

Quy định mới về xử phạt hành vi xuất khẩu hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ

## Nguy cơ và giải pháp cho các OEM và nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20:59 | 10/10/2021

**Công Thương** Tháng 7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP, theo đó, đề xuất bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp; hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo và hàng hóa, dịch vụ có gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hóa, dịch vụ gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại.

Đây là lần đầu tiên hành vi “*xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền*” bị xử phạt vi phạm hành chính được luật hóa. Quy định mới về hành vi “*sản xuất để xuất khẩu*” có thể dẫn tới cách hiểu rằng: (i) hành vi xuất khẩu rơi vào phạm vi của nhóm các hành vi được coi là “**sử dụng**” theo Điều 124.5 Luật Sở hữu trí tuệ, và (ii) dù cho hàng hóa được sản xuất chỉ dành cho mục đích xuất khẩu, nếu chúng gắn nhãn hiệu **tương tự gây nhầm lẫn** với nhãn hiệu của người khác mà không được phép, sẽ bị coi là **hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu** và **bị xử phạt vi phạm hành chính**.

Chế định nêu trên được cho là nhằm đảm bảo sự tương thích với Luật Hải quan (năm 2014) và quy định tại CPTPP.

**Thứ nhất, sự chắc chắn, minh bạch:** Quy định về hành vi “xuất khẩu hàng hóa” xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) bị xử phạt vi phạm hành chính sẽ là một trong những dấu ấn thay đổi lớn trong pháp luật Việt Nam. Quy định này đã làm rõ vấn đề gây tranh cãi và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan thực thi của Việt Nam trong khoảng thời gian dài rằng: Hành vi xâm phạm quyền SHTT của người khác tại Việt Nam phải bị xử lý. Các nhà đầu tư nước ngoài hay nhà sản xuất thiết bị gốc (Original Equipment Manufacturer - **OEM**) tiến hành các hoạt động sản xuất tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Và dù cho hàng hóa họ sản xuất ra chỉ cho mục đích xuất khẩu, nhưng nếu xâm phạm quyền SHTT của người khác đều phải bị xử lý.

Sự rõ ràng ấy là nguyên tắc mẫu mực để áp dụng pháp luật một cách thống nhất, công bằng. Về lâu dài, nguyên tắc này góp phần xây dựng và củng cố niềm tin, tăng thêm uy tín vào một cơ chế pháp luật vững chắc, minh bạch, dễ hiểu, dễ áp dụng cho nhà đầu tư, chủ thể quyền khi chọn Việt Nam là điểm đến để triển



Nguyễn Vũ Quân là thành viên của KENFOX IP & Law Office, phụ trách Phòng thực thi SHTT. Ông Quân làm việc với nhiều khách hàng để phát triển các chiến lược hiệu quả và hợp lý nhằm phát hiện và ngăn chặn các bên thứ ba sử dụng hoặc đăng ký bất hợp pháp các quyền SHTT tại Việt Nam, Lào, Campuchia và

khai các hoạt động thương mại, kinh doanh.

**Thứ hai, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong bảo hộ quyền SHTT:** Giả sử, nếu một doanh nghiệp của Việt Nam sử dụng nhãn hiệu có danh tiếng, đã được bảo hộ của một doanh nghiệp nước ngoài, hoặc của chính doanh nghiệp khác tại Việt Nam để “sản xuất để xuất khẩu” hàng hóa sang nước thứ ba, trong khi pháp luật Việt Nam không áp dụng chế tài đối với hành vi sản xuất để xuất khẩu trái phép, câu chuyện sẽ thế nào? Những tình huống như thế này chắc chắn không dừng lại ở tranh chấp giữa các doanh nghiệp về một quy định còn mập mờ trong pháp luật SHTT của Việt Nam. Không chỉ có vậy, ảnh hưởng về lâu dài có lẽ còn ở đánh giá của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường Việt Nam. Môi trường kinh doanh của nước ta trong con mắt của nhà đầu tư nước ngoài sẽ như thế nào? Nhiều khả năng, Việt Nam sẽ bị coi là một quốc gia bảo hộ hàng giả, trung tâm sản xuất hàng giả được luật pháp bảo hộ, một chế độ vi chủ nghĩa dân tộc. Chế định “xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền” bị xử phạt vi phạm hành chính có thể là lời khẳng định rằng Việt Nam không dung túng cho các hành vi xâm phạm SHTT. Chính vì vậy, chế định này góp phần nâng cao vị thế của chúng ta trong cuộc chiến bảo vệ tài sản trí tuệ - vấn đề ngày càng nhận được sự quan tâm trên thị trường quốc tế.

