

## Làm gì khi bị cáo buộc xâm phạm sáng chế tại Việt Nam ?

Copyright © 2021 KENFOX

### Mở đầu

Bạn đã bao giờ bị cáo buộc xâm phạm sáng chế khi đang vận hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam? Sự lo lắng, hoang mang không biết làm gì để ứng phó với các cáo buộc xâm phạm sáng chế có thể khiến bạn nghĩ nhiều đến các viễn cảnh tiêu cực sắp xảy đến cho doanh nghiệp của mình: Hàng hóa được sản xuất/kinh doanh của bạn là trái phép và có thể bị bắt giữ trên thị trường hoặc tại cửa khẩu, doanh nghiệp của bạn bị khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại, ảnh hưởng xấu và không thể kiểm soát đối với hệ thống đại lý/nhà phân phối đã thiết lập của bạn, người tiêu dùng sẽ quay lưng lại với bạn và/hoặc bạn sẽ bị truyền thông tấn công với búa rìu dư luận bủa vây doanh nghiệp của bạn...

Để chấm dứt những lo ngại nêu trên và tránh đẩy sự việc leo thang có thể gây ra các hậu quả không thể lường trước, trong nhiều vụ việc, bên bị cho là vi phạm thường lựa chọn một hoặc các hành động sau:

- Chấp nhận rằng đã xâm phạm quyền sáng chế theo cáo buộc;
- Chấp nhận ký thư cam kết được soạn sẵn bởi chủ sở hữu sáng chế;
- Chấp nhận loại bỏ sản phẩm đang sản xuất/kinh doanh ra khỏi thị trường;
- Đàm phán để xin chuyển giao quyền sử dụng sáng chế...

Vội vàng chấp nhận các yêu cầu từ chủ thể quyền SHTT sau khi nhận được cáo buộc vi phạm có thể đặt bạn vào vị thế bất lợi xét cả ở góc độ lợi ích kinh tế và nguy cơ pháp lý tiềm ẩn lớn hơn.

### Chiến lược ứng phó với các cáo buộc xâm phạm sáng chế tại Việt Nam

Khi bị cáo buộc xâm phạm quyền sáng chế, trước hết, hãy bình tĩnh. Cần nhớ rằng pháp luật về SHTT của Việt Nam trao cho chủ thể quyền sáng chế quyền độc quyền khai thác, sử dụng sáng chế, tiến hành các hành động pháp lý chống lại các hành vi xâm phạm, nhưng không vì thế, làm mất đi quyền tự bảo vệ, quyền được biện hộ của tổ chức, cá nhân bị cáo buộc.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để xây dựng được chiến lược ứng phó hiệu quả với cáo buộc xâm phạm sáng chế, các câu hỏi sau đây cần được trả lời:

- Cơ sở nào có thể được sử dụng để bác bỏ cáo buộc xâm phạm sáng chế? Cụ thể, các tài liệu/lập luận nào sẽ được sử dụng để chứng minh sản phẩm/quy trình bị cáo buộc không trùng/tương đương với giải pháp kỹ thuật được bảo hộ?
- Sản phẩm/quy trình bị cáo buộc có rơi vào các trường hợp miễn trừ xâm phạm sáng chế hoặc sử dụng trung thực sáng chế hay không?
- Biện pháp nào cần áp dụng để ngăn ngừa thiệt hại và bảo vệ hệ thống đại lý, nhà phân phối của bạn khi bị cáo buộc xâm phạm sáng chế?
- Các rủi ro, nguy cơ nếu chủ bằng sáng chế thực thi quyền của họ thông qua các cơ quan thực thi? Cơ chế bồi thường thiệt hại tại Việt Nam hiện nay như thế nào?
- Tấn công hiệu lực của Bằng Độc Quyền Sáng Chế như thế nào?
- Ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật sáng chế được bảo hộ có thể sử dụng được không?

