

Khi Nào “Tình Tiết Mới” Được Chấp Nhận Trong Khiếu Nại Về Sở Hữu Trí Tuệ Tại Việt Nam?

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam có thể gặp nhiều thách thức, đặc biệt khi đối mặt với các quyết định bất lợi được ban hành bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT). Một trong những trở ngại đó nằm ở khung pháp lý phức tạp và đang thay đổi liên tục về “tình tiết mới” trong các thủ tục khiếu nại các quyết định từ chối bảo hộ SHTT. Thế nào là “tình tiết mới”? Khi nào có thể đưa ra “tình tiết mới”? Và điều này ảnh hưởng như thế nào đến kết quả khiếu nại? Những câu hỏi này đã khiến các chủ sở hữu quyền SHTT tại Việt Nam và giới chuyên gia SHTT bối rối. Khi hệ sinh thái SHTT của Việt Nam phát triển, các quy định về “tình tiết mới” cũng thay đổi, tạo ra cả cơ hội và thách thức cho những chủ thể tìm cách bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

1. Khái niệm “tình tiết mới” trong khiếu nại về SHTT

Tình tiết mới trong khiếu nại về SHTT, là tình tiết đã tồn tại trong quá trình thẩm định đơn đăng ký SHTT nhưng vì lý do khách quan nào đó, Cục SHTT và tổ chức, cá nhân liên quan chỉ có thể biết được sau khi đã có quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Tình tiết mới chưa được người nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp là đối tượng của quyết định, thông báo bị khiếu nại đưa ra trong quá trình thẩm định đơn, mà có thể làm thay đổi nội dung, bản chất quyết định, thông báo bị khiếu nại, thường bị coi là không thuộc phạm vi giải quyết khiếu nại, do đó, không được chấp nhận trong quá trình giải quyết khiếu nại. Tình tiết mới có thể bao gồm Thư đồng ý hoặc Quyết định chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu đối chứng trên cơ sở 5 năm không sử dụng hoặc Quyết định hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu được chủ thể khiếu nại cung cấp để hỗ trợ Đơn khiếu nại của họ.

2. Tổng quan lịch sử về “tình tiết mới” tại Việt Nam

Tình tiết mới trong khiếu nại về SHTT được quy định lần đầu ở Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN, theo đó tình tiết mới là tình tiết chưa được xem xét trong quá trình thẩm định.

Trước khi Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, “tình tiết mới” (ví dụ: Thư đồng ý hoặc Quyết định chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu đối chứng do chủ đơn đăng ký nhãn hiệu cung cấp sau khi nộp đơn khiếu nại) vẫn được chấp nhận. Thực tiễn này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ sở hữu quyền SHTT tiếp tục theo đuổi các đơn đăng ký SHTT bị Cục SHTT từ chối.

3. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý “tình tiết mới”

“Tình tiết mới” trong thủ tục khiếu nại về SHTT đã trở thành tâm điểm của các tranh luận gay gắt tại Việt Nam do khả năng ảnh hưởng đến kết quả của vụ việc. Các luật sư SHTT cho rằng nên cho phép nộp “tình tiết mới” tại bất kỳ giai đoạn nào của thủ tục khiếu nại. Hệ thống pháp luật ở nhiều khu vực pháp lý khác trên thế giới cũng chấp nhận việc nộp Thư đồng ý hoặc kết quả hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đối chứng vào bất kỳ thời điểm nào của quá trình khiếu nại. Thủ tục khiếu nại liên quan đến SHTT là một lĩnh vực chuyên ngành, không giống như các lĩnh vực khác, nên cần áp dụng cơ chế đặc biệt để giải quyết khiếu nại.

