

Đăng Ký Hợp Đồng Lixăng

Nội dung Hợp đồng Lixăng (nội dung tối thiểu theo quy định pháp luật)

1. Tên và địa chỉ đầy đủ của Bên giao Lixăng và Bên nhận Lixăng;
2. Chi tiết về đối tượng được lixăng (thông tin về đăng ký nhãn hiệu hoặc bằng độc quyền sáng chế/giới pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp đã được cấp);
3. Phạm vi lixăng, bao gồm:
 - Hình thức lixăng (độc quyền hay không độc quyền);
 - Đối tượng lixăng;
 - Lãnh thổ lixăng (Toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ Việt Nam);
 - Thời hạn lixăng;

(Trong trường hợp lixăng thứ cấp, phạm vi của lixăng thứ cấp phải nằm trong phạm vi của lixăng trên thứ cấp tương ứng).

4. Giá lixăng và hình thức thanh toán;
5. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên;
6. Điều kiện sửa đổi và chấm dứt Hợp đồng;
7. Biện pháp giải quyết tranh chấp;
8. Thời điểm và địa điểm ký kết Hợp đồng;
9. Chữ ký của đại diện hợp pháp của mỗi bên.

Tài liệu

1. Hai (2) bản gốc hoặc hai (2) bản sao có xác nhận của Hợp đồng Lixăng đã ký kết;
2. Bản sao Bằng độc quyền Sáng chế/Giới pháp hữu ích/Kiểu dáng công nghiệp hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu của đối tượng lixăng;
3. Giấy ủy quyền do Bên giao Lixăng hoặc Bên nhận Lixăng xác lập.

Lưu ý

- Hợp đồng Lixăng không nhất thiết phải được đăng ký với

Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đã có hiệu lực cũng như có khả năng thực thi tại Việt Nam. Tuy nhiên, Vision & Associates khuyến nghị các khách hàng đăng ký hợp đồng lixăng (link to 5.4.1.7)

- Nếu Hợp đồng Lixăng được xác lập bằng tiếng Anh, người nộp đơn phải nộp bản dịch tiếng Việt của Hợp đồng. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng viên hoặc đại diện sở hữu trí tuệ của người nộp đơn xác nhận. Vision & Associates có thể cung cấp dịch vụ dịch thuật và xác nhận bản dịch.
- Hợp đồng Lixăng và Giấy ủy quyền không cần phải được công chứng chữ ký hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.

Biểu mẫu Giấy ủy quyền và Hợp đồng Chuyển nhượng ở Việt Nam

Quý khách vui lòng tải biểu mẫu Giấy ủy quyền và Hợp đồng Chuyển nhượng ở Việt Nam ở phía dưới

Sáng Chế

2.1 Các loại pa-tăng

Theo các quy định hiện hành, có ba loại pa-tăng như sau:

- (1) Pa-tăng về sáng chế;
- (2) Pa-tăng về giải pháp hữu ích; và
- (3) Pa-tăng về kiểu dáng công nghiệp.

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật

trên th^h giới, có trình độ sáng tạo, có kh^h năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh t^h-xã hội. Gi^hi pháp hữu ích là gi^hi pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên th^h giới, có kh^h năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh t^h-xã hội. Đ^hi tượng c^ha sáng ch^h và gi^hi pháp hữu ích có th^h là thi^ht bị, quy trình, ch^hng vi sinh, nuôi c^hy t^h bào và việc s^h dụng các đ^hi tượng này theo chức năng mới c^ha chúng (các c^hi ti^hn c^ha chúng).

Ki^hu dáng công nghiệp được định nghĩa là hình dáng bên ngoài c^ha s^hn phẩm, được th^h hiện bằng đường nét, hình kh^hi, màu s^hc hoặc sự k^ht hợp những y^hu t^h đó, có tính mới đ^hi với th^h giới và dùng làm m^hu đ^h ch^h tạo s^hn phẩm công nghiệp hoặc th^h công nghiệp.

2.2 Các tiêu chu^hn đ^h được c^hp pa-tăng

2.2.1 Sáng ch^h/Gi^hi pháp hữu ích

Đ^h có kh^h năng được c^hp pa-tăng, c^h sáng ch^h và gi^hi pháp hữu ích ph^hi có tính mới so với th^h giới và có kh^h năng áp dụng. Ngoài ra, sáng ch^h đòi h^hi ph^hi th^h hiện đ^hy đ^h trình độ sáng tạo trong khi đó gi^hi pháp hữu ích thì không đòi h^hi tiêu chu^hn này.

Tính mới

Gi^hi pháp kỹ thuật được coi là đáp ứng tính mới so với trình độ th^h giới n^hu, trước ngày ưu tiên c^ha đơn yêu c^hu c^hp pa-tăng, gi^hi pháp này (i) không trùng với gi^hi pháp được mô t^h trong đơn yêu c^hu c^hp pa-tăng với ngày ưu tiên sớm hơn, và (ii) chưa bị bộc lộ công khai ở Việt Nam và ở nước ngoài dưới hình thức s^h dụng hoặc mô t^h đ^hn mức căn cứ vào đó người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có th^h thực hiện được gi^hi pháp kỹ thuật đó. Thông tin v^h gi^hi pháp kỹ thuật được coi là chưa bị bộc lộ công khai n^hu ch^h có một s^h lượng người xác định có liên quan bi^ht thông tin đó.

Tuy nhiên, n^hu b^ht kỳ một sáng ch^h hay gi^hi pháp kỹ thuật nào bị bộc lộ b^hi một người khác mà không được sự cho phép c^ha người nộp đơn hoặc người được chuy^hn giao quy^hn s^h hữu sáng

ch² và sự bộc lộ này diễn ra trong vòng 6 tháng trước ngày nộp đơn yêu c²u c²ơ p²a-tăng, thì sáng ch² hay gi²i pháp hữu ích đó không bị coi là m²t tính mới.

