

Bí Mật Phía Sau Kết Luận Giám Định Của Viện Khoa Học Sở Hữu Trí Tuệ: 5 Câu Hỏi Không Thể Bỏ Qua

Dù không có tính ràng buộc pháp lý, [Kết luận Giám định](#) của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (Viện KHSHTT) vẫn có thể tác động đáng kể đến quan điểm ban đầu của các Cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam, nhất là tại những nơi mà cán bộ thực thi còn thiếu kinh nghiệm về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). KENFOX IP & Law Office cung cấp các phân tích sâu sắc qua 5 câu hỏi quan trọng liên quan đến Kết luận Giám định của Viện KHSHTT. Hướng dẫn này nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho các chủ thể quyền SHTT và hỗ trợ họ trong việc xây dựng các chiến lược hiệu quả để bảo vệ và thực thi quyền của mình trong bối cảnh các hành vi xâm phạm quyền SHTT ngày càng trở nên phức tạp, đa dạng và biến đổi không ngừng tại Việt Nam.

1. Yêu cầu giám định: Bước tiếp cận chiến lược nào để giành được Kết luận Giám định thuận lợi từ Viện KHSHTT?

Chủ thể quyền SHTT hoặc bên liên quan chỉ cần nộp Đơn yêu cầu cùng với các bằng chứng liên quan đến quyền SHTT và những dấu hiệu cho rằng đã có hành vi vi phạm tới Viện KHSHTT để yêu cầu Cơ quan này ban hành Kết luận Giám định. Sau khi nhận hồ sơ, Viện KHSHTT sẽ tiến hành giám định dựa trên các tài liệu và mẫu vật được cung cấp để xác định xem có sự vi phạm nào không. Tuy nhiên, để thực sự tối ưu hóa cơ hội đạt được kết quả tích cực, việc chỉ nộp những tài liệu nêu trên tới Viện KHSHTT thường không đủ. Cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản hơn trong việc biên soạn hồ sơ và chọn lọc bằng chứng để nâng cao hiệu quả của yêu cầu giám định.

Để tăng cơ hội nhận được Kết luận Giám định thuận lợi từ Viện KHSHTT, các chủ thể SHTT cần chuẩn bị hồ sơ một cách cẩn thận và đầy đủ hơn ngoài các tài liệu cơ bản. Cụ thể, họ nên kèm theo các tài liệu bổ trợ khi nộp Đơn Yêu Cầu Giám Định, bao gồm các phân tích chi tiết và bảng chứng, chi tiết liên quan đến vụ việc. Ví dụ, sử dụng sơ đồ phân tích/so sánh yêu cầu bảo hộ (claim chart) và các phân tích hành vi vi phạm có thể giúp làm rõ các khía cạnh kỹ thuật của vụ xâm phạm sáng chế.

Trong trường hợp cần minh chứng tính độc đáo của một **nhãn hiệu** hoặc **kiểu dáng công nghiệp**, việc nộp khảo sát thị trường so sánh nhãn hiệu của chủ thể quyền với các nhãn hiệu của bên thứ ba có thể hỗ trợ việc xác minh tính đặc trưng phân biệt. Thêm vào đó, cung cấp thông tin về mức độ nổi tiếng, cũng như việc sử dụng và được thừa nhận rộng rãi của nhãn hiệu hoặc kiểu dáng tại Việt Nam, sẽ góp phần tăng tính thuyết phục cho hồ sơ. Những nỗ lực này không chỉ giúp thể hiện rõ ràng và đầy đủ mọi yếu tố của vụ việc mà còn tăng cơ hội để Viện KHSHTT đưa ra phán quyết có lợi cho chủ thể quyền.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các tài liệu thể hiện tình trạng sử dụng rộng rãi hoặc mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu chỉ mang giá trị tham khảo. Viện KHSHTT không tiến hành đánh giá sự nổi tiếng của nhãn hiệu cho mục đích giám định vì 02 lý do chính: **(i)** ở Việt Nam chưa có cơ quan thẩm quyền nào chính thức công nhận nhãn hiệu nổi tiếng; và **(ii)** Viện KHSHTT không có thẩm quyền để công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng. Do đó, trong quá trình giám định, Viện KHSHTT chỉ có thể xem xét đến các nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam.

2. Thực thi chống xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam: Có cần Kết luận Giám định?

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực nâng cao chất lượng đào tạo cho cán bộ tòa án, thẩm phán, hải quan và các cơ quan thực thi quyền SHTT. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số mâu thuẫn trong các phán quyết của tòa án, thường bị ảnh hưởng bởi địa điểm xét xử. Đặc biệt, các thẩm phán ở các khu vực nông thôn có thể đối mặt với nhiều khó khăn do sự khác biệt trong kinh nghiệm và mức độ đào tạo pháp lý, điều này có thể làm ảnh hưởng đến tính công bằng của các phán quyết pháp lý. Do đó, trước khi tiến hành các hành động thực thi, nên yêu cầu giám định và có được Kết luận Giám định có lợi hỗ trợ cho yêu cầu xử lý xâm phạm.

