

10 điểm quan trọng về các thủ tục liên quan đến quyền Sở hữu Công nghiệp theo Nghị định mới 65/2023/NĐ-CP

Để phù hợp với các quy định mới theo Luật Sở hữu Trí tuệ (**Luật SHTT**) sửa đổi năm 2022, ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP (**Nghị định**) nhằm quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT 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. Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2006/NĐ-CP và một phần của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).

KENFOX cung cấp 10 điểm nổi bật nhất của Nghị định, làm sáng tỏ những thay đổi, các cơ chế mới để chủ thể quyền sở hữu công nghiệp nắm bắt, điều chỉnh nhằm bảo hộ tài sản trí tuệ của họ tại Việt Nam một cách hiệu quả và đúng luật.

1. Mẫu đơn mới

Các mẫu tờ khai nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí đã được thay đổi theo mẫu mới được quy định và hướng dẫn tại Phụ lục I, II, IV của Nghị định

Ngoài ra, lần đầu tiên, mẫu “*Đơn đề nghị xác nhận thủ tục đăng ký lưu hành được phẩm lần đầu bị chậm*” và “*Tờ khai yêu cầu đền bù do chậm cấp phép lưu hành lần đầu đối với được phẩm sản xuất theo bằng độc quyền sáng chế*” được ban hành để chủ bằng sáng chế có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đền bù vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành được phẩm được quy định tại Điều 131a Luật SHTT năm 2022.

Sự thay đổi trong mẫu tờ khai “*nhãn hiệu*” cũng rất đáng lưu ý khi nhãn hiệu âm thanh, một loại nhãn hiệu phi truyền thống lần đầu tiên được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu theo Luật SHTT năm 2022.

2. Kiểm soát an ninh đối với sáng chế

Thủ tục và phạm vi kiểm soát an ninh sáng chế ở Việt Nam, đặc biệt là sáng chế thuộc lĩnh vực kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh được quy định rõ ràng và chi tiết tại Điều 14 và Phụ lục VII của Nghị định. Các thủ tục này thiết lập quy trình nghiêm ngặt để xác định và kiểm soát các sáng chế có khả năng tác động đến quốc phòng và an ninh. Sự tham gia của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm bảo quy trình đánh giá các sáng chế một cách toàn diện, bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và ngăn chặn các công nghệ có hại. Trách nhiệm của người nộp đơn trong việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các quy trình theo luật định phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia. Ngoài ra, các quy định còn bảo vệ quyền nộp đơn xin cấp bằng sáng chế ra nước ngoài nếu chủ đơn có cơ sở chứng minh sáng chế xin đăng ký không phải là bí mật nhà nước.

Tuy nhiên, quy trình thẩm định chặt chẽ này, trong chừng mực nào đó, có thể dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, gây ra sự phức tạp và không chắc chắn cho chủ đơn, đặc biệt là những chủ thể không hiểu rõ về thủ tục bảo vệ bí mật nhà nước. Ngoài ra, khả năng đơn đăng ký sáng chế bị hủy có thể ngăn cản người nộp đơn theo đuổi bằng sáng chế trong các lĩnh vực nhạy cảm. Do vậy, việc cân bằng những mối lo ngại về an ninh này với nhu cầu đổi mới và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vẫn là một thách thức.

3. Sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN)

Các thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam tại Nghị định tạo điều kiện linh hoạt cho chủ đơn trong việc sửa đổi một số thông tin nhất định mà không có yêu cầu quá nặng nề (*phải nộp đơn yêu cầu như một thủ tục độc lập*) nếu được thực hiện trước khi đơn được chấp nhận hợp lệ. Cơ chế này giúp đơn giản hóa quy trình sửa đổi đơn, giảm gánh nặng hành chính và đẩy nhanh quá trình ghi nhận sửa đổi thông tin cho chủ đơn, theo đó, có khả năng khuyến khích chủ đơn thực hiện các sửa đổi đơn của họ một cách kịp thời và chính xác.