### **Nhìn nhận từ những vụ việc xung quanh hành vi “sản xuất để xuất khẩu” đã xử lý trên thực tế**

Theo cách hiểu chung, xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ một quốc gia hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, như: khu vực ưu đãi hải quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực phi thuế quan trong lãnh thổ... Hàng hóa xuất khẩu có thể là hàng hóa được các tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước; hoặc do các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất nhận gia công cho thương nhân nước ngoài. Sau đó, xuất khẩu ra nước ngoài theo hợp đồng gia công, hoặc được thực hiện theo hình thức sản xuất xuất khẩu.

Sản xuất thiết bị gốc (Original Equipment Manufacturer - **OEM**) là hình thức hợp đồng gia công thương mại được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Hàng may mặc, giày dép, đồ điện tử, thực phẩm chức năng, dược phẩm, đồ chơi... là những sản phẩm được sản xuất theo mô hình OEM khá phổ biến trong các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, công ty trong nước nhận tư liệu sản xuất (*máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu...*) từ nhà đầu tư nước ngoài về để sản xuất hàng dựa trên yêu cầu/thiết kế của bên đặt hàng. Sản phẩm được sản xuất, lắp ráp, gắn **nhãn hiệu** của của bên đặt hàng lên sản phẩm, sau đó, được đóng gói và được **xuất khẩu** ra khỏi Việt Nam.

Trong lĩnh vực SHTT, nhà đầu tư nước ngoài thường rất chú trọng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của họ trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nhãn hiệu chủ (house mark) đã được đăng ký tại nước sở tại hoặc tại các thị trường xuất khẩu, khi nộp đơn đăng ký tại Việt Nam lại bị từ chối do trùng lặp/tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ thể khác tại Việt Nam, trong khi đó, họ đã tiến hành các hoạt động OEM tại Việt Nam. Sản xuất để xuất khẩu là một quy trình khép kín, theo đó, sản phẩm được sản xuất ra không tiêu thụ tại Việt Nam mà được xuất khẩu hoàn toàn. Liệu việc các nhà sản xuất thiết bị gốc gắn nhãn hiệu trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký tại Việt Nam lên các sản phẩm họ sản xuất chỉ cho mục đích xuất khẩu có cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam hay không?

Câu hỏi này đã làm bùng nổ các cuộc tranh luận không dứt tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại những nước có nhiều nhà máy/cơ sở sản xuất phục vụ xuất khẩu như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc và một số nước châu Á khác.

Xuất khẩu hàng hoá ra ngoài lãnh thổ Việt Nam có nghĩa rằng: Hàng hoá đó không được lưu thông tại thị trường trong nước. Người tiêu dùng và công chúng không thể tiếp cận với hàng hoá gắn nhãn hiệu – vốn chỉ được sản xuất trong nhà máy, sau đó được đóng gói, niêm phong và chuyển ra khỏi Việt Nam. Do đó, khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng sẽ không xảy ra. Nói cách khác, người tiêu dùng không thể nhầm lẫn vì sản phẩm được sản xuất chỉ để xuất khẩu không hề xuất hiện trên thị trường. Gây nhầm lẫn là một trong những điều kiện quan trọng phải chứng minh khi yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam. Nếu không có khả năng gây nhầm lẫn, sẽ không có thiệt hại cho người tiêu dùng, xã hội và chủ thể quyền. Ngoài ra, hành vi “sử dụng” tại Điều 124.5 Luật SHTT quy định về 3 nhóm hành vi. Trong đó, có hành vi “nhập khẩu” nhưng không bao gồm hành vi “xuất khẩu”. Thêm vào đó, Điều 211.1 (a) Luật SHTT quy định rằng hành vi “*xâm phạm quyền*” chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính nếu “*gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu*”.

