

Giám định xâm phạm quyền Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam:

Bốn điểm quan trọng cần lưu ý

Khi nghi ngờ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của mình bị xâm phạm, chủ thể quyền SHTT có thể nộp Đơn yêu cầu Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (Viện KHSHTT) cung cấp ý kiến đánh giá hoặc ý kiến chuyên môn để xác định liệu có cấu thành yếu tố xâm phạm hay không.

Sau khi xem xét tài liệu, bằng chứng được cung cấp, Viện KHSHTT sẽ đưa ra ý kiến đánh giá hoặc ý kiến chuyên môn bằng văn bản dưới dạng “**Kết luận Giám định**”. Kết luận giám định này đóng vai trò là bằng chứng ban đầu để chủ thể quyền SHTT đệ trình kèm theo Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền SHTT gửi tới các cơ quan thực thi hành chính (*Quản lý thị trường, công an, hải quan, thanh tra khoa học công nghiệp*) và Tòa án để xem xét có chấp nhận hay từ chối yêu cầu xử lý hành vi bị cho là xâm phạm quyền SHTT. Do đó, trước khi nộp đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam, chủ thể quyền nên nộp đơn yêu cầu xin giám định từ Viện KHSHTT.

1. Kết luận giám định xâm phạm quyền SHTT: Có cần thiết không?

Kết luận giám định của Viện KHSHTT có vai trò quan trọng trong bảo vệ và thực thi quyền SHTT tại Việt Nam.

- *Không bắt buộc, nhưng được khuyến khích:* Mặc dù các ý kiến chuyên môn của Viện KHSHTT không mang tính ràng buộc hay bắt buộc, nhưng nếu Kết luận Giám định của Viện KHSHTT có lợi cho chủ thể quyền, kết luận này nên được vào Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền SHTT. Viện KHSHTT là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và được công nhận là một trong những cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Vì vậy, ý kiến của Viện KHSHTT được coi là đáng tin cậy và có thể có ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ việc, đặc biệt nếu ý kiến đưa ra có lợi cho chủ sở hữu quyền SHTT.
- *Vai trò quan trọng đối với cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam:* Thực tế xử lý xâm phạm quyền SHTT hiện nay cho thấy, các cơ quan thực thi quyền Sở hữu Trí tuệ (các cơ quan thực thi hành chính và Tòa án) thường dựa vào kết luận giám định của Viện KHSHTT - như một cơ sở pháp lý ban đầu để chấp nhận thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi bị coi là xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam.

Ý kiến chuyên môn trong việc giải quyết các vụ vi phạm quyền SHTT rất được coi trọng. Do tính chất phức tạp của các vấn đề liên quan đến SHTT, ý kiến chuyên môn có thể giúp làm rõ các vấn đề pháp lý và góp phần đưa ra đánh giá chính xác hơn về bản chất của vụ việc, từ đó tạo tiền đề cho các quyết định sáng suốt hơn từ các cơ quan thực thi tại Việt Nam (ví dụ: Cục Quản lý Thị trường, Cảnh sát Kinh tế, Thanh tra Bộ Khoa học & Công nghệ) và Tòa án.

- *Hữu ích cho chủ sở hữu quyền SHTT:* Các đánh giá và ý kiến của Viện KHSHTT có thể hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa các bên và khuyến khích sự tôn trọng quyền SHTT tại Việt Nam. Nhiều chủ sở hữu quyền SHTT sử dụng các kết luận đánh giá/ý kiến chuyên gia của Viện KHSHTT làm bằng chứng ban đầu và gửi Thư khuyến cáo cho những người bị cáo buộc vi phạm. Trong các vụ việc mà KENFOX đại diện cho khách hàng để thực hiện, bên bị cáo buộc vi phạm đã chấp nhận chấm dứt hành vi vi phạm của mình khi nhận được Thư khuyến cáo kèm theo kết luận giám định/ý kiến chuyên gia của Viện KHSHTT.
- *Không nên coi là tuyệt đối:* Không phải tất cả các ý kiến/kết luận đánh giá của Viện KHSHTT chỉ ra rằng không có hành vi vi phạm đều sẽ dẫn đến việc cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam từ chối xử lý vụ việc vi phạm nhãn hiệu. Các cơ quan có thẩm quyền vẫn có thể coi vụ việc là vi phạm, bất luận đánh giá của Viện KHSHTT ngược lại. Các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam không phải lúc nào cũng chấp nhận kết luận đánh giá của Viện KHSHTT. Ngoài ra, phạm vi bảo hộ quyền SHTT có thể khác nhau tùy thuộc vào các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp và kết luận giám định của Viện KHSHTT có thể không nhất thiết áp dụng cho mọi trường hợp.

2. Giám định xâm phạm SHTT: Viện KHSHTT giám định các đối tượng SHTT nào?

Viện KHSHTT là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền trong việc cung cấp các ý kiến chuyên môn đến đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Có thể yêu cầu Viện KHSHTT (i) xác định phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, (ii) đánh giá tính tương tự, (iii) xác định yếu tố vi phạm và (iv) xác định thiệt hại. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, do nguồn nhân lực còn hạn chế, Viện KHSHTT chỉ cung cấp dịch vụ đánh giá liên quan đến bốn đối tượng sau đây:

- Sáng chế

- Kiểu dáng Công nghiệp
- Chỉ dẫn Địa lý, và
- Nhân hiệu.

Viện KHSHTT không cung cấp ý kiến chuyên môn đối với các vấn đề liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh, tên thương mại hoặc bản quyền.