4. Tách đơn đăng ký xác lập quyền SHCN

Việc tách đơn đăng ký SHCN cho phép chủ đơn tách các khía cạnh (phần) khác nhau của đơn đăng ký ban đầu thành các đơn tách mới. Cơ chế này tạo thuận lợi cho chủ đơn khi một hay một số khía cạnh (phần) nào đó của Đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ, hoặc bị phản đối hoặc phù hợp với chiến lược riêng của chủ đơn trong việc bảo hộ tài sản trí tuệ của họ. Việc tách đơn cũng giúp tinh gọn quá trình thẩm định đơn. Nếu một phần nào đó trong đơn đã đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ trong khi các phần khác chưa hoặc gặp trở ngại, việc tách đơn sẽ đảm bảo rằng các phần đã đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ có thể tiếp tục xử lý theo quy trình thuận lợi mà không cần đợi toàn bộ đơn đăng ký được giải quyết. Đơn tách giữ lại ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn ban đầu, duy trì trạng thái của đơn cho mục đích thẩm định.

Điều 17 của Nghị định đã thiết lập quy trình để tách đơn đăng ký SHCN, mang lại sự linh hoạt và lợi thế chiến lược cho chủ đơn, đồng thời đảm bảo việc xử lý và bảo vệ quyền SHCN một cách phù hợp.

5. Rút đơn đăng ký xác lập quyền SHCN

Điều 17.b2 Nghị định bổ sung quy định về việc Cục SHTT phải ban hành thông báo dự định từ chối chấp nhận rút đơn trong trường hợp yêu cầu rút đơn không đáp ứng điều kiện để chủ đơn khắc phục. Nhìn rộng hơn, Điều 17 đã nêu rõ các nguyên tắc, các bước và các yêu cầu để rút đơn đăng ký SHCN. Quy trình này đòi hỏi sự ủy quyền phù hợp, các mốc thời gian mà chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn phải tuân thủ và các kết quả liên quan. Chế định này cho phép chủ đơn nhanh chóng ngừng theo đuổi việc bảo hộ cho đơn đăng ký SHCN mà họ không còn quan tâm nữa, theo đó, cung cấp cho chủ đơn sự linh hoạt trong việc quản lý danh mục SHTT, quyền kiểm soát đơn đăng ký, đồng thời đảm bảo các yêu cầu rút đơn được xử lý phù hợp và theo đúng quy định.

6. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN) theo Thỏa ước La Hay

Hệ thống La-hay, được điều chỉnh bởi Thỏa ước La-hay liên quan đến đăng ký quốc tế KDCN, đơn giản hóa quá trình bảo hộ KDCN ở các quốc gia khác nhau. Thỏa ước La-hay cho phép chủ đơn nộp một đơn quốc tế duy nhất và chọn nhiều quốc gia thành viên nơi họ muốn bảo hộ KDCN của mình để chỉ định theo đuổi việc đăng ký, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực cho chủ sở hữu KDCN.

Các thủ tục liên quan đến đơn đăng ký quốc tế KDCN theo Thỏa ước La-hay có nguồn gốc Việt Nam và có chỉ định Việt Nam được quy định khá chi tiết từ Điều 22 đến Điều 24 của Nghị định. Các điều luật này đã cung cấp lộ trình rõ ràng cho chủ đơn trong việc bảo hộ KDCN ra quốc tế hoặc từ quốc tế vào Việt Nam.

7. Đơn Madrid

Đối với Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam, Nghị định bổ sung thêm cơ chế cho phép chủ Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam đã được cấp số đăng ký quốc tế có thể lựa chọn nộp các yêu cầu (*như: chỉ định sau (mở rộng lãnh thổ bảo hộ), sửa đổi tên, địa chỉ chủ sở hữu đăng ký quốc tế, giới hạn danh mục hàng hóa, dịch vụ, gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế, chỉ định đại diện, thay đổi đại diện, ghi nhận chuyển nhượng đăng ký quốc tế v.v...*) trực tiếp với Văn phòng quốc tế của WIPO hoặc thông qua Cục SHTT và quy định về các tài liệu phải nộp nếu lựa chọn nộp qua Cục SHTT.