Đây chính là quan điểm của một cơ quan thực thi Việt Nam trong một vụ tranh chấp nhãn hiệu giữa chủ sở hữu nhãn hiệu Pháp, đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam cho các sản phẩm quần áo thuộc nhóm 25 đối với một số OEM đặt tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Vụ việc # 1: Vụ tranh chấp về quyền nhãn hiệu khởi phát vào năm 2015 khi một công ty của Pháp đã tiến hành một loạt các hành động thực thi bằng biện pháp hành chính chống lại 4 nhà sản xuất OEM đặt tại 4 khu công nghiệp tại các tỉnh Phú Thọ, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương. Cơ quan thực thi địa phương đã kiểm tra, phát hiện số lượng lớn sản phẩm quần áo gắn nhãn hiệu trùng lặp với nhãn hiệu đã đăng ký của chủ thể Pháp. Bốn OEM đệ trình hợp đồng gia công với một công ty Hàn Quốc. Theo Hợp đồng, toàn bộ sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc, không tiêu thụ tại Việt Nam. Cơ quan thực thi địa phương đã xin ý kiến của cơ quan cấp cao hơn. Sau cuộc họp được tổ chức giữa đại diện chủ thể quyền, đại diện của 4 OEM tại Việt Nam, các cơ quan thực thi địa phương, vụ việc đã không tiếp tục được xử lý với việc viện dẫn Điều 211.1 (a) để kết luận rằng hành vi xuất khẩu không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, trong một vụ việc tương tự, Cơ quan hải quan, khi phát hiện một lô hàng xuất khẩu gắn nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu của người khác đang được bảo hộ tại Việt Nam đã bắt giữ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

Vụ việc # 2: Năm 2016, Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ SHTT (Đội 4) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu kiểm tra thực tế lô hàng thuộc tờ khai xuất khẩu số 300678893930/B11 mở ngày 13-1-2016 của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên. Cơ quan này xác định sản phẩm bánh kẹo gắn dấu hiệu "Choco Pie" xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu "Choco Pie" của ORION CORPORATION, theo đó, bắt giữ và tiêu hủy 1.200 thùng carton bánh Choco Pie, có trọng lượng gần 4 tấn và trị giá gần 200 triệu đồng.

Theo quan điểm của cơ quan Hải quan, hành vi sản xuất để xuất khẩu vẫn cấu thành xâm phạm quyền SHTT vì xâm phạm đến quyền độc quyền mà lẽ ra chỉ có chủ thể quyền mới được hưởng khi quyền SHTT của họ đang được bảo hộ tại Việt Nam. **Cần lưu ý rằng, “xuất khẩu” không phải là một hành vi đơn lẻ.** Trước khi xuất khẩu hàng hóa có nhãn hiệu, nhà sản xuất phải thực hiện 1 loạt các hành động: *thiết kế, xây dựng, chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói sản phẩm, gắn nhãn hiệu lên trên hàng hoá...* Chỉ cần “**gắn**” nhãn hiệu lên hàng hoá, hành vi này đã rơi vào phạm vi “sử dụng” nhãn hiệu. Như vậy, hành vi sản xuất để xuất khẩu đã thoả mãn điều kiện để cấu thành hành vi “sử dụng” được quy định tại Điều 124.5, Luật SHTT. Hành vi “sử dụng” dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn, hoặc trùng lặp với nhãn hiệu đã đăng ký cho hàng hoá/dịch vụ tương tự bị coi là “hành vi xâm phạm” nhãn hiệu theo Điều 129. Hành vi sản xuất để xuất khẩu đáp ứng đầy đủ 4 yếu tố cấu thành “hành vi xâm phạm quyền” được quy định tại Điều 5, Nghị định 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Hai vụ việc nêu trên có cùng bản chất, cụ thể, hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam chỉ dành cho mục đích xuất khẩu. Thế nhưng mỗi cơ quan thực thi lại có cách hiểu và giải thích pháp luật khác nhau, áp dụng cách xử lý trái ngược nhau. Cách xử lý mâu thuẫn và không thống nhất đối với hành vi sản xuất để xuất khẩu của các cơ quan thực thi của Việt Nam gây hoang mang cho chủ nhãn hiệu, nhà đầu tư và cộng đồng SHTT tại Việt Nam. Bản thân các cơ quan thực thi khác cũng rơi vào tình trạng lúng túng, bị động.