Tuy nhiên, dưới góc độ quan điểm của người lập pháp, chỉ khi chứng minh được Quyết định từ chối của Cục SHTT là “trái pháp luật”, thì Đơn khiếu nại đó được chấp nhận. Việc chủ đơn đăng ký nhãn hiệu nộp “tình tiết mới” (ví dụ: Thư đồng ý) sau khi nộp Đơn khiếu nại không thể thực hiện mục đích chứng minh được rằng Quyết định từ chối của Cục SHTT là trái pháp luật. Do đó, việc nộp Thư đồng ý như vậy không được chấp nhận. Theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN, người đăng ký SHTT phải nộp “tình tiết mới” trước khi Cục SHTT ra Quyết định từ chối nếu muốn vượt qua thông báo từ chối.

4. Sự phát triển của “Tình tiết mới” theo Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN: Ai có thể nộp “tình tiết mới” để Đơn khiếu nại được chấp nhận xem xét?

Tuy nhiên, sau lần sửa đổi thứ 3 của Luật SHTT Việt Nam năm 2022 và việc ban hành Nghị định số 65/2023/ND-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN (**Thông tư 23**), có hiệu lực từ ngày 30/11/2023. Theo đó, Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 23 có hiệu lực.

Theo Thông tư 23, các quy định về “tình tiết mới” đã tiếp tục được thay đổi. Cụ thể:

- Theo Điều 35.3 (b) Thông tư. 23/2023/TT-BKHCN, [3. Những nội dung sau đây **không được chấp nhận** trong quá trình giải quyết khiếu nại: b) Tình tiết đã tồn tại trong quá trình thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhưng vì lý do khách quan nào đó, Cục SHTT và tổ chức, cá nhân liên quan chỉ có thể biết được sau khi đã có quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ (sau đây gọi là **tình tiết mới**) trừ trường hợp tình tiết này **được người thứ ba** đưa ra theo quy định tại Điều 38.6(b) của Thông tư này].
- Theo Điều 38.6(b) Thông tư. 23/2023/TT-BKHCN: [6. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định như sau: b) Đối với trường hợp **người khiếu nại không phải là người nộp đơn** hoặc người yêu cầu xác lập quyền sở hữu công nghiệp hoặc đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là đối tượng của quyết định, thông báo bị khiếu nại **cung cấp tình tiết mới có khả năng ảnh hưởng đến kết luận giải quyết khiếu nại**, Cục SHTT thực hiện việc thẩm định lại đối với nội dung liên quan đến tình tiết mới theo trình tự thẩm định lại đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Căn cứ vào kết quả thẩm định đó, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại theo điểm a khoản này].

Chủ thể khiếu nại nhãn hiệu có thể sử dụng cơ chế theo Điều 38.6 (b) Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN để "hợp thức hóa" việc nộp "tình tiết mới" **sau khi** nộp đơn khiếu nại thông qua cơ chế "**người thứ ba**". Điểm cốt lõi của quy định trên là **khi nào "tình tiết mới" sẽ được chấp nhận trong khiếu nại SHTT tại Việt Nam.**

- Theo Điều 38.6 (b) Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN, tình tiết mới (ví dụ: Thư đồng ý) được **chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng** chủ động nộp cho Cục SHTT có thể là một công cụ có giá trị trong việc giải quyết khiếu nại nhãn hiệu. Việc nộp Thư đồng ý từ Chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng sẽ hỗ trợ cho việc giải quyết Đơn khiếu nại của người đăng ký nhãn hiệu và sẽ được xem xét là tình tiết mới mà có thể được chấp nhận để xử lý trong quá trình giải quyết Đơn khiếu nại do người đăng ký nhãn hiệu nộp.
- Tương tự, nếu bên thứ ba (**không phải người khiếu nại**) nộp đơn đề trình rằng đăng ký nhãn hiệu đối chứng đang trong quá trình hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực, việc này có thể thuộc phạm vi của Điều 38.6 (b) Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN và Cục SHTT có thể cần tạm dừng xem xét khiếu nại do có tình tiết mới **do bên thứ ba** nộp có khả năng ảnh hưởng đến kết luận giải quyết khiếu nại.

