

GÓP Ý CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

LÊ THỊ NAM GIANG

Trung tâm SHTT, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Intellectual Property Office, Hochiminh city University of Law

Email: giangle@hcmulaw.edu.vn

Tóm tắt

Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT) được ban hành năm 2005 và được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019. Qua hơn 15 năm thi hành trên thực tế, Luật SHTT đã phát huy được vai trò to lớn trong việc bảo hộ quyền SHTT cho các tổ chức, cá nhân, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác và bảo vệ các quyền SHTT. Bên cạnh những thành công đó, Luật SHTT cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Nhiều quy định trong Luật SHTT chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, chưa đáp ứng được một số cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế. Trước thực tế đó, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT đã được soạn thảo. Bài viết tập trung vào phân tích và đề xuất một số kiến nghị về quyền sở hữu công nghiệp nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa nội dung của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT.

Từ khóa: nhãn hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu âm thanh, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Abstract

Vietnamese Law on Intellectual Property (hereinafter referred to as Law on IP) was promulgated in 2005 and amended in 2009 and 2019. After more than 15 years of practical implementation, the Law on IP has played a great role in protecting IP rights for organizations, enterprises and individuals, creating a legal framework to promote the creativity, exploitation and protection of IP rights. Besides, the Law on IP also revealed some limitations and shortcomings. Some provisions in the Law on IP have not met the requirements of the reality, and have not fulfilled some of Vietnamese commitments in international treaties. Therefore, the Law on Amending and supplementing the Law on IP has been drafted. The following article focuses on proposing a number of recommendations on industrial property rights in order to contribute to improve the content of draft of the Law on Amending and supplementing the Law on IP.

Keywords: trademark, well-known trademark, sound trademark, geographical indication, patent/invention, compulsory licensing of patent

Ngày nhận bài: 15/10/2021

Ngày duyệt đăng: 15/12/2021

1. Khái quát về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ nước CHXHCN Việt Nam được ban hành năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Luật SHTT”). Hơn 15 năm thi hành trên thực tiễn, Luật SHTT đã phát huy được vai trò to lớn trong việc bảo hộ quyền SHTT cho các tổ chức, cá nhân, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác các quyền SHTT, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh những thành công đó, Luật SHTT cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Nhiều quy định trong Luật SHTT chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, chưa đáp

ứng được một số cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế. Trước thực tế đó, tháng 6/2020 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 106/2020/QH14 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, trong đó, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT được góp ý trong bài viết này là bản Dự thảo 5.0 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật SHTT sửa đổi).

Dự thảo Luật SHTT sửa đổi đã đưa ra các quy định sửa đổi, bổ sung 94 điều luật trên tổng số 222 điều của Luật SHTT hiện hành, trong đó sửa đổi, bổ sung 81 điều luật, bổ sung 12 điều và bãi bỏ Điều 215. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Luật SHTT sửa đổi được xây dựng một cách đồng bộ, toàn diện, xuyên suốt 14 chương của Luật SHTT hiện hành (Chương II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII), bao gồm các quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và bảo vệ quyền SHTT, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật SHTT. Các quy định trong Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ đã cụ thể hóa được cơ bản 07 chính sách đã được thông qua tại Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT.¹

Đánh giá một cách khách quan, về cơ bản, Dự thảo Luật SHTT sửa đổi đã đạt được ba mục tiêu cơ bản: (i) giải quyết những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật sở hữu trí tuệ (từ góc độ xác lập quyền SHTT, duy trì quyền SHTT, khai thác quyền SHTT và bảo vệ quyền SHTT); (ii) giải quyết những mâu thuẫn, chông chéo giữa quy định của Luật SHTT, quy định của Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành luật SHTT, quy định của Luật SHTT và các văn bản quy phạm pháp luật có điều chỉnh quan hệ SHTT trong hệ thống pháp luật Việt Nam; (iii) đáp ứng các cam kết về quyền SHTT trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc xây dựng các quy định trong Dự thảo Luật SHTT sửa đổi được tiến hành trên nguyên tắc rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều luật có liên quan trong cùng một hoặc một nhóm vấn đề trong toàn bộ nội dung Luật SHTT và trong các văn

¹ **Chính sách 1:** Bảo đảm quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan; **Chính sách 2:** Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước; **Chính sách 3:** Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp; **Chính sách 4:** Bảo đảm mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; **Chính sách 5:** Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ; **Chính sách 6:** Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; **Chính sách 7:** Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập.

bản quy phạm pháp luật có liên quan.² Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN), Dự thảo Luật SHTT sửa đổi đã đưa ra một số quy định nhằm giải quyết những vướng mắc trên thực tế như vấn đề đăng ký và khai thác các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, bảo hộ sáng chế mật... Mặc dù các quy định này trước đây đã được ghi nhận tại Nghị định số 103/2006-NĐ/CP, tuy nhiên trên thực tế không áp dụng được, do đó việc đưa các quy định này vào Luật SHTT sửa đổi và cùng đó là sự sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã tạo cơ sở pháp lý nhằm triển khai các quy định này trên thực tế. Các quy định bổ sung về quản lý tập thể quyền tác giả, về giới hạn và ngoại lệ trong bảo hộ quyền tác giả, về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng internet và mạng viễn thông... đều nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại trên thực tế hiện nay.