### Có cần chứng minh “gây nhầm lẫn” và “gây thiệt hại” trong xử lý hành vi sản xuất để xuất khẩu?

Đây là câu hỏi được nhiều chủ thể, đặc biệt là các OEM quan tâm. Nếu không có hướng dẫn và giải thích rõ hơn tại các văn bản dưới luật, có thể hiểu rằng: với quy định mới tại dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP, dù cho hàng hóa được sản xuất chỉ dành cho mục đích xuất khẩu, nếu chúng gắn nhãn hiệu **tương tự gây nhầm lẫn** với nhãn hiệu của người khác mà không được phép, sẽ bị coi là **hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu** và **bị xử phạt vi phạm hành chính**. Chế định này dường như mâu thuẫn với nội hàm Điều 211 của Luật SHTT, trong đó, phân định rõ các điều kiện để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bị cho là “xâm phạm quyền SHTT”. Có thể nhận thấy rằng: Điều 211 của Luật SHTT mang tính bao quát và hoàn toàn có thể sử dụng để xử lý hiệu quả các tình huống “sản xuất để xuất khẩu” nếu nó được giải thích và vận dụng đúng đắn.

**Điều 211.1(a)** Luật SHTT quy định rằng chỉ những hành vi “**xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội**” mới bị “**xử phạt vi phạm hành chính**”. Điều này có nghĩa rằng để yêu cầu xử lý hành vi “**xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ**”, bên yêu cầu có nghĩa vụ chứng minh việc “**gây thiệt hại**”. Tuy nhiên, đối với hành vi “**sản xuất ... vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này**” theo **Điều 211.1(b)** hoặc hành vi “**sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu ... giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này**” theo Điều 211.1(c) thì chủ thể quyền không có nghĩa vụ phải chứng minh việc “**gây thiệt hại**”.

Như vậy, có thể hiểu rằng, theo pháp luật về SHTT của Việt Nam, có sự phân định về hai loại hành vi theo Điều 211.1(a) và Điều 211.1(b), theo đó, có hai cách xử lý khác nhau. Theo logic này, cần phải xem xét hành vi “**sản xuất để xuất khẩu**” rơi vào phạm vi nào để có cách xử lý đúng pháp luật. Có thể hiểu rằng:

*Thứ nhất*, nếu sản phẩm chỉ gắn dấu hiệu “**tương tự**” với nhãn hiệu của người khác, hành vi sản xuất để xuất khẩu có thể bị xử lý vi phạm hành chính **khi và chỉ khi** chủ thể quyền chứng minh được khả năng “**gây nhầm lẫn**” và “**gây thiệt hại**”. Như vậy, trong trường hợp sử dụng một dấu hiệu “tương tự” với nhãn hiệu của người khác, để xử lý các OEM, chủ nhãn hiệu có nghĩa vụ chứng minh khả năng “gây nhầm lẫn” và “gây thiệt hại”. Nếu không, các OEM sẽ không phải chịu các chế tài hành chính.