Tính sáng tạo

Tính sáng tạo ch² yêu c²u đ²i với sáng ch² mà không yêu c²u đ²i với gi²i pháp hữu ích. Một gi²i pháp kỹ thuật sẽ được coi là có tính sáng tạo n²u nó là k²t qu² c²a hoạt động sáng tạo và, căn cứ vào trình độ kỹ thuật ² trong nước và ngoài nước tính đ²n ngày ưu tiên c²a đơn yêu c²u c²ơ p²a-tăng, gi²i pháp kỹ thuật đó không n²y sinh một cách hi²n nhiên đ²i với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Kh² năng áp dụng

Một sáng ch² hay gi²i pháp hữu ích được coi là có kh² năng áp dụng n²u nó có th² thực hiện được trong đi²u kiện kỹ thuật hiện tại hoặc tương lai.

2.1.1 Ki²u dáng công nghiệp

Một ki²u dáng công nghiệp ph²i có tính mới so với th² giới và dùng làm m²u đ² ch² tạo s²n ph²m công nghiệp hoặc th² công nghiệp. Hơn nữa, ki²u dáng công nghiệp đòi h²i ph²i có một s² tính sáng tạo theo các quy định hiện hành, loại trừ những ki²u dáng được tạo ra một cách d² dàng đ²i với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng.

Tính mới

Một ki²u dáng công nghiệp được công nhận là có tính mới đ²i với th² giới n²u (i) khác biệt cơ b²n với các ki²u dáng công nghiệp được mô t² trong các đơn yêu c²u c²ơ p²a-tăng ki²u dáng công nghiệp với ngày ưu tiên sớm hơn, (ii) khác biệt cơ b²n với ki²u dáng công nghiệp đã được công b² ² Việt Nam và ² nước ngoài, và (iii) trước ngày ưu tiên ki²u dáng công nghiệp chưa bị bộc lộ công khai ² Việt Nam và nước ngoài tới mức căn cứ vào đó, người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng

có thể thực hiện được kiểu dáng công nghiệp đó. Tuy nhiên, hai kiểu dáng công nghiệp sẽ không được coi là khác biệt cơ bản với nhau nếu chúng khác biệt bởi những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết và ghi nhớ được và các đặc điểm đó không thể dùng để phân biệt từng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

Dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thể công nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu này, kiểu dáng công nghiệp có liên quan phải có thể chế tạo hàng loạt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thể công nghiệp sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó. Nếu không đáp ứng đặc điểm này thì nó có thể được bảo hộ theo luật bảo hộ quyền tác giả như một tác phẩm nghệ thuật.

2.3 Các đối tượng không được cấp pa-tăng

Các đối tượng sau đây không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế, giải pháp hữu ích:

- (1) ý tưởng, nguyên lý và phát minh khoa học;
- (2) phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế;
- (3) phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo;
- (4) phương pháp luyện tập cho vật nuôi;
- (5) hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu;
- (6) bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng, các dự án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ;
- (7) giải pháp chế tạo cập nhật hình dáng bên ngoài của sản phẩm; chế mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;
- (8) ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ, các dấu hiệu tượng trưng;
- (9) phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử, mô hình toán học, đồ thị tra cứu và các dạng tương tự;
- (10) giống thực vật, giống động vật;
- (11) phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh.

Các đối tượng sau sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa là kiểu

dáng công nghiệp:

- (1) hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng;
- (2) hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật;
- (3) hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
- (4) hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng;
- (5) kiểu dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ.

Nhà nước không bảo hộ đối với các sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng và nguyên tắc nhân đạo.

2.4 Thời hạn và gia hạn pa-tăng

Pa-tăng sáng chế có thời hạn là 20 năm, pa-tăng giải pháp hữu ích có thời hạn là 10 năm tính từ ngày nộp đơn,. Pa-tăng kiểu dáng công nghiệp có thời hạn 5 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn hai lần, mỗi lần 5 năm, và phải nộp phí gia hạn. Tất cả các pa-tăng sáng chế, giải pháp hữu ích, hoặc kiểu dáng công nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày cấp pa-tăng.

Ngay khi được cấp pa-tăng sáng chế và giải pháp hữu ích, người nộp đơn sẽ phải nộp phí công bố, phí đăng ký và phí cấp bằng cho Cục SHTT, và phải nộp phí duy trì hiệu lực hàng năm. Phí duy trì hiệu lực hàng năm cho mỗi năm tiếp theo phải được trả trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực. Nếu phí duy trì hiệu lực được nộp trong khoảng thời gian ân hạn 6 tháng thì người nộp phí sẽ phải trả thêm phí duy trì hiệu lực chậm là 10% phí phải nộp cho mỗi tháng quá hạn. Đối với pa-tăng kiểu dáng công nghiệp, phí gia hạn phải được nộp trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực. Nếu phí duy trì hiệu lực được nộp trong khoảng thời gian ân hạn 6 tháng thì người nộp phí sẽ phải trả thêm phí duy trì hiệu lực chậm là 10% phí phải nộp cho mỗi tháng quá hạn. Trong trường hợp thời hạn hiệu lực

đăng ký pa-tăng bị đình chỉ do không nộp phí duy trì hiệu lực hàng năm, trong vòng 6 tháng nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn, và không có bên thứ ba nào yêu cầu đình chỉ hiệu lực của pa-tăng đó thì chủ sở hữu pa-tăng có quyền khôi phục lại hiệu lực của đăng ký pa-tăng đã bị đình chỉ bằng cách nộp phí bổ sung. Bất kỳ bên thứ ba nào đã bắt đầu sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích trong thời hạn đình chỉ thì có quyền như quyền sử dụng trước đối với sáng chế/giải pháp hữu ích đó.

