng về các khía cạnh kỹ thuật đòi hỏi trình độ hiểu biết kỹ thuật cao trong lĩnh vực công nghệ liên quan hoặc về các khía cạnh pháp lý như giải thích phạm vi bảo hộ; đánh giá tính mới, tính sáng tạo hoặc các vấn đề khác như bản chất của sản phẩm/quy trình và phân tích các yếu tố kỹ thuật, ý kiến về hành vi vi phạm và hiệu lực của bằng sáng chế trong bối cảnh tình trạng kỹ thuật đã có... Trong

⁶⁹ Nguyen Huu Can, “Using expert evidence on intellectual property: A practical perspective”, Journal of Social Sciences and Humanities, 4/2023, Volume 65 number 1, page.111 <https://vjol.info.vn/index.php/mostd/article/view/78689/67021>

các vụ việc liên quan đến nhãn hiệu, chuyên gia có thể đưa ra ý kiến chuyên môn về các vấn đề như đánh giá danh tiếng nhãn hiệu, sự nhầm lẫn của người tiêu dùng, quy định phạm vi và phương pháp tiến hành khảo sát người tiêu dùng⁷⁰.

Vai trò của chuyên gia là hướng dẫn thẩm phán và bồi thẩm đoàn về các vấn đề chuyên môn ngoài sự hiểu biết chung của họ một cách khách quan và vô tư. Để bảo đảm tính khách quan, chính xác và độ tin cậy của nguồn chứng cứ này, tùy từng quốc gia có thể đặt ra những tiêu chí và điều kiện nhất định để công nhận ý kiến chuyên gia là nguồn chứng cứ. Ví dụ, ở Đức và Brazil, chỉ có chuyên gia do tòa án chỉ định mới được coi là nguồn bằng chứng chuyên môn chính thức, trong khi ở Hoa Kỳ và Úc, đó cũng có thể là chuyên gia do các bên chỉ định. Mặc dù Tòa án không bị ràng buộc bởi bằng chứng này nhưng trên thực tế, ý kiến chuyên gia đóng vai trò quan trọng trong các quyết định của Tòa án⁷¹.

⁷⁰Nguyen Huu Can, “*Using expert evidence on intellectual property: A practical perspective*”, Journal of Social Sciences and Humanities, 4/2023, Volume 65 number 1, page.111 <https://vjol.info.vn/index.php/mostd/article/view/78689/67021>

⁷¹Nguyen Huu Can, “*Using expert evidence on intellectual property: A practical perspective*”, Journal of Social Sciences and Humanities, 4/2023, Volume 65 number 1, page.111 <https://vjol.info.vn/index.php/mostd/article/view/78689/67021>

CHUYÊN ĐỀ 8. KỸ NĂNG GIÁM ĐỊNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

*TS. Phạm Minh Huyền**

Là một trong những nội dung của giám định về sở hữu trí tuệ (SHTT), giám định về quyền tác giả (QTG), quyền liên quan (QLQ) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xác định hành vi xâm phạm, giải quyết tranh chấp cũng như tính toán giá trị của QTG, QLQ. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của chủ thể yêu cầu giám định, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sẽ sử dụng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn nhằm đánh giá, kết luận về những vấn đề liên quan đến QTG, QLQ⁷² - bảo hộ những sáng tạo trí tuệ góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu giải trí của xã hội. Về nguyên tắc, kết luận giám định QTG, QLQ được đưa ra trên cơ sở phản ánh sự thật khách quan, các thông tin được thu thập hợp pháp và nội dung phải trực tiếp liên quan đến vấn đề cần giải quyết. Do đó, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, kết luận giám định QTG, QLQ được coi là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết vụ việc⁷³ khi việc giám định được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. Tuy nhiên, kết luận giám định không kết luận về hành vi xâm phạm QTG, QLQ hoặc không kết luận về vụ tranh chấp⁷⁴, không có hiệu lực bắt buộc thi hành hay không phải là văn bản hành chính⁷⁵ mà được coi là ý kiến chuyên môn hoặc ý kiến của chuyên gia nhằm hỗ trợ các cơ quan thực thi xem xét, giải quyết vụ việc. Theo đó, trong quá trình đánh giá chứng cứ, trên cơ sở đưa ra những lý do, lập luận khách quan, khoa học, cơ quan thực thi QTG, QLQ có thể chấp nhận hoặc bác bỏ nội dung trong kết luận giám định, có quyền quyết định việc có hay không sử dụng kết luận giám định mà không nhất thiết phải lệ thuộc vào kết luận đó. Vì vậy, các cơ quan thực thi QTG, QLQ như Tòa án, thanh tra chuyên ngành, quản lý thị trường, hải quan, công an... vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với phán quyết và nhận định của mình mặc dù có tham khảo hoặc không dựa trên kết luận giám định.

Trên cơ sở nguyên tắc giám định về SHTT, việc giám định QTG, QLQ được thực hiện dựa trên năm nguyên tắc cơ bản là (i) Tuân thủ pháp luật, tuân theo trình tự, thủ tục giám định; (ii) Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời; (iii) Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi được yêu cầu; (iv) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định và (v) Chi phí giám định được xác định

* **Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội**

⁷² Khoản 1 Điều 92 Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 04 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về QTG, QLQ (sau đây gọi tắt là Nghị định 17/2023/NĐ-CP).

⁷³ Khoản 5 Điều 201 Luật SHTT năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 (sau đây gọi tắt là Luật SHTT).

⁷⁴ Khoản 5 Điều 201 Luật SHTT.

⁷⁵ Bộ Khoa học Công nghệ - Cục SHTT (2013), *Tài liệu tập huấn về SHTT dành cho cán bộ thuộc cơ quan thực thi quyền SHTT*, Hà Nội, trang 95.

thông qua thỏa thuận giữa người có yêu cầu giám định và tổ chức, cá nhân giám định⁷⁶. Theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, các nội dung giám định về QTG, QLQ bao gồm ba vấn đề cơ bản sau:

- Thứ nhất là xác định căn cứ phát sinh QTG, QLQ;
- Thứ hai là xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm QTG, QLQ hay không;
- Thứ ba là xác định có hay không sự trùng, tương đương, tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ. Việc xác định giá trị QTG, QLQ, xác định giá trị thiệt hại theo quy định của pháp luật về giá.

Trên cơ sở đó, chuyên đề này sẽ trang bị các kỹ năng giám định nhằm xác định tình trạng bảo hộ QTG, QLQ và xác định yếu tố xâm phạm QTG, QLQ.

1. Kỹ năng giám định xác định tình trạng bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Để có căn cứ tiến hành các nội dung giám định QTG, QLQ, việc đánh giá xác định tình trạng có tồn tại hay không được bảo hộ QTG, QLQ là yếu tố then chốt, có tác động lớn đến tính chính xác của các kết luận giám định. Theo đó, đối với QTG, căn cứ phát sinh quyền là kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ và không phụ thuộc vào việc đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký⁷⁷. Đối với QLQ, kể từ thời điểm chủ thể quyền định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa mà không gây phương hại đến QTG thì QLQ sẽ phát sinh. Như vậy, nếu như QTG yêu cầu sản phẩm sáng tạo phải được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định mới được bảo hộ, trừ trường hợp tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật SHTT thì QLQ sẽ được bảo hộ trên cơ sở chủ thể quyền định hình hoặc chỉ cần thực hiện cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Trên cơ sở các quy định hiện hành, việc xác định tình trạng bảo hộ QTG, QLQ cần được tiến hành dựa trên trình tự sau:

1.1. Thu thập, xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh sự tồn tại của quyền tác giả, quyền liên quan

- **Thứ nhất**, đối với QTG, QLQ đã được đăng ký, chủ thể giám định cần xem xét các tài liệu như: (i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký QTG, Giấy chứng nhận đăng ký QLQ nộp kèm theo bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực theo quy định; (ii) Bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về QTG, QLQ hoặc

⁷⁶ Khoản 4 Điều 201 Luật SHTT.

⁷⁷ Khoản 1 Điều 6 Luật SHTT.

chứng thực bản quyền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp⁷⁸. Trong các tài liệu này có ghi nhận về (i) đối tượng được bảo hộ bao gồm tên, loại hình tác phẩm, đối tượng QLQ được bảo hộ; (ii) các thông tin cơ bản về tác giả như tên, bút danh, quốc tịch, địa chỉ, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu, ngày cấp giấy tờ tùy thân; (iii) các thông tin cơ bản về chủ sở hữu QTG, QLQ như tên, địa chỉ, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu nếu là cá nhân và số đăng ký doanh nghiệp/quyết định/giấy phép thành lập nếu là tổ chức, ngày cấp các giấy tờ; (iv) tư cách chủ thể của đối tượng được cấp Giấy chứng nhận (v) số Giấy chứng nhận, ngày cấp, cơ quan cấp và (vi) bản sao đối tượng được bảo hộ QTG, QLQ.

- **Thứ hai**, đối với các trường hợp chưa được đăng ký, chủ thể giám định cần thu thập và đánh giá các tài liệu, chứng cứ như:

(i) Bản gốc hoặc bản sao tác phẩm, bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa có nêu tên chủ thể quyền theo quy định tại Điều 198a của Luật SHTT và Điều 59 của Nghị định 17/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau: nếu không có chứng cứ ngược lại thì cá nhân, tổ chức được nêu tên theo cách thông thường là tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng, nhà sản xuất tác phẩm điện ảnh, nhà xuất bản được coi là chủ thể quyền đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đó. Nêu tên theo cách thông thường được hiểu là được nêu tên trên bản gốc tác phẩm; bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng (đây là bản được tồn tại dưới dạng vật chất mà trên đó định hình các âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng lần đầu tiên) và các tài liệu liên quan (nếu có) hoặc trên các bản sao tương ứng được công bố hợp pháp trong trường hợp 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 không còn tồn tại. Trường hợp bản gốc, bản sao tác phẩm, bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng không còn tồn tại, chủ thể QTG, QLQ cũng được xác định trên bản gốc, bản sao tác phẩm, bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng khác có liên quan, trong đó có nêu tên tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng trong chừng mực hợp lý để khẳng định chủ thể quyền. Ngoài ra, cá nhân đứng tên là tác giả (tên thật hoặc bút danh) trên bản sao tác phẩm đã xuất bản hoặc trên bản gốc tác phẩm mỹ thuật theo cách thông thường được coi là tác giả cho đến khi có chứng cứ ngược lại⁷⁹. Đối với tác phẩm đã được xuất bản, trường hợp tác giả không đứng tên thì nhà xuất bản đứng tên trên bản sao tác phẩm được coi là chủ thể quyền⁸⁰.

(ii) Các tài liệu khác chứng minh việc tạo ra, công bố, biểu diễn, phân phối, phát

⁷⁸ Khoản 1 Điều 77 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

⁷⁹ Khoản 2 Điều 59 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

⁸⁰ Khoản 3 Điều 59 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

sống, truyền đạt các đối tượng nêu trên và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) như ảnh chụp, bản ghi, tài liệu quảng cáo, marketing, vé phát hành, kịch bản chương trình, giấy phép biểu diễn, đường link đăng tải trên Internet, vi bằng xác nhận việc đăng tải trên Internet, lời khai của các nhân chứng, hợp đồng giữa các bên...

- **Thứ ba**, đối với trường hợp liên quan đến chuyển giao QTG, QLQ, thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, chủ thể giám định cần xem xét bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc hợp pháp hóa lãnh sự đối với hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, góp vốn, hợp đồng chuyển quyền sử dụng QTG, QLQ hoặc văn bản xác định quyền thừa kế, quyền kế thừa.