3. Quy trình giám định yếu tố xâm phạm quyền SHTT: Các bước nào?

- *Nộp Đơn yêu cầu giám định:* Chủ thể quyền SHTT hoặc các bên liên quan cần nộp đơn yêu cầu giám định tới Viện KHSHTT. Đơn này phải đi kèm với các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc xâm phạm quyền được nêu.
- *Xác nhận nhận Đơn và tài liệu:* Viện KHSHTT xem xét sự đầy đủ và hợp lệ của đơn yêu cầu và các tài liệu đính kèm. Trong trường hợp cần thiết, Viện KHSHTT có thể yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc thông tin.
- *Tiến hành giám định:* Các chuyên gia của Viện KHSHTT sẽ tiến hành phân tích và đánh giá các yếu tố liên quan để xác định liệu có yếu tố xâm phạm quyền SHTT hay không. Quá trình này bao gồm việc so sánh, phân tích giữa quyền SHTT được bảo hộ với tài liệu, mẫu vật được cho là vi phạm với đối tượng quyền SHTT được bảo hộ.
- *Ra Kết luận Giám định và trả kết quả:* Sau khi hoàn thành quá trình giám định, Viện KHSHTT sẽ ban hành “Kết luận Giám Định”. Kết luận này sẽ nêu rõ phương pháp, cách thức giám định và kết quả của quá trình giám định. Kết luận giám định sẽ được trả cho người yêu cầu giám định trong thời gian từ 15-20 ngày làm việc đối với nhân hiệu, kiểu dáng công nghiệp và chỉ dẫn địa lý và 30-50 ngày làm việc đối với sáng chế.

4. Sử dụng Kết luận Giám định để bảo vệ và thực thi quyền SHTT: Như thế nào?

Chủ thể quyền SHTT tại Việt Nam có thể sử dụng Kết luận Giám định của Viện KHSHTT để bảo vệ và thực thi quyền SHTT của mình theo các cách sau:

- *Nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp:* Kết luận giám định của Viện KHSHTT có thể giúp chủ thể quyền SHTT xác định mức độ khác biệt và [khả năng xâm phạm](#), xung đột giữa các đối tượng SHTT. Dựa trên những thông tin này, chủ thể quyền SHTT đưa ra quyết định liệu có nộp đơn đăng ký bảo hộ các đối tượng SHTT tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hay không.
- *Nộp đơn phản đối hay ý kiến của người thứ ba:* Kết luận giám định của Viện KHSHTT cũng có thể được sử dụng như một cơ sở có sức nặng để hỗ trợ các lập luận trong [Đơn phản đối hoặc Đơn yêu cầu xem xét ý kiến của người thứ ba](#) nhằm chứng minh rằng đối tượng xin đăng ký bảo hộ quyền SHTT không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.
- *Khởi kiện vi phạm:* Kết luận giám định của Viện KHSHTT có thể được sử dụng để khởi kiện bên vi phạm sử dụng nhãn hiệu tương tự hoặc trùng mà không được phép. Kết luận giám định có thể được dùng làm chứng cứ chứng minh quyền SHTT và hành vi xâm phạm của bên vi phạm.
- *Gửi Thư khuyến cáo:* Kết luận đánh giá của Viện KHSHTT có thể được sử dụng để [gửi Thư khuyến cáo](#) nhằm thông báo cho các tổ chức, cá nhân có khả năng xâm phạm quyền SHTT và yêu cầu họ tự nguyện chấm hành vi phạm. Thư khuyến cáo có thể kèm theo Kết luận Giám định để làm bằng chứng cho thấy có khả năng xảy ra hành vi xâm phạm, đồng thời chứng minh quyền SHTT đang được bảo hộ hợp pháp và có hiệu lực.
- *Đàm phán li-xãng:* Kết luận đánh giá của Viện KHSHTT có thể được sử dụng để đàm phán thoả thuận chuyển giao quyền sử dụng quyền SHTT. Kết luận đánh giá có thể được sử dụng để xác định giá trị tài sản trí tuệ, cũng như các điều kiện mà nó có thể được cấp phép.

Lời kết

Kết luận Giám định của Viện KHSHTT đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi và giải quyết tranh chấp quyền SHTT tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. Việc cả chủ sở hữu quyền SHTT và người bị cáo buộc vi phạm sử dụng dịch vụ giám định của Viện KHSHTT cho thấy ý kiến chuyên môn/kết luận giám định của Viện KHSHTT có thể được xem là nguồn tài liệu/chứng cứ có tính trung lập và đáng tin cậy về các vấn đề SHTT tại Việt Nam.

Trong bối cảnh mà các chấp quyền SHTT ngày càng phức tạp và hầu hết các **cơ quan thực thi quyền SHTT** ở Việt Nam đều yêu cầu ý kiến chuyên môn từ bên thứ ba độc lập, vai trò của Viện KHSHTT trong việc thực thi quyền SHTT và giải quyết tranh chấp là đặc biệt quan trọng. Khi các doanh nghiệp ngày càng dựa vào tài sản SHTT của họ để thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng, việc thực thi và bảo vệ quyền SHTT hiệu quả trở nên vô cùng cần thiết. Kết luận giám định/ý kiến chuyên môn của Viện KHSHTT giúp đảm bảo rằng các tranh chấp về quyền SHTT được giải quyết một cách công bằng và hiệu quả, đồng thời, giúp các doanh nghiệp có thể tin tưởng vào cơ chế bảo hộ, thực thi quyền SHTT của họ tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office nếu bạn cần được tư vấn về việc xử lý hiệu quả hành vi xâm phạm quyền SHTT, cũng như các bước tiếp cận đạt được Kết luận Giám định thuận lợi, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

**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