

## MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý VÀO BÁO CÁO RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT EVFTA VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

*Nguyễn Anh Ngọc - Công ty INVESTIP*

**Kính gửi: Trung tâm WTO và Hội nhập, Ban pháp chế, VCCI**

Trước hết, tôi trân trọng cảm ơn Quý Ban đã cho tôi cơ hội được tiếp cận và góp ý vào Báo cáo “Rà soát Pháp luật Việt Nam với các Cam kết EVFTA về Sở hữu trí tuệ”.

Sau khi xem xét Dự thảo Báo cáo rà soát, tôi thấy rằng, nhìn chung bản Dự thảo được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nêu ra được rất nhiều vấn đề cần xem xét điều chỉnh của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và nhiều lĩnh vực khác có liên quan. Các quy định chưa đáp ứng với các cam kết EVFTA, các phân tích và khuyến nghị được nêu rõ ràng, thể hiện người chuẩn bị đã dành rất nhiều thời gian và công sức vào công việc nghiên cứu, tổng hợp. Tuy nhiên, liên quan đến một số vấn đề cụ thể, tôi có ý kiến như sau:

### **I. BÌNH LUẬN VỀ CÁCH THỨC RÀ SOÁT:**

#### **1. Các Văn bản pháp luật Việt Nam được rà soát:**

Trước hết cần xác định phạm vi các quy định cần rà soát. Nếu chỉ rà soát các quy định về “Sở hữu trí tuệ” thì trong nội dung rà soát có một số các văn bản không thuộc / liên quan đến lĩnh vực “Sở hữu trí tuệ” như: Nghị định 54/2009/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (Article 6.8. Enforcement of protection / Thực thi việc bảo hộ).

Ngoài ra, nếu đặt ra mục tiêu: rà soát các quy định về “Sở hữu trí tuệ” thì cần rà soát thêm các Văn bản pháp luật sau: Bộ luật hình sự (phần liên quan đến Sở hữu trí tuệ, cụ thể là các Điều 156, 170, 170a, 171); Luật doanh nghiệp (phần liên quan đến tên doanh nghiệp, cụ thể là các Điều từ 38-42) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật công nghệ thông tin (phần liên quan đến tên miền, cụ thể là Điều 76 “Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”); Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ INTERNET và thông tin điện tử trên INTERNET (phần liên quan đến tên miền, cụ thể là Điều 17); Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên INTERNET.

#### **2. Phương pháp rà soát:**

Phương pháp rà soát là hợp lý.

## II. BÌNH LUẬN VỀ NỘI DUNG RÀ SOÁT:

Các nội dung rà soát là tương đối đầy đủ và chính xác trừ vấn đề nêu ra trong Mục I.1 ở trên và Mục III. 2.5 ở dưới.

## III. BÌNH LUẬN VỀ CÁC ĐỀ XUẤT:

### 1. Góp ý chung:

Trước hết cần lưu ý một quy định tại Điều 5.3 Luật sở hữu trí tuệ “**Điều 5. Áp dụng pháp luật**

...

3. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.”

Theo quy định tại Điều 5.3 nói trên thì kể cả trong trường hợp Luật sở hữu trí tuệ chưa được sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với các điều ước quốc tế, thì nếu như có sự khác biệt giữa Luật sở hữu trí tuệ với (các) điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia thì sẽ áp dụng quy định tại (các) điều ước quốc tế đang có hiệu lực. Đây là một nguyên tắc / quy định rất quan trọng khi các cơ quan nhà nước, các tòa án áp dụng pháp luật trong việc quản lý, thực thi, xét xử. Nguyên tắc này cũng cần phải tính đến khi chúng ta xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể là:

- (i) Nếu như trong các điều ước quốc tế có những quy định ưu đãi hơn trong Luật sở hữu trí tuệ mà chúng ta sửa Luật thì ưu đãi đó sẽ được áp dụng chung cho tất cả các đối tượng áp dụng của Luật bất kể đối tượng đó có thuộc phạm vi điều chỉnh của điều ước quốc tế hay không.