Bên cạnh những thành công đó, Dự thảo Luật SHTT sửa đổi cũng bộc lộ một số bất cập trong bảo hộ một số đối tượng của quyền SHTT. Các nội dung sau đây sẽ phân tích một số quy định còn bất cập về quyền SHCN trong Dự thảo Luật SHTT sửa đổi từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện các quy định này.

2. Một số kiến nghị cụ thể

2.1. Về nhãn hiệu âm thanh

Dự thảo Luật SHTT sửa đổi đã mở rộng bảo hộ nhãn hiệu đối với dấu hiệu âm thanh nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVAFTA, là một trong các nội dung nhằm cụ thể hóa chính sách 7: Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ SHTT trong quá trình hội nhập.

Liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, Dự thảo Luật SHTT sửa đổi đã sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 72 và 73 Luật SHTT. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung tại hai điều luật như Dự thảo Luật SHTT sửa đổi chưa đảm bảo được tính thống nhất, tính đồng bộ, tính hiệu quả đối với việc bảo hộ nhãn hiệu âm thanh.

Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh là vấn đề rất mới không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Đây cũng là vấn đề rất phức tạp và ngay tại các quốc gia thừa nhận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh thì pháp luật của các nước này cũng quy định rất khác nhau từ việc xác định dấu hiệu âm thanh được bảo hộ nhãn hiệu đến việc quy định về khả năng phân biệt của nhãn hiệu âm thanh trong xác định điều kiện bảo hộ cũng như trong bảo vệ quyền khi

² Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT được tiến hành trên cơ sở rà soát các văn bản pháp luật có liên quan như Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi 2017); Luật Giá; Luật Hải quan; Luật Khiếu nại năm 2015; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Thư viện; Luật Lưu trữ; Luật người khuyết tật; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Khoa học, công nghệ; Luật chuyển giao công nghệ; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Luật sư; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cảnh tranh; Luật Công nghệ thông tin...

bị xâm phạm... Điều này đòi hỏi khi xây dựng các quy định về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh trong Dự thảo Luật SHTT sửa đổi, cần phải tiến hành rà soát các quy định trong Luật SHTT về nhãn hiệu từ quy định về dấu hiệu được bảo hộ nhãn hiệu, về điều kiện bảo hộ đến quy định về xác lập quyền đối với nhãn hiệu. Trong Dự thảo Luật SHTT sửa đổi hiện nay, liên quan đến đối tượng này, Ban soạn thảo mới chỉ đưa ra sửa đổi, bổ sung tại Điều 72 và Điều 73 Luật SHTT. Cần khẳng định, nhãn hiệu âm thanh chỉ là một dạng nhãn hiệu đặc biệt, do đó các quy định của Luật SHTT áp dụng cho nhãn hiệu thông thường, về nguyên tắc sẽ được áp dụng cho nhãn hiệu âm thanh. Những quy định đặc thù như cách thức xác định khả năng phân biệt của nhãn hiệu âm thanh trong trường hợp nhãn hiệu âm thanh được coi là dấu hiệu đơn giản hay mang tính mô tả chức năng của sản phẩm, các nguồn thông tin tra cứu khi đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu âm thanh... có thể được hướng dẫn chi tiết trong Thông tư số 01/20017/TT-BKHCN³ và trong Quy chế thẩm định nhãn hiệu do Cục SHTT ban hành. Tuy nhiên, có những quy định đặc thù đối với nhãn hiệu âm thanh cần phải được quy định trong Luật SHTT chứ không phải ở văn bản hướng dẫn thi hành luật SHTT. Đây cũng là cách thức xây dựng các quy phạm pháp luật về nhãn hiệu trong Luật SHTT hiện hành, bên cạnh các quy định chung còn có các quy định cụ thể đối với một số dấu hiệu đặc thù được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như dấu hiệu chữ thuộc ngôn ngữ tượng hình hoặc thể hiện bằng tiếng nước ngoài...