Trên cơ sở các câu hỏi nêu trên, KENFOX cung cấp một số khuyến nghị mang tính vĩ mô trong trường hợp bạn nhận được cáo buộc xâm phạm sáng chế:

**(i) Cơ sở nào có thể được sử dụng để bác bỏ cáo buộc xâm phạm sáng chế? Cụ thể, các tài liệu/lập luận nào sẽ được sử dụng để chứng minh sản phẩm/quy trình bị cáo buộc không trùng/tương đương với giải pháp kỹ thuật được bảo hộ?**

Cáo buộc xâm phạm sáng chế thường bắt đầu bằng việc chủ bằng sáng chế cung cấp các tài liệu/bằng chứng chứng minh bạn đã thực hiện một hoặc một số hành vi như: sản xuất, buôn bán, nhập khẩu ... sản phẩm trùng hoặc tương đương với sản phẩm thuộc phạm vi bảo hộ của sáng chế. Các vấn đề sau đây cần được xem xét để bác bỏ cáo buộc xâm phạm sáng chế:

- Có cơ sở để bác bỏ các tài liệu/chứng cứ được chủ bằng sáng chế cung cấp hay không ?
- Điều kiện để khẳng định tính “trùng lặp” và/hoặc “tương đương”?
- Điều kiện để khẳng định một sản phẩm bị cáo buộc không bị coi là “trùng” hoặc “tương đương” với sáng chế được bảo hộ?

**Chứng cứ:** Chứng cứ là vấn đề trọng tâm được chủ bằng sáng chế sử dụng để cáo buộc có hành vi bị cho là vi phạm đã diễn ra. Trong tố tụng dân sự, mọi hoạt động trong quá trình chứng minh của chủ bằng sáng chế và bị đơn chủ yếu xoay quanh vấn đề chứng cứ, mọi giai đoạn của tố tụng dân sự mở ra, kết thúc và kết quả đều phụ thuộc phần lớn vào chứng cứ. Trong một số vụ tranh chấp về SHTT được xét xử tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, nhiều yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã bị tòa án bác bỏ vì chứng cứ giao nộp theo đơn khởi kiện *không được xem là hợp pháp*. Chứng cứ chứng minh phải tuân thủ các điều kiện theo luật định để được coi là chứng cứ hợp pháp. Những chứng cứ được thu thập không hợp pháp, không chứng minh được mối liên hệ giữa sản phẩm bị cáo buộc và bên bị cáo buộc không được coi là nguồn chứng cứ. Như vậy, rõ ràng, bên bị cáo buộc xâm phạm sáng chế cần hiểu rõ các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề chứng cứ để xem xét khả năng bác bỏ tính hợp pháp của chứng cứ được chủ bằng sáng chế cung cấp. (xem bài: [Chứng cứ trong các vụ án Sở hữu Trí tuệ tại Việt nam](#))

**Tính “trùng lặp” và/hoặc “tương đương”:** Khi cáo buộc xâm phạm sáng chế, chủ bằng sáng chế phải so sánh sản phẩm bị cáo buộc với sản phẩm được bảo hộ sáng chế theo một điểm nào đó (độc lập và phụ thuộc) của yêu cầu bảo hộ thuộc Bằng độc quyền sáng chế. Về nguyên tắc, nếu tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản [1] được nêu trong điểm đó đều có mặt trong sản phẩm bị cáo buộc dưới dạng trùng hoặc tương đương, thì sản phẩm bị cáo buộc được coi là trùng hoặc tương đương với sản phẩm được bảo hộ.

- Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật bị coi là trùng nhau nếu chúng thoả mãn cả 4 điều kiện như sau: (i) có cùng bản chất, (ii) cùng mục đích sử dụng, (iii) cùng cách thức đạt được mục đích và (iv) cùng mối quan hệ với các dấu hiệu khác nêu trong yêu cầu bảo hộ.
- Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là tương đương với nhau nếu chúng thoả mãn cả 3 điều kiện như sau: (i) có bản chất tương tự nhau hoặc có thể thay thế cho nhau, (ii) có mục đích sử dụng cơ bản giống nhau và (iii) cách thức để đạt được mục đích sử dụng cơ bản giống nhau.