Bên cạnh đó, trong trường hợp không xác định được các tài liệu và chứng cứ nêu trên, chủ thể tiến hành giám định có thể tìm kiếm thông tin về sự tồn tại của QTG, QLQ thông qua các cơ quan, tổ chức có liên quan như (i) Các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ được thành lập và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam như Trung tâm Bảo vệ QTG âm nhạc Việt Nam (VCPMC), Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam (RIAV), Trung tâm QTG văn học Việt Nam (VLCC), Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO), Hội bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA)⁸¹; (ii) Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1.2. Xác định đối tượng có đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Sau khi thu thập các tài liệu và chứng cứ chứng minh sự tồn tại của QTG, QLQ, chủ thể giám định cần xem xét các đối tượng đó có đáp ứng các điều kiện bảo hộ là căn cứ phát sinh QTG, QLQ như sau:

1.2.1. Xác định các đối tượng có đáp ứng điều kiện bảo hộ quyền tác giả

Việc đánh giá đối tượng thỏa mãn điều kiện bảo hộ QTG cần xem xét đồng thời cả bốn yếu tố sau:

- **Thứ nhất**, đối tượng phải là sản phẩm sáng tạo có tính nguyên gốc, nghĩa là do tác giả đầu tư thời gian, công sức, tri thức, kỹ năng, trải qua quá trình tư duy để tự họ trực tiếp tạo ra, không đơn thuần sao chép y nguyên tác phẩm của người khác. Theo đó, chính sự siêng năng, nỗ lực của chủ thể sáng tạo trong quá trình tạo ra các sản phẩm là yếu tố được nhấn mạnh hơn là mức độ sáng tạo độc đáo hoặc mức độ sáng tạo đáng kể trong sản phẩm⁸². Tuy nhiên, bên cạnh yêu cầu mức độ sáng tạo tối thiểu để được công nhận, trong một số trường hợp, việc bảo hộ tác phẩm còn phải thỏa mãn sự độc đáo, dấu ấn của tác giả trong quá trình sáng tạo và thậm chí tác phẩm là kết quả sáng tạo của chính tác giả đó mà không phải của bất cứ chủ thể nào khác⁸³. Như

⁸¹ Xem tại: <http://cov.gov.vn/chuyen-muc/quyen-tac-gia-quyen-lien-quan/to-chuc-dai-dien-tap-the-qtg-qlq-tai-viet-nam/>, truy cập ngày 21/11/2023.

⁸² See: <https://www.vidhikarya.com/legal-blog/doctrine-of-originality-in-copyright>, accessed on November 23, 2023.

⁸³ See: <https://www.vidhikarya.com/legal-blog/doctrine-of-originality-in-copyright>, accessed on November 23, 2023.

vậy, việc đầu tư công sức là chưa đủ mà cần phải có sự tồn tại của tính sáng tạo và dấu ấn riêng của tác giả. Đó chính là sự sáng tạo trong việc lựa chọn, phối hợp và sắp xếp các phương tiện biểu đạt như trật tự sắp xếp câu chữ trong một tác phẩm ngôn ngữ, trật tự sắp xếp các nốt nhạc trong một tác phẩm âm nhạc, hay đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục trong tác phẩm mỹ thuật và khi tác giả bộc lộ như thế nào thì được pháp luật bảo hộ như vậy. Ví dụ như hình thức thể hiện của tác phẩm là sự lựa chọn của tác giả trong việc vẽ các sọc thẳng thay vì chấm bi, sử dụng hoa thay vì nòng nọc, sử dụng một màu và kỹ thuật cọ mà không phải kỹ thuật khác trong vụ tranh chấp giữa Designers Guild Ltd và Russell Williams (Textiles) Ltd [2000] 1 W.L.R. 2416⁸⁴. Trong khi đó, tên gọi của tờ báo có hai tiếng “*Mực tím*” hay những câu nói ngắn thông thường như “*Anh yêu em*” chưa đáp ứng được yêu cầu về tính nguyên gốc để làm phát sinh QTG.

- *Thứ hai*, đối tượng phải được thể hiện dưới một hình thức vật chất hoặc được thể hiện thông qua hình thức nhất định. Điều này được hiểu là sáng tạo trí tuệ phải được biểu hiện bằng chữ viết, các ký tự khác, đường nét, hình khối, bố cục, màu sắc, âm thanh, hình ảnh hoặc sự tái hiện âm thanh, hình ảnh dưới dạng vật chất nhất định để từ đó có thể nhận biết, sao chép hoặc truyền đạt⁸⁵ như được thể hiện trên các vật mang tin như sách, báo, trang viết và các chất liệu khác như đá, gỗ nhưng phải trong một khoảng thời gian đủ để cảm nhận, lưu giữ và có chứng cứ chứng minh khi có tranh chấp. Đặc biệt, trong môi trường thương mại điện tử, việc định hình thường dưới dạng bản sao điện tử tồn tại trong một khoảng thời gian đủ để có thể được nhận biết, sao chép hay truyền đạt như một bài đăng trên facebook cá nhân, sách điện tử (e-book) được chào bán trên nền tảng thương mại điện tử hoặc một bài phát biểu được định hình trên một nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, cần lưu ý trường hợp ngoại lệ là việc bảo hộ QTG không phụ thuộc vào việc định hình đối với một số tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật SHTT⁸⁶ như truyện, thơ, câu đố, điệu hát, làn điệu âm nhạc, điệu múa, vở diễn, nghi lễ và các trò chơi.

- *Thứ ba*, đối tượng phải là sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học. Tác phẩm là kết quả của hoạt động sáng tạo trí tuệ chứa đựng tư tưởng, nhân sinh quan, thế giới quan của tác giả, mang lại những giá trị về văn hóa, nghệ thuật để thỏa mãn nhu cầu làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người. Bên cạnh đó, tác phẩm còn có thể là các công trình nghiên cứu khoa học phản ánh các tri thức, thông tin góp phần phát triển giáo dục, khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

- *Thứ tư*, đối tượng phải không thuộc khoản 1 Điều 8 và Điều 15 Luật SHTT. Theo đó, pháp luật không bảo hộ các sáng tạo trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự

⁸⁴ David Vaver (2002), Principles of copyright - Cases and Material, WIPO, page 14.

⁸⁵ Khoản 3 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

⁸⁶ Khoản 1 Điều 13 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh như những sáng tạo có hình ảnh khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ tục hay có những lời lẽ xuyên tạc, kích động bạo loạn, nổi dậy chống chính quyền, trái với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, pháp luật còn có quy định về các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ QTG nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho công chúng trong việc tiếp cận các đối tượng này cũng như đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trong việc tiếp cận thông tin, tri thức liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế và an ninh, quốc phòng của quốc gia tại Điều 15 Luật SHTT. Theo đó, không bảo hộ QTG đối với:

(i) Tin tức thời sự thuần túy đưa tin là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, tin vật, số liệu sự thật, chỉ mang tính chất đưa tin, không có tính sáng tạo.

(ii) Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính (*văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân*), văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch **chính thức** của văn bản đó. Như vậy, nếu là bản dịch của các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản thuộc lĩnh vực tư pháp không chính thức do tổ chức, cá nhân tự dịch thì vẫn được bảo hộ QTG.

(iii) Quy trình (*trình tự phải tuân theo để tiến hành công việc*), hệ thống (*tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ, làm thành một thể thống nhất*), phương pháp hoạt động (cách thức nghiên cứu, nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội), khái niệm (*ý nghĩ phản ánh ở dạng khái quát các sự vật và hiện tượng của hiện thực và những mối liên hệ giữa chúng*), nguyên lý (*định luật cơ bản có tính chất tổng quát, chi phối một loạt hiện tượng, là những ý tưởng hoặc lý thuyết ban đầu quan trọng và được coi là xuất phát điểm cho việc xây dựng những lý thuyết khác*), số liệu.

1.2.2. Xác định các đối tượng đáp ứng điều kiện bảo hộ quyền liên quan

- *Thứ nhất*, đối tượng phải là sản phẩm sáng tạo có tính nguyên gốc, thể hiện nỗ lực, công sức, kỹ năng của các chủ thể QLQ. Cụ thể là các đối tượng này phải thể hiện được dấu ấn cá nhân, sự công hiến mang tính sáng tạo, những nỗ lực trong việc đầu tư công sức, trí tuệ của chủ thể QLQ trong việc trình diễn, truyền tải tác phẩm đến công chúng... Mỗi nghệ sỹ biểu diễn sẽ có một phong cách, kỹ thuật, cách thể hiện độc đáo riêng để ghi dấu ấn với khán giả; mỗi nhà sản xuất bản ghi, tổ chức phát sóng sẽ có những đóng góp độc lập thể hiện ở chất lượng âm thanh, hình ảnh, trật tự sắp xếp bản ghi, kết cấu chương trình nhằm truyền tải hiệu quả nhất đến người xem. Sự độc đáo là ở khía cạnh thể hiện, hoàn toàn không phải làm sai lệch tác phẩm của tác giả và chính bởi dấu ấn sáng tạo này nên QLQ được bảo hộ độc lập với QTG. Bên cạnh đó, các bản ghi và chương trình chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu đó là bản định hình âm thanh, hình ảnh được tạo ra lần đầu tiên, là chương trình được khởi

xướng và phát sóng đầu tiên. Các bản ghi, chương trình nếu là sự sao chép, phát lại hay tiếp sóng đều không được thừa nhận bảo hộ QLQ.

- *Thứ hai*, đối tượng bảo hộ QLQ phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 17 Luật SHTT, cụ thể là:

+ Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;
- Do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;
- Nếu được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định về bản ghi âm, ghi hình;

○ Nếu chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định về chương trình phát sóng;

- Được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;
- Của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;
- Của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- *Thứ ba*, đối tượng bảo hộ QLQ chỉ được bảo hộ với điều kiện không gây phương hại đến QTG. Vì QLQ phát sinh trên cơ sở của QTG và mục tiêu của bảo hộ QLQ là khuyến khích, tạo động lực cho các chủ thể QLQ chuyển tải tác phẩm đến công chúng nên các chủ thể QLQ phải tôn trọng các quyền nhân thân và quyền tài sản thuộc QTG, đảm bảo việc bảo hộ QLQ không xung đột, mâu thuẫn với các quy định về bảo hộ QTG, làm ảnh hưởng tới lợi ích chính đáng của các chủ thể QTG.

1.3. Xác định thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

1.3.1. Xác định thời hạn bảo hộ quyền tác giả⁸⁷

Để có thể xác định được tình trạng bảo hộ QTG, chủ thể giám định cần xem xét thời hạn bảo hộ QTG đối với tác phẩm đó theo quy trình sau:

- *Thứ nhất*, xem xét quyền nào thuộc QTG cần xác định thời hạn bảo hộ, cụ thể là:

+ Các quyền thuộc QTG được bảo hộ vô thời hạn là ba quyền nhân thân quy định tại khoản 1, 2, 4 Điều 19 Luật SHTT.

⁸⁷ Điều 27 Luật SHTT.

+ Các quyền thuộc QTG được bảo hộ có thời hạn là quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và các quyền tài sản quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật SHTT.

- Thứ hai, xác định loại hình tác phẩm cần xác định thời hạn bảo hộ QTG. Ví dụ như tác phẩm cần xác định thời hạn bảo hộ là tác phẩm mỹ thuật hay tác phẩm mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm đó đã xác định được tác giả hay chưa xác định được tác giả tại thời điểm công bố và sử dụng tác phẩm.

- Thứ ba, xác định các thông tin cần thiết cho việc tính toán như thời điểm tác phẩm được định hình, tác phẩm được công bố, tác giả tác phẩm là ai, tác giả đó còn sống hay đã qua đời, nếu đã qua đời thì thời điểm qua đời là khi nào.

- Thứ tư, tính toán thời hạn bảo hộ QTG chấm dứt vào 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ theo các trường hợp sau:

+ Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh: thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Nếu tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình: thời hạn bảo hộ 100 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình.

Ví dụ: tác phẩm mỹ thuật ứng dụng Logo X được sáng tạo và định hình vào ngày 15/04/2000. Nếu tác phẩm này được công bố lần đầu tiên vào ngày 20/04/2000 thì thời hạn bảo hộ QTG sẽ chấm dứt vào 24h ngày 31/12/2074. Nếu đến 15/04/2024 mà tác phẩm này chưa được công bố thì thời hạn bảo hộ QTG sẽ chấm dứt vào 24h ngày 31/12/2099.

Đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo nguyên tắc đời người như trường hợp đã xác định được tác giả.

+ Đối với các loại hình tác phẩm còn lại: thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết. Nếu tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Ví dụ: tác phẩm âm nhạc Y được sáng tác bởi nhạc sĩ A vào ngày 15/04/2000 và nhạc sĩ A đã qua đời vào năm 2020 thì tác phẩm Y được bảo hộ từ ngày 15/04/2000 cho đến 24h ngày 31/12/2070.

1.3.2. Xác định thời hạn bảo hộ quyền liên quan⁸⁸

Để có thể xác định được tình trạng bảo hộ QLQ, chủ thể giám định cần xem xét thời hạn bảo hộ QLQ theo quy trình sau:

- Thứ nhất, xem xét quyền nào thuộc QLQ cần xác định thời hạn bảo hộ.

+ Quyền nhân thân của người biểu diễn được bảo hộ vô thời hạn là hai quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật SHTT.

+ Quyền tài sản của chủ sở hữu cuộc biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi

⁸⁸ Điều 34 Luật SHTT.

hình và tổ chức phát sóng theo khoản 3 Điều 29, khoản 1 Điều 30 và khoản 1 Điều 31 Luật SHTT được bảo hộ có thời hạn.

- Thứ hai, xác định đối tượng của QLQ cần xác định thời hạn bảo hộ là cuộc biểu diễn hay bản ghi âm, ghi hình hay chương trình phát sóng.

- Thứ ba, xác định các thông tin cần thiết cho việc tính toán thời hạn bảo hộ QLQ như thời điểm cuộc biểu diễn được định hình; bản ghi âm, ghi hình đã công bố hay chưa công bố, thời điểm công bố hay định hình bản ghi âm, ghi hình; thời điểm thực hiện chương trình phát sóng.

- Thứ tư, tính toán thời hạn bảo hộ QLQ chấm dứt vào 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ theo các trường hợp sau:

+ Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.

Ví dụ: Ngày 01/01/2000, ca sĩ X biểu diễn tác phẩm âm nhạc tại Cung Văn hóa và cuộc biểu diễn đã được định hình. Quyền của ca sĩ X đối với cuộc biểu diễn đó sẽ được bảo hộ từ ngày 01/01/2000 và chấm dứt vào 24h ngày 31/12/2050.

+ Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.

+ Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

2. Kỹ năng giám định xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Để có thể tiến hành giám định xác định yếu tố xâm phạm QTG, QLQ, chủ thể giám định cần thực hiện các bước sau:

2.1. Xác định phạm vi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Trên cơ sở đánh giá được tình trạng bảo hộ QTG, QLQ, chủ thể giám định cần xác định được đối tượng được bảo hộ; căn cứ phát sinh QTG, QLQ đối với đối tượng đó; các đối tượng có thỏa mãn điều kiện bảo hộ hay không; chủ thể được bảo hộ quyền, nội dung, giới hạn quyền cũng như thời hạn bảo hộ QTG, QLQ. Đây là cơ sở quan trọng để kết luận được về bản chất của việc bảo hộ QTG, QLQ, định hình được phạm vi bảo hộ làm nền tảng cho việc xác định yếu tố xâm phạm QTG, QLQ.

Khi xác định phạm vi bảo hộ QTG, chủ thể giám định cần xem xét hình thức thể hiện bản gốc tác phẩm hay nói cách khác là tính nguyên gốc của sự sáng tạo và sự thể hiện, biểu hiện của ý tưởng mà không phải bản thân ý tưởng đó. Hình thức thể hiện sẽ được đánh giá khác nhau tùy theo bản chất của từng loại hình tác phẩm. Ví dụ như đó là trật tự sắp xếp câu chữ, ký tự trong một tác phẩm ngôn ngữ; trật tự sắp xếp các nốt nhạc trong một tác phẩm âm nhạc; cử chỉ, hành động, lời nói trong một tác phẩm sân khấu; sự tái tạo hình ảnh của thế giới khách quan trên vật liệu bất sáng của tác phẩm nhiếp ảnh hay đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục trong tác phẩm

mỹ thuật; sự lựa chọn, cách thức sắp xếp, trình bày các nội dung thông tin trong sưu tập dữ liệu. Ngoài ra, phạm vi bảo hộ còn được xác định theo nhân vật, hình tượng, cách thể hiện tính cách nhân vật, hình tượng, tình tiết của tác phẩm gốc. Đối với QLQ, phạm vi bảo hộ sẽ 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. Theo đó, hình thức thể hiện được bộc lộ thông qua cử chỉ, hành động, dấu ấn về chất giọng, vũ điệu, lối diễn xuất, kỹ thuật trình diễn của người biểu diễn, là trật tự thông tin sắp xếp, tổ chức sản xuất bản ghi, hay những đột phá về công nghệ nhằm nâng cao chất lượng chương trình phát sóng.

Như vậy, mặc dù các ý tưởng là nguồn nguyên liệu quan trọng cho hoạt động sáng tạo tác phẩm và các đối tượng của QLQ, pháp luật về QTG, QLQ chỉ giới hạn việc bảo hộ ở các dạng thức, cách thức thể hiện của những ý tưởng sáng tạo mà không bảo hộ bản thân những ý tưởng sáng tạo chứa đựng hay được thể hiện trong đối tượng được bảo hộ nhằm khuyến khích sự sáng tạo không ngừng trong việc thể hiện nội dung các ý tưởng, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, khoa học. Vì vậy, xuất phát từ cùng một nội dung ý tưởng khi nghiên cứu về một vấn đề, mỗi chủ thể có cách thức lựa chọn, sử dụng, sắp xếp câu chữ khác nhau hay đường nét, bố cục, màu sắc, hình khối khác nhau thì tất cả các sáng tạo đó đều được bảo hộ QTG, QLQ một cách độc lập nhằm chống lại hành vi sao chép hoặc lấy và sử dụng hình thức thể hiện của ý tưởng. Ngoài ra, các chủ thể QTG, QLQ có sản phẩm sáng tạo giống hoặc tương tự nhau như hai bức ảnh, hai bức tranh giống nhau, hai bản ghi giống nhau vẫn được hưởng QTG, QLQ nếu họ chứng minh được họ độc lập sáng tạo mà không sao chép của chủ thể còn lại.

2.2. Thu thập thông tin, chứng cứ về đối tượng bị cho là xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

- *Thứ nhất*, chủ thể giám định cần xác định các thông tin, chứng cứ cần thu thập để tiến hành giám định, cụ thể là các thông tin về (i) hành vi bị cho là xâm phạm QTG, QLQ được thực hiện với lỗi cố ý hay vô ý, vi phạm lần đầu hay tái phạm, có phải xâm phạm do bị khống chế hay lệ thuộc không; xâm phạm mang tính riêng lẻ hay có tổ chức; (ii) chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm; (iii) tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm về phạm vi lãnh thổ, thời gian, khối lượng, quy mô như số lượng máy tính sử dụng chương trình máy tính mà không được phép của chủ sở hữu, tần suất, mức độ sử dụng các ca khúc, bản ghi âm, ghi hình tại các khách sạn mà không xin phép và trả tiền cho chủ sở hữu QTG, QLQ hay số lượt tải, lượt xem tác phẩm điện ảnh mà không xin phép và trả tiền cho tổ chức phát sóng; ảnh hưởng, hậu quả của hành vi xâm phạm. Các tài liệu, hiện vật được coi là chứng cứ chứng minh xâm phạm thông thường là bản gốc hoặc bản sao hợp pháp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; tài liệu, hiện vật có liên quan, ảnh chụp, bản ghi âm, ghi hình đối tượng bị xem xét; biên bản, lời khai, vi bằng, tài liệu khác

nhằm chứng minh xâm phạm.

- *Thứ hai*, chủ thể giám định cần chuẩn bị máy móc, trang thiết bị cần thiết cho việc thu thập thông tin, chứng cứ đạt hiệu quả như cần đảm bảo máy móc, trang thiết bị hoạt động tốt, còn đủ lượng pin cần thiết, cần chụp ảnh đánh dấu trong máy ảnh để không bị nhầm lẫn chứng cứ giữa các chủ thể khác nhau. Ngoài ra, chủ thể còn cần kiểm tra về bộ nhớ, biết cách sử dụng các thiết bị một cách rõ ràng, dự liệu các tình huống có thể phát sinh để chủ động ứng phó kịp thời

- *Thứ ba*, chủ thể giám định cần cẩn trọng trong việc bảo quản chứng cứ. Theo đó, các máy móc, thiết bị sau khi thu thập chứng cứ cần được cất giữ cẩn thận, tránh bị đánh rơi, đánh mất. Sau đó, chủ thể giám định cần sắp xếp thông tin khoa học, chính xác, nên kẻ bảng thống kê cho dễ theo dõi, logic và nhấn mạnh những điểm cần lưu ý. Thông tin có thể sắp xếp theo trật tự thời gian, diễn biến của vụ việc hoặc theo từng đối tượng vi phạm để tìm kiếm nhanh chóng, dễ theo dõi và tránh sai sót, thất lạc.

2.3. So sánh, đối chiếu tác phẩm, đối tượng quyền liên quan được bảo hộ với đối tượng bị cho là xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Thứ nhất, để xác định một bản sao hoặc tác phẩm có phải là yếu tố xâm phạm QTG hay không, chủ thể giám định cần so sánh bản sao hoặc tác phẩm đó với bản gốc tác phẩm hoặc tác phẩm gốc, đánh giá tính nguyên gốc của sự sáng tạo tác phẩm, sự thể hiện, biểu hiện của ý tưởng sáng tạo tác phẩm, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt. Việc đánh giá này có thể dựa vào các giác quan đánh giá, dựa vào kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tương ứng hoặc nhờ tới sự trợ giúp của máy móc, trang thiết bị, các công cụ kỹ thuật hỗ trợ như máy phân tích âm thanh, phần mềm kiểm tra tỷ lệ trùng. Các chủ thể giám định cần xem xét một cách chi tiết cũng như đánh giá một cách tổng thể trong mối tương quan với các yếu tố như thời điểm hoàn thành tác phẩm, sự tiếp cận, thời gian, thời điểm tiếp cận của tác giả đối với tác phẩm đã có, khả năng liên tưởng, nhầm lẫn trong bộ phận công chúng liên quan. Trên cơ sở đó, bản sao tác phẩm bị coi là yếu tố xâm phạm nếu thuộc các trường hợp sau đây:

- Bản sao là bản sao chép một phần hoặc toàn bộ tác phẩm đang được bảo hộ của người khác;

- Tác phẩm (phần tác phẩm) là một phần hoặc toàn bộ tác phẩm 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.

Thứ hai, để xác định một bản sao hoặc bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có phải là yếu tố xâm phạm QLQ hay không, chủ thể giám định cần so sánh bản sao hoặc cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đó với bản gốc bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; thời điểm hoàn thành và định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; sự tiếp cận, thời gian, thời điểm

tiếp cận của tác giả đối với bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã có. Bản sao 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 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 bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang được bảo hộ của người khác.

2.4. Xem xét, cân nhắc các trường hợp ngoại lệ, giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

Việc sử dụng tác phẩm, đối tượng của QLQ sẽ không bị coi là vi phạm nếu được chủ thể QTG, QLQ cho phép hoặc thuộc trường hợp được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Vì vậy, chủ thể giám định cần nghiên cứu kỹ các quy định về ngoại lệ, giới hạn QTG, QLQ tại khoản 3 Điều 20, khoản 5 Điều 29, khoản 3 Điều 30, khoản 3 Điều 31 và các điều 25, 25a, 26, 32 và 33 của Luật SHTT để xem xét việc sử dụng có thỏa mãn điều kiện để được áp dụng ngoại lệ, giới hạn hay không. Việc đánh giá này cần bám sát vào các điều kiện chung để được áp dụng, giải thích một cách khách quan, khoa học các quy định cũng như tham khảo thực tiễn giải quyết các vụ việc tại các cơ quan có thẩm quyền trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, do nguyên tắc giới hạn về lãnh thổ, một hành vi chỉ bị coi là xâm phạm nếu hành vi đó xảy ra tại Việt Nam. Đối với trường hợp hành vi xảy ra trên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet mà người tiêu dùng hoặc người khai thác, sử dụng nội dung thông tin số tại Việt Nam thì cũng được coi là xảy ra tại Việt Nam.

