

## Các hướng dẫn xử lý đơn đăng ký SHCN trong giai đoạn chuyển tiếp theo Luật SHTT sửa đổi năm 2022

Đồng bộ hơn, toàn diện hơn, hệ thống hóa hơn là những ưu điểm được trông đợi và kỳ vọng khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của [Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022](#) (“Luật SHTT sửa đổi 2022” hoặc “Luật SHTT hiện hành”) có hiệu lực từ 1/1/2023 với hơn 100 điều được sửa đổi, bổ sung trải rộng các đối tượng Sở hữu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu, và quyền tác giả. Trên thực tế, sau khi sửa đổi luật ở Việt Nam, các văn bản dưới luật có liên quan như Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ ban ngành cần phải được sửa đổi hoặc thay thế tương ứng nhằm cung cấp đầy đủ các quy định và các hướng dẫn để thực hiện hiệu quả các sửa đổi của luật.

Trong khi đợi các văn bản dưới luật được sửa đổi và ban hành, để cung cấp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) cách hiểu rõ ràng đối với các đơn và yêu cầu liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp, Cục SHTT Việt Nam đã ra [Thông báo số 1029/TB-SHTT ngày 14/03/2023](#) hướng dẫn chi tiết việc xử lý các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp khi Luật SHTT sửa đổi 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. KENFOX IP & Law Office cung cấp các điểm quan trọng trong Thông báo số 1029/TB-SHTT dưới đây.

### 1. Các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có ngày nộp đơn trước 1/1/2023

#### 1.1. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN)

Theo Luật SHTT sửa đổi 2022, một sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp có hình dáng bên ngoài “không nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng” sẽ bị coi là không đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và bị từ chối bảo hộ. Đơn đăng ký KDCN của sản phẩm là bộ phận của sản phẩm phức hợp nộp từ ngày 01/8/2020 sẽ xử lý theo trình tự thủ tục như sau:

Đối với đơn đăng ký KDCN đã có kết quả thẩm định nội dung với lý do chưa tính lý do từ chối là KDCN đó “không nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng”, thì Cục SHTT sẽ ban hành thông báo kết quả thẩm định nội dung mới bổ sung lý do này để người nộp đơn phản hồi.

Đối với đơn đăng ký KDCN đã có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, Cục SHTT sẽ ban hành thông báo kết quả thẩm định nội dung thay thế thông báo đã ban hành theo hướng dự định từ chối vì lý do KDCN đó “không nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng” để người nộp đơn trả lời.

Đối với các đơn đăng ký KDCN Cục chưa ban hành Thông báo kết quả thẩm định nội dung, đơn được tiếp tục xử lý theo Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022.

#### 1.2. Đơn đăng ký sáng chế

Cục SHTT tạm dừng xử lý các đơn đăng ký sáng chế nếu có căn cứ rõ ràng về việc đơn sáng chế đó đã nộp ra nước ngoài cho đến khi có Nghị định mới được sửa đổi thay thế. Hướng dẫn này của Cục phù hợp với nội dung thay đổi theo điều 89a của Luật SHTT sửa đổi 2022.

#### 1.3. Đơn đăng ký nhãn hiệu

Áp dụng quy định về việc rút ngắn thời hạn hết hiệu lực của nhãn hiệu đối chứng từ 5 năm xuống còn 3 năm (điểm h Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT sửa đổi 2022) trong việc thẩm định các đơn nhãn hiệu có ngày nộp đơn trước 1/1/2023 với các trường hợp cụ thể sau đây:

- Trường hợp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực quá 3 năm (theo điểm h Khoản 2 Điều 74) thì nhãn hiệu đó không còn được xem là đối chứng để chặn khả năng bảo hộ của nhãn hiệu xin đăng ký, khi đó Cục SHTT sẽ xử lý đối với các Thông báo kết quả thẩm định nội dung với dự định từ chối đã ban hành như sau:

- Nếu điểm h Khoản 2 Điều 74 (nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực quá 3 năm) là căn cứ duy nhất để từ chối khả năng bảo hộ của đơn được nêu trong thông báo đã ban hành và đã quá thời hạn 3 tháng mà người nộp đơn không phản hồi, thì Cục SHTT ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ (đối với đơn quốc gia) hoặc ra Quyết định chấp nhận bảo hộ (đối với ĐKQT chỉ định Việt Nam) để thay thế cho thông báo đã ban hành đó. Khi đó, đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp thuận bảo hộ;
- Nếu điểm h Khoản 2 Điều 74 là một trong các căn cứ từ chối và đã quá thời hạn 3 tháng mà người nộp đơn không phản hồi, thì Cục SHTT loại bỏ lý do theo điểm h Khoản 2 Điều 74 và ra quyết định từ chối bảo hộ chỉ với các căn cứ khác;

- Nếu điểm h Khoản 2 Điều 74 là một trong các căn cứ từ chối và người nộp đơn chưa phản hồi do vẫn trong thời hạn 3 tháng, thì Cục SHTT loại bỏ lý do theo điểm h Khoản 2 Điều 74 và tiếp tục xem xét các lý do còn lại như trong thông báo đã ban hành.

