

**BÌNH LUẬN
VỀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ**

*Người trình bày
Công ty Luật MayerBrown JSM*

Chúng tôi hoan nghênh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã điều kiện cho chúng tôi có cơ hội được tham gia góp ý kiến vào bản Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ ("**Dự thảo Luật**").

Nhìn chung, so với các văn bản pháp luật chuyên ngành khác, vấn đề xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối đồng bộ và đầy đủ, cụ thể là Bộ luật dân sự năm 2005 ("LDS") và Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 ("LSHTT") cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện do Chính phủ và các Bộ liên quan ban hành đã tạo ra một hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động sáng tạo. Nhận thức được lợi ích từ việc Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ("QSHTT"), số lượng đơn xin đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp tăng lên đáng kể trong một vài năm gần đây, kể từ khi Việt Nam tích cực ký kết các điều ước quốc tế song phương, khu vực và đa phương về vấn đề bảo vệ QSHTT. Nhưng qua đó cũng đã bộc lộ nhiều vướng mắc trong quá trình xác lập và thực thi QSHTT do các quy định trong các văn bản pháp luật không có sự thống nhất hoặc không phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết và tham gia.

Vì vậy chúng tôi đánh giá cao việc sửa đổi, bổ sung LSHTT lần này. Qua xem xét bản Dự thảo Luật, chúng tôi có một số góp ý như sau:

A. Góp ý chung

1. Vấn đề:

Bản Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung 33 điều của LSHTT theo 4 nhóm vấn đề như được nêu tại Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 202/BC-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2008 về tổng kết hai năm thực hiện về kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của LSHTT, cụ thể là:

- (i) Nhóm 1: gồm các sửa đổi, bổ sung đối với các điều, khoản liên quan tới nội dung của quyền tác giả, quyền liên quan và quyền đối với giống cây trồng;
- (ii) Nhóm 2: gồm các sửa đổi, bổ sung đối với các điều, khoản liên quan tới trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp;
- (iii) Nhóm 3: gồm các sửa đổi, bổ sung đối với các điều, khoản liên quan tới chính sách về sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
- (iv) Nhóm 4: gồm các sửa đổi, bổ sung đối với các điều, khoản liên quan tới kỹ thuật văn bản và thay đổi từ ngữ phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Mặc dù các điều khoản được đề xuất sửa đổi, bổ sung đã cố gắng quy định đầy đủ các nội dung cần chỉnh sửa cho phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan hoặc các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết và tham gia, tuy nhiên vẫn có 10 trong số 33 điều khoản đã trao quyền cho Chính phủ ban hành các quy định cụ thể hướng dẫn chi tiết. Chúng tôi cho rằng, phương pháp làm bản dự thảo như thế này chắc chắn sẽ không giải quyết thấu đáo được các thiếu sót hoặc không rõ ràng của LSHTT

năm 2005, nhất là chúng ta đang cần phải có những quy định rõ ràng, minh bạch để khắc phục kịp thời những nhược điểm hiện có của LSHTT năm 2005. Hiện nay, chúng ta có ít nhất là 11 văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật SHTT. Nếu để Chính phủ tiếp tục ban hành thêm nhiều nghị định hướng dẫn thực hiện luật sửa đổi, bổ sung mới và thay thế một số điều được quy định trong các nghị định hiện hành, sau đó các bộ liên quan lại ban hành thêm các thông tư hướng dẫn các nghị định đó của Chính phủ. Các cơ quan thực thi QSHTT cũng như các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác lập và bảo vệ QSHTT của mình sẽ bị gặp khó khăn khi phải "đào xới" trong các quy định như vậy.

2. Đề xuất:

Chúng tôi đề nghị là Ban soạn thảo nên trao đổi cụ thể với các chuyên gia, luật gia cùng đại diện Văn phòng Chính phủ để, trong phạm vi nhất định, đề ra hướng giải quyết cụ thể và ghi trực tiếp vào bản Dự thảo Luật này hoặc đề nghị Chính phủ sớm xây dựng ngay dự thảo nghị định hướng dẫn các điều khoản của Bản Dự thảo Luật nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là "bảo đảm tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật" (Điều 3(4)) và "văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi văn bản đó có hiệu lực thì thi hành được ngay".

