

Thư khuyến cáo trong giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ – Cần lưu ý những gì?

Thư khuyến cáo về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được xem là biện pháp “mềm” được áp dụng linh hoạt mà khá nhiều chủ thể quyền sử dụng để ứng phó với các hành vi bị cho là xâm phạm quyền SHTT. Trong một số trường hợp, gửi thư khuyến cáo, thay vì yêu cầu sự can thiệp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dường như có hiệu quả khi ngay lập tức hành vi xâm phạm được tự động chấm dứt. Nhưng tất cả có thể vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Gửi Thư khuyến cáo cho bên bị cho là vi phạm đôi khi có thể tự đặt chủ thể quyền vào những khó khăn không thể lường trước. Ở góc độ của bên bị cho là vi phạm quyền SHTT, việc không nắm rõ các quy định và cơ chế bảo vệ của Luật SHTT sẽ có thể dẫn đến việc chấp nhận các yêu cầu từ phía chủ thể quyền SHTT đặt ra trong Thư khuyến cáo và tước đi các quyền và lợi ích hợp pháp mà lẽ ra họ không phải từ bỏ.

Thư khuyến cáo là gì?

Thư khuyến cáo là văn bản do chủ thể quyền SHTT ban hành nhằm cung cấp các thông tin, dữ liệu về quyền SHTT, các phân tích, đánh giá về hành vi xâm phạm quyền SHTT, chứng cứ cáo buộc vi phạm hoặc bằng chứng vi phạm, trên cơ sở đó yêu cầu bên bị nghi ngờ xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm mà không cần dựa vào sự can thiệp từ cơ quan thực thi.

Có bắt buộc phải gửi Thư khuyến cáo để giải quyết các tranh chấp quyền SHTT?

Trước đây, theo Luật SHTT năm 2005, gửi Thư khuyến cáo là thủ tục bắt buộc phải thực hiện trước khi yêu cầu cơ quan thực thi xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT. Cụ thể, để đơn yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT được chấp nhận, chủ thể quyền phải chứng minh rằng đã **(i) “thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”** cho bên bị nghi ngờ xâm phạm và **(ii) bên nghi ngờ vi phạm “không chấm dứt việc xâm phạm đó”**. Trong đơn yêu cầu xử lý xâm phạm, theo quy định tại Điều 23 Nghị định 105/2006/NĐ-CP, ngoài các tài liệu khác, chủ thể quyền phải cung cấp **“bản sao Thông báo của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ gửi cho người xâm phạm, trong đó đã ấn định thời hạn hợp lý để người xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm và chứng cứ chứng minh người xâm phạm không chấm dứt hành vi xâm phạm”**.

Yêu cầu bắt buộc phải gửi Thư khuyến cáo cho bên vi phạm vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ chủ thể quyền SHTT khi cho rằng quy định này không nằm trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Việt Nam năm 2002, sửa đổi năm 2008.

Theo đó, trong lần sửa đổi Luật SHTT năm 2009, có hiệu lực vào 01/01/2010, chế định về việc yêu cầu chủ thể quyền phải “gửi thông báo” hay “gửi thư khuyến cáo” cho bên nghi ngờ xâm phạm đã bị bãi bỏ. Điều này có nghĩa rằng kể từ ngày 01/01/2010 đến nay, “gửi thông báo” hay “gửi thư khuyến cáo” cho bên nghi ngờ xâm phạm không còn là thủ tục bắt buộc phải thực hiện trước khi đệ trình đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền SHTT tới cơ quan thực thi Việt Nam.

Lưu ý nào khi gửi Thư khuyến cáo dưới góc độ của chủ thể quyền SHTT?

Mặc dù không còn là yêu cầu bắt buộc, việc gửi “Thư khuyến cáo” vẫn được sử dụng khá phổ biến để xử lý các tranh chấp, xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam. Biện pháp này giúp tìm hiểu, thăm dò phản ứng của bên nghi ngờ vi phạm đối với cáo buộc xâm phạm từ chủ thể quyền SHTT. Nếu sự tranh chấp hay hành vi xâm phạm được giải quyết thông qua việc gửi Thư khuyến cáo, rõ ràng, cơ chế này mang lại hiệu quả về thời gian và chi phí hơn nhiều so với việc phải tiến hành xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính và/hoặc dân sự.

Báo động cho bên vi phạm đề phòng: Tuy nhiên, thư khuyến cáo có thể là con dao hai lưỡi. Trong nhiều vụ việc, gửi thư khuyến cáo chẳng khác nào sự báo động trước từ chủ thể quyền. Bên nghi ngờ xâm phạm hiểu rằng các sai phạm của họ đã và đang bị theo dõi, theo đó, chủ động tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa, đề phòng, khiến cho việc theo dõi, xử lý trở lên khó khăn, phức tạp hơn nếu chủ thể quyền quyết định đệ trình vụ việc tới cơ quan hành chính hay tòa án nhằm yêu cầu giải quyết hành vi xâm phạm.