2.5. Xác định các yếu tố của xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

2.5.1. Xác định các yếu tố xâm phạm quyền tác giả

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc xác định các yếu tố xâm phạm QTG có thể thuộc một trong các dạng sau đây⁸⁹:

**** Xâm phạm các quyền nhân thân thuộc QTG:***

- Xâm phạm quyền đặt tên cho tác phẩm là việc thay đổi tên tác phẩm mà không được phép của tác giả, đồng tác giả, trừ trường hợp tác phẩm dịch hoặc pháp luật có quy định khác;
- Xâm phạm quyền đứng tên, nêu tên trên tác phẩm như mạo danh tác giả, giả mạo tên, chữ ký tác giả, không nêu hoặc cố ý nêu sai tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ tác phẩm khi khai thác, sử dụng;
- Xâm phạm quyền công bố tác phẩm là công bố tác phẩm mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu QTG, đồng chủ sở hữu QTG; chiếm đoạt QTG;
- Xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm gây phương hại đến danh

⁸⁹ Khoản 1 Điều 66 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

dự và uy tín của tác giả như xuyên tạc tác phẩm; sửa đổi, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

* **Xâm phạm các quyền tài sản thuộc QTG:**

- Xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh được hiểu là tác phẩm đã có được sử dụng làm tác phẩm phái sinh mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu QTG, đồng chủ sở hữu QTG theo quy định của pháp luật;

- Xâm phạm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng như biểu diễn, đọc, trưng bày, triển lãm, trình chiếu, trình diễn tác phẩm tại nơi công cộng hoặc nơi bán vé, thu tiền vào cửa mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu QTG, đồng chủ sở hữu QTG theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 25 và Điều 25a của Luật SHTT;

- Xâm phạm quyền sao chép tác phẩm như nhân bản, tạo bản sao tác phẩm mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu QTG; sao chép phần tác phẩm, trích đoạn, lắp ghép mà không được phép của chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu QTG, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 20, các điều 25 và 25a của Luật SHTT;

- Xâm phạm quyền phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng được hiểu là phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc, bản sao hữu hình tác phẩm mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu QTG theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 và Điều 25a của Luật SHTT;

- Xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng như phát sóng, truyền đạt đến công chúng tác phẩm qua mạng viễn thông và mạng Internet mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu QTG theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 25 và Điều 25a của Luật SHTT;

- Xâm phạm quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính là cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu QTG theo quy định của pháp luật.

* **Các trường hợp xâm phạm khác:**

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm pháp lý quy định tại các điều 25, 25a và 26 của Luật SHTT;

- Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu biện pháp công nghệ hữu hiệu do tác giả, chủ sở hữu QTG thực hiện trên bản gốc, bản sao tác phẩm để bảo vệ QTG đối với tác phẩm của mình theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20, Điều 25 và Điều 25a của Luật SHTT;

- Sản xuất, phân phối, nhập khẩu, chào bán, bán, quảng bá, quảng cáo, tiếp thị, cho thuê hoặc tàng trữ nhằm mục đích thương mại các thiết bị, sản phẩm hoặc linh kiện, giới thiệu hoặc cung cấp dịch vụ khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, sản

phẩm, linh kiện hoặc dịch vụ đó được sản xuất, sử dụng nhằm vô hiệu hóa biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ QTG theo quy định của pháp luật;

- Cố ý xóa, gỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu QTG khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm QTG theo quy định của pháp luật;

- Cố ý phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền đạt hoặc cung cấp đến công chúng bản sao tác phẩm khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền đã bị xóa, gỡ bỏ, thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu QTG; khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm QTG theo quy định của pháp luật;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định để được miễn trừ trách nhiệm pháp lý về QTG của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian đối với tác phẩm quy định tại khoản 3 Điều 198b của Luật SHTT, các điều 113 và 114 của Nghị định 17/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật khác có liên quan.

2.5.2. Xác định các yếu tố xâm phạm quyền liên quan

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc xác định các yếu tố xâm phạm QLQ có thể thuộc một trong các dạng sau đây⁹⁰:

* Xâm phạm QLQ đối với cuộc biểu diễn

- Xâm phạm quyền được giới thiệu tên của người biểu diễn được hiểu là không giới thiệu tên hoặc cố ý nêu sai tên người biểu diễn khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn, trừ trường hợp không thể giới thiệu đầy đủ tên của người biểu diễn vì lý do khách quan và tính chất, quy mô, thể loại biểu diễn;

- Xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của hình tượng biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn như xuyên tạc hình tượng biểu diễn; sửa đổi, cắt xén cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn;

- Xâm phạm quyền định hình trực tiếp cuộc biểu diễn là định hình trực tiếp cuộc biểu diễn mà không được sự cho phép của người biểu diễn theo quy định của pháp luật;

- Xâm phạm quyền sao chép cuộc biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình như nhân bản, sao chép, trích, ghép toàn bộ hoặc một phần bản định hình cuộc biểu diễn mà không được sự đồng ý của người biểu diễn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 29 và Điều 32 của Luật SHTT;

- Xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình là phát sóng, truyền đạt đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình mà không được sự đồng ý của người biểu diễn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng và trừ trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật SHTT;

⁹⁰ Khoản 1,2,3,4 Điều 67 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

- Xâm phạm quyền phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc, bản sao bản định hình cuộc biểu diễn dưới dạng hữu hình như phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc, bản sao bản định hình cuộc biểu diễn dưới dạng hữu hình mà không được sự đồng ý của người biểu diễn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều 29 của Luật SHTT;

- Xâm phạm quyền cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình trong bản ghi âm, ghi hình là cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình trong bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của người biểu diễn theo quy định của pháp luật;

- Xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản định hình cuộc biểu diễn như phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản định hình cuộc biểu diễn mà không được sự đồng ý của người biểu diễn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật SHTT;

* Xâm phạm QLQ đối với bản ghi âm, ghi hình

- Xâm phạm quyền sao chép toàn bộ hoặc một phần bản ghi âm, ghi hình là nhân bản, sao chép, trích, ghép toàn bộ hoặc một phần bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 30 và Điều 32 của Luật SHTT;

- Xâm phạm quyền phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới dạng hữu hình là phân phối, nhập khẩu để phân phối bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới dạng hữu hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 30 và Điều 32 của Luật SHTT;

- Xâm phạm quyền cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình là cho thuê thương mại bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật;

- Xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản ghi âm, ghi hình là phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật SHTT.

* Xâm phạm QLQ đối với chương trình phát sóng

- Xâm phạm quyền phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng được hiểu là phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với chương trình phát sóng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật SHTT;

- Xâm phạm quyền sao chép bản định hình chương trình phát sóng như thu, giải mã, nhân bản, sao chép, trích, ghép toàn bộ hoặc một phần bản định hình chương trình phát sóng mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với chương trình

phát sóng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 31 và Điều 32 của Luật SHTT;

- Xâm phạm quyền định hình chương trình phát sóng là định hình chương trình phát sóng mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với chương trình phát sóng theo quy định của pháp luật;

- Xâm phạm quyền phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản định hình chương trình phát sóng dưới dạng hữu hình là phân phối, nhập khẩu để phân phối bản định hình chương trình phát sóng dưới dạng hữu hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với chương trình phát sóng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 31 và Điều 32 của Luật SHTT;

* Các hành vi xâm phạm QLQ khác:

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm pháp lý quy định tại Điều 32 và Điều 33 của Luật SHTT;

- Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu biện pháp công nghệ hữu hiệu do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện trên bản gốc, bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng để bảo vệ quyền của mình theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 29, khoản 3 Điều 30, khoản 3 Điều 31 và Điều 32 của Luật SHTT;

- Sản xuất, phân phối, nhập khẩu, chào bán, bán, quảng bá, quảng cáo, tiếp thị, cho thuê hoặc tàng trữ nhằm mục đích thương mại các thiết bị, sản phẩm hoặc linh kiện, giới thiệu hoặc cung cấp dịch vụ khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, sản phẩm, linh kiện hoặc dịch vụ đó được sản xuất, sử dụng nhằm vô hiệu hóa biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ QLQ theo quy định của pháp luật;

- Cố ý xóa, gỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền mà không được phép của chủ sở hữu QLQ khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm QLQ theo quy định của pháp luật;

- Cố ý phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền đạt hoặc cung cấp đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền đã bị xóa, gỡ bỏ, thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu QLQ; khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm QLQ theo quy định của pháp luật;

- Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, chào bán, bán hoặc cho thuê thiết bị, hệ thống khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, hệ thống đó giải mã trái phép hoặc chủ yếu để giúp cho việc giải mã trái phép tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa theo quy định của pháp luật;

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

theo quy định của pháp luật;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định để được miễn trừ trách nhiệm pháp lý về QLQ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng quy định tại khoản 3 Điều 198b của Luật SHTT, các điều 113 và 114 của Nghị định 17/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật khác có liên quan.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Các văn bản pháp luật

1. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 06 năm 2022
5. Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về QTG, QLQ.

B. Các tài liệu tham khảo khác

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, (2021), Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
2. Bộ Khoa học Công nghệ - Cục SHTT (2013), Tài liệu tập huấn về SHTT dành cho cán bộ thuộc cơ quan thực thi quyền SHTT, Hà Nội.
3. David Vaver (2002), Principles of copyright - Cases and Material, WIPO.
4. Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2016), Dấu hiệu xác định hành vi sao chép tác phẩm, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân”.

C. Website:

1. <http://cov.gov.vn/chuyen-muc/quyen-tac-gia-quyen-lien-quan/to-chuc-dai-dien-tap-the-qtg-qlq-tai-viet-nam/>
2. <https://www.vidhikarya.com/legal-blog/doctrine-of-originality-in-copyright>
3. <https://www.vidhikarya.com/legal-blog/doctrine-of-originality-in-copyright>

CHUYÊN ĐỀ 9. KỸ NĂNG GIÁM ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

*TS. Nguyễn Hữu Cẩn**

1. Giới thiệu chung

1.1. Khái niệm

"Giám định về sở hữu trí tuệ" được hiểu là việc tổ chức, cá nhân (đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định) 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 (SHTT). Giám định về SHTT bao gồm: giám định về quyền tác giả và quyền liên quan; giám định về quyền sở hữu công nghiệp; và giám định về quyền đối với giống cây trồng.

Quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp (KDCN), thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Dựa trên thực tiễn hoạt động giám định về SHTT trong thời gian qua, phạm vi của Chuyên đề này được giới hạn đối với những đối tượng quyền SHCN thường xảy ra nhiều vụ việc tranh chấp, xâm phạm sau đây:

“Sáng chế”: giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

“Kiểu dáng công nghiệp”: hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp.

“Nhãn hiệu”: dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

“Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh”: được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh, nhằm chống lại các hành vi cản trở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh (liên quan tới quyền SHCN).

1.2. Căn cứ pháp luật

Việc giám định về quyền SHCN dựa trên các căn cứ pháp luật chủ yếu sau đây:

- Luật SHTT số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/7/2006; được sửa đổi bởi Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009, có hiệu lực ngày 01/01/2010; Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019, có hiệu lực ngày 14/01/2019; Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/06/2022, có hiệu lực ngày 01/01/2023 (sau đây gọi tắt là “Luật SHTT”);

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết

* Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về SHCN, bảo vệ quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT (sau đây gọi tắt là “Nghị định 65”);

- Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Luật SHTT và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về SHCN, bảo vệ quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT liên quan đến thủ tục xác lập quyền SHCN và bảo đảm thông tin SHCN (sau đây gọi tắt là “Thông tư 23”).