B. Góp ý cụ thể

1. Vấn đề:

Điều 119 (Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp)

Theo Dự thảo Luật, thời hạn thẩm định hình thức sẽ là 2 tháng kể từ ngày nộp đơn (theo LSHTT năm 2005 là 1 tháng) và thời hạn thẩm định nội dung đối với sáng chế là 24 tháng kể từ ngày công bố đơn (theo LSHTT năm 2005 là 12 tháng); đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý là 12 tháng kể từ ngày công bố đơn (theo LSHTT năm 2005 là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn). Có thể thấy rõ là Ban soạn thảo có ý định tăng thêm thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp với lý do thứ nhất là Cục Sở hữu trí tuệ cần có thêm thời gian để tiến hành việc thẩm định và tra cứu kỹ càng, cẩn thận các thông tin liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp để làm đối chứng nhằm tránh cho các "chủ đơn không phải lo có người khác giành quyền của mình" và với lý do thứ hai là tránh tình trạng quá tải trong việc xử lý đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ. Hai lý do này được Ban soạn thảo nêu ra đều có sự viện dẫn đến thông lệ của các quốc gia khác.

Chúng tôi thấy rằng đề nghị tăng thời gian xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp với hai lý do nêu trên là không thuyết phục. Chúng tôi xin nêu ra đây một số ý kiến:

(i) có thể thấy là thời gian xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nêu trong bản Dự thảo Luật là một bước lùi trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trái với yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện và đẩy mạnh cải cách hành chính do Quốc hội và Chính phủ đề ra. Thậm chí, đề xuất mới này còn lạc hậu hơn so với thời gian xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định tại Thông tư 3055/1997/TT-SHCN ngày 31 tháng 2 năm 1996 ("Thông tư 3055") hướng dẫn Nghị định 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp¹ (nay đã hết hiệu lực). Hơn nữa, kéo dài thời gian đăng ký sáng chế lên 24 tháng, chúng tôi lo rằng sẽ không thể đảm bảo được tính

¹ Theo thông tư 3055, thời hạn xét nghiệm nội dung Đơn là (i) 18 tháng đối với Đơn sáng chế, 9 tháng đối với Đơn giải pháp hữu ích tính từ ngày nhận được Yêu cầu xét nghiệm nội dung, nếu Yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố Đơn hoặc tính từ ngày công bố đơn nếu Yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp trước ngày công bố Đơn; (ii) 9 tháng đối với Đơn kiểu dáng công nghiệp và Đơn nhãn hiệu tính từ ngày ký Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ; (iii) 6 tháng đối với Đơn tên gọi xuất xứ tính từ ngày ký Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

mới của sáng chế trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay.

(ii) khi soạn thảo LSHTT năm 2005, Ban soạn thảo khi đó cũng nêu rõ rằng so với một số nước như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc ... thì thời gian xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của Việt Nam được quy định trong Thông tư 3055 là không phù hợp với thông lệ quốc tế và LSHTT năm 2005 đã chứng tỏ một bước cải cách thủ tục hành chính đáng kể trong vấn đề này. Nay Ban soạn thảo lại đề nghị kéo dài thời gian đăng ký với lý do là các nước không có quy định rõ về vấn đề này.

(iii) trên thực tế, quy trình xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập, chúng tôi xin nêu ra một số ví dụ như sau:

Thứ nhất, khi người nộp đơn nộp cùng một lúc nhiều đơn để xin đăng ký cho một nhãn hiệu hàng hóa ở các nhóm sản phẩm và dịch vụ khác nhau (mỗi đơn đăng ký cho một nhóm hàng hóa/dịch vụ) hoặc khi người nộp đơn xin đăng ký cho nhiều nhãn hiệu hàng hóa trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm hoặc dịch vụ cùng loại ("Nhãn hiệu liên kết") thì khi phân công người xử lý đơn, Cục Sở hữu trí tuệ lại phân công mỗi người chỉ xử lý một hoặc hai đơn trong số các đơn nhãn hiệu vừa nêu hoặc là giao cho hai Phòng nhãn hiệu 1 và 2 tiếp nhận và xử lý đơn. Cách làm này cho thấy rằng là cùng một nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu liên kết sẽ do nhiều người thực hiện việc thẩm định, việc làm này tưởng rằng là sẽ nhanh chóng có kết luận về việc đăng ký nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy vì mỗi xét nghiệm viên đều phải tiến hành một quy trình tra cứu tương tự về thông tin liên quan đến các nhãn hiệu mà xét nghiệm viên khác đang thẩm định, điều này dễ gây ra sự chông chéo và kéo dài thời gian không cần thiết.