Nhằm bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ và tính hiệu quả trong bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, cần phải rà soát để sửa đổi các quy định tại Điều 74, Điều 105 Luật SHTT. Cụ thể:

Thứ nhất, rà soát, sửa đổi khoản 2 Điều 74 Luật SHTT. Các quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật SHTT được xây dựng nhằm đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu, cụ thể là các nhãn hiệu nhận biết được bằng thị giác. Các quy định này cũng được áp dụng cho việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu âm thanh. Tuy nhiên, với đặc thù của việc bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, khoản 2 Điều 74 còn thiếu một số quy định nhằm đánh giá khả năng phân biệt của loại nhãn hiệu này. Cụ thể, trong trường hợp nhãn hiệu âm thanh được cấu tạo từ các yếu tố âm thanh rất đơn giản như chỉ từ 01-2 nốt nhạc, tiếng gầm tự nhiên của thú vật hoặc các âm thanh đã trở nên quen thuộc, mất đi khả năng phân biệt... mà các dấu hiệu này chưa đạt được khả năng phân biệt thông qua thực tế sử dụng và thừa nhận rộng rãi thì khoản 2 Điều 74 không đủ căn cứ để từ chối bảo hộ. Do đó, nên xem xét bổ sung quy

³ Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2007, được sửa đổi bởi các Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 13/9/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 15/9/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 06/4/2013, Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016.

định tại điểm a khoản 2 Điều 74 Luật SHTT như sau: “a) Hình và hình hình học, **âm thanh** đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu trước ngày nộp đơn”.

Bên cạnh đó, trường hợp dấu hiệu âm thanh được đăng ký bảo hộ tương tự với bản nhạc hoặc đoạn nhạc đã được bảo hộ quyền tác giả thì khoản 2 điều 74 Luật SHTT cũng chưa đưa ra được cơ sở pháp lý để từ chối bảo hộ. Do đó, cần sửa đổi điểm p khoản 2 Điều 74 Luật SHTT như sau: “p) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi, hình ảnh của nhân vật, hình tượng, **âm thanh** trong tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác trước ngày nộp đơn, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó”. Trong đề xuất này điểm p khoản 2 Điều 74 Luật SHTT được sửa đổi ở hai nội dung: (i) bổ sung dấu hiệu âm thanh trong tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, bao gồm tác phẩm âm nhạc hoặc dấu hiệu âm thanh trong tác phẩm âm nhạc; (ii) bỏ điều kiện “đã được biết đến một cách rộng rãi” đối với tên gọi, hình ảnh của nhân vật, hình tượng, âm thanh trong tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác vì quyền tác giả được bảo hộ tự động và tên gọi, hình ảnh của nhân vật, hình tượng, âm thanh là yếu tố cấu thành tác phẩm, do đó được bảo hộ cùng tác phẩm mà không đòi hỏi điều kiện phải được biết đến rộng rãi. Điều này có thể trở thành gánh nặng cho thẩm định viên trong quá trình tra cứu nguồn thông tin để đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu trong quá trình xác lập quyền. Tuy nhiên, không vì lý do này mà pháp luật lại có quy định không phù hợp với bản chất của việc bảo hộ quyền tác giả. Hơn nữa, đã đến lúc cần thay đổi quan điểm của thẩm định viên trong thẩm định nội dung nhãn hiệu đăng ký bảo hộ để việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu là đứng từ góc độ của người sử dụng chứ không từ góc độ chuyên gia nhãn hiệu, thừa nhận việc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu từ chủ sở hữu nhãn hiệu đã được bảo hộ trước hoặc từ bên thứ ba khi họ cho rằng nhãn hiệu được bảo hộ tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ trước là một thực tế khách quan. Điều này vừa giảm gánh nặng cho cơ quan xác lập quyền sở hữu công nghiệp vì nghĩa vụ chứng minh thuộc chủ sở hữu nhãn hiệu, vừa đúng với bản chất dân sự của việc bảo hộ nhãn hiệu.

Thứ hai, rà soát, sửa đổi Điều 105 Luật SHTT. Các quy định tại Luật SHTT về xác lập quyền đối với nhãn hiệu âm thanh cũng cần có sự sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vì cách thức thể hiện dấu hiệu âm thanh, mẫu nhãn hiệu âm thanh khi tiến hành đăng ký là một vấn đề phức tạp. Mẫu nhãn hiệu khi nộp đơn đăng ký phải đảm bảo cho việc thẩm định về tính phân biệt của nhãn hiệu đăng ký nhưng cũng cần thuận lợi cho việc công bố đơn đăng ký và lưu giữ hồ sơ. Do đó cần rà soát, bổ sung các quy định về mẫu nhãn hiệu âm thanh trong Điều 105 Luật SHTT về yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu. Điều này cũng nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ trong quy định của Luật SHTT.