1.3. Các nội dung, lĩnh vực giám định về quyền SHCN

Giám định về quyền SHCN bao gồm các nội dung sau đây (Điều 114 Nghị định 65):

- Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền SHCN;
- Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền SHCN hay không;
- Xác định có hay không sự trùng, tương đương tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ;
- Xác định giá trị quyền SHCN (theo phương pháp định giá được quy định trong pháp luật về giá); xác định giá trị thiệt hại.

Các lĩnh vực giám định về quyền SHCN gồm các chuyên ngành sau đây:

- Giám định sáng chế và thiết kế bố trí;
- Giám định KDCN;
- Giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý;
- Giám định các quyền SHCN khác (trong đó có quyền chống cạnh tranh không lành mạnh).

1.4. Một số nguyên tắc của giám định về quyền SHCN

Trước hết, theo khoản 5 Điều 201 Luật SHTT, kết luận giám định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết vụ việc. Kết luận giám định không kết luận về hành vi xâm phạm quyền SHTT hoặc kết luận về vụ tranh chấp.

Nguyên tắc thực hiện giám định bao gồm (khoản 4 Điều 201 Luật SHTT):

- Tuân thủ pháp luật, tuân theo trình tự, thủ tục giám định.
- Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời.
- Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi được yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định.
- Chi phí giám định được xác định theo thỏa thuận giữa người có yêu cầu giám định và tổ chức, cá nhân giám định.

Việc giám định về quyền SHCN phải bảo đảm tính bảo mật. Cụ thể là, theo quy định tại khoản 2.g Điều 106 Nghị định 65, giám định viên SHCN có nghĩa vụ giữ bí

mật các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp tiết lộ bí mật thông tin gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo quy định tại khoản 2.d Điều 107 Nghị định 65, tổ chức giám định SHCN có nghĩa vụ giữ bí mật các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp tiết lộ bí mật thông tin gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Giám định xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền SHCN

Phạm vi bảo hộ quyền SHCN được quy định trong pháp luật về SHTT hiện hành như sau:

- Phạm vi quyền SHCN đối với sáng chế, KDCN, nhãn hiệu được xác định theo phạm vi bảo hộ được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về SHCN, Đăng bạ quốc tế về nhãn hiệu và Đăng bạ quốc tế về KDCN hoặc trong văn bằng bảo hộ, giấy xác nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu, quyết định chấp nhận bảo hộ KDCN đăng ký quốc tế (khoản 1 Điều 34 Nghị định 65);

- Căn cứ để xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế là phạm vi bảo hộ sáng chế được xác định theo Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về SHCN (khoản 2 Điều 74 Nghị định 65). Phạm vi bảo hộ sáng chế phải được thể hiện dưới dạng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế và phải phù hợp với phân mô tả sáng chế và hình vẽ (khoản 3 Điều 102 Luật SHTT);

- Căn cứ để xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với KDCN là phạm vi bảo hộ KDCN được xác định theo Bằng độc quyền KDCN, quyết định chấp nhận bảo hộ KDCN đăng ký quốc tế hoặc bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về SHCN (khoản 2 Điều 76 Nghị định 65);

- Căn cứ để xem xét yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là phạm vi bảo hộ nhãn hiệu, gồm mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam hoặc bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về SHCN hoặc thông qua việc đánh giá chứng cứ chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại Điều 75 của Luật SHTT (khoản 2 Điều 77).

Các công việc cần thực hiện để xác định phạm vi bảo hộ quyền SHCN gồm:

- 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, KDCN, nhãn hiệu;

- Kết luận về việc có hay không có quyền SHCN được xác lập đối với đối tượng được coi là sáng chế, KDCN, nhãn hiệu được đề cập tới trong vụ việc;

- Kiểm tra hiệu lực bảo hộ quyền SHTT được phát sinh/xác lập đối với sáng chế, KDCN, nhãn hiệu:

Đối với sáng chế, kiểm tra các thông tin về tình trạng bảo hộ của sáng chế (được

trích xuất từ Cơ sở dữ liệu sáng chế quốc gia), bao gồm số Bằng độc quyền (SC/GPHI), ngày nộp đơn/ngày ưu tiên; thời hạn hiệu lực; tên sáng chế; chủ Bằng độc quyền.

Đối với KDCN, kiểm tra các thông tin về tình trạng bảo hộ của kiểu dáng (được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu sáng chế quốc gia), bao gồm số Bằng độc quyền (KDCN); chủ sở hữu; thời hạn hiệu lực; tên KDCN; chỉ số phân loại Locarno; số phương án; số hình công bố kèm theo.

Đối với nhãn hiệu, kiểm tra các thông tin về tình trạng bảo hộ của nhãn hiệu (được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu sáng chế quốc gia), bao gồm số Giấy chứng nhận đăng ký (NH); thời hạn hiệu lực; chủ sở hữu; mẫu nhãn hiệu và yếu tố loại trừ (ví dụ nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng thành phần...), màu nhãn hiệu; loại nhãn hiệu (thông thường/tập thể/chứng nhận); danh mục sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu; chuyên giao quyền sử dụng (li-xăng).

(iv) Xác định giới hạn nội dung (phạm vi) bảo hộ sáng chế, KDCN, nhãn hiệu:

Đối với các loại quyền SHTT đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, đối tượng được bảo hộ 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.

Phạm vi bảo hộ (phạm vi quyền SHCN) đối với sáng chế, KDCN, nhãn hiệu được xác định theo phạm vi bảo hộ được ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ.

- Phạm vi bảo hộ sáng chế là tập hợp các đặc điểm (dấu hiệu) kỹ thuật cơ bản cần và đủ để xác định được đối tượng (giải pháp kỹ thuật), để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng với đối tượng đã biết. Trong đó, đặc điểm (dấu hiệu) kỹ thuật cơ bản của đối tượng (giải pháp kỹ thuật) có thể là đặc điểm về chức năng, công dụng, cấu tạo, liên kết, thành phần... cùng với các đặc điểm (dấu hiệu) cơ bản khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định bản chất (nội dung) của đối tượng. Cần lưu ý phạm vi bảo hộ của Sáng chế được xác định theo Yêu cầu bảo hộ được ghi nhận trong Bản mô tả, với sự hỗ trợ (giải thích, làm rõ) của và thống nhất với phần mô tả “tình trạng kỹ thuật của giải pháp kỹ thuật”, phần “bản chất kỹ thuật của giải pháp kỹ thuật”, phần “mô tả chi tiết giải pháp kỹ thuật” và các hình ảnh/hình vẽ minh họa được ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ.

- Phạm vi bảo hộ KDCN là tập hợp (tổng thể) các đặc điểm tạo dáng (cơ bản) cần và đủ để xác định bản chất KDCN..., bao gồm các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với KDCN tương tự đã biết. Trong đó, đặc điểm tạo dáng của một KDCN là yếu tố thể hiện dưới dạng đường nét, hình khối, màu sắc, tương quan vị trí/kích thước; đặc điểm tạo dáng cơ bản là đặc điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết/ghi nhớ, cần và đủ để xác định KDCN và phân biệt KDCN với KDCN khác dùng cho sản phẩm cùng loại.

- Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu gồm mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa/dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/Giấy chứng nhận nhãn hiệu

đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam. Trong đó, nhãn hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa. Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu là tổng thể các thành phần/yếu tố có khả năng phân biệt và không có khả năng phân biệt, đóng vai trò phân biệt nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ.

Trong thực tế, trong quá trình giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm quyền đối với sáng chế, KDCN, nhãn hiệu, vấn đề xác định phạm vi bảo hộ đóng vai trò quyết định để phân tích, xác định yếu tố xâm phạm và đánh giá hành vi xâm phạm. Trong nhiều trường hợp, khi đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm chỉ khác biệt với sáng chế, KDCN, nhãn hiệu được bảo hộ ở một hoặc một vài đặc điểm thì việc xác định phạm vi bảo hộ và phân tích, đánh giá đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm có hay không thuộc phạm vi bảo hộ của sáng chế, KDCN, nhãn hiệu đối chứng là vấn đề không hề dễ dàng. Như đã nêu trên, hiện nay, pháp luật về sáng chế, KDCN, nhãn hiệu ở Việt Nam không có quy định cụ thể về khái niệm cũng như cách thức xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế, KDCN, nhãn hiệu. Trong thực tế khi xem xét phạm vi bảo hộ sáng chế, KDCN, nhãn hiệu để xác định yếu tố xâm phạm, cần phải kết hợp giữa việc xem xét phạm vi bảo hộ được ghi nhận trên Văn bằng bảo hộ với việc phân tích đặc điểm nào quyết định bản chất sáng chế, KDCN, nhãn hiệu và đặc điểm nào không thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế, KDCN, nhãn hiệu. Vấn đề đặt ra là mặc dù quy định hiện hành không thực sự rõ ràng, việc xem xét tới lịch sử xác lập quyền của sáng chế, KDCN, nhãn hiệu được bảo hộ cần được coi là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng tới việc đánh giá, kết luận về phạm vi bảo hộ và yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế, KDCN, nhãn hiệu. Sở dĩ như vậy vì lịch sử xác lập quyền của sáng chế, KDCN, nhãn hiệu được bảo hộ là căn cứ quan trọng cho phép xác định đặc điểm nào của sáng chế, KDCN, nhãn hiệu là đặc điểm cơ bản cũng như xác định tập hợp các đặc điểm cơ bản phản ánh bản chất thực thụ của sáng chế, KDCN, nhãn hiệu.

Ví dụ sau đây cho biết tầm quan trọng của kỹ năng xác định phạm vi bảo hộ KDCN dựa trên các dữ liệu của lịch sử xác lập quyền (*prosecution estoppel*)⁹¹, đặc biệt là thông tin về tình trạng kỹ thuật (*prior-art*):

Trong thực tiễn tố tụng liên quan đến KDCN, ngay từ cuối thế kỷ XIX, để giải bài toán xác định phạm vi bảo hộ, các Tòa án Hoa Kỳ đã áp dụng các học thuyết mang tính quy tắc/tiêu chuẩn: (i) “Phép thử điểm mới” (*point of novelty test*); (ii) “Phép thử tính không hiển nhiên” (*non-trivial advanced test*) và (iii) “Phép thử người quan sát bình thường” (*ordinary observer test*). Bản thân cách hiểu và cách áp dụng

⁹¹ Để bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin theo quy định đối với công tác giám định về SHTT, các ví dụ nêu tại mục này và trong Chuyên đề này có thể là các trường hợp giả định, không phải là vụ việc thực tế, hoặc được trích dẫn từ các án lệ được công bố của quốc tế và chỉ nhằm mục đích minh họa, hỗ trợ cho nội dung cần luận giải.

các quy tắc này cũng đã được điều chỉnh theo thời gian. Cho đến gần đây, các Tòa án Hoa kỳ đã gần như không áp dụng quy tắc “Phép thử tính không hiển nhiên” như là một quy tắc độc lập riêng rẽ nữa mà được lồng ghép vào hai quy tắc “Phép thử điểm mới” và “Phép thử người quan sát bình thường”. Thậm chí, một số Tòa án còn kết hợp “Phép thử điểm mới” và “Phép thử người quan sát bình thường” như là chỉ còn có “Phép thử người quan sát bình thường”. Cũng giống như đối với sáng chế, mục tiêu của “Phép thử điểm mới” và “Phép thử tính không hiển nhiên” đối với KDCN là kiểm tra hiệu lực và xác định phạm vi bảo hộ của KDCN. Chủ sở hữu KDCN có quyền, và nhiều khi có nghĩa vụ, chỉ ra đặc điểm nào trong KDCN được bảo hộ của mình là mới (và sáng tạo - tức là không hiển nhiên). Để làm việc này, cần phải chỉ ra kiểu dáng đã biết hoặc kiểu dáng là cơ sở (*prior-art*) để mình thực hiện việc cải tiến/đổi mới. Người bị cáo buộc xâm phạm thực hiện quyền chống lại cáo buộc bằng cách cung cấp các thông tin/chứng cứ về *prior-art* để chứng minh rằng đặc điểm mà chủ sở hữu KDCN tuyên bố là mới thực ra là không mới. Tòa án cũng có thể tự mình đưa ra thông tin *prior-art*. Như vậy, phạm vi bảo hộ KDCN phụ thuộc chặt chẽ vào tình trạng của *prior-art* được xuất trình trước Tòa án, chứ không chỉ vào thông tin có trong văn bằng bảo hộ. Trước Tòa án, phạm vi bảo hộ của một KDCN có thể bị thu hẹp, thậm chí bị coi là “bằng không”. Điều này có thể thấy rõ qua vụ kiện *Lawman Armor Corp. v. Winner Int'l, LLC*. (Fed. Cir. 2006). Trong vụ này, chủ sở hữu KDCN chỉ ra 8 đặc điểm của cái khóa tay lái được coi là điểm mới trong bằng độc quyền của mình so với một kiểu dáng/*prior-art* duy nhất. Bên bị lập luận rằng cả 8 đặc điểm đều không mới bằng cách đưa ra một số kiểu dáng/*prior-art* khác nhau, trong đó mỗi kiểu dáng/*prior-art* có một vài (không phải cả 8) đặc điểm có trong bằng độc quyền. Tòa đã chấp nhận lập luận của Bên bị và đã tước bỏ hiệu lực của Patent trong toàn bộ phạm vi bảo hộ của nó, nghĩa là vô hiệu hóa hiệu lực của bằng độc quyền. Điều đáng lưu ý là ở chỗ Tòa án đã chấp nhận việc sử dụng từng kiểu dáng riêng lẻ trong *prior-art* để bác bỏ từng đặc điểm được ghi nhận trong bằng độc quyền và bằng cách đó, Tòa án đã biến một bằng độc quyền KDCN trở thành không bao giờ có thể bị xâm phạm (mặc dù bằng độc quyền đó không bị hủy bỏ hiệu lực). Gần đây nhất, để khẳng định tính đúng đắn của việc áp dụng nguyên tắc căn cứ vào lịch sử xác lập quyền để xác định phạm vi bảo hộ, Tòa án Liên bang Khu vực trong vụ *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.* (543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)). đã tuyên bố như sau: “*Khi sự khác biệt giữa kiểu dáng được bảo hộ và kiểu dáng bị xem xét được nhìn nhận dưới ánh sáng của prior-art, sự chú ý của người quan sát bình thường giả định sẽ tập trung vào các khía cạnh khác biệt của kiểu dáng được bảo hộ so với prior-art. Và khi mà kiểu dáng được bảo hộ là quá gần với kiểu dáng đã biết trong prior-art, sự khác biệt nhỏ giữa sản phẩm bị xem xét với kiểu dáng được bảo hộ trở thành quan trọng trong con mắt của người quan sát giả định*”.

2. Giám định xác định yếu tố xâm phạm quyền SHCN

Yếu tố xâm phạm quyền SHCN được quy định trong pháp luật về SHTT hiện hành như sau:

- Yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế (khoản 1 Điều 74 Nghị định 65) có thể thuộc một trong các dạng sau đây: (i) 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; (ii) Quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế; (iii) 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.

- Yếu tố xâm phạm quyền đối với KDCN (khoản 1, khoản 3 Điều 76 Nghị định 65) là sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp mà hình dáng bên ngoài không khác biệt đáng kể với KDCN được bảo hộ. Sản phẩm, bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp có hình dáng bên ngoài bị coi là không khác biệt đáng kể đối với KDCN được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp bị xem xét, kể cả trường hợp đã được cấp Bằng độc quyền KDCN, có hình dáng bên ngoài là 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 KDCN của người khác đã được bảo hộ; (ii) Sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp bị xem xét có hình dáng bên ngoài là tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của KDCN của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm được bảo hộ của người khác.

- Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu (khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 77 Nghị định 65) là dấu hiệu gắn với hàng hóa, bao bì hàng hóa, 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 được bảo hộ. Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả hai điều kiện sau đây: (i) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo và cách thức thể hiện; một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số thành phần hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc đối với dấu hiệu nhìn thấy được, nhạc điệu, âm điệu đối với dấu hiệu âm thanh và việc sử dụng dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; (ii) Hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản

chất hoặc về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ; hoặc có mối liên quan với nhau về bản chất hoặc chức năng hoặc phương thức thực hiện. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, dấu hiệu bị nghi ngờ bị coi là yếu tố xâm phạm nếu: Dấu hiệu bị nghi ngờ đáp ứng điều kiện quy định tại điểm (i) mục này; và hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ đáp ứng điều kiện quy định tại điểm (ii) mục này hoặc hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự, không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Các công việc cần thực hiện để xác định yếu tố xâm phạm quyền SHCN gồm:

- 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 (“xác định tính tương tự”):

(i) Xác định phạm vi bảo hộ sáng chế, KDCN, nhãn hiệu (giống giám định phạm vi bảo hộ);

(ii) So sánh đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ theo các tiêu chí phù hợp do pháp luật quy định;

(iii) Kết luận về khả năng, mức độ tương tự giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ.

- Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế, KDCN, nhãn hiệu hay không hoặc xác định đối tượng được xem xét có bị coi là yếu tố giả mạo nhãn hiệu hay không (“xác định yếu tố xâm phạm”/“xác định yếu tố giả mạo”):

(i) Đánh giá các yếu tố liên quan đến tình trạng sử dụng thực tế của đối tượng được xem xét nhằm xác định đối tượng được xem xét có thực sự bị sử dụng theo quy định của pháp luật hay không, nếu có thì thuộc dạng sử dụng nào:

Đối với sáng chế, kiểm tra 02 điều kiện: sản phẩm/bộ phận (phần) sản phẩm/quy trình là đối tượng bị nghi ngờ có trùng hoặc tương đương với sản phẩm/bộ phận (phần) sản phẩm/quy trình thuộc phạm vi bảo hộ của sáng chế hay không; đối tượng bị nghi ngờ có được sử dụng một cách không hợp pháp, cụ thể là được người thứ ba sử dụng nhưng không được chủ sở hữu sáng chế hoặc không được pháp luật cho phép hay không.

Đối với KDCN, kiểm tra 02 điều kiện: tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của đối tượng bị nghi ngờ có trùng hoặc không khác biệt đáng kể so với kiểu dáng được bảo hộ (hoặc: là bản sao hoặc về cơ bản là bản sao của kiểu dáng được bảo hộ) hay không; việc sử dụng đối tượng bị nghi ngờ - do người thứ ba thực hiện - có phải là hành vi không được pháp luật, hoặc không được chủ sở hữu KDCN cho phép hay không.

Đối với nhãn hiệu, kiểm tra 03 điều kiện: có phải là dấu hiệu được gắn (thể hiện/trình bày) trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác hay không; có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hay không; và có được sử dụng một cách không hợp pháp hay không, cụ thể là đối tượng được người thứ ba sử dụng nhưng không được chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc không được pháp luật cho phép.

(ii) 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, KDCN, nhãn hiệu tương ứng hoặc có phải là/có chứa đựng yếu tố giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ hay không.

Trong thực tế, trong quá trình giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm quyền đối với sáng chế, KDCN, nhãn hiệu, vấn đề xác định phân tích, đánh giá tính tương tự giữa các đối tượng cũng có vai trò quyết định trong việc phân tích, xác định yếu tố xâm phạm và đánh giá hành vi xâm phạm. Trong nghiệp vụ xác định yếu tố xâm phạm quyền SHCN, có một số vấn đề sau đây cần lưu ý: (i) Thực tiễn tố tụng của nhiều nước, khu vực trên thế giới ứng xử đối với KDCN theo nguyên tắc ứng xử như đối với sáng chế (bằng độc quyền KDCN cũng được gọi là patent: “*design patent*”); (ii) áp dụng luận thuyết tương đương; (iii) sử dụng chứng cứ ngoại lai (*extrinsic evidence*).

Đối với sáng chế, sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét được coi là trùng hoặc tương đương với sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình được bảo hộ theo một điểm nào đó (độc lập hoặc phụ thuộc) của yêu cầu bảo hộ thuộc Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm đó đều có mặt trong sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét dưới dạng trùng hoặc tương đương, trong đó: (i) Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là trùng nhau nếu dấu hiệu đó có cùng bản chất, cùng mục đích sử dụng, cùng cách thức đạt được mục đích và cùng mối quan hệ với các dấu hiệu khác như nêu trong yêu cầu bảo hộ; (ii) Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là tương đương với nhau nếu có bản chất tương tự nhau hoặc có thể thay thế cho nhau, có mục đích sử dụng và cách thức để đạt được mục đích sử dụng cơ bản là như nhau.

Nếu sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét không chứa ít nhất một dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản nêu trong một điểm nào đó của yêu cầu bảo hộ thì sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét được coi là không trùng/không tương đương với sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình được bảo hộ theo điểm đó.

Yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế có thể thuộc một trong các dạng sau đây: 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 KDCN, sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét được coi là bản sao với KDCN được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng (hình dáng) bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản của KDCN được bảo hộ. Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét được coi bản chất là bản sao của KDCN được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài gần như chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản của KDCN được bảo hộ, chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ được. Trường hợp tổng thể các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của một sản phẩm/phần sản phẩm bị coi là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm thuộc KDCN được bảo hộ thì cũng bị coi là xâm phạm quyền đối với KDCN đó.

Yếu tố xâm phạm quyền đối với KDCN là sản phẩm hoặc phần của sản phẩm mà hình dáng bên ngoài không khác biệt đáng kể với KDCN được bảo hộ. Trong đó, KDCN của một sản phẩm (phần sản phẩm) chỉ bị coi là không khác biệt đáng kể với KDCN được bảo hộ khi KDCN đó là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của KDCN được bảo hộ.

Sản phẩm, phần sản phẩm bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với KDCN thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét, kể cả trường hợp đã được cấp Bằng độc quyền KDCN, 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 KDCN 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 KDCN của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm được bảo hộ của người khác.

Đối với nhãn hiệu, căn cứ đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu đang được bảo hộ bao gồm: (i) Phạm vi bảo hộ về tổng thể, từng thành phần của nhãn hiệu; mức độ tương tự của dấu hiệu với nhãn hiệu về tổng thể và với các thành phần có khả năng phân biệt của nhãn hiệu, đặc biệt thành phần gây ấn tượng mạnh đối với người tiêu dùng; (ii) Tính liên quan của hàng hóa, dịch vụ về chức năng, công dụng, thành phần cấu tạo; thực tiễn tập quán mua bán, phân phối, lựa chọn, sử dụng hàng hóa, dịch vụ; điều kiện, phương thức, địa điểm bày bán, phân phối, tiếp thị, quảng bá, mua bán hàng hóa, dịch vụ; (iii) Đặc điểm của đối tượng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ; mức độ chú ý của người tiêu dùng khi lựa chọn, mua bán hàng hóa, dịch vụ; (iv) Những tiêu chí khác như: thực tiễn sử dụng và bảo hộ các nhãn hiệu tương tự cho cùng loại hàng hóa; ảnh hưởng của các yếu tố khác thúc đẩy sự liên tưởng về mối quan hệ giữa hàng hóa, dịch vụ bị xem xét với hàng hóa, dịch vụ được bảo hộ; (v)

Chứng cứ về hậu quả nhằm lẫn đối với người tiêu dùng có thể được sử dụng để hỗ trợ đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của việc sử dụng dấu hiệu nhưng không phải là điều kiện bắt buộc trong việc đưa ra kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của việc sử dụng dấu hiệu. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng thì cần phải đánh giá khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ hoặc về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng;

Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là 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 nhãn hiệu được bảo hộ.

Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả hai điều kiện sau đây:

- Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

- Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ.

Riêng đối với nhãn hiệu nổi tiếng, dấu hiệu bị nghi ngờ bị coi là yếu tố xâm phạm nếu: dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng; và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự, không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Trường hợp sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt về tổng thể cấu tạo và cách trình bày so với nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại thuộc phạm vi bảo hộ thì bị coi là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Các ví dụ sau đây cho biết tầm quan trọng của việc áp dụng luận thuyết tương đương (trong xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế) và chứng cứ về hậu quả gây nhầm lẫn trong thực tế (trong xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu).

Việc áp dụng luận thuyết tương đương để xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được các toà án ở Hoa Kỳ thực hiện từ khoảng 150 năm trước đây và ngày nay được áp dụng phổ biến để giải quyết các vụ tranh chấp, xâm phạm quyền đối với sáng chế⁹². Để đánh giá khả năng xâm phạm quyền đối với sáng chế và xác định yếu tố xâm phạm, các toà án của Hoa Kỳ áp dụng quy trình được gọi là quy trình hai bước (*Two-step Process*) với các công đoạn như sau: (i) bước thứ nhất: xác định phạm vi của yêu cầu bảo hộ (hiểu rõ nội dung của yêu cầu bảo hộ); (ii) bước thứ hai: đưa ra kết luận về việc sáng chế được bảo hộ có bị xâm phạm hay không (nghĩa là yêu cầu bảo hộ với nội dung được hiểu chính xác có chứa đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm hay không)⁹³.

Trong bước thứ nhất, các từ ngữ dùng trong yêu cầu bảo hộ được hiểu với ý nghĩa thông thường và theo thói quen. Yêu cầu bảo hộ được hiểu theo nghĩa đã được bộc lộ trong bản mô tả và trong các tài liệu liên quan đến việc sửa đổi đơn (chứng cứ nội tại); trong trường hợp nội dung của yêu cầu bảo hộ không rõ ràng, toà án có thể sử dụng thêm các chứng cứ ngoại vi. Việc diễn giải yêu cầu bảo hộ theo cách trên mang tính chất pháp lý và chỉ dành cho các toà án, do đó các bên liên quan vẫn có quyền kháng cáo về phán quyết liên quan đến yếu tố xâm phạm quyền được đưa ra trên cơ sở cách diễn giải của toà án.

Bước thứ hai được thực hiện theo quy tắc so sánh từng đặc điểm kỹ thuật để kết luận về dạng xâm phạm: xâm phạm dạng đồng nhất hay xâm phạm dạng tương đương. Trong trường hợp tất cả các đặc điểm kỹ thuật của sáng chế được bảo hộ đều hiện diện dưới dạng đồng nhất trong đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm thì đưa ra kết luận là có xâm phạm dạng đồng nhất.

⁹² Tham khảo: *Vụ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 535 US 722, 734 (2002), *vụ Graver Tank & Mfg Co. v. Linde Air Prods Co.*, 339 US 605, 607 (1950), *vụ Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 US 17, 35 (1997), *vụ Johnson & Johnson Assocs. V. RE Serv. Co.*, 285 F 3d 1046, 2002, *vụ Freedman Seating Co. v. American Seating Co.*, 420 F 3d 1350, 2005.

⁹³ Nhìn chung, việc phân tích xâm phạm quyền đối với sáng chế tại Hoa Kỳ, khu vực châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc... về cơ bản là giống nhau, thường nảy sinh trong quá trình xem xét lại hiệu lực và giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm độc quyền, và có thể lấy thực tiễn tố tụng tại Hoa Kỳ như là đại diện điển hình cho thực tiễn của cả các nước, khu vực khác nói trên.

Ví dụ 1:

Yêu cầu bảo hộ	Đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm	Kết luận
1. Chế phẩm làm bằng chất dẻo dẫn nhiệt chứa: <u>teflon</u> , và bột than đen có kích thước hạt trung bình <u>nhỏ hơn 1,0 μm</u> .	Chế phẩm làm bằng chất dẻo dẫn nhiệt, được làm bằng hỗn hợp gồm có <u>teflon</u> và polyester, và chứa bột than đen có kích thước hạt trung bình là <u>0,5 μm</u> .	Xâm phạm dạng đồng nhất

Trong trường hợp một số đặc điểm kỹ thuật của sáng chế được bảo hộ hiện diện dưới dạng đồng nhất, còn một số (hoặc tất cả) đặc điểm kỹ thuật khác hiện diện dưới dạng biến thể tương đương trong đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm thì đưa ra kết luận là có xâm phạm dạng tương đương.

Ví dụ 2:

Yêu cầu bảo hộ	Đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm	Kết luận
1. Chế phẩm làm bằng chất dẻo dẫn nhiệt chứa: <u>teflon</u> , và bột than đen có kích thước hạt trung bình <u>nhỏ hơn 1,0 μm</u> .	Chế phẩm làm bằng chất dẻo dẫn nhiệt, chứa hỗn hợp gồm có <u>teflon</u> và polyester, và chứa bột than đen có kích thước hạt trung bình là <u>1,1 μm</u> .	Xâm phạm dạng tương đương

Trong ví dụ trên, yêu cầu bảo hộ chứa một đặc điểm kỹ thuật không hiện diện trong đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm dưới dạng đồng nhất, cụ thể là kích thước hạt than đen trong đối tượng là 1,1 μm , còn trong yêu cầu bảo hộ là 1,0 μm . Toà án kết luận đặc điểm kỹ thuật kích thước hạt than đen trong đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm là biến thể tương đương của đặc điểm kỹ thuật tương ứng của yêu cầu bảo hộ, vì vậy có xâm phạm dạng tương đương.

Để đưa ra kết luận về tính tương đương của các đặc điểm kỹ thuật, Toà án áp dụng luận thuyết tương đương có nội dung như sau: “*Theo luận thuyết tương đương, người nắm giữ quyền đối với sáng chế có thể khởi kiện hành vi xâm phạm sáng chế được bảo hộ của mình ngay cả khi đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm không phải là bản sao chính xác sáng chế được bảo hộ, nếu chứng minh được rằng đối tượng đó thực hiện chức năng cơ bản là giống với sáng chế được bảo hộ, bằng cách thức cơ bản là giống với sáng chế được bảo hộ và đạt được kết quả cơ bản là giống với sáng chế được bảo hộ*”. Mục đích của việc Toà án đưa ra luận thuyết này là “nhằm ngăn cấm những đối thủ cạnh tranh sử dụng các đặc điểm kỹ thuật cơ bản của sáng chế dưới hình thức khác biệt không đáng kể với đặc điểm kỹ thuật được bảo hộ nhằm tránh xâm phạm dạng đồng nhất”.

Để kết luận sự khác biệt có đáng kể hay không, Toà án thường xem xét thêm các yếu tố như “khả năng thay thế” các đặc điểm kỹ thuật của người có trình độ trung

bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, chứng cứ về việc sao chép có “chủ ý”, chứng cứ về việc “cải tiến nhỏ” - nghĩa vụ chứng minh thuộc về nguyên đơn. Thời điểm áp dụng luận thuyết tương đương là thời điểm có hành vi xâm phạm xảy ra, không phải là thời điểm sáng chế được bảo hộ.

Như vậy, việc áp dụng luận thuyết tương đương đòi hỏi phải thực hiện Quy tắc kiểm tra ba tiêu chí, đó là (i) chức năng; (ii) cách thức; và (iii) kết quả. Nếu đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm không thỏa mãn ít nhất một tiêu chí, thì kết luận đối tượng đó không phải là biến thể tương đương do đó không phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế.

Đối với nhãn hiệu, việc sử dụng các chứng cứ ngoại lai, trong đó có thông tin về việc sử dụng thực tế nhãn hiệu trên hàng hóa, thông tin thị trường đối với sản phẩm... để xem xét, đánh giá về khả năng tương tự gây nhầm lẫn là một trong những nội dung quan trọng dù không phải là điều kiện bắt buộc. Việc đánh giá theo quy định này được hướng dẫn cụ thể tại Điều 13.2 Thông tư 11/2015/TT-BKHCN như sau: “Trường hợp... sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo nhãn hiệu đã được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu..., thì cần phải xem xét khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu”. Điều 13.1 Thông tư này quy định các căn cứ đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu đang được bảo hộ, trong đó bao gồm “ b) ...thực tiễn tập quán mua bán, phân phối, lựa chọn, sử dụng hàng hóa, dịch vụ; điều kiện, phương thức, địa điểm bày bán, phân phối, tiếp thị, quảng bá, mua bán hàng hóa, dịch vụ; c) Đặc điểm, mức độ chú ý của người tiêu dùng khi lựa chọn, mua bán hàng hóa, dịch vụ; d) Những tiêu chí khác như: thực tiễn sử dụng và bảo hộ các nhãn hiệu tương tự cho cùng loại hàng hóa; ảnh hưởng của các yếu tố khác tạo ra sự liên tưởng về mối quan hệ giữa hàng hóa, dịch vụ bị xem xét với hàng hóa, dịch vụ được bảo hộ”.

Ví dụ, trong một vụ việc tranh chấp liên quan tới việc sử dụng Dấu hiệu “S...” và Nhãn hiệu được bảo hộ số 123... cho thiết bị X, cần phải đánh giá khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa gắn nhãn hiệu và khả năng đó phải được đánh giá trên cơ sở thực tiễn thị trường cũng như thói quen tiêu dùng đối với sản phẩm thiết bị X. Để tìm hiểu thực tiễn thị trường thiết bị X, việc tra cứu thông tin trong môi trường internet sử dụng công cụ Google là hoàn toàn phù hợp. Theo Ngân hàng thế giới (World Bank), tỷ lệ người truy cập internet tại Việt Nam năm 2019 là gần 70%⁹⁴. Theo Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2021⁹⁵ (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương công bố), 43% người dùng truy cập internet với mục

⁹⁴ Tham khảo: <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=VN>

⁹⁵ Tham khảo: https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/Bao_cao_TMDT_2021_V6_5a297.pdf

đích tìm hiểu thông tin, mua hàng. Cũng theo công bố này, năm 2020, 42% doanh nghiệp sở hữu website và tỷ lệ doanh nghiệp quảng cáo trên môi trường internet (mạng xã hội: 53%, công cụ tìm kiếm: 29%, báo điện tử: 25%) cao hơn nhiều so với các môi trường khác (báo giấy: 15%, truyền hình: 13%). Như vậy, việc tìm kiếm thông tin sản phẩm trên môi trường internet sẽ đảm bảo đưa ra một bức tranh tương đối về thị trường của sản phẩm đó dưới góc nhìn của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với sản phẩm có tính đặc thù và chi phí không nhỏ như thiết bị X. Công cụ tra cứu Google được lựa chọn trong vụ việc này vì đây là công cụ tra cứu phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Theo một số chuyên trang thống kê (Statista, Statcounter), trong những năm gần đây, Google chiếm hơn 90% thị phần tìm kiếm tại Việt Nam⁹⁶, do đó không cần thiết phải sử dụng các công cụ tra cứu khác như Yahoo, Bing, Cốc Cốc.... Trong đó, theo Google, chỉ cần có đăng tải web trên mạng thì trang web đó sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google⁹⁷ mà không cần phải đăng quảng cáo trên Google. Như vậy, qua ví dụ này, có thể thấy việc tra cứu thông tin trong môi trường internet bằng công cụ Google là hoàn toàn phù hợp để đánh giá thị trường và thực tiễn sử dụng nhãn hiệu/dấu hiệu. Việc thực hiện đánh giá khả năng gây nhầm lẫn với sự hỗ trợ của những chứng cứ ngoại lai này không chỉ tuân theo quy định pháp luật về SHTT mà còn cung cấp luận cứ thực tiễn cho việc đánh giá yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu một cách thỏa đáng.

3. Giám định xác định giá trị của quyền SHCN

Giá trị của quyền SHCN được quy định trong pháp luật về SHTT hiện hành như sau:

- Giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền SHCN (khoản 2 Điều 83 Nghị định 65) được xác định theo một hoặc các căn cứ sau đây: (i) Giá chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHCN; (ii) Giá trị góp vốn kinh doanh bằng quyền SHCN; (iii) Giá trị quyền SHCN trong tổng số tài sản của doanh nghiệp; (iv) Giá trị đầu tư cho việc tạo ra và phát triển đối tượng quyền SHCN, bao gồm các chi phí tiếp thị, nghiên cứu, quảng cáo, lao động, thuế và các chi phí khác.

Trong đó, việc xác định giá trị của quyền SHCN theo quy định nêu trên được thực hiện trong trường hợp tổn thất về tài sản cần được xác định theo mức độ giảm sút hoặc bị mất về giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền SHCN khi tính toán mức độ thiệt hại/tổn thất thực tế do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra cho chủ thể quyền (Điều 82 Nghị định 65).

- Xác định giá trị quyền SHCN theo phương pháp định giá được quy định trong pháp luật về giá (khoản 1.d Điều 114 Nghị định 65).

⁹⁶Tham khảo:

<https://www.statista.com/statistics/954433/vietnam-market-share-of-search-engines/>;
<https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/viet-nam>

⁹⁷ Tham khảo: <https://developers.google.com/search/docs/basics/get-on-google?hl=vi>.

Các công việc cần thực hiện để xác định giá trị quyền SHCN đối với sáng chế, KDCN, nhãn hiệu và xác định giá trị thiệt hại (“giám định thiệt hại”) gồm:

- Xác định phạm vi bảo hộ đối tượng quyền SHCN (giám định phạm vi bảo hộ)
- Xác định yếu tố xâm phạm (giám định yếu tố xâm phạm);
- Xác định sản phẩm/hàng hóa xâm phạm;
- Xác định các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng tới giá trị quyền SHCN được giám định;

- Lựa chọn phương pháp xác định giá trị (thẩm định giá) và tính toán giá trị theo phương pháp đó (theo tiêu chuẩn về thẩm định giá của Việt Nam, cụ thể là tiêu chuẩn số 13 về thẩm định giá tài sản vô hình). Các cách tiếp cận để xác định giá trị quyền SHCN cụ thể như sau:

(i) Cách tiếp cận chi phí

Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 13 (Điểm 10.1), thẩm định giá quyền SHCN theo cách tiếp cận chi phí là việc *“ước tính giá trị... căn cứ vào chi phí tái tạo ra tài sản... giống nguyên mẫu với tài sản cần thẩm định giá hoặc chi phí thay thế để tạo ra một tài sản... tương tự có cùng chức năng, công dụng theo giá thị trường hiện hành”*. Trong đó, chi phí tái tạo được hiểu là *“chi phí tạo ra một tài sản khác tương đồng với tài sản... cần thẩm định giá theo giá thị trường hiện hành”* (Điểm 10.4.a); chi phí thay thế được hiểu là *“chi phí thay thế tài sản đó bằng một tài sản khác có chức năng, công dụng tương tự theo giá thị trường hiện hành”* (Điểm 10.5.a). Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 09 (Điểm I.4), tài sản thay thế là tài sản được thiết kế, chế tạo hoặc xây dựng với công nghệ, nguyên vật liệu và kỹ thuật mới hơn, có chức năng tương tự và tính hữu dụng tương đương với tài sản cần thẩm định giá.

Như vậy, giá trị ước tính của quyền SHCN được xác định theo Công thức sau đây:

Giá trị của quyền SHCN =

Chi phí tái tạo (Chi phí thay thế) – Hao mòn lũy kế + Lợi nhuận của nhà sản xuất

(ii) Các tiếp cận thị trường (so sánh)

Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 13 (Điểm 9.1), thẩm định giá quyền SHCN theo cách tiếp cận thị trường (so sánh) là việc *“so sánh, phân tích thông tin của các tài sản... tương tự có giá giao dịch trên thị trường”*. Trong đó, theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 08 (Điểm 4), tài sản tương tự (tài sản so sánh) là tài sản đã giao dịch thành công hoặc được chào mua hoặc được chào bán trên thị trường với địa điểm giao dịch, chào mua, chào bán tương tự với quyền SHCN cần thẩm định giá vào thời điểm thẩm định giá. Giao dịch thành công trên thị trường là các hoạt động mua bán quyền SHCN đã diễn ra, tài sản đã được bên bán (bên giao) chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho bên mua (bên nhận); bên nhận đã thanh toán cho bên giao theo thỏa thuận. Một quyền SHCN được xác nhận là có giao dịch phổ biến khi có ít nhất 3 tài sản tương tự đã có giao dịch mua, bán công khai trên thị

trường.

Như vậy, giá trị ước tính của quyền SHCN được xác định theo Công thức sau đây:

Giá trị của quyền SHCN =

Giá thị trường được điều chỉnh của quyền SHCN so sánh

(iii) Cách tiếp cận thu nhập

Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 13 (Điểm 11.1), thẩm định giá quyền SHCN theo cách tiếp cận thu nhập là việc xác định “*giá trị hiện tại của các khoản thu nhập, các dòng tiền và các chi phí tiết kiệm do tài sản... mang lại*”. Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 10 (Điểm I.4), giá trị của quyền SHCN cần thẩm định giá được ước tính dựa trên cơ sở quy đổi các dòng tiền trong tương lai dự kiến có được từ quyền SHCN về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất chiết khấu phù hợp (phương pháp dòng tiền chiết khấu).

Như vậy, giá trị ước tính của quyền SHCN được xác định theo Công thức sau đây:

Giá trị của quyền SHCN =

Giá trị dòng tiền thu nhập trong tương lai được chiết khấu về hiện tại

$$PV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

trong đó:

PV là giá trị hiện tại của các dòng tiền thu nhập trong tương lai do quyền SHCN mang lại trong n năm;

CF_t là giá trị dòng tiền thu nhập từ quyền SHCN trong giai đoạn t

($t = 1 \div n$);

n là tuổi đời kinh tế còn lại của quyền SHCN (thường tính theo năm); r là tỷ suất chiết khấu.

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

- Tổng hợp giá trị thiệt hại.

Thực tế trong những năm qua cho thấy mặc dù số lượng các vụ xâm phạm quyền SHTT rất lớn và có xu hướng tăng nhanh theo từng năm, tuy nhiên, biện pháp hành chính và hình sự thường được lựa chọn để xử lý vụ việc xâm phạm quyền thay vì biện pháp dân sự. Số vụ việc cần sử dụng phương pháp xác định giá trị quyền SHCN để tính toán mức độ thiệt hại và bồi thường còn ít ỏi, chẳng hạn vụ việc được ghi nhận tại Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đòi bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa nguyên đơn là Công ty Gedeon Richter Ltd và bị đơn là Công ty TNHH Dược Nam Trung và Công ty cổ phần Dược và vật liệu y tế Bình Dương. Theo đó, Gedeon Richter Ltd phát hiện Công ty TNHH Trung Nam và Công ty Dược Bình Dương sử dụng Dấu hiệu “Posinight và hình” cho sản phẩm thuốc

ngừa thai tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu “Postinor và hình” được bảo hộ theo ĐKQT số R441291 của Gedeon Richter Ltd. Theo Gedeon Richter Ltd, hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty TNHH Dược Nam Trung và Công ty cổ phần Dược và vật liệu y tế Bình Dương đã gây thiệt hại cho công ty này 144.000 USD (tức là làm giảm doanh số bán hàng của Gedeon Richter 1.2 triệu hộp thuốc x 04 USD/1 hộp x 30% lãi = 144.000 USD). Tuy nhiên, theo phán quyết của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, việc giảm doanh số bán hàng của Gedeon Richter do nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ do hành vi xâm phạm quyền SHTT gây ra. Vì vậy, mức thiệt hại của Gedeon Richter chỉ tương ứng với doanh số bán sản phẩm thuốc ngừa thai mang dấu hiệu “Posinight và hình” của Công ty TNHH Dược Nam Trung và Công ty cổ phần Dược và vật liệu y tế Bình Dương (tức là 391.414 hộp chứ không phải 1.2 triệu hộp như cáo buộc). Theo đó, Tòa án phán quyết mức thiệt hại mà hai công ty xâm phạm quyền phải nộp là: 391.414 hộp x 0.4 USD/hộp x 30% lãi = 46.969 USD⁹⁸. Trong vụ việc này, có thể thấy giá trị quyền SHCN chưa được xác định theo các tiêu chuẩn hiện hành về thẩm định giá tài sản vô hình mà tổn thất thực tế được xác định dựa trên mức độ giảm sút về doanh thu do hành vi xâm phạm quyền gây ra.

4. Giám định về quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới SHCN

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định trong pháp luật hiện hành về SHTT như sau:

- Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh (khoản 3.d Điều 6 Luật SHTT).

Cụ thể là, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở thực tiễn của hoạt động cạnh tranh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN. Khi sử dụng quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, chủ thể phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện đối tượng, lĩnh vực, lãnh thổ, thời gian kinh doanh liên quan đến hoạt động cạnh tranh (khoản 5 Điều 10 Nghị định 65);

- Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh (Điều 130 Luật SHTT):

(i) 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. Trong đó, chỉ dẫn thương mại có thể là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá;

(ii) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính

⁹⁸ <http://www.pham.com.vn/vi/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-su-kien/so-lieu-xu-ly-vi-pham-quyen-so-huu-cong-nghep-cua-cac-co-quan-co-tham-quyen-viet-nam-trong-nhung-nam-gan-day-889.aspx>.

năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ;

(iii) 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;

(iv) Chiếm hữu, 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 với dụng ý xấu, lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng nhằm thu lợi bất chính.

Các hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại nêu trên bao gồm các hành vi gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện quảng cáo; bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu hàng hoá có gắn chỉ dẫn thương mại đó.

Các công việc cần thực hiện trong giám định về quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới SHCN gồm:

- Xác định phạm vi quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, cụ thể là đối tượng, lĩnh vực, lãnh thổ, thời gian kinh doanh liên quan đến hoạt động cạnh tranh của chủ thể quyền;

- Xác định chỉ dẫn thương mại là đối tượng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

- Xác định hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trong hoạt động kinh doanh của người bị nghi ngờ thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

- Xác định hành vi bị nghi ngờ nêu trên có hay không thuộc các trường hợp: 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..., 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; chiếm hữu, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ với dụng ý xấu, lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu tương ứng nhằm thu lợi bất chính;

- Kết luận về việc hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trong hoạt động kinh doanh nêu trên có hay không phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới SHCN.

Ví dụ dưới đây là một trong số rất nhiều vụ việc minh họa thực tiễn khá phổ biến trong thời gian qua liên quan tới hành vi cạnh tranh không lành mạnh là chiếm

hữu, 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 với dụng ý xấu, lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng nhằm thu lợi bất chính. Trong vụ việc này, sau khi tiến hành giám định phạm vi bảo hộ và tính tương tự, Kết luận giám định của Viện Khoa học SHTT (số NH220-18YC/KLGD ngày 17/5/2018) cho biết Dấu hiệu “fedexvietnam.com”, như được thể hiện trên trang web thuộc tên miền tranh chấp vào thời điểm lập vi bằng, bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu “FEDEX” của Federal Express Corporation of Memphis, Tennessee, United States of America đang được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số 1147004. Do hành vi nói trên thuộc dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Trung tâm Hòa giải và Trọng tài của Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), dựa trên Kết luận giám định nói trên, đã ra phán quyết trong vụ việc số D2018-2243 rằng chủ thể thực hiện hành vi đăng ký và sử dụng tên miền, chỉ dẫn thương mại nói trên với dụng ý xấu. Cụ thể là, chủ thể này đã cố ý đăng ký và sử dụng tên miền “fedexvietnam.com” nhằm mục đích thương mại và việc sử dụng chỉ dẫn thương mại nói trên trong thực tế đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, khiến họ lầm tưởng rằng trang web mà họ tiếp cận có liên quan, hoặc được hỗ trợ, tư vấn bởi chủ sở hữu nhãn hiệu. Hành vi nói trên bị coi là có dụng ý xấu, là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và tên miền fedexvietnam.com bị buộc phải chuyển giao cho chủ sở hữu đích thực của Nhãn hiệu “FEDEX”.