

THÔNG BÁO

Về việc xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 có hiệu lực

Tiếp theo Thông báo số 333/TB-SHTT ngày 03/02/2023 về việc xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022) có hiệu lực, đề nghị các đơn vị trực thuộc Cục triển khai xử lý các trường hợp tạm dừng tại Mục 1.2 và Mục 2 của Thông báo số 333/TB-SHTT như sau:

1. Đối với các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có ngày nộp đơn trước 01/01/2023 thuộc Mục 1.2 của Thông báo số 333/TB-SHTT

1.1. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (của sản phẩm là bộ phận của sản phẩm phức hợp nộp từ ngày 01/8/2020)

a) Đối với các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN) Cục chưa phát hành Thông báo kết quả thẩm định nội dung (KQTĐND), đơn được tiếp tục xử lý theo Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022;

b) Trường hợp KDCN trong đơn không nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm phức hợp, nếu Cục đã ban hành Thông báo KQTĐND theo hướng:

i. Dự định từ chối bảo hộ mà chưa tính đến lý do KDCN không nhìn thấy được, Cục sẽ ban hành Thông báo KQTĐND mới bổ sung lý do dự định từ chối (do không nhìn thấy được) để người nộp đơn phản hồi.

ii. Dự định cấp văn bằng bảo hộ, Cục sẽ ban hành Thông báo KQTĐND thay thế Thông báo cũ theo hướng dự định từ chối với lý do không nhìn thấy được để người nộp đơn phản hồi

Căn cứ: quy định chuyển tiếp tại điểm a khoản 3 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022

1.2. Đơn đăng ký sáng chế

Tiếp tục tạm dừng xử lý mọi 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 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được ban hành (Nghị định thay thế).

Căn cứ: quy định chuyển tiếp tại điểm c khoản 3 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022

1.3. Đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến điểm e và h khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ

1.3.1 Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nộp theo thể thức quốc gia

a) Trường hợp người nộp đơn đề nghị tạm dừng quy trình thẩm định đơn theo điểm b khoản 3 Điều 117 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022: chấp nhận tạm dừng thẩm định cho đến khi có kết quả chấm dứt hoặc hủy bỏ nhãn hiệu đối chứng.

b) Trường hợp Cục đã ban hành Thông báo KQTĐND với dự định từ chối cấp, trong đó có lý do theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 74 và đã quá thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra Thông báo mà người nộp đơn không phản hồi:

i. Nếu lý do từ chối chỉ căn cứ theo điểm h khoản 2 Điều 74: tiếp tục xử lý theo pháp luật hiện hành (nếu nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 3 năm) hoặc ra Thông báo KQTĐND mới với dự định cấp thay thế cho Thông báo đã ban hành (nếu nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực quá 3 năm);

ii. Nếu lý do từ chối có nhiều căn cứ, trong đó có điểm h khoản 2 Điều 74: ra quyết định từ chối theo pháp luật hiện hành (nếu nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 3 năm) hoặc ra quyết định từ chối chỉ với các căn cứ khác (nếu nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực quá 3 năm);

c) Trường hợp Cục đã ban hành Thông báo KQTĐND với dự định từ chối cấp, trong đó có lý do theo điểm h khoản 2 Điều 74 và vẫn đang trong thời hạn 03 tháng phản hồi:

i. Nếu người nộp đơn chưa trả lời: tiếp tục xử lý theo pháp luật hiện hành (nếu nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 3 năm) hoặc ra Thông báo KQTĐND mới loại bỏ lý do theo điểm h khoản 2 Điều 74 và phù hợp với kết quả thẩm định (nếu nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực quá 3 năm);

ii. Nếu người nộp đơn đã phản hồi: tiếp tục xử lý đơn trên cơ sở kết quả thẩm định nội dung phản hồi và quy định pháp luật hiện hành.

1.3.2 Đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

a) Trường hợp người nộp đơn đề nghị tạm dừng quy trình thẩm định đơn theo điểm b khoản 3 Điều 117 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022: chấp nhận tạm dừng thẩm định cho đến khi có kết quả chấm dứt hoặc hủy bỏ nhãn hiệu đối chứng.

b) Trường hợp Cục đã ban hành Thông báo tạm thời từ chối chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế trong đó có lý do theo điểm b khoản 2 Điều 74:

i. Nếu lý do từ chối chỉ căn cứ theo điểm h khoản 2 Điều 74: tiếp tục xử lý theo pháp luật hiện hành (nếu nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 3 năm) hoặc ra quyết định chấp nhận bảo hộ (nếu nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực quá 3 năm);

ii. Nếu lý do từ chối có nhiều căn cứ, trong đó có điểm h khoản 2 Điều 74: tiếp tục xử lý theo pháp luật hiện hành (nếu nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 3 năm), hoặc tiếp tục xử lý theo pháp luật hiện hành sau khi đã loại bỏ nhãn hiệu đối chứng (nếu nhãn hiệu đối chứng đã chấm dứt hiệu lực quá 3 năm);

Căn cứ: quy định chuyển tiếp tại điểm b khoản 3 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022

1.4. Đơn đăng ký nhãn hiệu (nộp theo thể thức quốc gia) chưa có Thông báo KQTĐND

Đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ đối với một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ, Cục sẽ ban hành Thông báo KQTĐND, trong đó hướng dẫn người nộp đơn các công việc cần thực hiện để được xét cấp đối với phần danh mục hàng hóa/dịch vụ đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc để có ý kiến đối với phần danh mục hàng hóa/dịch vụ không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Căn cứ: quy định chuyển tiếp tại điểm d khoản 3 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022.

2. Đối với 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 (trường hợp nêu tại Mục 2 của Thông báo số 333/TB-SHTT)

Các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp từ ngày 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 Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14/6/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022 (Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022), Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 (Nghị định số

103/2006/NĐ-CP), Thông tư số 01/2007/TT-BKHHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo các Thông tư số 13/2010/TT-BKHHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHHCN ngày 20/2/2013, và Thông tư số 16/2016/TT-BKHHCN ngày 30/6/2016 (Thông tư số 01/2007/TT-BKHCM). Trường hợp, quy định của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP hoặc Thông tư số 01/2007/TT-BKHHCN trái với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 thì áp dụng quy định của Luật.

3. Các đơn vị phối hợp với Phòng Pháp chế và Chính sách sửa đổi các mẫu thông báo phù hợp với nội dung xử lý nêu tại mục 1 và 2 nêu trên. Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện việc sửa các mẫu Thông báo tương ứng trong hệ thống WIPO IPAS.

Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Pháp chế và Chính sách để tổng hợp, báo cáo Cục trưởng xem xét, quyết định.