Tại Điều 105 Luật SHTT, ngoài việc đưa ra yêu cầu chung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, còn có các quy định riêng cho các dấu hiệu đặc thù như yêu cầu mẫu nhãn hiệu có từ ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình, tiếng nước ngoài hay yêu cầu riêng về hồ sơ đối với Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Thiết nghĩ việc bổ sung quy định về mẫu nhãn hiệu âm thanh trong Điều 105 Luật SHTT là phù hợp, xuất phát từ tính đặc thù của loại nhãn hiệu này và các quy định trong Dự thảo Luật SHTT sửa đổi chỉ nên dừng lại ở quy định mang tính nguyên tắc, ví dụ yêu cầu mẫu nhãn hiệu thể hiện ở dạng đồ họa, có kèm theo file chứa mẫu nhãn hiệu. Các quy định chi tiết như hướng dẫn viết mô tả nhãn hiệu âm thanh, về dung lượng tối đa/tối thiểu đối với file chứa mẫu nhãn hiệu âm thanh... sẽ được quy định cụ thể trong Thông tư số 01/20017/TT-BKHCN và trong quy chế thẩm định nhãn hiệu.

2.2. Về nhãn hiệu nổi tiếng

Tại Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và theo pháp luật Việt Nam. Trong thực tiễn xét xử của Tòa án Việt Nam, đã có trường hợp Cục SHTT và tòa án công nhận một nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng khi xét xử các vụ tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu. Ví dụ, tại Bản án số 1388/2012/KDTM-ST của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh ngày 13/9/2012 V/v “Tranh chấp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” đã công nhận nhãn hiệu “Interbrand” là nhãn hiệu nổi tiếng. Trong vụ án này, Cục SHTT cũng đưa ra ý kiến tại công văn số 5487/SHTT-TTKN ngày 31/8/2011 xác nhận nhãn hiệu “Interbrand” là nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, trong hơn 15 năm thi hành luật SHTT, số lượng các nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng rất ít và chưa có bất kỳ một nhãn hiệu nào được ghi nhận trong Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng theo Điểm 42.4 Thông tư số 01/2007-TT-BKHCN. Điều này xuất phát từ nguyên nhân chính là sự bất cập của pháp luật, cụ thể là thiếu quy định về trình tự, thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, đặc biệt trong thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu theo Điều 74 Luật SHTT và trong việc ghi nhận danh sách nhãn hiệu nổi tiếng, tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 Luật SHTT chưa phù hợp để áp dụng... Trong Dự thảo Luật SHTT chỉ đưa ra hai nội dung sửa đổi liên quan đến khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 4) và quy định mang tính tùy nghi cho việc xác định tiêu chí nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 Luật SHTT và hai nội dung này không giải quyết được các vướng mắc còn đang tồn tại trên thực tế. Do đó, liên quan đến nội dung này, xin được đề xuất sửa đổi Điều 75 Luật SHTT như sau:

“Điều 75. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

1. Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:
 - a. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
 - b. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

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

d. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu.

2. Trong trường hợp cần thiết, có thể xem xét các tiêu chí sau:

a. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

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

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

d. Các tiêu chí khác, nếu cần

3. Chính phủ quy định chi tiết thi hành điều này.”

Đề xuất trên có 04 thay đổi so với Dự thảo 5.0 Luật SHTT sửa đổi. **Một là**, tách 8 tiêu chí tại Điều 75 thành 02 nhóm, nhóm tiêu chí bắt buộc phải được xem xét và nhóm tiêu chí mang tính tham khảo. Do việc bảo hộ nhãn hiệu mang tính lãnh thổ nên một nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan tại quốc gia này biết đến rộng rãi như một nhãn hiệu nổi tiếng nhưng ở quốc gia khác, đại bộ phận công chúng có liên quan không biết đến sự tồn tại của nhãn hiệu đó cũng như sự nổi tiếng của nhãn hiệu đó. Do đó, các tiêu chí như (i) Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; (ii) Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng không có ý nghĩa quyết định đối với việc đánh giá một nhãn hiệu có được xem là nổi tiếng hay không tại Việt Nam. Tiêu chí về giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu cũng không có ý nghĩa nhiều cho việc chứng minh nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi tại Việt Nam. Chính vì vậy, không nên đưa 03 tiêu chí này vào chung nhóm với 4 tiêu chí đầu tiên – là nhóm tiêu chí quan trọng trong việc chứng minh nhãn hiệu được biết đến rộng rãi đối với bộ phận công chúng có liên quan tại Việt Nam. Mặc dù hiện nay Điểm 42.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKH-CN quy định về các tài liệu chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng là tùy thuộc từng trường hợp cụ thể chứ không áp dụng một cách cứng nhắc nhưng Luật SHTT nên có quy định về mức độ ưu tiên (tiêu chí bắt buộc) và các tiêu chí bổ sung để tránh việc hiểu nhầm 8 tiêu chí được quy định trong Điều 75 hiện nay đều có ý nghĩa, giá trị như nhau. **Hai là**, bỏ tiêu chí số 05: Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Lý do: để chứng minh hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu có uy tín rộng rãi có nhiều căn cứ nhưng không thể bỏ qua các số liệu, tài liệu để chứng minh về (i) Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; (ii) Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; (iii) Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; (iv) Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu. Vì vậy việc quy định tiêu chí này như một tiêu chí độc lập là không cần thiết, không có ý nghĩa