Theo nguyên tắc, các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoàn toàn có quyền khởi kiện các hành vi vi phạm mà không cần phải có ý kiến từ Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (Viện KHSHTT). Tuy nhiên, dù không bắt buộc, việc tham khảo ý kiến của Viện KHSHTT lại rất quan trọng trong các vụ kiện liên quan đến xâm phạm sáng chế ở Việt Nam. Sự cần thiết này bắt nguồn từ hai yếu tố: **(i)** Việt Nam chưa có tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ; và **(ii)** nhiều thẩm phán tại Việt Nam vẫn còn thiếu

kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến sáng chế. Vì vậy, trước khi tiến hành các hoạt động thực thi, việc yêu cầu giám định và có được Kết luận Giám định thuận lợi từ Viện KHSHTT là hết sức cần thiết để hỗ trợ việc giải quyết các vụ việc một cách chính xác và hiệu quả.

3. Cơ quan thực thi pháp luật: Có bị ràng buộc bởi Kết luận Giám định?

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 2022, Kết luận Giám định là một trong những nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Kết luận Giám định của Viện KHSHTT đóng vai trò quan trọng là bằng chứng mà chủ thể quyền SHTT và/hoặc các bên liên quan đệ trình và được các Cơ quan thực thi pháp luật xem xét trong quá trình tố tụng. Tuy nhiên, các cơ quan này không bị ràng buộc pháp lý bởi Kết luận Giám định của Viện KHSHTT. Theo quy định của pháp luật và thực tiễn, nếu cần thiết, các cơ quan thực thi có quyền thu thập tài liệu và bằng chứng một cách độc lập, thông qua các thủ tục như trưng cầu ý kiến chuyên gia hoặc yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức cung cấp thông tin cần thiết. Do đó, mặc dù không có tính ràng buộc, Kết luận Giám định của Viện KHSHTT có thể ảnh hưởng đáng kể tới quan điểm ban đầu của các cơ quan thực thi về vụ việc, cũng như tới quan điểm của các chuyên gia, cá nhân hoặc tổ chức mà họ có thể tham khảo ý kiến, đặc biệt trong các vấn đề phức tạp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

4. Có nên tiếp tục hành động thực thi nếu Kết luận Giám định không thuận lợi?

Nhiều chủ thể quyền cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục theo đuổi các biện pháp thực thi chống vi phạm khi nhận được ý kiến bất lợi từ Viện KHSHTT. Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh là Kết luận Giám định của Viện KHSHTT chỉ mang tính chất là ý kiến chuyên môn và không có giá trị bắt buộc đối với các Cơ quan thực thi. Do đó, khi Kết luận Giám định từ Viện KHSHTT không thuận lợi, chủ thể quyền SHTT nên xem xét các bước tiếp theo như sau:

- (i) Chuẩn bị và cung cấp các bằng chứng mới, lập luận mới và yêu cầu Viện KHSHTT tiến hành “**giám định bổ sung**” hoặc “**giám định lại**”;
- (ii) Xin ý kiến chuyên môn từ Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam dưới góc độ các vấn đề pháp lý khác, như [cạnh tranh không lành mạnh](#); và
- (iii) Tiếp tục nộp Đơn yêu cầu xử lý vi phạm quyền SHTT tới các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, những cơ quan này có thể thực hiện các biện pháp thực thi độc lập với ý kiến từ Viện KHSHTT.

5. “Giám định bổ sung” hoặc “Giám định lại”: Khi nào có thể yêu cầu?

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. Vui lòng tham khảo bài viết “[Understanding IP Law in Vietnam: Why Selling Genuine Products Might Still Be Infringement?](#)” để biết thêm chi tiết về “**giám định lại**”.

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 của Việt Nam](#) và/hoặc các bên liên quan có quyền quyết định liệu có tiến hành yêu cầu/trưng cầu giám định, cũng như có sử dụng kết quả trong Kết luận Giám định hay không.

Nếu Kết luận Giám định từ Viện KHSHTT thuận lợi, chủ thể có thể gửi ý kiến này đến các cơ quan thực thi như Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (IMOST), Quản lý thị trường hoặc Hải quan. Dựa trên những ý kiến này, dù không mang tính ràng buộc, các Cơ quan thực thi có thể xem xét và triển khai các biện pháp thực thi quyền SHTT theo yêu cầu của chủ thể quyền, bao gồm việc thanh tra và áp dụng các hình thức xử phạt như phạt tiền cũng như thu giữ và tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Trong trường

hợp vụ việc được đưa ra xét xử, ý kiến từ Viện KHSHTT cũng có thể là bằng chứng quan trọng, góp phần thuyết phục tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho chủ thể quyền.

KENFOX IP & Law Office với kinh nghiệm và chuyên môn thực tế sâu rộng, đã hỗ trợ thành công nhiều chủ thể quyền SHTT khác nhau giành được Kết luận Giám định có lợi từ Viện KHSHTT. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần một đại diện SHTT 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