- Trường hợp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực nhưng chưa quá 3 năm thì vẫn tiếp tục được coi là đối chứng để xem xét trong quá trình thẩm định đơn và khi đó Cục SHTT vẫn giữ nguyên lý do từ chối dựa theo điểm h Khoản 2 Điều 74 trong Thông báo kết quả thẩm định nội dung và tiếp tục xử lý đơn theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu có yêu cầu tạm dừng quy trình thẩm định đơn bởi vì nhãn hiệu đối chứng đang bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực do không được sử dụng trong 5 năm liên tục hoặc hủy bỏ hiệu lực theo Điều 96 của Luật SHTT hiện hành, thì quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu đó được chấp nhận tạm dừng cho đến khi có kết quả cho thấy nhãn hiệu đối chứng có bị chấm dứt hay hủy bỏ hiệu lực hay không.

Các đơn đăng ký nhãn hiệu nộp theo thể thức quốc gia đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ đối với một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ mà chưa có thông báo kết quả thẩm định nội dung trước ngày 1/1/2023, thì Cục SHTT sẽ ban hành thông báo kết quả thẩm định nội dung theo hướng đồng ý xét cấp đối với phần danh mục hàng hóa/dịch vụ đáp ứng điều kiện bảo hộ và từ chối phần danh mục hàng hóa/dịch vụ không đáp ứng điều kiện bảo hộ để người nộp đơn có ý kiến phản hồi.

## **2. Các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có ngày nộp đơn từ 01/01/2023 cho đến trước ngày Nghị định thay thế được ban hành.**

Các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có ngày nộp đơn từ 01/01/2023 cho đến trước ngày Nghị định thay thế được ban hành được tiếp nhận và thẩm định theo quy định của Luật SHTT sửa đổi 2022, và các văn bản dưới luật hiện hành ([Nghị định số 103/2006/NĐ-CP](#), và [Thông tư số 01/2007/TT-BKHCHN](#)). Trường hợp quy định của Nghị định và Thông tư trái với quy định của Luật SHTT sửa đổi 2022 thì áp dụng quy định của Luật.

### **Nhận định**

Thông báo số 1029/TB-SHTT ngày 14/03/2023 của Cục SHTT được xem là thông báo tạm thời nhưng đã cung cấp các hướng dẫn và điều chỉnh chi tiết cách xử lý các đơn đăng ký SHCN mà có thời gian thẩm định giao thoa giữa hai thời điểm, trước và sau khi Luật SHTT sửa đổi 2022 có hiệu lực. Nhìn chung, theo Thông báo, các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đều sẽ được xem xét trên cơ sở Luật SHTT sửa đổi 2022, Nghị định và Thông tư hiện hành với các quy định được áp dụng để xử lý các đơn đó.

Trước đây, kể từ ngày 1/1/2023 - thời điểm có hiệu lực của Luật SHTT sửa đổi 2022 đến trước ngày 14/03/2023 - ngày ban hành của Thông báo nêu trên, những đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có liên quan đến việc áp dụng một số sửa đổi bổ sung theo Luật SHTT sửa đổi đều bị tạm ngừng xử lý để chờ Nghị định hướng dẫn chi tiết của Chính phủ được thay thế. Do đó, với việc ban hành Thông báo số 1029/TB-SHTT, Cục SHTT đã góp phần làm giảm bớt sự chậm trễ trong quy trình xử lý đơn, đưa ra các chỉ dẫn kịp thời để đảm bảo tiến trình thẩm định đơn theo quy định cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ đơn/chủ thể quyền SHTT.

Có thể thấy rằng nhiều sửa đổi, bổ sung của Luật SHTT 2022 khi áp dụng sẽ làm thay đổi cả về mặt chất và lượng của đối tượng sở hữu công nghiệp được xem xét, và những thay đổi này góp phần mang tính quyết định đến các quyền SHTT của chủ thể quyền. Cho nên, trước khi có Nghị định được sửa đổi/thay thế để giải thích và hướng dẫn thi hành Luật SHTT sửa đổi 2022, thì Thông báo số 1029/TB-SHTT của Cục SHTT – cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp về sở hữu công nghiệp, có ý nghĩa như là kim chỉ nam đối với người nộp đơn/chủ thể quyền sở hữu công nghiệp cũng như cơ quan xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các bên liên quan khác trong giai đoạn chuyển tiếp này.

**By Nguyen Vu QUAN  
Partner & IP Attorney**

#### **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](mailto:info@kenfoxlaw.com) / [kenfox@kenfoxlaw.com](mailto:kenfox@kenfoxlaw.com)