2.5 Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Pa-tăng

Chủ sở hữu pa-tăng có quyền (i) độc quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp, (ii) quyền được để lại thừa kế, chuyển giao cho người khác bao gồm quyền cấp li-xăng, (iii) yêu cầu người thứ ba xâm phạm quyền đối với pa-tăng của mình phải đình chỉ việc sử dụng và bồi thường thiệt hại.

Chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ (i) trả tiền thù lao cho tác giả sáng chế, trả phí duy trì hiệu lực hàng năm hoặc phí gia hạn hiệu lực pa-tăng, và (iii) sử dụng hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã được cấp pa-tăng cho bên thứ ba dưới hình thức hợp đồng li-xăng không tự nguyện theo quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.6 Giới hạn quyền đối với pa-tăng

Các quyền đối với pa-tăng nói trên là đối tượng của những hạn chế như sau:

2.1.1 Quyền sử dụng trước

Bất kỳ một cá nhân hay pháp nhân nào mà trước ngày công bố đơn yêu cầu cấp pa-tăng, đã sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp độc lập với chủ sở hữu, thì có quyền tiếp tục sử dụng các đối tượng này sau khi chúng đã được cấp pa-tăng. Tuy nhiên, người sử dụng trước không được phép mở rộng phạm vi hoặc tăng khối lượng sử dụng so trước ngày công bố. Người có quyền sử dụng trước không được chuyển giao

quyền sử dụng cho người khác.

2.1.2 Li-xăng không tự nguyện

Bộ Khoa học và Công nghệ có thể cấp li-xăng không tự nguyện trong những trường hợp sau:

(1) Chủ sở hữu không sử dụng hoặc sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp không phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước mà không có lý do chính đáng.

(2) Người có nhu cầu sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã cố gắng dùng nhiều hình thức để thỏa thuận với chủ sở hữu mặc dù đã đưa ra mức giá hợp lý, nhưng chủ sở hữu vẫn từ chối ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng này.

(3) Việc sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã được cấp pa-tăng nhằm đáp ứng các nhu cầu quốc phòng, an ninh quốc gia, phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội.

(4) Bên nhận li-xăng trong hợp đồng li-xăng không tự nguyện phải trả cho chủ sở hữu một số tiền bản quyền như đã ghi nhận trong quy định cấp li-xăng không tự nguyện của Bộ Khoa học Công nghệ.

2.1.3 Các hạn chế khác

Những trường hợp sử dụng sau đây sẽ không bị coi là vi phạm quyền đối với pa-tăng:

(1) Sử dụng không nhằm mục đích thương mại;

(2) Việc lưu thông và sử dụng sản phẩm đó do chủ sở hữu, người có quyền sử dụng trước, người được chuyển giao quyền sử dụng đưa ra thị trường.

(3) Sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp trên các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời ở trên lãnh thổ Việt Nam, mà việc sử dụng chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện đó.

2.7 Chỗ thế có quyền nộp đơn và cơ quan tiếp nhận đơn

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền nộp đơn yêu cầu cấp pa-tăng (đối với sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp) thuộc về tác giả/người sáng tạo, hoặc những người thừa kế của họ. Tuy nhiên, nếu một sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao thì quyền nộp đơn sẽ thuộc về người có công việc đã giao nhiệm vụ, ví dụ như người sử dụng lao động. Ngoài ra, nếu một đối tượng được tạo ra là kết quả của hợp đồng dịch vụ giữa tác giả với một cá nhân hoặc một thực thể khác, thì cá nhân hoặc thực thể đó sẽ có quyền yêu cầu cấp pa-tăng. Bên được chuyển giao sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp cũng có quyền nộp đơn yêu cầu cấp pa-tăng. Cục Sở hữu công nghiệp không yêu cầu người nộp đơn phải nộp Hợp đồng chuyển giao sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp tại thời điểm nộp đơn, tuy nhiên trong trường hợp có nghi ngờ về tư cách nộp đơn của người nộp đơn thì Cục Sở hữu công nghiệp sẽ yêu cầu họ phải nộp tài liệu này.

Tất cả các đơn yêu cầu cấp pa-tăng phải được nộp cho Cục SHTT tại Hà Nội. Các cá nhân hoặc pháp nhân Việt Nam có thể trực tiếp nộp đơn lên Cục SHTT. Công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc pháp nhân nước ngoài có văn phòng đại diện hợp pháp ở Việt Nam hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và hiệu quả ở Việt Nam có thể trực tiếp nộp đơn vào Cục SHTT. Loại trừ những trường hợp đặc biệt, tất cả đơn của người nước ngoài phải được nộp thông qua các tổ chức đại diện SHCN như Vision & Associates. Tính đến nay, có 27 công ty luật trong nước đã được Cục SHTT cấp giấy phép hành nghề ở Việt Nam. Các công ty luật hoặc công ty SHTT nước ngoài không được phép đại diện cho khách hàng nộp đơn tại Việt Nam.

2.8 Nguyên tắc “Nộp đơn đầu tiên”

Nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” được thừa nhận ở Việt Nam để xác định định quyền ưu tiên đối với đơn yêu cầu cấp pa-tăng, theo đó một pa-tăng sẽ được cấp cho người nộp đơn yêu cầu cấp pa-

tăng sớm nhất. Nếu có nhiều đơn yêu cầu cấp pa-tăng cho cùng một sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp trong cùng một ngày hoặc có cùng ngày ưu tiên thì Cục SHTT sẽ yêu cầu tất cả người nộp đơn đứng tên một đơn và chỉ cấp một pa-tăng cho những người nộp đơn như đồng sở hữu, nếu họ đồng ý. Ngược lại, pa-tăng sẽ không được cấp.

Nếu hai hay nhiều đơn yêu cầu cấp pa-tăng cho cùng sáng chế và giải pháp hữu ích đối với cùng một giải pháp kỹ thuật và với cùng điều kiện ưu tiên thì Cục SHTT sẽ yêu cầu những người nộp đơn lựa chọn một hình thức báo hộ (sáng chế hoặc giải pháp hữu ích) và chỉ một người đứng đơn theo cách thức như trên.