- (ii) Nếu như trong các điều ước quốc tế có những quy định ưu đãi hơn trong Luật sở hữu trí tuệ mà chúng ta không sửa Luật thì ưu đãi đó sẽ chỉ được áp dụng cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của điều ước quốc tế mà không được áp dụng cho các đối tượng khác không tham gia vào điều ước quốc tế mà Việt Nam là một thành viên.

## 2. Góp ý về một số vấn đề cụ thể trong Báo cáo rà soát:

### 2.1. Mục “Protection of intellectual property includes protection against unfair competition as referred to in Article 10bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act 1967).

*(Article 10bis Unfair Competition”*

**2.1.1. Về Đề xuất của Báo cáo rà soát:** “Điều chỉnh lại các quy định liên quan của Luật Cạnh tranh, Luật SHTT cho phù hợp với Công ước theo hướng:

- **Không liệt kê hành vi** hoặc có thể vẫn liệt kê hành vi nhưng không phải dưới dạng danh sách đóng (mà chỉ có tính chất như ví dụ) và có định nghĩa chung về hành vi (tương tự như Công ước)
- Nêu rõ cơ chế áp dụng với các hành vi này (cấm)

(Giải pháp tốt nhất là quy định như trong khoản 2 và 3 Điều 10bis Công ước đồng thời có thể kết hợp liệt kê làm ví dụ các trường hợp tại khoản 1 Điều 130 Luật SHTT hiện tại).”

- **Đề xuất của người góp ý** (Nguyễn Anh Ngọc): Đề nghị xóa bỏ phần “**Không liệt kê hành vi**” thay vào đó là “Điều chỉnh lại các quy định liên quan của Luật Cạnh tranh, Luật SHTT cho phù hợp với Công ước theo hướng:

- Vẫn liệt kê hành vi (càng đầy đủ càng tốt) nhưng không phải dưới dạng danh sách đóng và có định nghĩa chung về hành vi (tương tự như Công ước)...”

**Lý do:** Nếu chỉ quy định chung mà không liệt kê hành vi sẽ gây khó khăn cho công tác thực thi.

### 2.2. Mục “Article 5.3 – Registration Procedure / Thủ tục đăng ký”

**2.2.1. Đánh giá trong Báo cáo rà soát:** “PLVN chưa có quy định về việc quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu phải được thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do”.

- **Bình luận của người góp ý:** Theo tôi đánh giá nói trên là chưa hoàn toàn chuẩn xác và chưa thực sự phù hợp với thực tế. Cụ thể:

\* Điểm 13.6.a. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN “13.6 Thông báo kết quả thẩm định hình thức, thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

a) Nếu đơn thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm 13.2 của Thông tư này hoặc đơn còn có các thiếu sót quy định tại điểm 13.3 của Thông tư này, **Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.** Trong thông báo phải nêu rõ tên, địa chỉ người nộp đơn; tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức đó); tên đối tượng nêu trong đơn; ngày nộp đơn và số đơn; các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót”.

\* Điểm 13.7. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN “13.7 Từ chối chấp nhận đơn Trường hợp người nộp đơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ theo quy định tại điểm 13.6.a của Thông tư này mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng trong thời hạn đã ấn định, **Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo từ chối chấp nhận đơn** và hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã được nộp liên quan đến công việc sau thẩm định hình thức theo yêu cầu của người nộp đơn”.

\* Điểm 15.7. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN “15.7 Các công việc kết thúc thẩm định nội dung

a) Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn

Chậm nhất là vào ngày kết thúc thời hạn thẩm định nội dung đơn quy định tại điểm 15.8 của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn một trong các thông báo sau đây:

(i) Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ, **Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ**, trong đó nêu rõ lý do từ chối, có thể hướng dẫn việc sửa đổi phạm vi (khối lượng) bảo hộ và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến và đáp ứng yêu cầu. Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn trên theo quy định tại điểm 9.2 của Thông tư này;

....

b) Nếu kết thúc thời hạn quy định tại các điểm 15.7.a (i), (ii) trên đây mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nói trên, **Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ**. Người nộp đơn có quyền khiếu nại thông báo này theo quy định tại điểm 22 của Thông tư này”.

Như vậy mặc dù không quy định rõ là “quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu phải được thông báo bằng văn bản” như với các quy định nói trên (“**Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo...**”, “**Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo...**”) thì có thể hiểu là yêu cầu trong Mục “Article 5.3 – Registration Procedure / Thủ tục đăng ký” về việc “thông báo bằng văn bản” đã được đáp ứng.

### **2.2.2. Đề xuất của Báo cáo rà soát:**

- Bổ sung vào Luật SHTT quy định về việc thông báo bằng văn bản, nêu rõ căn cứ khi từ chối đăng ký nhãn hiệu;
- Củng cố hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ và cập nhật để thuận tiện tra cứu tình trạng đơn cho người nộp đơn và tra cứu những đăng ký nhãn hiệu tại Cục”

- **Đề xuất của người góp ý:** Đề nghị xóa bỏ phần gạch đầu dòng (-) đầu tiên trong đề xuất nói trên. Liên quan đến phần gạch đầu dòng (-) thứ 2 thì đánh giá trong Báo cáo rà soát là rất sát với thực tế và đề xuất này nếu được thực hiện sẽ rất hữu ích cho các tổ chức, cá nhân là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. Vì vậy, nếu có thể, trong Báo cáo rà soát nên nghiên cứu để có đề xuất cụ thể hơn nhằm luật hóa vấn đề nêu trên.

### **2.3. Mục “Article 5.4 – Well-known Trademarks/ Nhãn hiệu nổi tiếng”**

**2.3.1. Đánh giá trong Báo cáo rà soát:** “Chú ý là từ góc độ thực thi, mặc dù các quy định của PLVN về vấn đề này đã thỏa mãn cam kết trong EVFTA nhưng việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trên thực tế còn khó khăn”.

- **Bình luận của người góp ý:** Đánh giá nói trên là chuẩn xác và sát với thực tế. Thực trạng nói trên gây rất nhiều khó khăn cho không chỉ chủ nhãn hiệu nổi tiếng mà còn gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể: do

không có một quy trình ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng nên, trong từng vụ việc cụ thể, chủ nhãn hiệu nổi tiếng phải nộp rất nhiều hồ sơ, giấy tờ để chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng mất rất nhiều thời gian và công sức để xem xét hồ sơ cho từng trường hợp cụ thể.

### **2.3.2. Đề xuất của Báo cáo rà soát:**

- **Đề xuất của người góp ý:** Các đề xuất trong Báo cáo rà soát liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng trong mục này là rất hợp lý và sát với thực tế, đặc biệt là các Mục 3 và 4 trong phần Đề xuất trong Báo cáo rà soát.

## **2.4. Mục “Article 6.7 - Relationship with trademarks / Mỗi quan hệ với Nhãn hiệu”**

**2.4.1. Đánh giá trong Báo cáo rà soát:** “Pháp luật Việt Nam hiện đã loại trừ khả năng có nhãn hiệu thương mại trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ trừ trong một số trường hợp cụ thể được nêu rõ”.

- **Bình luận của người góp ý:** Cần làm rõ thuật ngữ “nhãn hiệu thương mại” được sử dụng ở trên có nghĩa là gì? Là “nhãn hiệu” hay “tên thương mại” và sửa lại cho đúng với thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong Luật sở hữu trí tuệ.

## **2.5. Mục “Article 6.8 - Enforcement of protection/ Thực thi việc bảo hộ”**

**2.5.1. Bình luận chung:** Như đã nêu trong Mục I.1 ở trên, do nhãn hàng hóa / nội dung ghi trong nhãn hàng hóa không thuộc đối tượng “Quyền sở hữu trí tuệ” nên các đánh giá và đề xuất về các quy định liên quan đến “nhãn hàng hóa” (VD: Nghị định 54/2009/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa) không nên coi là thuộc phạm vi của Báo cáo rà soát “về Sở hữu trí tuệ”.

### **2.5.2. Đánh giá trong Báo cáo rà soát:**

- **Bình luận của người góp ý:** Phần đánh giá liên quan đến việc ghi nhãn hàng hóa là rất chuẩn xác và sát với thực tế. Thực trạng rất nhiều sản phẩm

không tuân thủ các quy định về việc ghi nhãn hàng hóa hoặc cố tình ghi không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa (VD: Thay vì ghi “Xuất xứ: Trung Quốc” lại ghi là “Xuất xứ: Chính hãng” hoặc “Xuất xứ: P.R.C”) có thể bắt gặp ở phần lớn các siêu thị, cửa hàng nhằm mục đích lừa dối, làm ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng.

## **2.6. Mục “Article 7.2 - Protection of Registered Industrial Designs/ Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký”**

### **2.6.1. Đánh giá trong Báo cáo rà soát:**

- **Bình luận của người góp ý:** Tôi đồng ý với phần Đánh giá trong Báo cáo rà soát cho rằng “EVFTA hoàn toàn giống so với Điều 25.1 TRIPS”. Tuy nhiên, cần chú ý đến những vấn đề sau đây trong Báo cáo rà soát:

\* (i) Về đề xuất sửa đổi quy định của Luật sở hữu trí tuệ theo hướng, thay vì kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng đồng thời cả 2 điều kiện là “Có tính mới” và “Có tính sáng tạo” (Khoản 1 và 2 Điều 63 Luật sở hữu trí tuệ) bằng quy định kiểu dáng công nghiệp chỉ cần đáp ứng 1 trong 2 điều kiện này là có thể được bảo hộ thì như vậy sẽ phù hợp với các quy định tại Điều 7.2 của EVFTA, Điều 25.1 TRIPS và Luật pháp của Châu Âu về việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên, trước khi đưa ra đề sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ cần nghiên cứu thêm những tác động của việc sửa đổi quy định này trên thực tế.

\* (ii) Về đề xuất sửa đổi quy định của Luật sở hữu trí tuệ theo hướng bỏ điều kiện “Có khả năng áp dụng công nghiệp” (Khoản 3 Điều 63 Luật sở hữu trí tuệ): Theo tôi, đánh giá và đề xuất trong Báo cáo rà soát là chưa hoàn toàn chính xác, hợp lý vì: (i) Có thể điều kiện này trong Luật sở hữu trí tuệ không phải là quy định làm “hạn chế” khả năng được bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp so với EVFTA, TRIPS mà chỉ là làm rõ hơn khái niệm “kiểu dáng công nghiệp”, phân biệt đối tượng kiểu dáng của các sản phẩm “công nghiệp” với kiểu dáng của các sản phẩm “nông nghiệp” hoặc các đối tượng khác của quyền tác giả như “tác phẩm hội họa”, “tác phẩm mỹ thuật ứng dụng”...; (ii) Luật pháp của Châu Âu về việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs) cũng có điều kiện tương tự, cụ thể là quy định tại các Mục a và B Điều 3 của Luật số 6/2002 nói trên (*Article 3. Definitions For the*

*purposes of this Regulation: (a) ‘design’ means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation; (b) ‘product’ means any **industrial or handicraft item**, including inter alia parts intended to be assembled into a complex product, packaging, get-up, graphic symbols and typographic typefaces, but excluding computer programs; (c) ‘complex product’ means a product which is composed of multiple components which can be replaced permitting disassembly and re-assembly of the product); (iii) Việt Nam đã là thành viên của WTO và có nghĩa vụ tuân thủ TRIPS từ 2007. Trước đó (2004), Việt Nam đã rà soát Luật sở hữu trí tuệ để phù hợp với các quy định của TRIPS bao gồm cả quy định về việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Có thể vấn đề nêu trên cũng đã được xem xét đến khi rà soát.*

- **Đề xuất của người góp ý:** Nếu có yêu cầu từ các đối tác về việc sửa đổi / xóa bỏ Khoản 3 Điều 63 Luật sở hữu trí tuệ nêu trên thì Việt Nam có thể xóa bỏ khoản này nhưng cần sửa đổi lại khái niệm về “Kiểu dáng công nghiệp” (Khoản 13 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ ”*Kiểu dáng công nghiệp* là 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”) để giới hạn lại các đối tượng được coi là “Kiểu dáng công nghiệp” tương tự như quy định của Điều 3 của Luật số 6/2002 về Kiểu dáng công nghiệp của Châu Âu.

(Lưu ý: Theo từ điển <http://dictionary.reference.com/> thì “original” có thể là “mới” (“new”) hoặc “sáng tạo” (“inventive”).

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nguyễn Anh Ngọc - Công ty INVESTP*