trên thực tế. **Ba là**, bỏ cụm từ: “Tùy từng trường hợp mà một số hoặc tất cả các tiêu chí sau đây có thể được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng”. Lý do, như được trình bày ở trên. **Bốn là**, việc công nhận một nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng đang gặp rất nhiều vướng mắc từ trình tự, thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, việc ghi nhận danh sách nhãn hiệu nổi tiếng, thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng... Việc bổ sung các quy định này vào Dự thảo Luật SHTT sửa đổi trong thời điểm hiện nay là không khả thi. Do đó, phương án khả thi là bổ sung quy định giao Chính phủ sẽ quy định chi tiết về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng vì theo quan điểm tác giả, nội dung này cần được quy định ở phạm vi nghị định, không nên quy định ở phạm vi thông tư.

2.3. Về nhãn hiệu tập thể

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 đó. Đối với nhãn hiệu tập thể, bất cứ tổ chức, cá nhân nào là thành viên của tổ chức tập thể đều có thể được trao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể nếu có nguyện vọng sử dụng nhãn hiệu này và đáp ứng các điều kiện mà chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đặt ra. Việc trao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể từ chủ sở hữu cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng về bản chất không phải là việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN. Các tổ chức, cá nhân khi được trao quyền sử dụng, chỉ được phép sử dụng mà không có quyền định đoạt đối với nhãn hiệu tập thể đó, dù là trao lại quyền sử dụng mà mình nhận được. Quyền này chỉ thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể. Do đó quy định tại khoản 2 Điều 142 Luật SHTT hiện hành⁴ là không đúng với bản chất của việc bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Vì vậy, đề xuất sửa đổi Điều 142 Hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN như sau: **Thứ nhất**, sửa đổi khoản 1 Điều 142: “1. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, tên thương mại không được chuyển giao”. **Thứ hai**, bãi bỏ khoản 2 “Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó”.

Bên cạnh đó, đề xuất sửa đổi Điều 105: Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu theo hướng bãi bỏ điểm b khoản 4: “b) Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể”. Lý do, nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật SHTT. Mục đích của việc ban hành quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể – thành phần hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể theo khoản 4 Điều 105 Luật SHTT là nhằm giúp chủ sở hữu quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và giúp cơ quan nhà nước kiểm soát việc quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể. Do đó, yêu cầu phải có quy định về các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể là không phù hợp trong nội dung quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể.

⁴ Khoản 2 Điều 142 Luật SHTT hiện hành quy định: “2. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó”.

2.4. Về chỉ dẫn địa lý

Về quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý, Dự thảo Luật SHTT sửa đổi có sửa đổi Điều 88 Luật SHTT như sau: “1. Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật của nước xuất xứ có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đó tại Việt Nam”.

Quy định trên trong Dự thảo là không phù hợp với đặc thù của việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam. Theo quy định của Luật SHTT, chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước Việt Nam. Về nguyên tắc, tất cả tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khi có nhu cầu đều có thể được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nếu đáp ứng điều kiện được đưa ra bởi tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý. Luật SHTT hiện hành và Dự thảo Luật SHTT sửa đổi quy định nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý là không phù hợp với bản chất bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam vì tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý không đại diện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại khu vực địa lý đó. Do đó, tác giả kiến nghị loại bỏ quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với nhóm chủ thể là tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Theo đó, chủ thể có quyền đăng ký chỉ nên giới hạn ở (i) tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý hoặc (ii) cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Từ phân tích trên, tác giả kiến nghị sửa đổi Điều 88 Dự thảo Luật SHTT sửa đổi như sau: “1. Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. Nhà nước cho phép tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Tổ chức thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

2. Chủ thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật của nước xuất xứ có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đó tại Việt Nam”.

Ngoài ra, về quyền quản lý, quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, Dự thảo Luật SHTT sửa đổi khoản 2 Điều 123 như sau: “2. Tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng, tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý theo quy định tại khoản 4 Điều 121 của Luật này có quyền ngăn cấm người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý đó theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này”.