Nguy cơ bị coi là lạm dụng quyền SHTT: Nhiều chủ thể quyền cho rằng, nếu lời lẽ thư khuyến cáo không đủ mạnh mẽ, thư khuyến cáo sẽ không có hiệu quả, bên vi phạm phớt lờ thư khuyến cáo và tiếp tục hành vi vi phạm vì cho rằng chủ thể quyền gửi Thư khuyến cáo chỉ nhằm dọa nạt, chứ không có hành động pháp lý nào. Cách suy nghĩ này khiến cho không ít chủ thể quyền SHTT, trong thư khuyến cáo, quyết định ấn định một mức phí yêu cầu bên bị nghi ngờ xâm phạm thanh toán để đổi lại việc ngừng theo đuổi các biện pháp

pháp lý chống lại bên vi phạm. Nhiều chủ thể quyền SHTT coi đây là cách gia tăng áp lực để buộc bên vi phạm phải thực hiện các yêu cầu/đòi hỏi đặt ra trong Thư khuyến cáo. Yêu cầu bồi thường chi phí phí nêu trong Thư khuyến cáo có thể khiến chủ thể quyền phải đối mặt với các rủi ro pháp lý. Nếu bên bị nghi ngờ chứng minh được rằng các yếu tố cấu thành hành vi xâm phạm quyền đã không thỏa mãn và yêu cầu bồi thường chi phí trong Thư khuyến cáo là “**cố ý vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu**” của quyền tự bảo vệ được thiết lập tại Điều 198 Luật SHTT năm 2005, sửa đổi năm 2009 và 2019, hành vi đó có thể bị xem là “**lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ**” và nếu “**gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác**”, thì “**tổ chức, cá nhân bị thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên lạm dụng thủ tục đó phải bồi thường cho những thiệt hại do việc lạm dụng gây ra, trong đó bao gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư**”.

Điều 198 Luật SHTT sửa đổi năm 2019:

Điều 198. Quyền tự bảo vệ

5. Tổ chức, cá nhân **lạm dụng** thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà **gây thiệt hại** cho tổ chức, cá nhân khác thì **tổ chức, cá nhân bị thiệt hại** có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên lạm dụng thủ tục đó **phải bồi thường** cho những thiệt hại do việc lạm dụng gây ra, trong đó **bao gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư**. Hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm **hành vi cố ý vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu** của thủ tục này.

Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có các quy định cụ thể, chi tiết về hành vi “*lạm dụng quyền SHTT*”. Tuy nhiên, ngăn chặn sự lạm dụng quyền SHTT của chủ thể quyền cũng là một trong những nguyên tắc trong việc xây dựng và sửa đổi pháp luật mà các thành viên tham gia CPTPP phải tuân thủ, trong đó có Việt Nam. Khoản 15 Điều 18.74 quy định về “**Các thủ tục và chế tài dân sự và hành chính**”, Hiệp định CPTPP quy định rằng:

Điều 18.74: Các thủ tục và chế tài dân sự và hành chính

15. Mỗi Bên bảo đảm rằng **cơ quan tư pháp** của mình có thẩm quyền yêu cầu một bên, mà theo yêu cầu của bên này các biện pháp được thực hiện và **đã lạm dụng thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ**, bao gồm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, quyền tác giả và quyền liên quan và khiếu nại công nghiệp, **phải đền bù thỏa đáng** cho bên bị áp dụng hoặc bị cản trở một cách sai trái cho những thiệt hại đã phải chịu **do việc lạm dụng đó**. Cơ quan tư pháp cũng phải có thẩm quyền quyết định buộc nguyên đơn trả cho bị đơn các chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý.

Sự phớt lờ hoặc coi thường quyền SHTT từ bên nghi ngờ xâm phạm: Sự manh nha của một hành vi xâm phạm có thể dẫn đến sự leo thang ở mức độ lớn hơn nếu hành vi đó không được ngăn chặn quyết liệt và kịp thời. Sử dụng biện pháp “mềm” (chỉ gửi Thư khuyến cáo) có thể khiến cho bên vi phạm cảm thấy chủ thể quyền chỉ dọa dẫm mà thực chất không tiến hành biện pháp pháp lý nào.

Cần điều tra, thu thập thông tin, đánh giá, nhận định trước khi quyết định có gửi Thư khuyến cáo hay không: Các chuyên gia xử lý tranh chấp, xâm phạm quyền SHTT tin rằng, việc gửi thư khuyến cáo chỉ nên được tiến hành sau khi đã điều tra toàn diện về quy mô, mức độ vi phạm và không nên áp dụng cho mọi vụ việc hoặc hành vi xâm phạm quyền SHTT

Cần lưu ý gì khi nhận được Thư khuyến cáo dưới góc độ bên bị cáo buộc xâm phạm quyền SHTT?

