

Bạn Có Thực Sự Hiểu Về Ý Kiến Chuyên Môn Của Viện KHSHTT Trong Việc Thực Thi Quyền SHTT Tại Việt Nam?

1. Giám định về sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: Là gì?

Giám định về sở hữu trí tuệ (SHTT) là dịch vụ chuyên biệt cung cấp ý kiến chuyên môn liên quan đến các vấn đề về quyền SHTT bao gồm việc định giá tài sản trí tuệ và xác định giá trị thiệt hại do vi phạm quyền SHTT gây ra. Tại Việt Nam, khi phát sinh tranh chấp về quyền SHTT, các bên liên quan có thể “yêu cầu” giám định. Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật cũng có thể “trưng cầu” giám định như một bước thiết yếu để xác minh và xử lý các cáo buộc xâm phạm quyền SHTT. Người thực hiện việc giám định được gọi là giám định viên. Giám định viên phải có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực cần giám định, cũng như các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để đưa ra ý kiến chuyên môn và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp hoặc các hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Giám định SHTT đã chính thức được thiết lập theo Luật SHTT của Việt Nam. Cụ thể, như được quy định tại Điều 201.1 Luật SHTT Việt Nam 2022, “*Giám định về SHTT là việc tổ chức, cá nhân sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ*”.

Về việc giám định về quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) được quy định chi tiết tại các Điều 114-122, Nghị định số 65/2023/ND-CP, bao gồm các quy định về (i) nội dung và lĩnh vực giám định SHCN, (ii) quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu giám định SHCN, (iii) yêu cầu giám định SHCN, (iv) giao, nhận, trả lại đối tượng giám định SHCN, (v) lấy mẫu giám định SHCN, (vi) thực hiện giám định SHCN, (vii) giám định bổ sung, giám định lại SHCN, (viii) văn bản kết luận giám định SHCN và (ix) giá dịch vụ giám định SHCN.

Theo Điều 114.1 Nghị định số 65/2023/ND-CP, giám định sở hữu công nghiệp bao gồm 04 lĩnh vực sau:

- (i) Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền SHCN;
- (ii) Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền SHCN hay không theo quy định tại các Điều 74 đến Điều 79 của Nghị định này, bao gồm sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và tên thương mại;
- (iii) Xác định có hay không sự trùng, tương đương, tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ; và
- (iv) Xác định giá trị quyền SHCN theo phương pháp định giá được quy định trong pháp luật về giá; xác định giá trị thiệt hại theo quy định tại Điều 204 và 205 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (**Viện KHSHTT**), một cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng cung cấp ý kiến chuyên môn về các vụ xâm phạm quyền SHTT liên quan đến các đối tượng SHCN như sáng chế, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật thương mại, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. Bên yêu cầu có thể yêu cầu Viện KHSHTT thực hiện giám định theo bốn lĩnh vực nêu trên. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn nhân lực còn hạn chế, Viện KHSHTT chỉ cung cấp dịch vụ giám định sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu. Viện KHSHTT sẽ không giám định về các vấn đề liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh, tên thương mại hoặc bản quyền.

2. Kết luận Giám định SHCN trong quá trình thực thi tại Việt Nam: Quan trọng như thế nào?

Trong thực tiễn thực thi quyền SHTT tại Việt Nam hiện nay, giám định SHCN được coi là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ chống lại hành vi xâm phạm quyền SHTT và xử lý các tranh chấp liên quan. Nó góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả trong quá trình thực thi quyền SHTT, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, khuyến khích đầu tư, sáng tạo.

2.1. Kết luận Giám định SHCN: Công cụ mạnh mẽ hỗ trợ các Cơ quan thực thi giải quyết xâm phạm và tranh chấp về quyền SHTT

Về nguyên tắc, để xác định có xảy ra hành vi xâm phạm quyền SHTT hay không, các cơ quan thực thi quyền SHTT bao gồm cơ quan thanh tra chuyên ngành, hải quan, quản lý thị trường, công an, Ủy ban nhân dân các cấp cùng với tòa án trước hết phải thụ lý vụ việc. Sau đó, họ đánh giá bằng chứng và xem xét tất cả các tài liệu do các bên liên quan cung cấp. Quá trình này giúp họ đưa ra kết luận sáng suốt về hành vi vi phạm hoặc tranh chấp quyền SHTT và quyết định tiến hành các biện pháp thích hợp để xử lý hành vi vi phạm đó.