Thứ hai, nếu sản phẩm gắn dấu hiệu “trùng lặp” với nhãn hiệu của người khác, việc “gây nhầm lẫn” và “gây thiệt hại” phải được coi là mặc nhiên mà không cần phải chứng minh. Điều 16, Hiệp định TRIPs quy định: “Việc sử dụng cùng một dấu hiệu cho cùng một loại hàng hóa hoặc dịch vụ phải bị coi là có nguy cơ gây nhầm lẫn”. Quy định này được hiểu rằng khi sử dụng nhãn hiệu trùng cho hàng hóa trùng, thì việc gây nhầm lẫn được coi là hiển nhiên, không cần phải chứng minh. Pháp luật Việt Nam đã có các quy định/ giải thích tương ứng với Điều 16, TRIPs. Cụ thể, Điều 13.2a, Thông tư 11/2015/TT-BKHHCN ngày 26/06/2015 quy định về “Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu” [2. Xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: a) Trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ ... thì không cần xem xét khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu”]. Như vậy, luật quốc tế và luật Việt Nam đều thống nhất rằng: trong trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng cho sản phẩm trùng, thì không cần phải đánh giá/xem xét khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

### Những nguy cơ tiềm ẩn đối với vấn đề SHTT trong tương lai tại Việt Nam

Đối với mặt trái của quy định mới về xử phạt hành vi xuất khẩu, có lẽ nằm ở câu hỏi của nhiều người; trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, khi cho rằng: Liệu chế định nêu trên có làm **suy giảm làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam**, làm **suy yếu khả năng sản xuất để xuất khẩu** và làm cho **môi trường đầu tư tại Việt Nam trở lên kém hấp dẫn**? Điều này là có cơ sở vì trên thực tế, có những công ty, tập đoàn chỉ thuần túy sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu. Họ đầu tư máy móc, công cụ sản xuất, nhà máy... tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, tại sao họ buộc phải đăng ký SHTT tại Việt Nam để có công cụ pháp lý an toàn cho việc xuất khẩu. Trong khi hàng hóa sản xuất ra không hề được bán cho người Việt Nam hay bán, phân phối tại thị trường Việt Nam. Chưa kể, việc đăng ký thành công nhãn hiệu tại Việt Nam ngày càng khó khăn do nạn đăng ký bao vây hoặc đăng ký với dụng ý xấu.

“Về cơ bản, bảo hộ SHTT nhằm thực hiện 2 mục tiêu, thứ nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền SHTT, thứ hai, bảo vệ người tiêu dùng.”

Về cơ bản, bảo hộ SHTT nhằm thực hiện 2 mục tiêu. *Một là*, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền SHTT. *Hai là*, bảo vệ người tiêu dùng. Xét dưới góc độ chủ thể quyền SHTT (*cần lưu ý đến những kẻ đăng ký đầu cơ vì mục đích xấu*), quyền và lợi ích của chủ thể quyền SHTT bị thiệt hại như thế nào khi mà hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam chỉ dành cho mục đích xuất khẩu? Xét dưới góc độ người tiêu dùng, hàng hóa không được bán và lưu thông trong nước, thì làm thế nào có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng? Liệu chế định xuất khẩu hàng hoá xâm phạm quyền SHTT bị xử phạt vi phạm hành chính có bị coi là đi quá xa và vượt khỏi mục tiêu cốt lõi của pháp luật SHTT và theo đó, đã trao quyền bảo hộ quá mức cho chủ thể quyền SHTT?

Bên cạnh đó, nguy cơ tiềm ẩn tình trạng **đầu cơ và lạm dụng quyền SHTT** cũng cần được đánh giá đúng và có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Quy định mới của Việt Nam trong việc ngăn chặn xuất khẩu hàng hoá xâm phạm quyền SHTT có thể dẫn đến cách hiểu: Việc gắn nhãn hiệu trùng hay tương tự với nhãn hiệu của người khác cho các hàng hóa cùng loại chỉ để xuất khẩu sẽ **mặc nhiên** cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, mà không cần chứng minh khả năng gây nhầm lẫn. Chế định này nguy hiểm ở chỗ: **Nó có thể kích thích nạn đầu cơ nhãn hiệu – đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu** để tấn công các nhà đầu tư nước ngoài/OEM tại Việt Nam nhằm trục lợi bất chính.

Theo quan sát của chúng tôi, tại Việt Nam, đã có một cá nhân là “Azais Stephane, Alexandre” trú tại thành phố Hồ Chí Minh nộp gần 200 đơn đăng ký nhãn hiệu, trong số đó, đa số là các nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời của các chủ nhãn hiệu nước ngoài ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều nhãn hiệu của nước ngoài đã bị các tổ chức/cá nhân tại Việt Nam đăng ký bất hợp pháp và gây quan ngại cho các doanh nghiệp muốn đầu tư hoặc thương mại hoá các sản phẩm của họ tại Việt Nam.

Một kịch bản như sau hoàn toàn gây quan ngại đối với các nhà đầu tư nước ngoài/OEM khi có ý định tham gia thị trường Việt Nam. Ví dụ, một nhà sản xuất của EU hoặc Nhật Bản thuê gia công để sản xuất hàng hóa tại Việt Nam, sau đó, xuất toàn bộ các hàng hóa đó về nước của họ, nhãn hiệu đã được đăng ký tại Nhật Bản, EU, nhưng không thể đăng ký tại Việt Nam vì nhãn hiệu đó đã bị một tổ chức/cá nhân tại Việt Nam đăng ký trước với dụng ý xấu. Trong khi đang sản xuất, nhà máy của họ bị phong tỏa, hàng hóa bị bắt giữ vì bị cho là “xâm phạm quyền” nhãn hiệu đã đăng ký của một tổ chức/cá nhân tại Việt Nam. Quyền sở hữu nhãn hiệu lúc này chẳng khác gì một thứ vũ khí sát thương đã bị lạm dụng cho mục đích xấu.

Nhưng nếu Việt Nam thiết lập chế định rằng: Chỉ cần chứng minh hàng hóa được “*sản xuất chỉ dành cho xuất khẩu*”, chủ thể sử dụng nhãn hiệu trái phép đó sẽ được miễn trừ trách nhiệm. Và như thế, viễn cảnh về việc một nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam bị tổ chức/cá nhân khác sử dụng (*mà không bị xử phạt*) để gắn lên hàng hóa của họ để xuất khẩu sang nước thứ ba sẽ sớm diễn ra một cách tràn lan và không thể kiểm soát.

## Giải pháp

Trên thực tế, các nhà đầu tư nước ngoài hay OEM có thể đóng hai vai trò, họ có thể vừa là chủ nhãn hiệu vừa là người bị cho là sử dụng nhãn hiệu xâm phạm quyền nhãn hiệu của người khác. Do vậy, việc dự liệu các tình huống để thiết lập các chế định xử lý thỏa đáng vấn đề “*sản xuất để xuất khẩu*” không đơn giản ở bất kỳ quốc gia nào.

Sử dụng nhãn hiệu mà chưa được đăng ký, trong bối cảnh thay đổi quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề “*sản xuất để xuất khẩu*”, sẽ đặt các nhà đầu tư nước ngoài/OEM vào nhiều rủi ro không thể lường trước. Chế định mới này có thể thúc đẩy nạn đầu cơ và lạm dụng quyền SHTT với dụng ý xấu. Do vậy, cuộc chiến chống lại nạn đầu cơ SHTT nhằm bảo vệ các hoạt động sản xuất của các OEM tại Việt Nam, trong khi đó, vẫn phải chống lại tình trạng sử dụng trái phép nhãn hiệu của tổ chức/cá nhân khác cho mục đích “*sản xuất để xuất khẩu*” là vấn đề song hành. Để ngăn chặn khả năng quy định về bảo hộ quyền SHTT bị lạm dụng, các chuyên gia SHTT tin rằng, pháp luật Việt Nam cần phải thiết lập các chế định đầy đủ, toàn diện và chặt chẽ đối với năm vấn đề:

*Thứ nhất*, quyền đăng ký sở hữu trí tuệ;

*Thứ hai*, sử dụng các đối tượng SHTT;

*Thứ ba*, cơ chế phản đối/hủy bỏ quyền SHTT;

*Thứ tư*, động cơ không trung thực của chủ thể quyền;

*Thứ năm*, các tiêu chí cần thỏa mãn khi xử lý hành vi “*sản xuất chỉ dành cho xuất khẩu*”, trường hợp mặc nhiên bị xử lý khi thực hiện hành vi “*sản xuất chỉ dành cho xuất khẩu*” và các trường hợp cần phải chứng minh sự nhầm lẫn của người tiêu dùng liên quan.

Tại một số quốc gia, cơ quan thực thi sẽ xem xét việc “*sản xuất chỉ dành cho xuất khẩu*” có cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không dựa vào bốn tiêu chí:

*Thứ nhất*, liệu OEM có được ủy quyền để sản xuất sản phẩm dựa trên quyền nhãn hiệu đang có hiệu lực tại nước xuất khẩu hay không?

*Thứ hai*, liệu OEM có xem xét cẩn trọng quyền SHTT của bên mua hàng ở nước ngoài hay chưa?

*Thứ ba*, liệu các sản phẩm được sản xuất để xuất khẩu có phải chỉ dùng để xuất khẩu và không lưu thông tại thị trường nội địa?

*Thứ tư*, liệu có liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng hay không, hay có dấu hiệu rõ ràng của động cơ không trung thực hay không?

Việt Nam áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Do đó, nguy cơ xung đột với các nhãn hiệu có trước, đặc biệt là xung đột với nhãn hiệu đã đăng ký của những kẻ cơ nhãn hiệu là rất dễ xảy ra. Với quy định mới tại dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP, rõ ràng các nhà đầu tư nước ngoài/OEM tại Việt Nam cần một chiến lược SHTT tổng thể để phát triển bền vững, trong đó, ít nhất phải lưu tâm tới 5 hành động dưới đây nhằm thích ứng và ứng phó tốt nhất với các thay đổi của pháp luật Việt Nam về SHTT, ngăn ngừa xung đột quyền SHTT và hạn chế rủi ro:

- **Chủ động tra cứu khả năng bảo hộ của đối tượng SHTT dự định sử dụng tại Việt Nam trước khi ký kết hợp đồng gia công với các OEM tại Việt Nam.**
- **Ngay lập tức đăng ký SHTT nếu kết quả tra cứu cho thấy đối tượng SHTT dự định sử dụng có khả năng đăng ký cao.**
- **Ngay lập tức đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả nếu nhãn hiệu hay kiểu dáng công nghiệp thỏa mãn điều kiện bảo hộ dưới dạng quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam.**
- **Theo dõi tình trạng đăng ký SHTT trên công báo sở hữu công nghiệp để tiến hành thủ tục phản đối/hủy bỏ hiệu lực nếu có cơ sở.**
- **Nộp hồ sơ yêu cầu giám định khả năng xâm phạm tại Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ trước khi sử dụng các đối tượng SHTT tại Việt Nam.**

Chiến lược tiếp cận căn bản và cốt lõi nêu trên sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài/OEM giảm thiểu nguy cơ sa lầy vào các cuộc tranh chấp SHTT phức tạp và tốn kém, đặc biệt khi vấp nạn đầu cơ và lạm dụng SHTT đang có xu hướng gia tăng và biến đổi tinh vi trong thời gian gần đây.

**Luật sư Nguyễn Vũ Quân**