**Không bị coi là “trùng” hoặc “tương đương” với sáng chế được bảo hộ:** Pháp luật về sáng chế của Việt Nam quy định rằng: *[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]*. Như vậy, để bác bỏ cáo buộc xâm phạm sáng chế tại Việt Nam, bên bị cáo buộc cần chứng minh rằng sản phẩm của mình không chứa ít nhất một dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản nêu trong một điểm nào đó của yêu cầu bảo hộ.

**(ii) Sản phẩm/quy trình bị cáo buộc có rơi vào các trường hợp miễn trừ xâm phạm sáng chế hoặc sử dụng trung thực sáng chế hay không?**

Trong các trường hợp sau đây, chủ bằng sáng chế không có quyền được thực thi chống lại việc sử dụng sáng chế đã bảo hộ. Nói cách khác, việc bạn sử dụng sáng chế của người khác mà không xin phép chủ bằng sáng chế sẽ không cấu thành hành vi xâm phạm sáng chế trong các trường hợp sau:

- a) *Sử dụng sáng chế nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm;*
- b) *Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp,*
- c) *Sử dụng sáng chế chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam;*
- d) *Sử dụng sáng chế do người có quyền sử dụng trước [2];*
- e) *Sử dụng sáng chế do người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật SHTT;*

**(iii) Biện pháp nào cần áp dụng để ngăn ngừa thiệt hại và bảo vệ hệ thống đại lý, nhà phân phối của bạn khi bị cáo buộc xâm phạm sáng chế?**

Ngăn ngừa thiệt hại và bảo vệ hệ thống đại lý, nhà phân phối là nhiệm vụ cấp bách khi bạn phải đối mặt với các cáo buộc xâm phạm SHTT nói chung và sáng chế nói riêng. Với tư cách là bên bị cáo buộc, bạn có thể cân nhắc tiến hành các hành động để giảm thiểu thiệt hại:

- Thông báo kịp thời tới người chịu trách nhiệm của hệ thống đại lý, nhà phân phối của bạn về việc đã có hoặc sẽ có khả năng xảy ra tranh chấp về quyền SHTT đối với sản phẩm đang chào bán;
- Kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, giấy tờ giao dịch, hợp đồng liên quan đến sản phẩm, nhân viên bán hàng, cẩn trọng khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan tới sản phẩm với bên thứ ba;
- Nghiên cứu các biện pháp để tác động/thay đổi sản phẩm so với sản phẩm gốc.

**(iv) Các rủi ro, nguy cơ nếu chủ bằng sáng chế thực thi quyền của họ thông qua các cơ quan thực thi? Cơ chế yêu cầu bồi thường thiệt hại tại Việt Nam hiện nay như thế nào?**

Khi hành vi xâm phạm quyền sáng chế xảy ra, chủ bằng sáng chế có thể tiến hành một hoặc cả hai biện pháp: *hành chính* và *dân sự xử lý vụ việc*. Do đó, trong trường hợp chủ bằng sáng chế yêu cầu các cơ quan thực thi hành chính (ví dụ: Thanh tra Khoa học công nghệ) hoặc tòa án giải quyết vụ việc, bạn có thể phải đối mặt với các chế tài hành chính và dân sự được nêu chi tiết dưới đây:

**Chế tài hành chính [3]:** Về nguyên tắc, mỗi hành vi xâm phạm SHTT nói chung và sáng chế nói riêng, cơ quan thực thi hành chính có thể áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức tiền phạt phụ thuộc vào giá trị hàng hóa phát hiện được tại thời điểm thanh tra, kiểm tra. Cần lưu ý rằng, mức tiền phạt sẽ thấp khi: (i) Giá trị hàng hóa vi phạm thấp và (ii) số lượng hàng hóa bị phát hiện ít. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó.

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 250.000.000 đồng. Trong khi đó, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 500.000.000 đồng.