2.9 Quy định ưu tiên

Quy định ưu tiên có thể được yêu cầu theo Công ước Paris, trên cơ sở đơn sớm nhất được nộp ở nước ngoài hoặc tại một hội chợ quốc tế được thừa nhận chính thức được tổ chức ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài. Quy định ưu tiên có thể được yêu cầu theo hiệp định song phương hoặc trên nguyên tắc có đi có lại.

Để được hưởng quy định ưu tiên, đơn phải được nộp trong vòng 12 tháng đối với sáng chế và giải pháp hữu ích, và 6 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp, kể từ ngày đơn đầu tiên được nộp ở nước ngoài. Đối với đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam theo Chương I và Chương II của PCT phải được nộp trong thời hạn 31 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên. Nếu đơn yêu cầu đưa ra nhiều ngày ưu tiên khác nhau thì thời hạn trên sẽ được tính từ ngày ưu tiên sớm nhất. Người nộp đơn có quyền rút yêu cầu hưởng quy định ưu tiên để trì hoãn việc công bố đơn của mình

2.10 Đơn yêu cầu cấp pa-tăng

Đơn yêu cầu cấp pa-tăng phải đảm bảo tính thống nhất. Đặc biệt, một đơn yêu cầu báo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích sẽ được coi là đáp ứng tính thống nhất, nếu nó liên quan đến một đối tượng hoặc nhiều đối tượng có liên quan chặt chẽ với nhau, nhằm thực hiện một ý đồ sáng tạo thống nhất. Đối với kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu về tính thống nhất được đáp ứng khi đơn xin yêu cầu báo hộ đối với một kiểu dáng công nghiệp

của một sản phẩm hoặc của một bộ phận sản phẩm được sử dụng cùng nhau hoặc các phương án khác nhau của cùng một kiểu dáng công nghiệp.

Liên quan đến giấy tờ cần phải có khi nộp đơn trong nước đối với sáng chế/giải pháp hữu ích, đơn PCT (có chế định Việt Nam), đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, đề nghị xem Điều kiện nộp đơn ở Việt Nam

2.11 Chuyển đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế thành đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích

Người nộp đơn có thể chuyển đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế đã nộp thành đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký quyết định từ chối cấp pa-tăng sáng chế, người nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế có thể chuyển thành đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích. Tất cả các thông tin về đơn đã nộp như ngày nộp đơn và ngày ưu tiên của đơn gốc sẽ được giữ nguyên không đổi. Trong trường hợp này, phí nộp đơn và xét nghiệm nội dung sẽ không được trả lại, và đơn chuyển đổi sẽ phải nộp phí.

2.12 Xét nghiệm hình thức đơn

Tất cả các đơn yêu cầu cấp pa-tăng bảo gồm cả đơn PCT sẽ được xét nghiệm hình thức. Cục SHTT sẽ tiến hành xét nghiệm hình thức trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn để xác định xem đơn có được làm theo đúng hình thức quy định không. Trong giai đoạn xét nghiệm hình thức, người nộp đơn có thể sửa đổi hoặc bổ sung các văn bản hoặc tài liệu cho đơn, nhưng không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc không được thay đổi bản chất của sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ.

Nếu đơn đáp ứng yêu cầu về hình thức, đơn sẽ được ghi nhận ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn và ngày ưu tiên, và các yêu cầu trong Thông báo chấp nhận hình thức sẽ được cấp cho người nộp đơn. Ngược lại, Cục SHTT sẽ từ chối đơn bằng Thông báo Từ chối chấp nhận đơn hoặc, trong trường hợp có sai sót thì thông báo và yêu cầu người nộp đơn sửa chữa sai sót.

2.13 Công bố đơn yêu cầu cấp pa-tăng

Tất cả các đơn yêu cầu cấp pa-tăng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã được Cục SHTT chấp nhận là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo SỞ hữu Công nghiệp, Quyển A.

Đối với các đơn quốc gia về sáng chế, giải pháp hữu ích, đơn sẽ được công bố trong vòng 19 tháng kể từ ngày ưu tiên, trừ trường hợp sau:

(1) Nếu đơn yêu cầu được nộp trước ngày công bố, đơn sẽ được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận hình thức phụ thuộc vào ngày nào muộn hơn.

(2) Nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp sau ngày đơn được chấp nhận hình thức (ví dụ ngày ký thông báo chấp nhận hợp lệ), đơn sẽ được công bố trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

(3) Nếu đơn yêu cầu xét nghiệm hình thức được nộp sau ngày được chấp nhận hợp lệ nhưng trước ngày hết hạn 18 tháng kể từ ngày ưu tiên, thì đơn sẽ được công bố trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu xét nghiệm nội dung.

Đơn PCT hoặc đơn yêu cầu cấp pa-tăng đối với kiểu dáng công nghiệp sẽ được công bố trong tháng thứ hai kể từ ngày ký thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, trừ trường hợp có đơn yêu cầu công bố sớm hơn. Trong trường hợp có đơn yêu cầu công bố sớm, đơn sẽ được công bố trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoặc sau ngày được xác định trong đơn yêu cầu.

2.14 Yêu cầu xét nghiệm nội dung đối với đơn sáng chế/giải pháp hữu ích

Cục SHTT sẽ tiến hành xét nghiệm nội dung đối với đơn sáng chế hoặc giải pháp hữu ích nếu đơn đã được chấp nhận hợp lệ và người nộp đơn hoặc bên thứ ba nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung cho Cục SHTT. Đối với đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì không cần phải nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung.

Đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung phải được nộp trong thời hạn 42 tháng đối với sáng chế và 36 tháng đối với giải pháp hữu ích kể từ ngày ưu tiên. Trong trường hợp người nộp đơn chứng minh được lý do nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung muộn thì thời hạn nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung có thể được gia hạn thêm 6 tháng và người nộp đơn phải nộp phí gia hạn. Đơn sẽ bị mất hiệu lực nếu người nộp đơn không nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung trong thời hạn nêu trên. Thông thường yêu cầu xét nghiệm nội dung thường được yêu cầu trong đơn yêu cầu cấp patent. Tuy nhiên, nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp sau khi đã nộp đơn yêu cầu cấp patent thì nó phải được làm thành văn bản và phải nộp phí xét nghiệm nội dung.

2.15 Xét nghiệm nội dung và cấp patent

Cục SHTT sẽ tiến hành xét nghiệm nội dung đối với đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp nếu (i) đơn đã được chấp nhận là hợp pháp và (ii) yêu cầu xét nghiệm nội dung đã được người nộp đơn hoặc bên thứ ba nộp vào Cục SHTT. Việc xét nghiệm nội dung sẽ tự động được thực hiện đối với đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp khi đơn này đã được chấp nhận hợp pháp mà không cần phải nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung.

Thời hạn xét nghiệm nội dung là 12 tháng đối với đơn yêu cầu sáng chế và đơn yêu cầu giải pháp hữu ích, kể từ ngày nhận được yêu cầu xét nghiệm nội dung nếu những yêu cầu này được nộp sau khi công bố đơn. Thời hạn xét nghiệm nội dung được tính kể từ ngày công bố đơn nếu những yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn được nộp trước khi công bố đơn. Đối với đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, thời hạn xét nghiệm nội dung là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn. Người nộp đơn có thể sửa đổi đơn yêu cầu cấp patent trong giai đoạn xét nghiệm nội dung. Tuy nhiên, những sửa đổi này không làm thay đổi bản chất của sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, và không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã yêu cầu. Người nộp đơn cũng có thể rút đơn yêu cầu cấp patent tại bất kỳ thời điểm nào trước khi hết thời hạn xét nghiệm nội dung.

Kết thúc thời hạn xét nghiệm nội dung, nếu sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp bị coi là không đáp ứng điều kiện bảo hộ thì Cục SHTT sẽ ban hành Thông báo Kết quả Xét nghiệm nội dung cho người nộp đơn thông báo và dự định từ chối với lý do nêu trên hoặc thông báo thiêu sót nếu thấy cần hiệu chỉnh, sửa đổi. Người nộp đơn phải trả lời Cục SHTT trong thời hạn 2 tháng, và nếu người nộp đơn không trả lời hoặc trả lời không thoả đáng thì Cục SHTT sẽ chính thức từ chối đơn yêu cầu cấp patent bằng Thông báo Từ chối cấp patent.

Nếu giai đoạn xét nghiệm nội dung xác định sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đáp ứng điều kiện cấp patent thì Cục SHTT sẽ cấp patent và công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp, quyển B (đó cấp patent) và ghi vào đăng ký quốc gia và Sở hữu Công nghiệp.

2.16 Thủ tục Khiếu nại/Khỏi kiện

Những người sau đây có quyền nộp đơn khiếu nại/khỏi kiện đối với thông báo chấp nhận đơn, thông báo từ chối hoặc thông báo cấp hoặc thông báo từ chối cấp patent của Cục SHTT:

- (1) Người nộp đơn có quyền khiếu nại đối với thông báo từ chối chấp nhận đơn và thông báo từ chối cấp patent;
- (2) Bên thứ ba yêu cầu xét nghiệm nội dung có quyền nộp đơn khiếu nại và quy định cấp văn bằng bảo hộ liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp mà không phải nộp phí;
- (3) Bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến việc cấp patent đều có quyền khiếu nại đối với quy định cấp patent và người thứ ba khiếu nại đó phải nộp phí theo quy định.

Đơn khiếu nại (khiếu nại lần đầu) phải được làm bằng văn bản và nộp lên Cục SHTT trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được thông báo từ chối chấp nhận đơn/thông báo từ chối cấp patent Cục SHTT. Nếu một bên thứ ba khiếu nại và việc cấp patent, thì đơn khiếu nại phải được nộp trong thời hạn 5 năm kể từ ngày patent bất đầu có hiệu lực, trong trường

hợp quyên sáng hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp được xác lập do động cơ không lành mạnh của người yêu cầu xác lập thì thời hiệu khiếu nại là suốt thời gian pa-tăng có hiệu lực. Cục SHTT có nghĩa vụ trả lời người nộp đơn khiếu nại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài tới 45 ngày. Trong trường hợp không đồng ý với trả lời của Cục SHTT, người khiếu nại có thể khiếu nại (khiếu nại lần hai) lên Bộ Khoa học Công nghệ hoặc khởi kiện lên tòa Hành chính để khiếu nại quyết định của Cục SHTT trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại này không được giải quyết, hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại lần hai nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần thứ hai này là 45 ngày tính từ ngày thụ lý đơn khiếu nại, trong trường hợp phức tạp có thể kéo dài tới 60 ngày tính từ ngày thụ lý đơn khiếu nại. Người khiếu nại lần hai phải nộp lệ phí khiếu nại.

2.17 Huỷ bỏ, đình chỉ và khôi phục hiệu lực của pa-tăng

Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền yêu cầu Cục SHTT huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực của pa-tăng vì những lý do sau:

- (1) Người được cấp Pa-tăng không có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Pa-tăng và cũng không được người có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Pa-tăng chuyển nhượng quyền đó;
- (2) Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Pa-tăng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp thuộc về nhiều cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác nhưng một hoặc một số trong đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn yêu cầu cấp Pa-tăng;
- (3) Pa-tăng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp ghi nhận sai tác giả do sự cố ý của người nộp đơn;
- (4) Đối tượng được bảo hộ không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

Yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực của pa-tăng phải được nộp trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký. Trong trường hợp quyên sáng hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở không trung thực, thì yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực của pa-tăng có thể được nộp trong suốt

thời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

Hiệu lực của pa-tăng có thể bị đình chỉ nếu như người được cấp pa-tăng tuyên bố bằng văn bản từ bỏ các quyền được hưởng theo pa-tăng hoặc không nộp phí duy trì hiệu lực hoặc phí gia hạn hiệu lực pa-tăng như đã nói ở trên trong thời hạn quy định.