Thư khuyến cáo không được gửi đến một cách ngẫu nhiên hoặc tình cờ khi bạn đang tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mục đích lớn nhất của chủ thể quyền SHTT khi gửi Thư khuyến cáo là khiến bạn tin rằng, hành vi của bạn đang xâm phạm quyền SHTT của họ, trên cơ sở đó, yêu cầu bạn chấm dứt hành vi bị cáo buộc xâm phạm quyền SHTT.

Thư khuyến cáo được coi như là một bước tiếp cận chính thức đầu tiên của chủ thể quyền đối với bên bị cho là vi phạm, nhưng đây không phải là văn bản mang tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên. Thực chất Thư khuyến cáo phản ánh quan điểm cũng như yêu cầu một phía từ chủ thể quyền liên quan đến đối tượng SHTT cụ thể. Khi nhận được Thư khuyến cáo, bạn cần xem xét kỹ lưỡng nội dung, tài liệu cũng như các yêu cầu từ chủ thể quyền, có những đánh giá và nhận định đa chiều để từ đó quyết định những hành động ứng phó phù hợp.

Dưới góc độ của bên bị cáo buộc xâm phạm quyền SHTT của người khác, bạn cần nghiên cứu kỹ một số khía cạnh sau đây:

- (i) Cơ sở pháp lý, tài liệu chứng minh quyền SHTT của chủ thể quyền, thời hạn bảo hộ của quyền SHTT với lưu ý rằng, các đối tượng quyền SHTT có căn cứ phát sinh, xác lập quyền khác nhau, hình thức, điều kiện cần phải thỏa mãn mới được bảo hộ;
- (ii) Các phân tích, so sánh về sự tương tự/trùng lặp giữa đối tượng được bảo hộ với đối tượng được sử dụng trên sản phẩm/dịch vụ nghi ngờ và các cơ sở pháp lý để đưa ra các phân tích, đánh giá, nhận định đó;
- (iii) Tính hợp pháp của các yêu cầu từ chủ thể quyền SHTT;
- (iv) Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền SHTT;
- (v) Các lập luận, tài liệu nhằm chứng minh sự khác biệt giữa đối tượng được bảo hộ và dấu hiệu/đối tượng đang sử dụng để bác bỏ cáo buộc xâm phạm quyền SHTT từ chủ thể quyền SHTT;
- (vi) Tấn công hiệu lực Văn bằng bảo hộ theo thủ tục chấm dứt hay hủy bỏ hiệu lực nếu có cơ sở pháp lý thích hợp.

Ngoài ra, lưu ý rằng, kể cả trong trường hợp chủ thể quyền đã cung cấp bản sao kết luận giám định từ các cơ quan chuyên trách có thẩm quyền như Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (“VIPRI”) hay Trung tâm giám định quyền tác giả và quyền liên quan (“ECCR”), điều này không mặc nhiên dẫn đến kết luận cuối cùng rằng hành vi của bạn đã xâm phạm quyền SHTT của người khác. Lưu ý rằng, các kết luận giám định, về bản chất, chỉ đóng vai trò là ý kiến chuyên môn từ bên thứ ba để cơ quan thực thi (*Quản lý thị trường, công an, hải quan, tòa án...*) tham khảo để đưa ra quyết định/kết luận cuối cùng về việc các yếu tố cấu thành hành vi xâm phạm quyền SHTT đã thỏa mãn/đáp ứng hay chưa. Các văn bản kết luận giám định của VIPRI và ECCR chỉ đưa ra quan điểm về “**yếu tố xâm phạm**” mà không thể đánh giá về “**hành vi vi phạm**”. Do đó, một dấu hiệu/đối tượng có thể bị coi là “*yếu tố xâm phạm quyền SHTT*”, nhưng liệu việc sử dụng yếu tố/đối tượng đó có cấu thành “*hành vi xâm phạm*” hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Lời kết

Trong mọi trường hợp, việc liên hệ ngay với các chuyên gia hoặc công ty cung cấp dịch vụ SHTT có kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu trong lĩnh vực này là rất cần thiết. **KENFOX IP & Law Office** với kinh nghiệm xử lý các vụ xâm phạm quyền SHTT phức tạp, đã và đang tham gia giải quyết nhiều vụ tranh chấp, xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính, dân sự và hình sự, đảm bảo sẽ cung cấp những giải pháp tối ưu dù bạn ở vị thế nào, chủ thể quyền SHTT hay bên bị cáo buộc xâm phạm quyền SHTT.

Contact

KENFOX IP & Law Office

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3724 5656

Email: info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com