**Chế tài dân sự:** Tòa án có thể ra bản án buộc bị đơn thực hiện các biện pháp dân sự theo quy định tại Điều 202 Luật Sở hữu Trí tuệ [4]. Xin lưu ý rằng, ngoài khoản bồi thường thiệt hại, chủ bằng sáng chế còn

có quyền yêu cầu Tòa án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư.

Ở chiều ngược lại, một quy định được cho là rất tiến bộ để cân bằng lợi ích giữa bên nguyên và bên bị đã được chính thức đưa vào Luật SHTT sửa đổi năm 2019, theo đó, quy định rằng **bị đơn** có quyền yêu cầu Tòa án buộc nguyên đơn thanh toán cho mình *chi phí hợp lý để thuê luật sư hoặc các chi phí khác theo quy định của pháp luật* nếu bị đơn được Tòa án kết luận là không thực hiện hành vi xâm phạm [5].

Một câu hỏi mà cả bên nguyên và bên bị thường rất quan tâm là cơ chế yêu cầu bồi thường thiệt hại tại Việt Nam hiện nay được vận hành như thế nào. Mức bồi thường thiệt hại thường là bao nhiêu, có lớn không. Trên thực tế, để yêu cầu bồi thường thiệt hại, nguyên đơn có nghĩa vụ chứng minh “*các tổn thất thực tế*” mà họ phải gánh chịu do hành vi xâm phạm quyền SHTT gây ra, phải chứng minh mối liên hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm và thiệt hại. Thực tế cho thấy trong nhiều vụ án về SHTT được xét xử tại tòa, mức bồi thường thiệt hại mà tòa án ra phán quyết thường không cao. Điều này là do chứng minh thiệt hại làm cơ sở để yêu cầu bồi thường thiệt hại luôn không dễ dàng trong khi nguyên đơn phải tuân thủ các quy định hết sức chặt chẽ, phức tạp về cách tính toán mức thiệt hại về vật chất đã xảy ra theo quy định của pháp luật Việt Nam. (xem bài: [Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi khởi kiện xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam – Những điều quan trọng cần ghi nhớ](#))

#### **(v) Tấn công hiệu lực của Bằng Độc Quyền Sáng Chế như thế nào?**

Một trong những biện pháp phòng vệ được bên bị cáo buộc xâm phạm sáng chế sử dụng nhiều nhất trong các tranh chấp về sáng chế là: tấn công hiệu lực của Bằng Độc Quyền Sáng Chế. Pháp luật về sáng chế của Việt Nam cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đều có quyền yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hủy bỏ hiệu lực Bằng Độc Quyền Sáng Chế trong hai tình huống sau:

- (i) *Người nộp đơn đăng ký sáng chế không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế;*
- (ii) *Sáng chế không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.*

Ngoài ra, theo dự thảo Luật SHTT sửa đổi dự kiến được Quốc hội Việt Nam thông qua vào năm 2022, Bằng Độc Quyền Sáng Chế còn có thể bị hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

- (i) *Sáng chế không đáp ứng các điều kiện bảo hộ quy định tại Điều 8 và Chương VII của Luật SHTT;*
- (ii) *Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn;*
- (iii) *Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;*
- (iv) *Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế;*
- (v) *Sáng chế không đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại Điều 90 của Luật SHTT.*

Một trong những cách thường được sử dụng để tấn công hiệu lực của Bằng Độc Quyền Sáng Chế tại Việt Nam là nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực dựa trên lập luận/bằng chứng rằng sáng chế không đáp ứng một trong 3 điều kiện bảo hộ về (i) tính mới, (ii) trình độ sáng tạo và (iii) khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế. Nếu có thể chứng minh một trong ba điều kiện bắt buộc để giải pháp kỹ thuật được cấp bằng sáng chế đã không thoả mãn, sáng chế sẽ bị hủy bỏ hiệu lực. Các nguyên tắc đánh giá tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế được nêu chi tiết tại Điểm 25.4, 25.5 và 25.6 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN [6].