Theo tác giả, việc bãi bỏ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 123 Luật SHTT hiện hành và giữ lại điểm b khoản 2 Điều 123 Luật SHTT như Dự thảo Luật SHTT sửa đổi đưa ra là không phù hợp. Vì Điều 123 Luật SHTT

quy định về quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN. Như đã khẳng định, chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam và theo quy định tại khoản 4 Điều 121 của Luật SHTT, Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. Theo quy định này, tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền đại diện chủ sở hữu để trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đáp ứng điều kiện để được sử dụng chỉ dẫn địa lý và quyền ngăn cấm người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý. Quyền này được thực hiện hoặc bởi Nhà nước hoặc bởi tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý được Nhà nước trao quyền. Về mặt nguyên tắc, các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý chỉ được Nhà nước hoặc tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý trao quyền sử dụng mà không có bất cứ các quyền năng nào khác của chủ sở hữu như quyền ngăn cấm, quyền định đoạt đối với chỉ dẫn địa lý. Do đó, quy định về quyền của tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý trong việc ngăn cấm người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý là không phù hợp mà quyền này thuộc về chủ sở hữu hoặc tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.

Vì những lý do trên, tác giả kiến nghị sửa đổi khoản 2 Điều 123 Luật SHTT như sau:

“2. Tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý theo quy định tại khoản 4 Điều 121 của Luật này có quyền:

a. Cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định tại Điều 124 của Luật này;

b. Ngăn cấm người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định tại Điều 125 Luật này.”

2.5. Về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Liên quan đến vấn đề bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (BBCGQSDSC), Dự thảo Luật SHTT đã sửa đổi, bổ sung Điều 145, 146 và Điều 147 Luật SHTT. Cụ thể, *thứ nhất*, Dự thảo đã bổ sung điểm d, khoản 1 Điều 145 về căn cứ chuyển giao bắt buộc, theo đó có thể yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng đối với sáng chế nhằm đáp ứng nhu cầu về dược phẩm để phòng, chữa bệnh của nước nhập khẩu đủ điều kiện theo quy định của Hiệp định TRIPS. *Thứ hai*, sửa đổi điểm b, điểm d và bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 146 về điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc theo quy định tại Điều 31bis Hiệp định TRIPS. *Thứ ba*, sửa đổi khoản 1 Điều 147 nhằm bổ sung trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 145 của Luật SHTT. Việc sửa đổi, bổ sung như trên nhằm khai thác quy định linh hoạt tại Điều 31bis Hiệp định TRIPS về việc sử dụng BBCGQSDSC cho mục đích nhập khẩu dược phẩm.

Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung như trên chưa đảm bảo được tính thống nhất, tính đồng bộ trong quy định của Luật SHTT và tính hiệu quả trong áp dụng các quy định này. Do đó, ngoài việc bổ sung các quy định tại Dự thảo

Luật SHTT sửa đổi, nên sửa đổi các quy định tại điểm b khoản 1 Điều 145, khoản 1 Điều 136 và khoản 5 Điều 142 Luật SHTT hiện hành. Nội dung sửa đổi này nhằm thực hiện chính sách 4 “*Bảo đảm mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền SHTT*” và bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ, tính khả thi trong Luật SHTT. Cụ thể, tác giả đề xuất:⁵

Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 145 Luật SHTT như sau: *Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không sử dụng sáng chế hoặc sử dụng sáng chế không phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc kết thúc ba năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng chế tùy theo thời hạn nào kết thúc muộn hơn*”.

Theo kiến nghị trên, điểm b khoản 1 Điều 145 Luật SHTT được sửa đổi ở hai nội dung. Thứ nhất, khẳng định rõ ràng việc không sử dụng sáng chế hoặc sử dụng sáng chế không phù hợp theo khoản 1 Điều 136 đều là lý do để có thể BBCGQSDSC. Thứ hai, thay cụm từ “sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc ba năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng chế” bằng cụm từ “sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc kết thúc ba năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng chế tùy theo thời hạn nào kết thúc muộn hơn”. Sự thay đổi thứ hai này không làm thay đổi nội dung điểm b khoản 1 Điều 145 Luật SHTT nhưng khi đọc sẽ rõ ràng và dễ hiểu hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng trên thực tế. Đây cũng là cách quy định của Điều 5 Công ước Paris và được ghi nhận trong pháp luật rất nhiều quốc gia.

Cùng với kiến nghị sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 145 Luật SHTT, cần sửa đổi khoản 1 Điều 136 theo hướng quy định chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sử dụng sáng chế phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam và sửa đổi khoản 5 Điều 142 Luật SHTT nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong Luật SHTT. Cụ thể:

Sửa đổi Điều 136 như sau:

“1. Chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế không sử dụng hoặc sử dụng sáng chế không phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác mà không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại Điều 145, 146, 147 của Luật này”.

2. Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. 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”.