Các quy định nêu trên mang lại cho chủ đơn sự thuận tiện, linh hoạt trong cách chọn tương tác với hệ thống đăng ký Madrid, chủ động quản lý và điều chỉnh quyền SHTT phù hợp với năng lực và mục tiêu kinh doanh của mình. Quy định rõ ràng về các tài liệu phải nộp nếu lựa chọn thông qua Cục SHTT giúp đảm bảo rằng chủ đơn biết được các tài liệu cần phải cung cấp, góp phần tạo nên một quy trình suôn sẻ và hiệu quả hơn.

Đối với Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam, khoản 10 Điều 27 của Nghị định có quy định rõ ràng “ý kiến của người thứ ba đối với Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam được coi là nguồn thông tin tham khảo trong quá trình xử lý đơn. Như vậy, theo Nghị định, không có thủ tục phản đối cho các đơn Madrid chỉ định tại Việt Nam như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nộp theo thể thức quốc gia. Đây cũng là cam kết tuân thủ của Việt Nam theo đúng thời hạn thẩm định 12 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế thông báo về Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam.

8. Văn bằng bảo hộ (VBBH) có thể được cấp ở dạng giấy hoặc điện tử

Từ ngày 23/8/2023 trở đi – ngày hiệu lực của Nghị định, VBBH ở dạng giấy sẽ chỉ được cấp cho chủ đơn khi và chỉ khi họ nêu rõ yêu cầu này trong Đơn đăng ký. Theo quy định tại Điều 29.1, đối với các Đơn đăng ký nộp sau ngày nêu trên, Cục SHTT sẽ chỉ cấp VBBH dưới dạng điện tử, trừ khi chủ đơn ngay từ khi nộp đơn có yêu cầu rõ ràng về việc cấp VBBH ở dạng giấy.

Quy định này cho thấy sự thay đổi đáng chú ý theo hướng cấp VBBH điện tử như một phương thức mặc định cho VBBH. Việc chuyển sang các định dạng điện tử phù hợp với xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam và tăng cường tính hiệu quả, giúp quy trình hành chính được tinh giản và giảm sử dụng giấy. Quy định vẫn cho phép chủ đơn được lựa chọn cấp VBBH ở dạng giấy nhằm đáp ứng mong muốn của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng các tài liệu vật lý đó phù hợp với mục đích của họ. Việc chuyển đổi sang cấp VBBH điện tử phù hợp với thực tiễn hiện nay, góp phần cải thiện hiệu quả trong việc quản lý các đối tượng SHTT.

9. Sửa đổi VBBH và chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu

Điều 29.3a cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu được phép nộp đơn yêu cầu Cục SHTT sửa đổi “mẫu nhãn hiệu”. Yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn hiệu trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ được chấp nhận nếu đáp ứng đồng thời 02 điều kiện: **(i)** chỉ loại bỏ các chi tiết nhỏ là yếu tố bị loại trừ (không bảo hộ riêng) và **(ii)** không làm thay đổi khả năng phân biệt của nhãn hiệu.

Theo Điều 29.8, thủ tục cấp lại hoặc cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN được áp dụng tương tự như thủ tục cấp lại hoặc cấp phó bản VBBH.

Về bản chất, các quy định tại Điều 29 đã thiết lập khung pháp lý để quản lý các thay đổi đối với nhãn hiệu đã đăng ký và thủ tục cấp lại hoặc cấp phó bản. Quy định rõ ràng về các điều kiện nghiêm ngặt phải đáp ứng nếu chủ nhãn hiệu muốn sửa đổi mẫu nhãn hiệu giúp bảo vệ tính toàn vẹn, bảo toàn tính phân biệt của nhãn hiệu. Mặc dù chủ sở hữu nhãn hiệu được phép linh hoạt yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn hiệu, nhưng các điều kiện đảm bảo rằng những thay đổi đó nằm trong giới hạn xác định. Sự cân bằng này ngăn chặn việc lạm dụng quyền được yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn hiệu, trong khi vẫn đáp ứng các nhu cầu sửa đổi chính đáng.