Để hiện thực hóa được điều này, cần cung cấp được tài liệu/bằng chứng về các giải pháp kỹ thuật đã biết trùng/tương đương với giải pháp kỹ thuật được bảo hộ sáng chế thông qua việc tra cứu, tìm kiếm trên các công cụ tra cứu sáng chế hoặc từ bất kỳ nguồn nào để chứng minh sản phẩm bị cáo buộc có trước sản phẩm được bảo hộ sáng chế, do vậy, sáng chế không thỏa mãn điều kiện bảo hộ (ví dụ: do mất tính mới).

Bên cạnh đó, người yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng Độc Quyền Sáng Chế cũng có thể tìm kiếm/kiểm tra khả năng hủy bỏ sáng chế trên cơ sở thu thập tài liệu chứng minh rằng đơn đăng ký sáng chế đã được sửa đổi làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn ban đầu; hoặc tiến hành rà soát để xác định liệu người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế hay không; hoặc chứng minh rằng sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế

Như vậy, có khá nhiều cơ sở/biện pháp để có thể tấn công hiệu lực của Bằng Độc Quyền Sáng Chế thông qua thủ tục hủy bỏ hiệu lực sáng chế tại Việt Nam.

#### **(vi) Ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật sáng chế được bảo hộ có thể sử dụng được không?**

Ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực sáng chế được bảo hộ khẳng định rằng sản phẩm bị cáo buộc không trùng hoặc tương đương với sản phẩm được bảo hộ sáng chế sẽ là một tài liệu quan trọng và có thể sử dụng để tạo sức nặng/trọng lượng cho các lập luận không vi phạm sáng chế. Trong trường hợp có thể, bạn nên chủ động phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật sáng chế được bảo hộ để chuẩn bị các bản phân tích/so sánh chi tiết, rõ ràng để hỗ trợ cho các lập luận về việc không xâm phạm sáng chế theo cáo buộc của chủ bằng sáng chế.

#### **Kết luận**

Bị cáo buộc xâm phạm quyền SHTT nói chung và sáng chế nói riêng luôn là nỗi ám ảnh với tổ chức/cá nhân bị cáo buộc. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và cẩn trọng các cáo buộc xâm phạm sáng chế, nhưng không vì thế, bạn cần phải hoảng sợ. Hãy nỗ lực tìm ra cách tiếp cận phù hợp để ứng phó chống lại các cáo buộc từ chủ bằng sáng chế một cách khôn ngoan và hợp pháp, từ đó, cân bằng vị thế của bạn nếu như bạn buộc phải tham gia giải quyết tranh chấp về sáng chế với chủ bằng sáng chế, cũng như giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra với doanh nghiệp của bạn hoặc các đối tác đang kinh doanh/phân phối sản phẩm của bạn trên thị trường Việt Nam.

Kể cả khi sở hữu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, khuyến nghị của chúng tôi là bạn vẫn nên sử dụng dịch vụ SHTT chuyên nghiệp, đặc biệt là các luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi quyền SHTT. Hãng luật KENFOX với các luật sư có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế sâu rộng và đa dạng sẽ giúp bạn tìm hiểu, phân tích và đề xuất những bước tiếp cận linh hoạt, phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi tin rằng một giải pháp đúng, nhưng nếu không phù hợp với doanh nghiệp của bạn, sẽ không phải là một giải pháp tốt.