⁵ Các nội dung trong Mục này được phát triển từ tác phẩm: *Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng*, Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013 của TS Lê Thị Nam Giang.

Kiến nghị này được đưa ra dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau:

Thứ nhất, quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật SHTT gắn nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu sáng chế với mục đích “*đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội*” đã bộc lộ một số bất cập. **Một là**, có sự chòng chéo, mâu thuẫn trong quy định của khoản 1 Điều 136 với Điều 133, điểm a khoản 1 Điều 145 và điểm b khoản 1 Điều 145 Luật SHTT. Điều 133 Luật SHTT quy định các trường hợp sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước nhằm phục vụ mục đích công cộng, phi thương mại, an ninh, quốc phòng, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Theo đó, khi xảy ra các trường hợp trên, Bộ, cơ quan ngang Bộ có thể sử dụng hoặc cho phép sử dụng sáng chế theo quyết định BBCGQSD quy định tại các Điều 145, 146 Luật SHTT. Điểm a khoản 1 Điều 145 Luật SHTT quy định về BBCGQSDSC trong trường hợp sử dụng sáng chế nhằm đáp ứng mục đích công cộng, phi thương mại với sự liệt kê các trường hợp giống như quy định tại Điều 133 Luật SHTT. Đồng thời, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN quy định, trong trường hợp BBCGQSDSC theo điểm a khoản 1 Điều 145 Luật SHTT thì trong hồ sơ yêu cầu cấp quyết định BBCGQSDSC phải có tài liệu chứng minh người sử dụng sáng chế đã không sử dụng sáng chế và việc không sử dụng sáng chế ảnh hưởng đến việc đáp ứng các nhu cầu được liệt kê tại điểm a khoản 1 Điều 145 Luật SHTT.⁶ Bên cạnh đó, điểm b khoản 1 Điều 145 Luật SHTT quy định về BBCGQSDSC trong trường hợp người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136, khoản 5 Điều 142 Luật SHTT. Thoạt nhìn, lý do BBCGQSDSC được quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 145 Luật SHTT là hoàn toàn khác nhau. Nhưng điểm b khoản 1 Điều 145 Luật SHTT quy định áp dụng khoản 1 Điều 136 Luật SHTT để xác định hành vi vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu sáng chế và gắn nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu sáng chế với mục đích đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Với các quy định trên, lý do BBCGQSDSC theo điểm a và điểm b khoản 1 Điều 145 Luật SHTT đều xuất phát từ sự vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế và sự vi phạm này đã làm cho việc sử dụng sáng chế không đáp ứng được nhu cầu an ninh, quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội Việt Nam. Cần nhấn mạnh là về nguyên tắc, khi có nhu cầu cấp thiết của xã hội như nhu cầu an ninh, quốc phòng, phòng bệnh, dinh dưỡng... hoặc nhu cầu cấp thiết khác, Nhà nước có thể BBCGQSDSC mà không phụ thuộc vào việc người nắm độc quyền sáng chế có vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế hay

⁶ Mục II, điểm 50.2.b(i) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

không. Trong trường hợp này, có thể sử dụng quy định tại Điều 133 và/hoặc điểm a khoản 1 Điều 145 Luật SHTT mà không cần đến việc vận dụng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 145 Luật SHTT. Như vậy, quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành không chỉ chồng chéo, mâu thuẫn với nhau mà quy định tại điểm b khoản 1 Điều 145 Luật SHTT còn ít có giá trị áp dụng trong thực tiễn. **Hai là**, hạn chế khả năng sử dụng BBCGQSDSC trong trường hợp người nắm độc quyền sáng chế vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế. Sử dụng sáng chế được pháp luật quy định và bảo vệ như một trong những quyền mang tính độc quyền của chủ sở hữu sáng chế. Mặt khác, nhằm mục đích phát triển các ngành công nghiệp quốc gia, phổ biến công nghệ cũng như phục vụ lợi ích xã hội, lợi ích của nhà nước, phòng ngừa các trường hợp chủ sở hữu đăng ký bảo hộ sáng chế để ngăn chặn đối thủ cạnh tranh tiếp cận với giải pháp kỹ thuật được bảo hộ nhằm tăng vị thế độc quyền của chủ sở hữu trên thị trường, pháp luật yêu cầu chủ sở hữu phải sử dụng sáng chế. Với các mục đích nêu trên, nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu không chỉ giới hạn trong việc đáp ứng các nhu cầu an ninh, quốc phòng, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội như được quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật SHTT. Nếu chỉ có thể BBCGQSDSC trong trường hợp chủ sở hữu vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế theo khoản 1 Điều 136 Luật SHTT là không hợp lý, hạn chế khả năng áp dụng BBCGQSDSC trong trường hợp người nắm độc quyền vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế, ảnh hưởng đến các nhu cầu hợp lý của xã hội, đến sự phát triển bình thường của nền kinh tế hay trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ môi trường.