Ngoài ra, Nghị định bổ sung 3 nội dung mới để hướng dẫn thi hành quy định tại Khoản 4 Điều 139 Luật SHTT sửa đổi năm 2022 về hạn chế việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu. Theo đó, không chấp nhận việc chuyển nhượng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu được chuyển nhượng (i) trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của bên chuyển nhượng; (ii) có một phần hàng hóa, dịch vụ tương tự với phần hàng hóa dịch vụ thuộc sở hữu của bên chuyển nhượng và việc sử dụng nhãn hiệu được chuyển nhượng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ; hoặc (iii) có chứa dấu hiệu làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn hoặc hiểu sai lệch về xuất xứ, chất lượng, giá trị của hàng hóa dịch vụ. Việc cung cấp những hướng dẫn cụ thể nêu trên tại Nghị định góp phần khắc phục thiếu sót của quy định trước đây trong xử lý các đơn yêu cầu chuyển nhượng nhãn hiệu và đẩy nhanh quá trình xử lý đơn tại Cục SHTT, giúp chủ thể quyền nắm rõ các giới hạn trong việc chuyển giao quyền SHTT.

10. Sáng chế mật

Sáng chế mật “là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”. Nghị định dành năm điều từ Điều 48-52 quy định chi tiết về sáng chế mật. Các quy định liên quan đến sáng chế mật gồm yêu cầu về Đơn đăng ký sáng chế mật phải được nộp ở dạng giấy (chứ không phải dạng điện tử), các tài liệu cần cung cấp, thủ tục xử lý đơn, thời hạn thẩm định nội dung đơn sáng chế mật không quá 18 tháng, cơ chế phối hợp với Bộ công an trong việc xác định sự phù hợp của việc bộc lộ thông tin với quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, quy định về việc không áp dụng thủ tục khiếu nại đối với các quyết định, thông báo về đơn đăng ký sáng chế mật và các loại đơn khác liên quan đến sáng chế mật, quy định về không công bố đơn đăng ký sáng chế mật và VBBH sáng chế mật, quy định về việc giải mật sáng chế mật khi nộp đơn đăng ký và được cấp VBBH, quy định về đăng ký sáng chế mật ở nước ngoài và quản lý việc sử dụng sáng chế mật.

Các quy định trong Nghị định về sáng chế mật là rất quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ quyền SHTT, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, đảm bảo tính minh bạch và tạo sự cân bằng giữa đổi mới và bảo mật. Các quy định này cung cấp khuôn khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch để quản lý hiệu quả thông

tin và công nghệ nhạy cảm trong khi vẫn thúc đẩy đổi mới trong những ranh giới nhất định phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia.

Lời kết

Những sửa đổi gần đây của Luật SHTT năm 2022 và việc ban hành Nghị định số 65/2023/ND-CP đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường bảo vệ SHTT tại Việt Nam, phù hợp với các tiêu chuẩn, đòi hỏi cao hơn từ CPTPP, EVFTA, RCEP, Thỏa ước La Hay. Những quy định đã được thiết lập một cách chi tiết, cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho các chủ thể liên quan, đảm bảo tính nhất quán trong áp dụng, tạo điều kiện thực thi hiệu quả, thúc đẩy đổi mới, thu hút đầu tư, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, giảm thiểu xung đột pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước về SHTT. Chủ sở hữu quyền SHTT được hưởng lợi từ sự minh bạch ngày càng tăng, cơ chế bảo vệ và thực thi quyền SHTT được cải thiện, tất cả đều góp phần tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho đổi mới khoa học, công nghệ và tăng trưởng kinh tế.

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 / kenfox@kenfoxlaw.com