---

#### **[1] Điểm 25.5(d) Thông tư 01/2007/TT-BKHCHN**

- (i) *Dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật có thể là đặc điểm về chức năng, công dụng, cấu tạo, liên kết, thành phần... cùng với các dấu hiệu cơ bản khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định bản chất (nội dung) của đối tượng;*
- (ii) *Các dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn, trong các văn bằng bảo hộ được thể hiện tại phạm vi (yêu cầu) bảo hộ sáng chế;*
- (iii) *Các dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật nêu trong các tài liệu khác được thể hiện và phát hiện theo tài liệu mô tả hoặc dạng thể hiện thực tế của giải pháp kỹ thuật đó*

#### **[2] Điều 134 Luật SHTT: Quyền sử dụng trước đối với sáng chế**

1. *Trường hợp trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký sáng chế mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế đồng nhất với sáng chế trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc*

*lập (sau đây gọi là người có quyền sử dụng trước) thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu sáng chế được bảo hộ. Việc thực hiện quyền của người sử dụng trước sáng chế không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế.*

2. Người có quyền sử dụng trước sáng chế không được phép chuyển giao quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển giao quyền đó kèm theo việc chuyển giao cơ sở sản xuất, kinh doanh nơi sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng sáng chế. Người có quyền sử dụng trước không được mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng nếu không được chủ sở hữu sáng chế cho phép.

### **[3] Điều 3 Nghị định 99/2013/NĐ-CP: Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả**

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

- a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý; nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý;
- b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; thẻ giám định viên; giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hành nghề giám định từ 01 tháng đến 03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành;
- c) Đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ 01 tháng đến 03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

3. Ngoài các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị buộc áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

- a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh và tiêu hủy yếu tố vi phạm; buộc thay đổi thông tin tên miền hoặc trả lại tên miền; buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp;
- b) Buộc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý; nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp;
- c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa;
- d) Buộc tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý; nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý; tang vật, phương tiện vi phạm nếu không loại bỏ được yếu tố vi phạm gắn trên tang vật, phương tiện vi phạm đó; hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường; tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo; tem, nhãn, bao bì, vật phẩm khác mang yếu tố vi phạm; văn bằng bảo hộ, giấy chứng nhận hoặc tài liệu khác bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo;
- e) Buộc sửa đổi, bổ sung chỉ dẫn về sở hữu công nghiệp;
- f) Buộc cải chính công khai đối với các hành vi chỉ dẫn sai về quyền sở hữu công nghiệp;
- g) Buộc thu hồi tang vật, phương tiện vi phạm bị tẩu tán;
- h) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán hoặc tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

### **[4] Điều 202 Luật SHTT: Các biện pháp dân sự**

Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;
2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
4. Buộc bồi thường thiệt hại;
5. Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

### **[5] Điều 198.4 Luật SHTT: Quyền tự bảo vệ**

Tổ chức, cá nhân là bị đơn trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu được Tòa án kết luận là không thực hiện hành vi xâm phạm có quyền yêu cầu Tòa án buộc nguyên đơn thanh toán cho mình chi phí hợp lý để thuê luật sư hoặc các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

**[6] Điểm 25.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN: Đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp theo quy định tại Điều 62 của Luật Sở hữu trí tuệ**

a) Giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn được coi là “có thể thực hiện được” nếu:

- (i) Các thông tin về bản chất của giải pháp cùng với các chỉ dẫn về điều kiện kỹ thuật cần thiết được trình bày một cách rõ ràng, đầy đủ đến mức cho phép người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể tạo ra, sản xuất ra hoặc có thể sử dụng, khai thác hoặc thực hiện được giải pháp đó;
- (ii) Khái niệm “người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng” được hiểu theo quy định tại điểm 23.6.a của Thông tư này;
- (iii) Việc tạo ra, sản xuất ra, sử dụng, khai thác hoặc thực hiện giải pháp nêu trên có thể được lặp đi lặp lại với kết quả giống nhau và giống với kết quả nêu trong bản mô tả sáng chế.