Tổ chức giám định và giám định viên có vai trò đưa ra ý kiến khách quan dựa trên kiến thức chuyên môn nhằm hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đánh giá, kết luận hành vi xâm phạm quy định tại Điều 201 Luật SHTT Việt Nam.

Kết luận Giám định SHCN được thể hiện trong một văn bản gọi là “Văn bản kết luận giám định”. Tài liệu này là sản phẩm của tổ chức giám định SHTT. Như đã đề cập ở trên, Kết luận Giám định được đưa ra dựa trên việc xem xét của giám định viên về các vấn đề về quyền SHTT, sử dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn của họ. Về cơ bản, *kết luận đánh giá được coi là ý kiến chuyên gia hoặc bằng chứng*. Vì vậy, trong một vụ tranh chấp hoặc xâm phạm quyền SHTT, mặc dù Kết luận Giám định mang tính hỗ trợ chuyên môn cho các Cơ quan thực thi và các bên liên quan, nhưng lại không mang tính ràng buộc đối với các cơ quan hoặc các bên này. Hơn nữa, mặc dù các tổ chức giám định có thể do Nhà nước điều hành, nhưng Kết luận Giám định không phải là văn bản hành chính.

“Giám định lại” hoặc “Giám định bổ sung”

Trong trường hợp Cơ quan thực thi và/hoặc các bên liên quan không đồng ý với Kết luận Giám định, họ có thể trưng cầu/yêu cầu chính tổ chức/cá nhân đã tiến hành giám định trước đó hoặc tổ chức/cá nhân khác tiến hành “[giám định lại](#)” theo Điều 120.2, Nghị định số 65/2023/ND-CP.

“**Giám định bổ sung**” được thực hiện trong trường hợp Kết luận Giám định chưa đầy đủ, rõ ràng về các nội dung cần giám định hoặc có phát sinh tình tiết mới cần làm rõ. Yêu cầu giám định bổ sung và việc thực hiện giám định bổ sung phải tuân theo các quy định đối với giám định lần đầu. Trường hợp Kết luận Giám định chưa đầy đủ, rõ ràng về nội dung cần giám định hoặc có tình tiết mới cần làm rõ, thì cơ quan thực thi và/hoặc các bên liên quan có quyền yêu cầu “**giám định bổ sung**” theo quy định tại khoản 120.1, Nghị định số 65/ 2023/ND-CP.

Theo quy định nêu trên, để đánh giá và kết luận về các yếu tố xâm phạm quyền SHTT, Cơ quan thực thi và/hoặc các bên liên quan có quyền quyết định có tiến hành yêu cầu, trưng cầu giám định hay không, cũng như có sử dụng kết quả trong Kết luận Giám định hay không.

Kết luận Giám định của Viện KHSHTT, nếu có lợi cho chủ thể quyền, có thể được gửi tới Cơ quan thực thi như Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (**Thanh tra Bộ KHCHN**), Quản lý Thị trường (**QLTT**) hoặc Hải quan. Sau đó, dựa trên Kết luận Giám định không mang tính ràng buộc này, Cơ quan thực thi có thể xem xét tiến hành các hành động thực thi quyền SHTT, bao gồm thanh tra, kiểm tra và ban hành các chế tài như phạt tiền, thu giữ và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm. Tất nhiên, tòa án cũng có thể ra phán quyết về các vụ việc liên quan đến SHTT; trong những trường hợp như vậy, Kết luận Giám định của Viện KHSHTT có thể là bằng chứng thuyết phục có thể tác động đến tòa án để đưa ra phán quyết có lợi cho chủ thể quyền.