Trong trường hợp huỷ bỏ pa-tăng, quyền liên quan đến pa-tăng được coi là không được phát sinh. Và khi hiệu lực của pa-tăng bị đình chỉ thì các quyền liên quan đến pa-tăng sẽ chấm dứt kể từ thời điểm đình chỉ pa-tăng.

Trong trường hợp hiệu lực của pa-tăng sáng chế bị đình chỉ vì lý do không nộp phí duy trì hiệu lực hàng năm theo yêu cầu, trong thời hạn 6 tháng nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn, và không có một bên thứ ba nào nộp đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực của pa-tăng, thì chủ sở hữu pa-tăng có quyền khôi phục hiệu lực của pa-tăng đã bị đình chỉ nhưng phải nộp tiền phạt. Bất kỳ bên thứ ba nào bắt đầu sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích trong thời hạn đình chỉ hiệu lực của pa-tăng thì sẽ có quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích đó giống như quyền của người sử dụng trước.

2.18 Hành vi vi phạm pa-tăng

Những hành vi sau đây, nếu được thực hiện mà không được sự chấp thuận của chủ sở hữu pa-tăng, sẽ được coi là hành vi vi phạm sáng chế:

(1) Đối với sáng chế/giải pháp hữu ích, (i) việc sản xuất ra sản phẩm có sử dụng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích đã được cấp pa-tăng; (ii) sử dụng, nhập khẩu, quản cáo hoặc lưu thông sản phẩm đã được sản xuất bằng cách áp dụng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích đã được cấp pa-tăng; và (iii) áp dụng các quy trình đã được cấp pa-tăng ở Việt Nam.

Căn cứ để xem xét hành vi vi phạm sáng chế/giải pháp hữu ích là phạm vi bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích đã được xác định theo từng điểm của Yêu cầu bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích kèm theo pa-tăng sáng chế/giải pháp hữu ích. Để xác định có hay không có sự đồng nhất giữa sản phẩm/quy trình bị nghi

ngờ vi phạm với sản phẩm/quy trình được báo hộ, cần phải so sánh tất cả các đặc điểm kỹ thuật thuộc từng điểm trong Yêu cầu báo hộ với các dấu hiệu của sản phẩm/quy trình bị nghi ngờ vi phạm.

Chỉ có thể khẳng định có sự vi phạm pa-tăng nếu như tất cả các dấu hiệu thuộc ít nhất một điểm trong Yêu cầu báo hộ đều được sử dụng trong sản phẩm/quy trình bị nghi ngờ.

(2) Đối với Kiểu dáng công nghiệp, (i) sản xuất sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp đã được cấp pa-tăng; (ii) nhập khẩu, bán, quinqu cáo hoặc sử dụng sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp đã được báo hộ.

Căn cứ để xem xét hành vi vi phạm kiểu dáng công nghiệp là phạm vi báo hộ kiểu dáng công nghiệp được xác định trong pa-tăng kiểu dáng công nghiệp. Để xác định một sản phẩm/bộ sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm có phải là vi phạm hay không, cần phải so sánh tất cả các đặc điểm tạo dáng thuộc phạm vi báo hộ kiểu dáng công nghiệp với các đặc điểm tạo dáng của sản phẩm/bộ sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm.

Chỉ có thể khẳng định hành vi vi phạm kiểu dáng công nghiệp nếu:

(1) Trên sản phẩm/bộ sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm có tất cả các đặc điểm tạo dáng thuộc phạm vi báo hộ kiểu dáng công nghiệp;

(2) Trên sản phẩm/bộ sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm có một tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể về cơ bản không khác biệt với tổng thể các đặc điểm tạo dáng thuộc phạm vi báo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Vấn đề thực thi quy định và các biện pháp thực thi quy định đối với pa-tăng, đề nghị xem Mục 8-Thực thi quy định sở hữu trí tuệ

Nhãn Hiệu Hàng Hoá

3.1 Định nghĩa và khả năng đăng ký

Nhãn hiệu hàng hoá được định nghĩa là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

(i) Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kết hợp ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; và

(ii) Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu hàng hoá được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;

b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

d) Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

đ) Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;

e) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kết quả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của

người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật SHTT;

i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

l) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

m) Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

n) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Những dấu hiệu sau đây không được bảo hộ trong nhãn hiệu hàng hoá:

(1) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

(2) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

(3) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

(4) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

(5) Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

3.2 Người có quyền nộp đơn và cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Cá nhân, pháp nhân hoạt động sản xuất và kinh doanh hợp pháp có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm và dịch vụ mà mình sản xuất và cung cấp hoặc có dự

định sản xuất hoặc cung cấp. Việc sử dụng thực tế hoặc sử dụng trước nhãn hiệu không phải là điều kiện để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam. Vì thế các doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài có thể tiến hành đăng ký nhãn hiệu hàng hoá để sử dụng trong tương lai ở Việt Nam, với điều kiện là nhãn hiệu đã đăng ký không được ngừng sử dụng trong ít nhất năm năm liên tục. Nếu không, giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá đó có nguy cơ bị huỷ bỏ hiệu lực.

Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá phải được nộp cho Cục SHTT tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Cá nhân và pháp nhân của Việt Nam có thể trực tiếp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Cục SHTT. Cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc pháp nhân nước ngoài có đại diện hợp pháp tại Việt Nam hoặc có cơ sở hoạt động sản xuất và kinh doanh thực tế ở Việt Nam cũng có thể trực tiếp nộp đơn tại Cục SHTT. Ngoài các trường hợp đã được quy định này, tất cả các đơn của người nước ngoài phải nộp đơn thông qua tổ chức đại diện SHCN, như Vision & Associates.

3.3 Nguyên tắc “Nộp đơn đầu tiên”

Nguyên tắc “Nộp đơn đầu tiên” được áp dụng ở Việt Nam, theo đó trong trường hợp có từ 2 chủ thể trở lên nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đối với cùng một nhãn hiệu hàng hoá dùng cho cùng một loại sản phẩm, dịch vụ thì chủ thể nộp đơn sớm nhất mới được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp có từ hai đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá được nộp với cùng điều kiện ưu tiên, thì Cục SHTT sẽ đình nghị các chủ thể thoả thuận để chỉ còn một chủ thể được cấp văn bằng bảo hộ, trong trường hợp các chủ thể nộp đơn nói trên không thoả thuận được với nhau thì tất cả các đơn sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

3.4 Quyên ưu tiên

Người nộp đơn có thể yêu cầu hưởng quyên ưu tiên theo Công ước Pari trên cơ sở một đơn sớm hơn đã được nộp tại một quốc gia thành viên của Công ước Pari (quốc gia thành viên) hoặc trên cơ sở triền lâm quốc tế chính thức được tổ chức tại Việt Nam hoặc ở một nước thành viên khác. Cũng có thể yêu cầu hưởng quyên ưu tiên theo các hiệp ước song phương hoặc trên nguyên tắc có đi có lại. Để được hưởng quyên ưu tiên, trong vòng sáu

tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên ở nước thành viên hoặc từ ngày triển lãm quốc tế như nêu trên, người nộp đơn phải tiến hành nộp đơn cho Cục SHTT.

3.5 Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Mọi đơn chỉ được đăng ký bảo hộ cho một nhãn hiệu. Tuy nhiên, cũng có thể đăng ký bảo hộ cho một hoặc nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ trong một đơn duy nhất. Hàng hoá và/hoặc dịch vụ yêu cầu bảo hộ trong đơn phải được phân loại theo Phân loại Quốc tế hàng hoá và dịch vụ theo Thoả ước Nice (Việt Nam hiện đang áp dụng Bảng Phân loại Quốc tế Hàng hoá và dịch vụ được xuất bản lần thứ 9).

Cục SHTT chấp nhận việc sử dụng một quy định chung để nộp nhiều đơn đăng ký của cùng một người nộp đơn. Nếu trong quy định chỉ định rõ nhãn hiệu cụ thể mà người nộp đơn yêu cầu đăng ký, thì trong các đơn đăng ký tiếp theo cho các nhãn hiệu khác cần phải có quy định cho đơn này. Khi nộp đơn, người nộp đơn cũng không cần nộp giấy quy định tại thời điểm nộp đơn với điều kiện trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn người nộp đơn phải nộp bổ sung bản gốc của giấy quy định này cho Cục SHTT. Về các tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, đề nghị xem Điều kiện nộp đơn tại Việt Nam

3.6 Xét nghiệm đơn

Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục SHTT sẽ tiến hành xét nghiệm về mặt hình thức cho tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá. Nếu đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức Cục SHTT sẽ ra thông báo chấp nhận đơn là đơn hợp lệ trong đó xác định ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ và ngày ưu tiên (nếu xin hưởng quyền ưu tiên). Trong trường hợp đơn không đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức Cục SHTT sẽ từ chối đơn và có thông báo từ chối chấp nhận đơn hoặc đề nghị người nộp đơn làm rõ hoặc sửa đổi thích hợp, nếu cần thiết.

Sau khi xét nghiệm hình thức và đơn nhãn hiệu được chấp nhận là đơn hợp lệ, đơn nhãn hiệu sẽ được công bố trên công báo của Cục SHTT trong vòng 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ và

sau đó sẽ được Cục SHTT tiến hành xét nghiệm nội dung trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố đơn. Việc xét nghiệm nội dung nhằm xác định xem (i) nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có khả năng phân biệt và (ii) có thuộc đối tượng loại trừ hay không. Trong giai đoạn này, người nộp đơn có thể tiến hành sửa đổi đơn. Tuy nhiên, Cục SHTT sẽ chấp nhận việc sửa đổi đơn nếu việc sửa đổi này không làm thay đổi bản chất hoặc mở rộng phạm vi lượng yêu cầu bảo hộ trong đơn. Ví dụ, người nộp đơn có thể giới hạn danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ trong đơn mà không được mở rộng chúng.

Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá theo Thỏa ước Madrid cũng được xét nghiệm nội dung trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của WIPO về mở rộng bảo hộ vào lãnh thổ Việt Nam.

3.7 Công giãy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá hoặc chấp nhận bảo hộ

Sau khi kết thúc công việc xét nghiệm nội dung, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ công giãy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và công bố trong Tập B, Công báo SHCN. Trong trường hợp Nhãn hiệu không được đăng ký, Cục SHTT sẽ có Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung, thông báo cho người nộp đơn về dự định từ chối công giãy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và lý do từ chối, hoặc thông báo các thiếu sót hoặc các yêu cầu cần sửa chữa. Người nộp đơn có thời hạn là 2 tháng để trả lời hoặc sửa chữa thiếu sót nêu trong Thông báo. Nếu người nộp đơn không trả lời hoặc trả lời không thoả đáng thì Cục SHTT sẽ chính thức có Thông báo Từ chối công Giãy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá. Trong trường hợp việc trả lời đáp ứng yêu cầu thì Cục SHTT sẽ công Giãy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá hoặc ra Thông báo Chấp nhận đơn.

Đối với các nhãn hiệu quốc tế được nộp theo Thỏa ước Madrid, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông báo đăng ký Nhãn hiệu quốc tế có chế định Việt Nam của WIPO, Cục SHTT sẽ đưa ra kết luận về khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hoá nói trên. Trong trường hợp Cục SHTT không có Thông báo Từ chối bảo hộ, thì

nhãn hiệu sẽ tự động được bảo hộ ở Việt Nam. Trong trường hợp nhãn hiệu quốc tế được chấp nhận bảo hộ ở Việt Nam thì nhãn hiệu sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp, Quyển B đến khi kết thúc thời hạn 10 năm hoặc 20 năm của đăng ký quốc tế.

Trong trường hợp nhãn hiệu quốc tế không có khả năng đăng ký hoặc bị từ chối từng phần, trong thời hạn nêu trên, Cục SHTT sẽ ra Thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn thông qua Văn phòng Quốc tế Nhãn hiệu hàng hoá và nêu rõ lý do từ chối.

3.8 Nhãn hiệu nổi tiếng

Luật SHTT có hiệu lực ngày 01/07/2006 đã đưa ra định nghĩa về Nhãn hiệu nổi tiếng, theo đó “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”. Theo Luật SHTT, quyển sở hữu trí tuệ đi với nhãn hiệu nổi tiếng được phát sinh trên cơ sở sử dụng nhãn hiệu mà không phải qua thủ tục đăng ký.

Theo quy định của Luật SHTT, các tiêu chí sau đây sẽ được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

- (1) Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
- (2) Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
- (3) Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
- (4) Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
- (5) Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
- (6) Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
- (7) Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
- (8) Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyển sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

3.9 Thời hạn bảo hộ và gia hạn hiệu lực

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn liên tiếp mỗi lần 10 năm.

Đề nghị hành gia hạn, trong vòng 6 tháng trước ngày giấy chứng

nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá hết hiệu lực, chủ giấy chứng nhận nộp đơn xin gia hạn và nộp phí gia hạn cho Cục SHTT. Đơn xin gia hạn có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây nhưng không quá 6 tháng tính từ ngày giấy chứng nhận hết hiệu lực, với điều kiện chủ giấy chứng nhận phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

3.10 Quy định và nghĩa vụ của chủ giấy chứng nhận

Chủ giấy chứng nhận có quyền (i) độc quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, bao gồm cả quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá cho người khác thông qua việc cấp li-xăng hoặc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hoá hoặc để lại thừa kế, (ii) quyền yêu cầu người vi phạm quyền chấm dứt hành vi vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Chủ giấy chứng nhận phải sử dụng nhãn hiệu liên tục và không được ngừng việc sử dụng nhãn hiệu trong ít nhất 5 năm liên tục. Nếu không giấy chứng nhận có nguy cơ bị bên thứ ba yêu cầu đình chỉ hiệu lực.

3.11 Các thủ tục khiếu nại/phản đối Người nộp đơn có quyền khiếu nại/phản đối việc từ chối chấp nhận đơn hoặc cấp giấy chứng nhận của Cục SHTT. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền khiếu nại hoặc phản đối việc cấp giấy chứng nhận của Cục SHTT và phải nộp phí khiếu nại theo qui định.

Trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được quyết định từ chối của Cục SHTT, người nộp đơn phải nộp đơn khiếu nại/phản đối cho Cục SHTT. Trong trường hợp bên thứ ba phản đối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá thì có thể nộp đơn phản đối vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận. Trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày nhận được đơn phản đối, Cục SHTT phải trả lời người phản đối. Nếu không đồng ý với ý kiến của Cục SHTT, người phản đối có thể tiếp tục khiếu nại lên Bộ Khoa học Công nghệ hoặc tiến hành khởi kiện Cục SHTT tại Tòa Hành chính thuộc hệ thống Tòa án Nhân dân.

3.12 Huỷ bỏ và chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Trong các trường hợp sau đây, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá có thể bị huỷ bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực theo yêu cầu của bên thứ ba:

(1) Người được cấp giấy chứng nhận không có quyền nộp đơn đăng ký hoặc

không được chuyển nhượng quyền nộp đơn từ người có quyền nộp đơn; hoặc
(2) Nhãn hiệu được bảo hộ theo giấy chứng nhận không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá có thể bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

(1) Chủ giấy chứng nhận có văn bản tuyên bố từ bỏ toàn bộ các quyền được hưởng theo giấy chứng nhận; hoặc

(2) Chủ giấy chứng nhận không nộp phí gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đúng thời hạn; hoặc

(3) Nhãn hiệu được bảo hộ theo giấy chứng nhận không được sử dụng trong 5 năm liên tục mà không có lý do chính đáng (cơ sở không sử dụng); hoặc

(4) Chủ giấy chứng nhận không còn tồn tại hoặc không hoạt động.

3.13 Vi phạm nhãn hiệu hàng hoá Hành vi sử dụng nhãn hiệu hàng hoá như được mô tả ở trên sẽ bị coi là hành vi vi phạm nhãn hiệu hàng hoá nếu hành vi sử dụng này được thực hiện mà không có sự chấp thuận của chủ nhãn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là pháp luật hiện hành của Việt Nam về nhãn hiệu hàng hoá lại không coi hành vi nhập khẩu hàng hoá, sản phẩm mang nhãn hiệu hàng hoá được bảo hộ từ người không phải do chính chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp cung cấp mà do người được cấp li-xăng, người được phân phối, hoặc do công ty con, chi nhánh cung cấp (hành vi nhập khẩu song song) là hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Và do đó, chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá không được quyền ngăn chặn đối với các hành vi này. Pháp luật về nhãn hiệu hàng hoá hiện hành cũng quy định các biện pháp xử phạt hành chính, dân sự hoặc hình sự đối cho chủ nhãn hiệu thực thi quyền của mình trong trường hợp có vi phạm.

Chi tiết về thực thi quyền nhãn hàng và các biện pháp xử lý hiện hành, đề nghị xem Mục 8-Thực thi quyền sở hữu trí tuệ dưới đây.