b) Giải pháp kỹ thuật bị coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- (i) Bản chất của đối tượng hoặc các chỉ dẫn nhằm thực hiện đối tượng đi ngược lại các nguyên lý cơ bản của khoa học (ví dụ không tuân theo nguyên lý bảo toàn năng lượng...);
- (ii) Đối tượng bao gồm các yếu tố, thành phần không có mối liên hệ kỹ thuật với nhau hoặc không thể liên hệ (ghép nối, ràng buộc, phụ thuộc ...) được với nhau;
- (iii) Đối tượng có chứa mâu thuẫn nội tại;
- (iv) Chỉ có thể thực hiện được các chỉ dẫn về đối tượng trong một số giới hạn lần thực hiện (không thể lặp đi lặp lại được);
- (v) Để có thể thực hiện được giải pháp, người thực hiện phải có kỹ năng đặc biệt và kỹ năng đó không thể truyền thụ hoặc chỉ cho người khác được;
- (vi) Kết quả thu được từ các lần thực hiện không đồng nhất với nhau;
- (vii) Kết quả thu được khác với kết quả nêu trong đơn;
- (viii) Hoàn toàn không có hoặc thiếu các chỉ dẫn quan trọng nhất để thực hiện giải pháp;
- (ix) Các trường hợp có lý do xác đáng khác.

**Điểm 25.5 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN: Đánh giá tính mới theo quy định tại Điều 60 của Luật Sở hữu trí tuệ**

a) Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc

Để đánh giá tính mới của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn, ít nhất phải tiến hành tra cứu thông tin trong các nguồn bắt buộc sau đây (nhưng không chỉ giới hạn việc tra cứu ở nguồn tối thiểu đó):

- (i) Tất cả các đơn đăng ký sáng chế đã được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận có cùng chỉ số phân loại với chỉ số phân loại của đối tượng nêu trong đơn đang được thẩm định - tính đến chỉ số phân lớp (chỉ số hạng thứ ba) và có ngày công bố sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định;
- (ii) Các đơn đăng ký sáng chế hoặc các văn bằng bảo hộ sáng chế do các tổ chức, quốc gia khác công bố, trong vòng 25 năm trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu sáng chế có tại Cục Sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác do Cục Sở hữu trí tuệ quy định, với phạm vi tra cứu quy định tại điểm 25.5.a (i) trên đây.

Trong trường hợp cần thiết và có thể, việc tra cứu được mở rộng đến các báo cáo khoa học, báo cáo kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu và các tài liệu khác thuộc cùng lĩnh vực kỹ thuật được công bố và lưu giữ tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

b) Mục đích tra cứu

Mục đích của việc tra cứu thông tin là tìm giải pháp kỹ thuật có bản chất tương tự hoặc trùng lặp với giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn.

Trong điểm này:

- (i) Hai giải pháp kỹ thuật được coi là trùng nhau khi có tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản trùng nhau hoặc tương đương (thay thế được cho nhau);
- (ii) Hai giải pháp kỹ thuật được coi là tương tự nhau khi có phần lớn các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản trùng nhau hoặc tương đương (thay thế được cho nhau);
- (iii) “Giải pháp kỹ thuật đối chứng” là giải pháp kỹ thuật trùng hoặc tương tự gần nhất với giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn;
- (iv) “Tài liệu đối chứng” là tài liệu đã mô tả giải pháp kỹ thuật đối chứng hoặc chứng cứ chứng minh giải pháp kỹ thuật đối chứng đã được bộc lộ công khai.

c) Báo cáo tra cứu

Kết quả tra cứu thông tin phải được thể hiện trong báo cáo tra cứu, trong đó phải ghi rõ lĩnh vực tra cứu, phạm vi tra cứu, kết quả tìm kiếm trong phạm vi đó (thống kê các giải pháp kỹ thuật đối chứng tìm thấy được, chỉ rõ các dấu hiệu trùng nhau, tên tài liệu đối chứng, số trang, số dòng, nguồn gốc tài liệu và ngày công bố của tài liệu tương ứng) và phải nêu họ tên người lập báo cáo (người tra cứu).

d) Cách đánh giá tính mới của giải pháp kỹ thuật

Để đánh giá tính mới của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn, phải tiến hành so sánh các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của giải pháp kỹ thuật đó với các dấu hiệu của giải pháp kỹ thuật đối chứng được tìm thấy trong quá trình tra cứu thông tin; trong đó:

- (i) Dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật có thể là đặc điểm về chức năng, công dụng, cấu tạo, liên kết, thành phần... cùng với các dấu hiệu cơ bản khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định bản chất (nội dung) của đối tượng;
- (ii) Các dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn, trong các văn bằng bảo hộ được thể hiện tại phạm vi (yêu cầu) bảo hộ sáng chế;
- (iii) Các dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật nêu trong các tài liệu khác được thể hiện và phát hiện theo tài liệu mô tả hoặc dạng thể hiện thực tế của giải pháp kỹ thuật đó.

e) Kết luận về tính mới của giải pháp kỹ thuật

Tương ứng với một điểm của phạm vi (yêu cầu) bảo hộ, giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn được coi là mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới nếu:

- (i) Không tìm thấy giải pháp kỹ thuật đối chứng trong quá trình tra cứu thông tin; hoặc
- (ii) Có tìm thấy giải pháp kỹ thuật đối chứng nhưng giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn có ít nhất một dấu hiệu cơ bản không có mặt trong giải pháp kỹ thuật đối chứng (và dấu hiệu đó được gọi là dấu hiệu cơ bản khác biệt).

**Điểm 25.6 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN: Đánh giá trình độ sáng tạo theo quy định tại Điều 61 của Luật Sở hữu trí tuệ**

a) Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc

Khi đánh giá trình độ sáng tạo của giải pháp kỹ thuật, ít nhất phải tiến hành tra cứu thông tin trong nguồn bắt buộc (nhưng không chỉ giới hạn việc tra cứu ở nguồn tối thiểu đó) quy định tại điểm 25.5.a của Thông tư này.

b) Đánh giá trình độ sáng tạo

Việc đánh giá trình độ sáng tạo của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn được thực hiện bằng cách đánh giá dấu hiệu (các dấu hiệu) cơ bản khác biệt nêu trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ để đưa ra kết luận:

- (i) Dấu hiệu (các dấu hiệu) cơ bản khác biệt có bị coi là đã được bộc lộ trong nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc hay không, và;
- (ii) Tập hợp các dấu hiệu cơ bản khác biệt có bị coi là có tính hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng hay không.

Ứng với một điểm thuộc phạm vi (yêu cầu) bảo hộ, giải pháp kỹ thuật được coi là có trình độ sáng tạo nếu việc đưa dấu hiệu cơ bản khác biệt vào tập hợp các dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo và không phải là kết quả hiển nhiên của hiểu biết thông thường trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

c) Trong các trường hợp sau đây (nhưng không phải chỉ trong các trường hợp đó), ứng với một điểm thuộc phạm vi bảo hộ, giải pháp kỹ thuật bị coi là không có trình độ sáng tạo:

- (i) Tập hợp các dấu hiệu cơ bản khác biệt mang tính hiển nhiên (bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng cũng biết rằng để thực hiện chức năng đã định hoặc để đạt được mục đích đã định tất yếu phải sử dụng tập hợp các dấu hiệu đó và ngược lại khi sử dụng tập hợp các dấu hiệu đó thì tất yếu phải đạt được mục đích hoặc thực hiện được chức năng tương ứng);
- (ii) Tập hợp các dấu hiệu cơ bản khác biệt đã được bộc lộ dưới dạng đồng nhất hoặc tương đương trong một/một số giải pháp kỹ thuật nào đó đã biết trong nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc;
- (iii) Giải pháp kỹ thuật là sự kết hợp đơn giản của các giải pháp kỹ thuật đã biết với chức năng, mục đích và hiệu quả cũng là sự kết hợp đơn giản chức năng, mục đích và hiệu quả của từng giải pháp kỹ thuật đã biết.

d) Trong điểm này:

- (i) Hai dấu hiệu được coi là đồng nhất nếu có cùng bản chất;
- (ii) Hai dấu hiệu được coi là tương đương nếu có bản chất tương tự nhau có cùng mục đích và cách thức đạt được mục đích cơ bản là giống nhau.