2.2. Kết luận Giám định SHCN: Công cụ đặc lực giúp chủ thể quyền tự bảo vệ

Theo Điều 198, Luật SHTT Việt Nam 2022, Chủ thể quyền SHTT có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình: **(i) Áp dụng biện pháp công nghệ bảo vệ quyền, đưa thông tin quản lý quyền hoặc áp dụng các biện pháp công nghệ khác nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;** **(ii) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, gỡ bỏ và xóa nội dung vi phạm trên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;** **(iii) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;** Và **(iv) Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.**

Khi thực hiện quyền tự bảo vệ quyền SHTT, chủ thể quyền SHTT và các bên liên quan liên quan đến tranh chấp hoặc vụ việc vi phạm quyền SHTT có thể sử dụng Kết luận Giám định SHTT làm công cụ để giải quyết các vấn đề này một cách độc lập. Yêu cầu giám định thường được nộp tới Viện KHSHTT

khi các bên tranh chấp gặp khó khăn trong việc đưa ra kết luận về tranh chấp hoặc xác định các yếu tố vi phạm. Họ cũng muốn tham khảo thêm ý kiến chuyên môn nhằm hiểu rõ hơn bản chất vụ việc hoặc thu thập thêm bằng chứng về các vấn đề như: phạm vi bảo hộ, mức độ tương tự và các yếu tố vi phạm. Điều này có thể giúp chứng minh lập luận của họ trước các Cơ quan thực thi hoặc những người bị cáo buộc vi phạm.

Trên thực tế, Kết luận Giám định SHCN có thể được sử dụng như một công cụ hữu hiệu giúp chủ thể quyền tự bảo vệ quyền SHCN của mình và cho phép các bên liên quan bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ. Mục tiêu chính của việc yêu cầu giám định SHCN là hỗ trợ các hoạt động thực thi. Cụ thể, nó có thể được sử dụng để: **(i) gửi Đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT, (ii) đưa ra cảnh báo đối với người bị cáo buộc vi phạm, yêu cầu tự nguyện chấm dứt hành vi xâm phạm** hoặc phản bác lại cáo buộc của người khác về hành vi xâm phạm quyền SHTT, **(iii) xem xét lại hiệu lực hoặc phạm vi bảo hộ đối với các quyền SHCN đã được xác lập và (iv) cho các mục đích khác liên quan đến việc bảo vệ (thực thi) quyền SHTT.**

2.3. Kết luận Giám định SHCN: Nguồn chứng cứ pháp lý trong thực thi chống vi phạm

Kết luận Giám định bằng văn bản được công nhận là một trong 10 nguồn chứng cứ theo Điều 94 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Theo Điều 201.5 Luật SHTT Việt Nam 2022, “*Kết luận Giám định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết vụ việc*”. Theo quy định tại Điều 121.2 Nghị định số 65/2023/ND-CP, Kết luận Giám định của Viện KHSHTT phải bao gồm: **(i) Tên, địa chỉ của tổ chức giám định, giám định viên; (ii) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định; (iii) Đối tượng, nội dung, phạm vi giám định; (iv) Phương pháp thực hiện giám định; (v) Kết luận Giám định; (vi) Thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành giám định.**

Như đã nói ở trên, văn bản Kết luận Giám định là tài liệu tham khảo quan trọng đối với các cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền SHTT, thể hiện sự đánh giá khách quan của tổ chức, cá nhân có chuyên môn chuyên sâu trong việc xem xét, đánh giá liệu yếu tố xâm phạm đã thỏa mãn theo quy định của pháp luật hay chưa.

Theo Điều 26.4, Nghị định số 99/2013/ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính về SCHN, [Cơ quan thực thi SHTT](#) - bao gồm Cơ quan thanh tra chuyên ngành, hải quan, quản lý thị trường, công an, Ủy ban nhân dân các cấp và tòa án - có thẩm quyền xem xét, kết luận về hành vi xâm phạm. Quyết định của họ dựa trên các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án (*bao gồm chứng cứ, tài liệu do các bên liên quan cung cấp (chủ thể quyền, bên bị cáo buộc vi phạm và các bên liên quan, chứng cứ do cơ quan có thẩm quyền thu thập trong quá trình giải quyết và kết luận giám định*). Các Cơ quan này phải chịu trách nhiệm về kết luận, quyết định của mình liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính.

KENFOX IP & Law Office, với kinh nghiệm và chuyên môn thực tế sâu rộng, đã và đang hỗ trợ thành công cho nhiều chủ thể quyền SHTT trong việc yêu cầu giám định tại Viện KHSHTT. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần một đại diện chuyên nghiệp chống lại hành vi xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam.

**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