Các bất cập trong quy định pháp luật Việt Nam không chỉ làm hạn chế khả năng sử dụng BBCGQSDSC trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế tại Việt Nam mà còn làm cho các quy định của pháp luật về BBCGQSDSC mâu thuẫn, chồng chéo, do đó, kiến nghị sửa đổi khoản 1 Điều 136 Luật SHTT như đề xuất ở trên là cần thiết.

Thứ hai, kiến nghị sửa đổi khoản 1 Điều 136 Luật SHTT hoàn toàn phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Công ước Paris khi trao quyền cho quốc gia thành viên sử dụng BBCGQSDSC như một biện pháp pháp lý cấp thiết trong trường hợp sáng chế không được sử dụng hoặc được sử dụng không phù hợp đã không yêu cầu phải xác định việc không sử dụng sáng chế đó có ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng hay các lợi ích công cộng hay không và cũng không đưa ra tiêu chí để xác định thế nào là sử dụng sáng chế, thế nào là sử dụng sáng chế ở mức độ không đủ. Vấn đề này hoàn toàn thuộc chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên. Hiệp định TRIPS không có một điều khoản nào hạn chế quyền của quốc gia thành viên quy định trong pháp luật nước mình các lý do BBCGQSDSC.

Kiến nghị sửa đổi khoản 1 Điều 136 Luật SHTT theo hướng đưa quy định tại khoản 5 Điều 142 vào quy định tại Điều 136 Luật SHTT.

Kiến nghị này là cần thiết vì hiện tại nghĩa vụ sử dụng sáng chế được quy định ở hai điều luật khác nhau trong cùng một đạo luật: Điều 136 quy định nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu sáng chế; Điều 142 quy định nghĩa vụ sử dụng sáng chế của người nắm độc quyền sáng chế. Điều này chưa thực sự hợp lý vì (i) Nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu sáng chế và bên nhận chuyển giao trong hợp đồng độc quyền là như nhau; (ii) Nghĩa vụ sử dụng sáng chế của bên nhận chuyển giao trong hợp đồng chuyển giao độc quyền không phải là trường hợp hạn chế chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, do đó, không nên quy định trong Điều 142, đặc biệt khi đặt quy định trên trong mối quan hệ tổng thể với các quy định khác trong Điều 142 Luật SHTT; (iii) Việc chủ sở hữu sáng chế hoặc người nắm độc quyền sáng chế không sử dụng sáng chế trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 136 đều có thể là lý do để BBCGQSDSC. Mặc dù các quy định trên không thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả thi hành pháp luật về BBCGQSDSC nhưng để tạo sự thống nhất và khoa học cho các quy định của pháp luật, nên sửa đổi Điều 136 và Điều 142 Luật SHTT theo hướng đưa quy định tại khoản 5 Điều 142 vào Điều 136 Luật SHTT.

3. Kết luận

Dự thảo Luật SHTT sửa đổi đã được xây dựng một cách khoa học trên cơ sở rà soát các cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền SHTT, rà soát các quy định không chỉ trong Luật SHTT mà trong các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ, tính hiệu quả. Tuy nhiên, trong Dự thảo Luật SHTT sửa đổi (bản dự thảo 5.0) vẫn còn một số nội dung chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế cũng như chưa bảo đảm được tính thống nhất, tính đồng bộ giữa quy định của Dự thảo với quy định của Luật SHTT hiện hành. Phân tích trên đây chỉ là những nội dung rất nhỏ trong tổng thể các quy định của Luật SHTT. Nhằm tạo cơ sở pháp lý hiệu quả cho việc sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo tính tương thích giữa pháp luật SHTT Việt Nam và pháp luật quốc tế, cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật SHTT sửa đổi cho phù hợp. ●

Tài liệu tham khảo

- [1] Bản án số 1388/2012/KDTM-ST của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh ngày 13/9/2012 V/v “Tranh chấp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”, [trans: Judgement No. 1388/2012/KDTM-ST of People’s Court of Hochiminh City dated on 13/9/2012 regarding “dispute on infringement upon intellectual property rights”]
- [2] Cục Sở hữu trí tuệ, *Công văn số 5487/SHTT-TTKN ngày 31/8/2011 của Cục SHTT về việc xác nhận nhãn hiệu INTERBRAND* [trans: The Intellectual Property Office of Vietnam Document, No. 5487/SHTT-TTKN dated 31/8/2011 of the Intellectual Property Office of Vietnam]
- [3] Lê Thị Nam Giang, *Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng*, Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013 [trans: Compulsory licensing of patent and matter on public health, National University Publishing House, 2013]