Tựu chung lại, chỉ khi "**bên thứ ba**" nộp tình tiết mới cho Đơn **khiếu nại**, việc bổ sung tình tiết mới đó mới được chấp nhận trong quá trình giải quyết khiếu nại. Tình tiết mới được đề trình bởi chủ thể khiếu nại sẽ không được xem xét chấp nhận trong thủ tục giải quyết khiếu nại tại Cục SHTT Việt Nam.

5. Ảnh hưởng của quy định mới

Việc "bên thứ ba" (**không phải là người khiếu nại**) có thể đưa ra tình tiết mới trong quá trình khiếu nại về SHTT được cho là giúp Cục SHTT hiểu rõ hơn về các tình tiết liên quan, có khả năng dẫn đến các quyết định chính xác hơn và cuối cùng, đưa ra quyết định công bằng và phù hợp hơn.

Tuy nhiên, việc thiết lập cơ chế đưa ra tình tiết mới thông qua "bên thứ ba" có thể **kéo dài** quá trình khiếu nại và **tăng mức độ phức tạp** trong việc giải quyết khiếu nại. Cục SHTT có thể cần tiến hành điều tra hoặc tổ chức phiên đối thoại bổ sung để đánh giá **bằng chứng** mới. Nếu bên thứ ba được phép đưa ra tình tiết mới sau khi đơn khiếu nại được nộp, các đại diện SHTT hoặc người nộp đơn đăng ký SHTT cần sử dụng "bàn tay" của bên thứ ba để nộp "tình mới" cho Cục SHTT vì hầu như không bên thứ ba nào sẵn sàng đưa ra "tình tiết mới" cho Cục SHTT nếu đó không phải là công việc của họ.

Cơ chế này sẽ đặt **thêm gánh nặng chi phí** lên vai của các chủ đơn đăng ký bảo hộ SHTT tại Việt Nam nếu họ muốn theo đuổi việc khiếu nại, chưa kể đến việc bên thứ ba lợi dụng cơ chế đó để cung cấp thông tin không liên quan và sai lệch làm ảnh hưởng tới kết quả giải quyết Đơn khiếu nại tại Cục SHTT.

Lời kết

Cơ chế chấp nhận xem xét tình tiết mới được nộp bởi bên thứ ba trong quá trình khiếu nại về SHTT vừa là cơ hội nhưng cũng tiềm tàng thách thức đối với các bên liên quan.

Các chủ sở hữu quyền SHTT và đại diện pháp lý cần phải nắm rõ các quy định mới và chuẩn bị kỹ lưỡng để sử dụng cơ chế này một cách hiệu quả. Để bảo vệ quyền lợi của mình, chủ thể quyền SHTT cần chú trọng vào việc nộp đầy đủ và chính xác các chứng cứ liên quan ngay từ đầu và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược khi có tình tiết mới. Sự thay đổi trong quy định về "tình tiết mới" đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hệ thống bảo hộ quyền SHTT tại Việt Nam, nhưng việc áp dụng quy định này đòi hỏi sự linh hoạt và cân nhắc kỹ lưỡng từ tất cả các bên tham gia.

KENFOX IP & Law Office hiểu rõ những thách thức và sự phức tạp trong việc đối mặt với quyết định từ chối bảo hộ về SHTT. Với 15 năm kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ chuyên gia SHTT của chúng tôi đã hỗ trợ nhiều khách hàng trong việc vượt qua những quyết định từ chối của Cục SHTT, đảm bảo bảo hộ quyền SHTT thành công tại Việt Nam. Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện, kết hợp kiến thức sâu rộng về SHTT và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn để thực hiện hiệu quả các quy trình khiếu nại. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các chủ đơn để phân tích nguyên nhân từ chối, xây dựng kế hoạch khiếu nại thuyết phục và đảm bảo tuân thủ các thời hạn luật định.

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office nếu bạn cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi trong việc đảm bảo quyền SHTT của bạn tại Việt Nam.

Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney
Hoàng Thị Tuyết Hồng | Senior Trademark Attorney
Hoàng Thị Niệm | Associate

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