Thứ hai, đó là trường hợp xét nghiệm viên yêu cầu người nộp đơn phải cung cấp giấy xác nhận của Phòng Tư pháp của một quận xác nhận người dịch tài liệu từ tiếng Anh ra tiếng Việt là cộng tác viên của Phòng Tư pháp. Yêu cầu này là hoàn toàn vô lý vì chỉ có người được Phòng Tư pháp chấp nhận làm cộng tác viên mới được xác nhận các bản dịch của Phòng Tư pháp. Con dấu đỏ của Phòng Tư pháp đóng trên các bản dịch đã chứng tỏ tính hợp pháp của các bản dịch rồi. Các yêu cầu này sẽ làm mất thêm nhiều thời gian cho việc giải trình.

Đề xuất: Chúng tôi đề nghị giữ nguyên thời hạn xử lý đơn như nêu tại LSHTT năm 2005² và chúng tôi mong muốn Cục sở hữu trí tuệ đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính trong các quy trình tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

2. Vấn đề: Điều 211 (Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt hành chính)

Chúng tôi nhất trí việc sửa đổi và bổ sung của khoản b của Điều 211 để cho phép các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể xử phạt trực tiếp và ngay lập tức khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh được thực hiện một cách cố ý. Theo Điều 16 của Nghị định 106/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2006, cá nhân, tổ chức có hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi bí mật kinh doanh về sở hữu công nghiệp thì bị xử phạt theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Quy định này dẫn chiếu tới

² Theo Điều 119 LSHTT năm 2005, thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng; và thời hạn thẩm định nội dung sẽ như sau:

(i) đối với sáng chế là 12 tháng kể từ ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn; và

(ii) đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Luật cạnh tranh (có hiệu lực từ ngày 1/7/2005) và các văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan, bao gồm cả Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh ("Nghị định 120"). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh và Nghị định 120 là "tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi là "doanh nghiệp") và hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt Nam". Như vậy nếu có một cá nhân, tổ chức không phải là doanh nghiệp thực hiện một hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại Điều 130 của LSHTT năm 2005 thì sẽ bị xử lý theo quy định nào. Chúng tôi xin đưa ra đây một ví dụ:

Hiện nay, có một số cá nhân tìm cách lấy nhãn hiệu hàng hóa hoặc tên thương mại của cá nhân và tổ chức khác để đăng ký tên miền cho mình, hiện tượng này gọi là "chiếm dụng tên miền" (domain name cybersquatting) nhằm mục đích không chế một tên miền trùng với một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó hoặc cản trở việc quảng bá nhãn hiệu hàng hóa của chủ sở hữu hoặc gây áp lực buộc chủ sở hữu phải mua lại tên miền đó. Hành vi vi phạm này ngày càng phổ biến và có dấu hiệu gia tăng vì trên thực tế các cơ quan có thẩm quyền không có căn cứ pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh này vì người chiếm dụng tên miền không phải là "doanh nghiệp"³.

Mặt khác, mặc dù là các cá nhân đó đã có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhưng Trung tâm Internet Vietnam (VNNIC) vẫn chấp nhận đăng ký theo nguyên tắc ai đăng ký trước sẽ được cấp phát trước theo quy định tại Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008.

Theo chúng tôi, nguyên nhân dẫn đến khả năng vi phạm này là không có sự phối hợp để trao đổi thông tin về các quyền sở hữu trí tuệ đã được xác lập giữa Cục đăng ký bản quyền, Cục sở hữu trí tuệ và VNNIC.

Đề xuất: Chúng tôi xin có hai góp ý như sau:

(a) Dự án Luật và các văn bản hướng dẫn cần bổ sung các quy định về xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh của cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật cạnh tranh và Nghị định 120.

(b) Xây dựng một cơ chế bắt buộc tham vấn hoặc trao đổi thông tin giữa Cục đăng ký bản quyền, Cục sở hữu trí tuệ và VNNIC để nhanh chóng ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bằng cách chiếm dụng tên miền.

³ Điều 130(d) quy định hành vi sau đây bị coi là cạnh tranh không lành mạnh: "đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nh.n hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng".