

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ



CHƯƠNG TRÌNH
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
TÀI SẢN TRÍ TUỆ

TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

*Sản phẩm của dự án "Đào tạo, huấn luyện về
sở hữu trí tuệ" do Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì thực hiện*



NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

MỤC LỤC*Trang*

LỜI GIỚI THIỆU	5
----------------------	---

Chuyên đề 1**QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP**

1. Khái niệm cơ bản về sở hữu trí tuệ	7
2. Vai trò của sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh	9
3. Một số điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ	12
4. Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành của Việt Nam	17

Chuyên đề 2**BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC**

1. Tính lãnh thổ của quyền sở hữu trí tuệ	35
2. Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong và ngoài nước	37
3. Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước	40
4. Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài thông qua các hệ thống đăng ký quốc tế	57
5. Theo đuổi đơn đăng ký, những thiếu sót thường gặp trong quá trình đăng ký	66

Chuyên đề 3**XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
CỦA DOANH NGHIỆP**

1. Xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ gắn liền với chiến lược kinh doanh	70
2. Xây dựng bộ phận quản lý sở hữu trí tuệ	78
3. Kinh nghiệm quản lý tài sản trí tuệ của doanh nghiệp	82

Chuyên đề 4**QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
CỦA DOANH NGHIỆP**

1. Khái niệm cơ bản về quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp	87
2. Một số nội dung tổng quát trong quản lý tài sản trí tuệ	88
3. Các hình thức sử dụng và khai thác tài sản trí tuệ	94
4. Định giá tài sản trí tuệ	99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	107
-----------------------------------	-----

**DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ
VIẾT TẮT TRONG TÀI LIỆU**

Viết tắt	Giải thích
KDCN	Kiểu dáng công nghiệp
KHCN	Khoa học công nghệ
QLQ	Quyền liên quan
QTG	Quyền tác giả
PCT	Hiệp ước hợp tác sáng chế
TSTT	Tài sản trí tuệ
SHCN	Sở hữu công nghiệp
SHTT	Sở hữu trí tuệ
PCT	Hiệp ước hợp tác sáng chế
WIPO	Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

Lời giới thiệu

Dự án "Đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ" là dự án được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2005 – 2010 (theo Quyết định số 2942/QĐ-BKHHCN ngày 22/12/2009). Mục tiêu của dự án là tổ chức chương trình đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ về sở hữu trí tuệ cho các nhóm đối tượng có liên quan trực tiếp đến sở hữu trí tuệ, góp phần khuyến khích hoạt động tạo dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ.

Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã thiết lập một chương trình đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ mang tính đồng bộ, tổng thể, có hệ thống, được triển khai trên phạm vi cả nước, áp dụng cho 6 nhóm đối tượng chính: cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ trong các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; cán bộ thuộc các hội/hiệp hội nghề nghiệp; chủ thể sáng tạo thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu; lãnh đạo doanh nghiệp; cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý và cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, dự án cũng đã tiến hành hệ thống và chuẩn hoá các tài liệu giảng dạy, từ đó xây dựng bộ tài liệu chuẩn nhằm cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu phục vụ mục đích giảng dạy hoặc tham khảo, tự học.

Hy vọng rằng bộ tài liệu này sẽ phần nào giúp các độc giả có được những thông tin cơ bản nhất liên quan đến các vấn đề của sở hữu trí tuệ, giúp độc giả tham khảo trong quá trình học tập, nghiên cứu và công tác.

Trong quá trình tổng hợp và biên soạn bộ tài liệu, tập thể tác giả và nhóm biên tập không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ phía độc giả để có thể hoàn thiện hơn bộ tài liệu.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Cục Sở hữu trí tuệ

(Văn phòng Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843, 04.38583069 (198/222); Fax: 04.35575064

Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn;

website: www.hotrotuvan.gov.vn/ www.noip.gov.vn.

Xin trân trọng giới thiệu!

Chuyên đề 1

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm cơ bản về sở hữu trí tuệ

1.1. Tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ là các sản phẩm của hoạt động sáng tạo hoặc đầu tư, bao gồm các ý tưởng (thể hiện dưới dạng các giải pháp kỹ thuật), các sản phẩm sáng tạo văn học nghệ thuật, các kết quả nghiên cứu khoa học, các sáng chế, phần mềm máy tính, nhãn hiệu...

Tài sản trí tuệ có một số đặc tính cơ bản sau:

- Là một bộ phận của tài sản vô hình;
- Là thành quả đầu tư sáng tạo trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, khoa học công nghệ hoặc thành quả đầu tư uy tín thương mại;
- Tồn tại dưới dạng thông tin và có khả năng lan truyền vô tận;
- Dễ bị người khác sao chép;
- Có thể định giá được bằng tiền và có thể được trao đổi, mua bán;
- Có khả năng tăng trưởng giá trị, đồng thời cũng có khả năng bị hao mòn.

1.2. Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền hợp pháp đối với tài sản trí tuệ. Cho đến nay, trong các điều ước quốc tế cũng như pháp luật các nước chưa có một khái niệm thống nhất về sở hữu trí tuệ mà thường liệt kê ra phạm trù của sở hữu trí tuệ một cách khái quát.

Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (*WIPO*) năm 1967 quy định sở hữu trí tuệ bao gồm các quyền đối với:

- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học;
- Chương trình biểu diễn của các nghệ sỹ biểu diễn, các bản ghi âm và chương trình phát thanh, truyền hình;
- Sáng chế trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người;
- Các phát minh khoa học;
- Kiểu dáng công nghiệp;
- Nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, các chỉ dẫn thương mại và tên thương mại;
- Bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh; và
- Tất cả những quyền khác là kết quả của hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật.

Kể từ khi thông qua Công ước này, quyền sở hữu trí tuệ còn được mở rộng thêm, bao gồm quyền đối với giống cây trồng, mạch tích hợp bán dẫn, bí mật thương mại, thông tin bí mật và thể hiện nghệ thuật truyền thống dân gian. Một danh mục đầy đủ hơn về các quyền sở hữu trí tuệ được liệt kê trong Phần II của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (*TRIPS*), cụ thể là: quyền tác giả và QLQ, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và thông tin bí mật.

Theo pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới, quyền sở hữu trí tuệ được chia thành các nhánh sau:

- QTG và các QLQ đến QTG:
 - + QTG: là quyền hợp pháp đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học;
 - + QLQ đến QTG: là quyền hợp pháp đối với buổi biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, buổi phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hoá.

– Quyền sở hữu công nghiệp: là quyền hợp pháp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, thiết kế bố trí mạch tích hợp; bí mật thương mại và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

– Quyền đối với giống cây trồng: là quyền hợp pháp đối với giống cây trồng mới được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển.

2. Vai trò của sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh

Một doanh nghiệp bất kể đang sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ gì thì chắc chắn rằng doanh nghiệp đó cũng đang tạo ra và/hoặc sử dụng rất nhiều loại đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, doanh nghiệp cần xem xét một cách có hệ thống các biện pháp cần thiết để bảo hộ, quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất từ các quyền sở hữu trí tuệ.

Hầu hết các doanh nghiệp đều có tên thương mại hoặc sở hữu một hoặc nhiều nhãn hiệu. Nhiều doanh nghiệp có những thông tin kinh doanh bí mật có giá trị, ví dụ, đó có thể là danh sách khách hàng, các chiến lược tiếp thị, bán hàng... hay nhiều doanh nghiệp khác lại tạo ra các kiểu dáng có tính sáng tạo nguyên gốc, hoặc soạn thảo công bố những ấn phẩm, tài liệu quảng cáo. Một số doanh nghiệp còn có thể có những sáng tạo hoặc cải tiến kỹ thuật đối với sản phẩm hoặc dịch vụ. Tất cả những điều này đều thuộc phạm trù của quyền sở hữu trí tuệ. Bởi vậy, doanh nghiệp cần xem xét cách thức tốt nhất để sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ nhằm phục vụ lợi ích của mình. Quyền sở hữu trí tuệ có thể hỗ trợ doanh nghiệp từ mọi khía cạnh của việc phát triển kinh doanh và xây dựng chiến lược cạnh tranh: từ phát triển đến thiết kế sản phẩm, cung cấp dịch vụ đến tiếp thị và thu hút nguồn vốn tài chính đến việc xuất khẩu hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài thông qua các hợp đồng lixăng hoặc nhượng quyền kinh doanh.

Giá trị của quyền sở hữu trí tuệ thường không được đánh giá đầy đủ và tiềm năng của quyền sở hữu trí tuệ trong việc tạo ra những cơ hội mang lại lợi ích trong tương lai dường như cũng chưa được các doanh nghiệp

nhận thức đúng mức. Tuy vậy, khi quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ pháp lý và trên thị trường có nhu cầu về các loại sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì khi đó quyền sở hữu trí tuệ/ tài sản trí tuệ sẽ trở thành một tài sản kinh doanh có giá trị, cụ thể là:

– Quyền sở hữu trí tuệ có thể tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp thông qua chuyển giao quyền sử dụng, bán hoặc thương mại hoá sản phẩm hoặc dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà những sản phẩm, dịch vụ đó có thể nâng cao thị phần hoặc biên độ lợi nhuận cho doanh nghiệp;

– Tài sản trí tuệ có thể nâng cao giá trị doanh nghiệp của bạn trong mắt của nhà đầu tư hoặc các tổ chức tài chính;

– Đối với việc bán, sáp nhập hoặc mua lại, tài sản trí tuệ có thể nâng cao đáng kể giá trị của doanh nghiệp và đôi khi đó chính là tài sản quan trọng và có giá trị nhất.

Do vậy, việc sử dụng các tài sản trí tuệ một cách có chiến lược sẽ nâng cao đáng kể năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng họ sẵn sàng giải quyết những thách thức và áp dụng các biện pháp nhằm khai thác tài sản trí tuệ của mình và bảo hộ những tài sản đó ở bất cứ đâu có thể. Giống như tài sản hữu hình, tài sản trí tuệ cũng cần phải được duy trì, định giá, kiểm soát... một cách chặt chẽ và quản lý một cách cẩn thận để khai thác giá trị của chúng một cách đầy đủ. Tuy nhiên, trước khi thực hiện việc này thì trước tiên doanh nghiệp phải nhận thức được giá trị của sở hữu trí tuệ và coi đó là một tài sản kinh doanh có giá trị.

Thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chính là một hình thức đầu tư của doanh nghiệp. Việc đầu tư đúng đắn là rất quan trọng để nâng cao giá trị thị trường của doanh nghiệp. Việc đầu tư vào thiết bị, tài sản, phát triển sản phẩm, tiếp thị và nghiên cứu có thể cải thiện mạnh mẽ tình hình tài chính của công ty thông qua việc mở rộng tài sản hiện có và nâng cao năng suất trong tương lai. Việc có được quyền sở hữu trí tuệ cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự. Thị trường sẽ định giá doanh nghiệp trên cơ sở những tài sản của nó, tình hình kinh doanh hiện tại và kỳ vọng về lợi nhuận trong tương lai. Kỳ vọng về lợi nhuận trong tương lai của doanh

nghiệp có thể liên quan chặt chẽ đến việc sở hữu các bằng độc quyền sáng chế quan trọng. Có rất nhiều ví dụ về các doanh nghiệp đã làm tăng giá trị thị trường của mình chỉ sau một đêm nhờ nhận được những bằng độc quyền sáng chế cấp cho các công nghệ quan trọng.

Tương tự như vậy, một nhãn hiệu ấn tượng, có uy tín với khách hàng cũng có thể làm tăng giá trị hiện tại của doanh nghiệp và có vai trò quyết định giúp sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp trở nên hấp dẫn đối với khách hàng. Do vậy, việc doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng một cơ chế quản lý sở hữu trí tuệ tốt sẽ quan trọng hơn là sử dụng biện pháp phòng thủ trước những đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Đây là một trong những biện pháp nâng cao giá trị thị trường và khả năng sinh lợi cho doanh nghiệp trong tương lai.

Một điểm cực kỳ quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là nó biến những tài sản vô hình thành các quyền sở hữu độc quyền, dù chỉ trong một thời hạn nhất định. Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ cho phép doanh nghiệp có được quyền sở hữu đối với các tài sản vô hình và khai thác tối đa tiềm năng của những tài sản này. Tóm lại, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ làm cho các tài sản vô hình trở nên hữu hình hơn bằng cách biến các tài sản vô hình đó thành tài sản độc quyền có giá trị mà có thể trao đổi trên thị trường.

Nếu các ý tưởng đổi mới, kiểu dáng sáng tạo và nhãn hiệu có sức hấp dẫn lớn của một doanh nghiệp không được bảo hộ pháp lý bằng các quyền sở hữu trí tuệ thì chúng có thể bị doanh nghiệp khác sử dụng một cách hợp pháp và miễn phí. Tuy nhiên, khi được bảo hộ bởi các quyền sở hữu trí tuệ thì chúng sẽ mang lại những giá trị cụ thể cho doanh nghiệp vì các đối tượng này đã trở thành các quyền tài sản – do vậy, chúng không thể bị thương mại hoá hoặc sử dụng mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

Các doanh nghiệp trên thế giới ngày càng nhận thức được giá trị của tài sản trí tuệ, và đôi khi còn đưa loại tài sản này vào trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bắt đầu thực hiện các cuộc kiểm toán công nghệ và sở hữu trí tuệ một cách thường xuyên hơn. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp nhận

thấy rằng trên thực tế tài sản trí tuệ có giá trị lớn hơn rất nhiều so với tài sản vật chất. Điều này thường xảy ra với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có tính sáng tạo và trí tuệ cao hoặc các doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng.

Nói tóm lại, bằng cách xây dựng thói quen phát hiện và nuôi dưỡng các tài sản trí tuệ, cũng như sử dụng những tài sản đó một cách có chiến lược, doanh nghiệp có thể nâng cao doanh thu của mình, tạo ra lợi thế so với đối thủ cạnh tranh và tạo dựng được vị trí vững chắc trên thị trường. Đây chính là những chiến lược giúp nâng cao giá trị thị trường của doanh nghiệp.

3. Một số điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ mang tính chất lãnh thổ, có nghĩa độc quyền đối với một đối tượng sở hữu trí tuệ cụ thể chỉ được bảo hộ ở từng lãnh thổ quốc gia, phù hợp với pháp luật của quốc gia đó. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp muốn bảo vệ quyền của mình ở nước ngoài – là thị trường hiện tại hoặc tương lai của doanh nghiệp – thì doanh nghiệp phải quan tâm đến các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ của quốc gia tương ứng. Để tạo thuận lợi cho việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho công dân của nhau, các nước đã ký kết với nhau các điều ước quốc tế và sau đây là thông tin khái quát về các điều ước quốc tế đó.

3.1. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp⁽¹⁾

Công ước Paris gồm 46 điều, áp dụng cho sở hữu công nghiệp theo nghĩa bao gồm: sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, mẫu hữu ích, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và chống cạnh tranh không lành mạnh Việt Nam đã tuân thủ nghĩa vụ, quy định trong pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ đủ các đối tượng trên. Các nguyên tắc cơ bản của điều ước quốc tế này là nguyên tắc đối xử quốc gia và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp mang tính lãnh thổ.

⁽¹⁾ Có thể tham khảo bản dịch tiếng Việt của các điều ước quốc tế này tại địa chỉ www.noip.gov.vn hoặc bản tiếng Anh tại địa chỉ www.wipo.int.

Công ước Paris được ký kết ngày 20/03/1883. Việt Nam gia nhập Công ước vào ngày 08/03/1949.

3.2. Thoả ước và Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá

Thoả ước và Nghị định thư Madrid thiết lập một Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu (*Hệ thống Madrid*). Tính đến giữa năm 2010, có 56 nước tham gia Thoả ước Madrid và 81 nước tham gia Nghị định thư Madrid. Việt Nam tham gia Thoả ước Madrid ngày 8 tháng 3 năm 1949 và tham gia Nghị định thư Madrid ngày 11 tháng 7 năm 2006.

Hệ thống Madrid cho phép công dân hay pháp nhân của tất cả các nước thành viên có thể đạt được sự bảo hộ nhãn hiệu của mình cho hàng hoá và dịch vụ tại các nước khác tham gia hệ thống khi nhãn hiệu đó đã được đăng ký hoặc được nộp đơn đăng ký tại nước xuất xứ, bằng việc nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại Văn phòng quốc tế của WIPO thông qua sự trung gian của Cơ quan Nhãn hiệu tại nước xuất xứ. Ưu điểm nổi bật của việc nộp đơn thông qua hệ thống Madrid là sau khi nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc được nộp đơn đăng ký với Cơ quan xuất xứ (*nước sở tại*), chủ nhãn hiệu chỉ phải nộp một đơn bằng một ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha cho một cơ quan (*Văn phòng quốc tế của WIPO*), trong đơn chỉ ra các nước mà nhãn hiệu cần được bảo hộ, thay cho việc phải nộp nhiều đơn riêng biệt cho từng cơ quan khác nhau của các bên tham gia, bằng các ngôn ngữ khác nhau và phải trả các khoản lệ phí riêng biệt cho từng cơ quan. Lợi thế này cũng được hưởng khi có sự sửa đổi hay gia hạn đăng ký. Đối với các Cơ quan Nhãn hiệu của các nước thành viên thì việc đăng ký quốc tế cũng có lợi, đó là không phải thẩm định hình thức, không phải phân loại hàng hoá, dịch vụ và không phải công bố nhãn hiệu.

3.3. Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ

Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đã được ký kết tại Trụ sở Đại diện Thương mại Mỹ (Washington D.C) vào ngày 13/7/2000 và có hiệu lực từ 10/12/2001. Hiệp định gồm 7 Chương với tổng cộng 71 Điều

và 9 Phụ lục, trong đó quy định các nội dung tổng quát nhất với những chuẩn mực quan hệ thương mại cao nhất so với các Hiệp định thương mại mà nước ta đã ký kết từ trước tới nay. Chương 2 của Hiệp định quy định về "Quyền sở hữu trí tuệ" với tổng cộng 18 Điều và chiếm tới 40% dung lượng của phần chính Hiệp định. Mục tiêu của Hiệp định là các bên phải bảo hộ, thực thi đầy đủ và có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ. Với nguyên tắc bảo hộ sở hữu trí tuệ là phải bảo đảm mục tiêu phát triển công nghệ không cản trở hoạt động thương mại hợp pháp.

3.4. Hiệp định TRIPS

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (*Hiệp định TRIPS*) ký kết ngày 15 tháng 4 năm 1994 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Hiệp định TRIPS có 73 điều chia làm 7 phần. Hiệp định TRIPS thừa nhận tầm quan trọng của việc bảo hộ SHTT đối với hoạt động thương mại và đầu tư, và các thiệt hại sẽ xảy ra đối với thương mại và đầu tư do SHTT không được bảo hộ và thực thi thoả đáng, hiệu quả. Theo Hiệp định TRIPS, bảo hộ SHTT là bộ phận đa quốc gia của WTO. Các mục tiêu của Hiệp định TRIPS đặt ra là, việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT phải góp phần: (i) thúc đẩy cải tiến công nghệ; (ii) chuyển giao và phổ biến công nghệ; (iii) bảo đảm quyền lợi của các nhà sản xuất và những người sử dụng kiến thức công nghệ phục vụ lợi ích kinh tế, xã hội và (iv) bảo đảm sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ.

Hiệp định TRIPS quy định các tiêu chuẩn tối thiểu đối với việc bảo hộ các đối tượng của SHTT, bao gồm sáng chế, bí quyết kỹ thuật, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, chỉ dẫn địa lý, bản QTG và các QLQ. Đặc biệt, Hiệp định TRIPS quy định hệ thống các hình phạt đối với các thành viên không bảo đảm sự bảo hộ tối thiểu quyền SHTT kể cả thực thi quyền, nếu thành viên nào không đạt được sự tối thiểu đó thì sẽ không được hưởng các lợi ích của WTO. Nhằm chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp định TRIPS đã quy định các nguyên tắc tổng quát về thủ tục thực thi quyền và bảo hộ thoả đáng các quyền sở hữu trí tuệ (*phần III và phần IV*). Đồng thời yêu cầu các thành viên phải quy định trong luật quốc gia các thủ tục để xử lý kịp thời,

có hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền, trong số đó có các thủ tục hành chính, dân sự và cả hình sự, bao gồm cả các biện pháp tạm thời, bồi thường thiệt hại hay tiêu hủy tang vật vi phạm và thiết lập các thủ tục kiểm soát hàng giả tại biên giới. Các thủ tục thực thi phải đúng đắn và công bằng, không được phức tạp một cách không cần thiết hoặc tốn kém quá mức hoặc quy định những thời hạn bất hợp lý hoặc trì hoãn vô thời hạn.

3.5. Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Lĩnh vực bảo hộ QTG được điều chỉnh bằng Công ước Berne, Công ước này được thông qua ngày 9/9/1886. Đây là điều ước quốc tế lâu đời nhất trong lĩnh vực bản QTG. Tính đến giữa năm 2010, có 164 nước là thành viên của Công ước Berne. Việt Nam chính thức là thành viên của Công ước này từ ngày 16/10/2004. Lời nói đầu của Công ước Berne đã thể hiện rõ mục đích của Công ước, đó là "để bảo vệ một cách hữu hiệu và thống nhất các quyền của tác giả đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật". Điều 1 tuyên bố rằng những quốc gia áp dụng Công ước hợp thành một Hiệp hội để bảo hộ quyền của các tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật của họ.

Ba nguyên tắc cơ bản của Công ước được quy định bao gồm: Thứ nhất là nguyên tắc "đối xử quốc gia", theo đó những tác phẩm có nguồn gốc tại một trong số các quốc gia thành viên phải được bảo hộ như nhau tại tất cả các quốc gia thành viên giống như sự bảo hộ được dành cho những tác phẩm của công dân nước họ. Thứ hai là bảo hộ một cách tự động, theo đó việc đối xử quốc gia không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục nào, nói cách khác việc bảo hộ được trao tự động không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký, lưu trữ hoặc hình thức tương tự. Thứ ba là bảo hộ độc lập, theo đó việc hưởng và thực hiện các quyền được độc lập với việc bảo hộ hiện có tại nước xuất xứ của tác phẩm.

3.6. Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

Hiệp ước PCT có hiệu lực từ ngày 24/1/1978 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/1978 với 18 nước thành viên ban đầu. Tính đến

giữa năm 2010 có 142 nước tham gia Hiệp ước. Việt Nam là thành viên của Hiệp ước từ ngày 10/3/1993.

Theo quy định của Hiệp ước, bất kỳ người cư trú hay công dân nào của một quốc gia thành viên PCT đều có thể nộp đơn quốc tế. Trong hầu hết các trường hợp, đơn quốc tế có thể được nộp cho Cơ quan quốc gia (*cơ quan sáng chế quốc gia*) – cơ quan được hoạt động như một Cơ quan nhận đơn PCT. Thêm vào đó, Văn phòng quốc tế có thể hoạt động như một Cơ quan nhận đơn theo sự lựa chọn của những người cư trú và công dân của tất cả các quốc gia thành viên PCT. Hiệp ước PCT quy định một số tiêu chuẩn đối với đơn quốc tế. Một đơn quốc tế được chuẩn bị theo đúng những tiêu chuẩn này có thể sẽ được tất cả các quốc gia thành viên PCT chấp nhận, miễn là hình thức và nội dung của đơn được đề cập, và sẽ không cần thiết phải có những sửa đổi sau này bởi những yêu cầu của quốc gia hoặc của khu vực khác nhau (*và các chi phí phát sinh*). Luật pháp quốc gia không thể đòi hỏi việc tuân thủ những yêu cầu liên quan tới hình thức hoặc nội dung của đơn quốc tế khác với hoặc ngoài những yêu cầu được Hiệp ước PCT quy định. Việc chuẩn bị và nộp đơn quốc tế chỉ phải chịu một khoản phí duy nhất và khoản phí này có thể được trả bằng một loại tiền tại một Cơ quan (*Cơ quan tiếp nhận đơn*). Cần lưu ý là PCT không tạo ra thủ tục để cấp bằng độc quyền sáng chế mà chỉ là đơn đăng ký sáng chế quốc tế. Sau giai đoạn quốc tế, muốn được bảo hộ thì người nộp đơn phải làm các thủ tục vào giai đoạn quốc gia và lúc đó đơn đăng ký sáng chế được coi như thể nộp trực tiếp tại quốc gia đó.

3.7. Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới

Công ước UPOV được xây dựng nhằm bảo hộ một cách có hiệu quả tất cả các giống cây bắt kể phương thức sinh sản của các giống đó hoặc công nghệ được sử dụng để phát triển chúng. Văn kiện của Công ước này được sửa đổi vào các năm 1972, 1978 và 1991. Việt Nam là thành viên của Công ước (*Văn kiện 1991*) vào ngày 24/12/2006.

Văn kiện Công ước bao gồm các quy định cơ bản về tiêu chuẩn bảo hộ, định nghĩa và các nhóm thực vật và các loại cây được bảo hộ, phạm vi bảo hộ, điều kiện để cấp quyền và phạm vi quyền của nhà tạo giống, thẩm định đơn.

3.8. Các Công ước quốc tế về phân loại

Vào đầu thế kỷ 19, các nước nhận ra rằng trong tất cả các lĩnh vực chính của sở hữu công nghiệp (*sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng*) thì việc tạo nên các hệ thống phân loại là cần thiết. Lý do ngay tức thời là trật tự quản lý đối với việc giải quyết và đăng ký trong các cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia, và dần theo đó tài liệu chứng minh được sắp xếp để tạo ra các điều kiện cho việc truy xuất dễ dàng hơn, thủ tục xét nghiệm và các thủ tục tra cứu khác, và nhu cầu hài hoà trên quy mô quốc tế, nhằm tạo thuận lợi và khuyến khích hơn nữa sự hợp tác quốc tế này.

Các hệ thống phân loại quốc tế hiện có bao gồm:

- Hiệp định Strasbourg về phân loại sáng chế (*IPC*);
- Thoả ước Nice về phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ vì mục đích đăng ký nhãn hiệu;
- Hiệp ước Vienne thiết lập phân loại quốc tế yếu tố hình của nhãn hiệu;
- Hiệp ước Locarno thiết lập phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp.

Ngoài ra, còn hàng loạt các điều ước quốc tế khác liên quan đến sở hữu trí tuệ do Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới quản lý. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo tại trang web www.wipo.int.

4. Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành của Việt Nam⁽¹⁾

4.1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật

• Bộ luật Dân sự

Bộ luật Dân sự năm 2005 đưa ra một số điều khoản quy định mang tính nguyên tắc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các nội dung cụ thể được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

⁽¹⁾ Tham khảo các văn bản pháp luật này tại địa chỉ www.noip.gov.vn

• Luật Sở hữu trí tuệ

Năm 2005 là cột mốc lịch sử của lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, lần đầu tiên các quan hệ cơ bản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được điều chỉnh bằng một văn bản luật độc lập. Luật Sở hữu trí tuệ ra đời nhằm hoàn thiện cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ phục vụ quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo hướng hội nhập quốc tế, đảm bảo lợi ích quốc gia và cân bằng lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng, đồng thời tăng cường năng lực cho hệ thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung vào tháng 6/2009 thể hiện tính thống nhất, minh bạch và khả thi của hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

• Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Để Luật Sở hữu trí tuệ được thực thi một cách hiệu quả, Chính phủ và các Bộ ngành hữu quan đã ban hành các Nghị định, Thông tư nhằm cụ thể hoá Luật, các văn bản hướng dẫn gồm:

– Nghị định số 100/2006/NĐ-CP (*sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011*) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về QTG, QLQ;

– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP (*sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010*) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

– Nghị định số 104/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về giống cây trồng;

– Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (*sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010*) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

– Nghị định số 97/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

– Nghị định số 47/2009/NĐ-CP (*sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011*) quy định xử phạt vi phạm hành chính về QTG, QLQ;

– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN (*sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011*) hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP;

Các văn bản pháp luật có liên quan khác;

Một số nội dung khác của sở hữu trí tuệ được quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành khác như Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Hải quan, Luật Cạnh tranh...

4.2. Một số quy định cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ

4.2.1. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ và điều kiện bảo hộ

• Quyền tác giả

Đối tượng bảo hộ của QTG là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, bao gồm:

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc các ký tự khác;

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm sân khấu;

– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

– Tác phẩm nhiếp ảnh;

– Tác phẩm kiến trúc;

– Bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Để được bảo hộ, tác phẩm phải có tính nguyên gốc và được thể hiện (*định hình*) dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ thể hiện.

- *Quyền liên quan*

Đối tượng bảo hộ của QLQ gồm:

- Cuộc biểu diễn, trình diễn;
- Bản ghi âm, ghi hình;
- Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

Để được bảo hộ, các đối tượng của QLQ không gây phương hại đến QTG đối với tác phẩm được trình diễn, ghi âm, phát sóng; được định hình, phát sóng.

- *Sáng chế*

Đối tượng bảo hộ là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế có thể được bảo hộ dưới dạng yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Để được bảo hộ dưới dạng Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp kỹ thuật phải đáp ứng ba điều kiện: có tính mới (*so với trình độ kỹ thuật trên thế giới*); có trình độ sáng tạo (*tính không hiển nhiên*) và có khả năng áp dụng công nghiệp (*có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt*).

Để được bảo hộ dưới dạng Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, giải pháp kỹ thuật liên quan phải đáp ứng các điều kiện: không phải là hiểu biết thông thường và có tính mới, có khả năng áp dụng công nghiệp.

- *Kiểu dáng công nghiệp*

Đối tượng bảo hộ là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng được thể hiện trên sản phẩm, bộ sản phẩm.

Để được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng ba điều kiện: có tính mới (*so với thế giới*), có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

- *Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn*

Đối tượng bảo hộ là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Để được bảo hộ, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn phải đáp ứng hai điều kiện: có tính nguyên gốc và có tính mới thương mại.

- *Bí mật kinh doanh*

Đối tượng bảo hộ là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Để được bảo hộ, thông tin liên quan phải đáp ứng các điều kiện sau:

- + Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
- + Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;
- + Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

- *Nhãn hiệu*

Đối tượng bảo hộ là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu phải là các dấu hiệu thể hiện dưới dạng đồ hoạ, bởi vậy các dấu hiệu âm thanh, mùi vị và các dấu hiệu không nhìn thấy được bằng mắt thường sẽ không được bảo hộ.

Để được bảo hộ, nhãn hiệu phải đáp ứng hai điều kiện sau:

- + Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;
- + Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

- *Chỉ dẫn địa lý*

Đối tượng bảo hộ là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Để được bảo hộ, chỉ dẫn địa lý phải đáp ứng hai điều kiện sau:

+ Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

+ Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn đó quyết định.

- *Tên thương mại*

Đối tượng bảo hộ là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác nhau trong cùng một lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh được hiểu là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bàn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

Tên thương mại có điểm chung với nhãn hiệu ở chỗ chúng đều thực hiện chức năng phân biệt. Tuy nhiên, trong khi nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp thì tên thương mại lại dùng để phân biệt bản thân các doanh nghiệp với nhau.

Để được bảo hộ, tên thương mại phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

- *Giống cây trồng*

Đối tượng bảo hộ là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

Để được bảo hộ, giống cây trồng phải là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên gọi phù hợp.

4.2.2. Căn cứ phát sinh quyền sở hữu trí tuệ

- *Căn cứ phát sinh QTG và QLQ*

– QTG phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

– QLQ phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá, được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến QTG.

Luật Sở hữu trí tuệ có quy định việc đăng ký QTG và QLQ. Tuy nhiên việc đăng ký này không giống với việc đăng ký để xác lập quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới. Việc đăng ký QTG, QLQ chỉ là việc ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu QTG, chủ sở hữu QLQ. Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký QTG, QLQ *không phải là thủ tục bắt buộc* để được hưởng QTG, QLQ.

Việc đăng ký QTG, QLQ chỉ mang lại cho tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận QTG, QLQ quyền lợi là không phải chứng minh QTG, QLQ thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

- *Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng*

Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng được xác lập như sau:

– Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục

đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Riêng đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

– Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó;

– Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

– Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Đối với các đối tượng được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người muốn có quyền phải làm đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ.

4.2.3. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ

• Chủ thể QTG

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ QTG bao gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu QTG theo quy định của pháp luật. Cụ thể, tác giả, chủ sở hữu QTG bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về QTG mà Việt Nam tham gia.

• Chủ thể QLQ

Những chủ thể sau được bảo hộ QLQ:

– Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (*được gọi chung là người biểu diễn*);

– Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cuộc biểu diễn (*quy định tại Điều 44 Luật SHTT*);

– Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác (*gọi chung là nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình*);

– Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng (*gọi là tổ chức phát sóng*).

- *Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp*

– Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng.

– Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng.

– Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh.

– Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó. Bí mật kinh doanh mà bên làm thuê, bên thực hiện nhiệm vụ được giao có được trong khi thực hiện công việc được thuê hoặc được giao thuộc quyền sở hữu của bên thuê hoặc bên giao việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

– Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước.

Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

- *Chủ thể quyền đối với giống cây trồng mới*

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng là tổ chức, cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho công tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.

4.2.4. Nội dung, phạm vi, giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

- *Nội dung quyền*

Theo các quy định pháp luật, có thể thấy rằng pháp luật hoàn toàn không đề cập tới nội dung "chiếm hữu" đối với quyền sở hữu trí tuệ. Điều này xuất phát từ thực tiễn bản chất của các đối tượng sở hữu trí tuệ, đó là các đối tượng vô hình tồn tại dưới dạng thông tin và có thể dễ dàng được thể hiện trên các vật mang tin thành các bản sao hoặc được vật thể hoá. Khả năng lan truyền các thông tin này là vô cùng lớn và mặc dù được lan truyền đi như vậy nhưng sự hiện diện tại nguồn không vì thế mà mất đi. Nói cách khác, người tiếp nhận thông tin về một đối tượng sở hữu trí tuệ sẽ biết một cách tường tận các thông tin như vậy và chiếm hữu các thông tin đó, nhưng không vì thế mà chủ sở hữu bị mất đi thông tin đó. Bởi vậy, nội dung "chiếm hữu" dường như không có ý nghĩa đối với các đối tượng vô hình, trong đó có tài sản trí tuệ.

Luật sở hữu trí tuệ quy định cụ thể các quyền quan trọng của chủ sở hữu trí tuệ, trong đó bao gồm quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ và quyền định đoạt quyền sở hữu trí tuệ. Các nội dung cụ thể liên quan tới các nội dung quyền sở hữu trí tuệ, đề nghị tham khảo tại các quy định liên quan của Luật Sở hữu trí tuệ.

- *Phạm vi quyền*

Một vấn đề có ý nghĩa quan trọng liên quan đến quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp là vấn đề độc quyền. Theo quy định của pháp luật, chỉ chủ sở hữu mới được phép sử dụng hoặc cho phép sử dụng những đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc quyền của mình. Tuy nhiên, để cân bằng lợi ích của chủ sở hữu với lợi ích của xã hội, có những giới hạn nhất định đối với độc quyền.

Cụ thể là theo quy định tại Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm;

– Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài;

– Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam;

– Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp do người có quyền sử dụng trước thực hiện theo quy định tại Điều 134 của Luật Sở hữu trí tuệ;

– Sử dụng sáng chế do người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật Sở hữu trí tuệ;

– Sử dụng thiết kế bố trí khi không biết hoặc không có nghĩa vụ phải biết thiết kế bố trí đó được bảo hộ;

– Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu nhãn hiệu đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đó;

– Sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Chủ sở hữu bí mật kinh doanh không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi sau đây:

– Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh thu được khi không biết và không có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được một cách bất hợp pháp;

– Bộc lộ dữ liệu bí mật nhằm bảo vệ công chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 128 của Luật Sở hữu trí tuệ;

– Sử dụng dữ liệu bí mật quy định tại Điều 128 của Luật Sở hữu trí tuệ không nhằm mục đích thương mại;

– Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra một cách độc lập;

– Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra do phân tích, đánh giá sản phẩm được phân phối hợp pháp với điều kiện người phân tích, đánh giá không có thoả thuận khác với chủ sở hữu bí mật kinh doanh hoặc người bán hàng.

Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

– Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

– Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh hoạ trong tác phẩm của mình;

– Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

– Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

– Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

– Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

– Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

– Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

– Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

– Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm theo quy định trên không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu QTG; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm. Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp trên không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.

Điều 32 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các trường hợp sử dụng QLQ không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao:

– TỰ SAO CHÉP MỘT BẢN NHẪM MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN;

– TỰ SAO CHÉP MỘT BẢN NHẪM MỤC ĐÍCH GIẢNG DẠY, TRỪ TRƯỜNG HỢP CUỘC BIỂU DIỄN, BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH, CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ ĐỂ GIẢNG DẠY;

– Trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tin;

– Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng.

Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền trong các trường hợp này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Điều 190 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các hành vi không bị coi là xâm phạm quyền đối với giống cây trồng đã được bảo hộ, bao gồm:

– Sử dụng giống cây trồng phục vụ nhu cầu cá nhân và phi thương mại;

– Sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích lai tạo để nghiên cứu khoa học;

– Sử dụng giống cây trồng để tạo ra giống cây trồng mới khác biệt với giống cây trồng đã được bảo hộ;

– Hộ sản xuất cá thể sử dụng sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng được bảo hộ để tự nhân giống và gieo trồng cho vụ sau trên diện tích đất của mình.

Quyền đối với giống cây trồng không được áp dụng đối với các hành vi liên quan đến vật liệu của giống cây trồng được bảo hộ do chủ bằng bảo hộ hoặc người được chủ bằng bảo hộ cho phép bán hoặc bằng cách khác đưa ra thị trường Việt Nam hoặc thị trường nước ngoài, trừ các hành vi sau đây:

– Liên quan đến việc nhân tiếp giống cây trồng đó;

– Liên quan đến việc xuất khẩu các vật liệu của giống cây trồng có khả năng nhân giống vào những nước không bảo hộ các chi hoặc loài cây trồng đó, trừ trường hợp xuất khẩu vật liệu nhằm mục đích tiêu dùng.

• *Giới hạn quyền*

– *Giới hạn về không gian (lãnh thổ)*

Pháp luật Việt Nam thừa nhận quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam. Sự thừa nhận này không có giá trị ngoài lãnh thổ Việt Nam. Điều này được hiểu như sau:

Nếu tại Việt Nam một chủ thể là chủ sở hữu một đối tượng sở hữu trí tuệ nhất định thì không có nghĩa là ở nước khác, đối tượng đó cũng thuộc quyền sở hữu của người đó mà có thể thuộc về người khác hoặc không thuộc của ai cả. Do đó, để được hưởng quyền sở hữu trí tuệ ở nước khác, chủ sở hữu phải đáp ứng điều kiện nhất định hoặc làm những thủ tục đăng ký, tiến hành các thủ tục pháp lý khác để được hưởng quyền;

Cũng như vậy, không thể lấy các cơ sở phát sinh quyền sở hữu trí tuệ ở một nước khác để nói rằng hiển nhiên mình có quyền sở hữu trí tuệ đó ở Việt Nam; nói cách khác, các văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, giống cây trồng hoặc các căn cứ phát sinh các quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ ở ở nước khác không có giá trị bảo hộ ở Việt Nam;

Một điểm cần lưu ý về tính lãnh thổ của quyền sở hữu trí tuệ (*trừ tên thương mại, quyền chỉ được bảo hộ ở khu vực kinh doanh liên quan*) là: mỗi quyền sở hữu trí tuệ được xác lập tại một nước thì đều có giá trị pháp luật ở trên toàn lãnh thổ nước đó.

– *Giới hạn về thời gian (thời hạn bảo hộ)*

Với đa số các đối tượng sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu đối với chúng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời hạn mà quyền sở hữu trí tuệ còn hiệu lực, chủ sở hữu được hưởng các nội dung quyền như đã trình bày ở phần trên. Sau thời hạn đó, các quyền đó tự động mất đi, đối tượng sở hữu trí tuệ tương ứng trở thành vô chủ hoặc của tất cả mọi người, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng mà không bị cấm đoán hay ràng buộc. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn bảo hộ áp dụng cho các đối tượng cụ thể như sau:

+ Quyền nhân thân của tác giả (*trừ quyền công bố*) được bảo hộ vô thời hạn;

+ Quyền công bố tác phẩm và quyền tài sản (*đối với QTG*) có thời hạn bảo hộ như sau:

* Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm dưới đây;

* Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm trên, thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

+ Quyền của người biểu diễn được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình;

+ Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc 50 năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố;

+ Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

Thời hạn bảo hộ nêu trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm chấm dứt thời hạn bảo hộ đối với QTG hoặc QLQ.

+ Quyền đối với sáng chế được cấp Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp Bằng và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn;

+ Quyền đối với sáng chế được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp Bằng và kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn;

+ Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và kéo dài đến hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm;

+ Quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau: (i) Kết thúc 10 năm kể từ ngày nộp đơn; (ii) Kết thúc 10 năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tại bất kỳ nơi nào trên thế giới; (iii) Kết thúc 15 năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.

+ Quyền đối với nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm;

+ Quyền đối với chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

+ Quyền đối với giống cây trồng mới: Có hiệu lực từ ngày cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng đến hết 25 năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết 20 năm đối với các giống cây khác.

– *Giới hạn bởi quyền của người sử dụng trước (đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp)*

Đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, chủ sở hữu không được phép ngăn cấm người sử dụng trước các đối tượng đó nếu người sử dụng trước không mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng so với tình trạng sử dụng trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (*nếu có*) của đơn đăng ký sáng

chế/kiểu dáng công nghiệp tương ứng. Trong trường hợp người sử dụng trước có mở rộng phạm vi hoặc khối lượng sử dụng thì chủ sở hữu sáng chế/kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu xử lý nhưng chỉ áp dụng đối với phần mở rộng nói trên.

4.2.5. Nghĩa vụ của chủ sở hữu

Bên cạnh quy định các quyền, pháp luật cũng đặt ra một số nghĩa vụ nhất định đối với chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Nếu không thực hiện các nghĩa vụ mà không có lý do chính đáng thì có thể gây ra những hậu quả pháp lý nhất định.

- *Nghĩa vụ nộp lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ*

Nghĩa vụ này chỉ áp dụng cho chủ sở hữu sáng chế hoặc giống cây trồng mới. Pháp luật quy định chủ văn bằng bảo hộ các đối tượng này hàng năm phải duy trì hiệu lực, nếu không hiệu lực của văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt.

- *Nghĩa vụ sử dụng*

Nghĩa vụ này chỉ áp dụng cho chủ sở hữu sáng chế, nhãn hiệu hoặc giống cây trồng. Pháp luật đòi hỏi chủ sở hữu sáng chế, giống cây trồng phải sử dụng các đối tượng mà mình sở hữu để đáp ứng các nhu cầu của xã hội. Nếu trong những tình huống đặc biệt như xảy ra thiên tai, dịch bệnh... mà chủ sở hữu sáng chế, giống cây trồng không đáp ứng được đòi hỏi và nếu có người khác có khả năng sử dụng đối tượng đó nhưng không được chủ sở hữu cho phép mà không có lý do chính đáng thì nhà nước bắt buộc chủ sở hữu phải cho phép người đó sử dụng hoặc thậm chí nhà nước nhân danh mình sử dụng các đối tượng này để đáp ứng những tình huống để bảo vệ lợi ích xã hội, sức khỏe cộng đồng... Đối với nhãn hiệu, nếu trong thời gian 5 năm liên tục mà chủ sở hữu nhãn hiệu không sử dụng nhãn hiệu đó mà không có lý do chính đáng thì quyền sở hữu đối với nhãn hiệu đó sẽ bị chấm dứt.

- *Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả*

Nghĩa vụ này áp dụng cho chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng mới. Đây là một nghĩa vụ quan trọng mà chủ sở hữu phải thực hiện bởi quy định về nghĩa vụ này đồng thời cũng thiết lập quyền tài sản của tác giả đối với các đối tượng tương

ứng mà mình sáng tạo ra. Theo quy định này, trong suốt thời hạn bảo hộ, nếu chủ sở hữu các đối tượng trên không phải là người tạo ra đối tượng tương ứng thì phải trích một phần tiền làm lợi do các đối tượng này mang lại do được khai thác để trả cho tác giả. Tỷ lệ trích do các bên tự thoả thuận. Nếu không thoả thuận được thì mức tối thiểu được áp dụng như sau: đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí: 10% số tiền làm lợi tính theo mỗi năm sử dụng và 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu nhận được trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do chuyển giao quyền sử dụng.

4.2.6. Chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Luật Sở hữu trí tuệ quy định một số tình huống dẫn tới việc văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc giống cây trồng bị chấm dứt hoặc huỷ bỏ hiệu lực. Hệ quả của việc chấm dứt hoặc huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là việc chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp hoặc giống cây trồng tương ứng hoặc hiệu lực của văn bằng bảo hộ bị coi như không phát sinh.

4.2.7. Chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

Cũng giống như quyền sở hữu tài sản vật chất, quyền sở hữu trí tuệ cũng bao hàm nội dung quyền của chủ sở hữu để thừa kế hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ cho người khác.

4.2.8. Bảo vệ quyền

Bản chất của quyền sở hữu trí tuệ là quyền dân sự. Vì vậy, cũng giống như các tài sản vật chất, việc bảo vệ tài sản trí tuệ trước tiên phải thuộc về trách nhiệm của chủ thể quyền. Chủ thể quyền có thể áp dụng các biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm và các biện pháp chống lại hành vi xâm phạm.

Người thực hiện hành vi xâm phạm quyền tùy theo mức độ và bản chất của hành vi xâm phạm có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. Trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính.

Chuyên đề 2

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Tài sản vô hình ngày càng khẳng định vai trò là yếu tố cơ bản tạo nên giá trị của doanh nghiệp và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Ngày nay, tài sản vô hình chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Khi đã trở thành thành viên của WTO và đang trong quá trình hội nhập sâu và rộng, khi hàng rào thuế quan đang dần được dỡ bỏ, doanh nghiệp Việt Nam cần phải có chiến lược phát triển thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho riêng mình.

Một chiến lược phát triển phù hợp và hệ thống quản lý hữu hiệu trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ kể cả trong nước và nước ngoài sẽ giúp cho các doanh nghiệp có được sản phẩm mang tính cạnh tranh cao lại tiết kiệm chi phí và kịp thời ngăn chặn việc sao chép nhái, làm nhái sản phẩm.

1. Tính lãnh thổ của quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là một độc quyền có hạn chế về mặt không gian, hay nói cách khác nó mang tính lãnh thổ, cụ thể là quyền sở hữu đó chỉ có hiệu lực ở một quốc gia hoặc khu vực lãnh thổ. Cơ quan sở hữu trí tuệ của các nước (hoặc khu vực) căn cứ vào quy định pháp luật của nước (*khu vực*) mình trao quyền sở hữu trí tuệ cho các đối tượng có liên quan, theo đó chủ sở hữu quyền chỉ được bảo hộ các quyền đó trên lãnh thổ quốc gia hoặc khu vực đã được cấp văn bằng bảo hộ. Nguyên tắc lãnh thổ là một trong những nguyên tắc được quy định trong Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp. QTG là quyền tự động phát sinh, không cần tiến hành

đăng ký nhưng cũng chịu nguyên tắc bảo hộ theo lãnh thổ. Tuy nhiên, khi ký kết và gia nhập các công ước quốc tế về bảo hộ QTG như Công ước Berne, Công ước bản quyền thế giới... các quốc gia sẽ có nghĩa vụ thực hiện các quy định của công ước quốc tế này, thực hiện việc bảo hộ tác phẩm cho công dân của các nước thành viên. Ngoài ra giữa các quốc gia cũng có những hiệp định song phương về sở hữu trí tuệ, trong đó có quy định về bảo hộ lẫn nhau quyền sở hữu trí tuệ cho công dân hai bên.

Pháp luật của Việt Nam thừa nhận quyền sở hữu trí tuệ trong lãnh thổ Việt Nam, tức là nếu tại Việt Nam, doanh nghiệp hoặc cá nhân là chủ sở hữu tài sản trí tuệ nhất định thì không có nghĩa là ở các nước khác, đối tượng đó cũng thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp hoặc cá nhân đó mà có thể thuộc về người khác hoặc không thuộc về ai cả. Bởi vậy, các quyền sở hữu trí tuệ đó có thể bị người khác sử dụng, khai thác ở nước ngoài mà chủ sở hữu quyền ở Việt Nam không có quyền khiếu kiện hành vi đó là xâm phạm quyền (*trừ một số trường hợp đặc biệt có thể kiện để đòi lại quyền*). Do đó, để được hưởng quyền sở hữu trí tuệ của mình ở nước khác, chủ sở hữu tài sản trí tuệ cần tiến hành thủ tục xác lập hoặc chứng minh quyền tại các nước đó.

Nói chung, chủ sở hữu tài sản trí tuệ chỉ nên đặt vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài nếu như có ý định đầu tư, khai thác hoặc xuất khẩu hàng hoá mang tài sản trí tuệ sang các nước đó.

Có thể nói, pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam không khác biệt với pháp luật các nước trên thế giới về các nguyên tắc cơ bản đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa các quy định pháp luật cụ thể của các quốc gia. Vì vậy, để tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ của mình ở nước nào, chủ sở hữu quyền cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật của nước đó. Chủ sở hữu tài sản trí tuệ cần tìm hiểu để có thể tận dụng các hệ thống đăng ký quốc tế như Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu và Hệ thống PCT về đăng ký quốc tế đối với sáng chế. Với các hệ thống này, chủ sở hữu tài sản trí tuệ có thể tiết kiệm được chi phí và công sức khi muốn đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ của mình đồng thời tại nhiều quốc gia.

2. Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong và ngoài nước

Nhờ có sở hữu trí tuệ, các nhà sáng tạo mới tạo ra nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng mới thúc đẩy nhanh quá trình thương mại hoá các đối tượng sở hữu trí tuệ. Hàm lượng trí tuệ trong chỉ số tăng trưởng GDP tăng nhanh, sẽ tạo ra một phong trào thi đua lao động sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến – sáng chế ở cơ sở, nâng cao dân trí bằng việc bảo hộ bản quyền các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ. Đó chính là con đường duy nhất giúp các nước nghèo thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

Kinh nghiệm của các nước đã trải qua giai đoạn công nghiệp hoá cho thấy nếu tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ lên 10% thì đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ tăng 50% và các công nghệ cao sẽ tăng trưởng 40%. Đó là cơ hội vô cùng to lớn mà các nước đang phát triển phải nắm lấy.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là việc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan có thẩm quyền sử dụng các biện pháp cần thiết mà pháp luật cho phép để bảo đảm quyền được thực thi trên thực tế. Tuy nhiên, để các quyền sở hữu trí tuệ được bảo đảm thực thi có hiệu quả thì trước tiên chủ thể quyền phải tiến hành các thủ tục đăng ký xác lập quyền (*đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ được xác lập quyền trên cơ sở đăng ký*) để các quyền đó được bảo hộ hợp pháp. Dưới góc độ của chủ thể quyền, việc tiến hành đăng ký xác lập quyền và áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ bảo đảm xử lý, ngăn chặn và ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền. Dưới góc độ xã hội, việc bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ có tác dụng kích thích, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn và lành mạnh. Dưới góc độ quốc tế, việc bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ luôn là mối quan tâm to lớn không chỉ ở từng quốc gia mà ở cả bình diện quốc tế.

Chiến lược bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của một doanh nghiệp bao gồm chính sách xác lập quyền, chính sách khai thác và chính sách giám sát các quyền đó. Một chính sách hoàn thiện như vậy sẽ giúp các doanh nghiệp bảo vệ và phát triển giá trị cốt lõi của chính doanh nghiệp mình.

Mỗi một sản phẩm, dịch vụ nhất định có thể được bảo hộ dưới các hình thức quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải xem xét để lựa chọn hình thức bảo hộ phù hợp nhất và đảm bảo rằng tất cả những quyền sở hữu trí tuệ phải được xác lập đầy đủ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng phải cân đối các chi phí và lợi ích của việc yêu cầu xác lập quyền nhất là đối với sáng chế cho phù hợp với ngân sách và chính sách phát triển thị trường của mình.

Tiến hành đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp sẽ được nhà nước bảo vệ quyền lợi như độc quyền đối với các sản phẩm trí tuệ do mình tạo ra như sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu... Ngoài ra, doanh nghiệp có thể phòng tránh được tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã vận dụng thành công quyền sở hữu trí tuệ trong việc chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ kinh doanh.

Tập đoàn Thiên Long chuyên sản xuất bút viết và mực viết đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của tập đoàn và việc đăng ký này đã đem lại hiệu quả lớn trong việc đấu tranh chống lại các hành vi xâm phạm quyền. Trong quá trình lưu thông sản phẩm của mình trên thị trường, Tập đoàn Thiên Long đã phát hiện một cơ sở sản xuất tại Nghệ An sản xuất và lưu thông sản phẩm mực viết có kiểu dáng nhãn sản phẩm, lọ mực và hộp lọ mực tương tự như kiểu dáng lọ mực đang được bảo hộ của Thiên Long. Hơn nữa, trên các nhãn sản phẩm mà cơ sở này đã dán lên thành phải và trên nắp nhựa của lọ mực có mang nhãn hiệu độc quyền "T/L" của Thiên Long. Tập đoàn Thiên Long đã yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An xử lý. Sau đó Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra trực tiếp cơ sở này và lập biên bản xử lý. Theo đó, doanh nghiệp trên bị phạt cảnh cáo, tịch thu và tiêu huỷ toàn bộ sản phẩm có kiểu dáng tương tự với sản phẩm Thiên Long, đồng thời bị buộc chấm dứt hành vi vi phạm này.

Không dừng lại ở việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước, Tập đoàn Thiên Long đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các nước như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Mỹ, Canada, Brazil... Việc đăng ký xác lập quyền ở các nước này chính là cơ sở để Tập đoàn tự bảo vệ mình khi quyền lợi bị xâm hại ở các nước đó.

Một trong những điển hình thành công của việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở các nước là Công ty điện tử Honda. Chỉ tính trong năm 2008, Công ty này đã có gần 1000 đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế trong nước và 70 đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế ở nước ngoài. Phương châm của Công ty là không thương mại hoá sản phẩm mà chưa được cấp bằng bảo hộ độc quyền sáng chế. Nhờ vậy, sản phẩm của Công ty khi đưa ra thị trường là sản phẩm độc quyền và đều được các cơ quan chức năng bảo vệ.

Việc không tiến hành đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ sẽ khiến doanh nghiệp tự đẩy mình vào những rủi ro như mất quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, chỉ dẫn địa lý, đặc biệt là nhãn hiệu hoặc sẽ bị đối thủ có những hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Nếu quan tâm đúng mức, quyền sở hữu trí tuệ có thể trở thành một tài sản có giá trị của một doanh nghiệp, có thể được khai thác để tăng thu lợi nhuận. Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ cho hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp chống lại nguy cơ sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp bị làm nhái.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã cải thiện đáng kể vị thế của mình trên thị trường khi đăng ký và khai thác quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể như Công ty Phân lân Văn Điển thành công với hàng loạt sáng chế như lò cao sản xuất phân nung chảy; thiết bị và phương pháp sàng rửa phân loại nguyên liệu... giảm 70% nhiên liệu tiêu hao, giảm 81% lượng điện tiêu thụ, sử dụng 100% nguyên liệu trong nước làm lợi gần 300 tỷ đồng. Đặc biệt hơn, Cơ sở sản xuất Duy Lợi nhờ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ mà đã bảo vệ thành công độc quyền kiểu dáng công nghiệp vồng xếp.

Lợi ích từ việc tham gia đăng ký sở hữu trí tuệ đã rõ nhưng trên thực tế vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến vấn đề này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện cả nước mới chỉ có khoảng gần 20% doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động đã tham gia đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Nguyên nhân là do nhận thức các chủ doanh nghiệp còn hạn chế, nhân lực, tài chính còn thiếu và nhất là việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ cả doanh nghiệp và nhà nước còn yếu.

Có thể nói, việc tham gia đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố sống còn của doanh nghiệp nhất là khi nước ta đã tham gia sân chơi

WTO. Do đó, về phía doanh nghiệp cần thiết phải tăng cường nhận thức, tự xây dựng quy chế trách nhiệm đối với các bộ phận nghiên cứu, triển khai, marketing, xác định phương pháp bảo hộ, cân nhắc giữa chi phí và lợi ích khi đưa ra quyết định có tiến hành đăng ký xác lập quyền để bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ của mình hay không...

3. Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước

3.1. Các đối tượng sở hữu trí tuệ cần/nên tiến hành đăng ký, xác lập quyền

Việt Nam đã bảo hộ tất cả các đối tượng SHTT theo yêu cầu tối thiểu của Hiệp định về khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (*Hiệp định TRIPS*) và các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã tham gia, bao gồm các đối tượng của QTG và QLQ, các đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới.

Theo quy định tại Điều 6 Luật SHTT, quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ phát sinh trên các cơ sở khác nhau. Đối với các đối tượng SHTT sau đây, quyền chỉ phát sinh trên cơ sở đăng ký:

- sáng chế;
- thiết kế bố trí mạch tích hợp;
- kiểu dáng công nghiệp;
- nhãn hiệu;
- chỉ dẫn địa lý;
- giống cây trồng mới.

Một ngoại lệ rất nhỏ trong các trường hợp nêu trên là nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ trên cơ sở nhãn hiệu đó được sử dụng và trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, việc chứng minh một nhãn hiệu là nổi tiếng là rất khó khăn, do vậy lời khuyên đối với doanh nghiệp là cần chủ động đăng ký nhãn hiệu để xác lập quyền cho mình.

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, QTG và QLQ phát sinh trên cơ sở sáng tạo và không cần thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, Luật Sở hữu trí tuệ

vẫn có các quy định về đăng ký QTG và QLQ. Cần hiểu rằng đăng ký QTG và QLQ không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập QTG, QLQ; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký QTG, QLQ đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc đăng lại có ý nghĩa trong việc thực hiện các thủ tục bảo vệ QTG, QLQ, đặc biệt trong việc chứng minh quyền chủ sở hữu khi có tranh chấp xảy ra. Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu QTG, QLQ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký QTG, Giấy chứng nhận đăng ký QLQ không có nghĩa vụ chứng minh QTG, QLQ thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Giấy chứng nhận đăng ký QTG, QLQ là bằng chứng mặc nhiên xác nhận tư cách và quyền của tác giả, chủ sở hữu QTG, QLQ đối với tác phẩm đã đăng ký. Nếu tác giả, chủ sở hữu quyền QTG, QLQ không đăng ký QTG, QLQ thì khi có tranh chấp xảy ra các chủ thể này phải có nghĩa vụ chứng minh QTG, QLQ của mình đối với tác phẩm đó, tức phải tự mình cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh.

Khái niệm và tiêu chuẩn bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ được trình bày tại chuyên đề 1 của tài liệu này. Đề nghị tham khảo thêm các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ đối với từng đối tượng sở hữu trí tuệ.

3.2. Thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ

3.2.1. Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Như đã trình bày ở trên, việc đăng ký QTG và QLQ không phải là thủ tục bắt buộc để xác lập quyền tác giả và quyền liên quan. Tuy nhiên, tác giả, chủ sở hữu QTG, chủ sở hữu QLQ có thể nộp đơn đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

3.2.1.1. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký QTG, QLQ phải bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai đăng ký QTG, QLQ.

Tờ khai (*theo mẫu quy định*) phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu QTG, chủ sở hữu QLQ hoặc người được uỷ quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu QTG hoặc chủ sở hữu QLQ; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

– Hai bản sao tác phẩm đăng ký QTG hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký QLQ;

– Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu QTG, QLQ thuộc sở hữu chung.

3.2.1.2. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký QTG, Giấy chứng nhận đăng ký QLQ.

Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận đơn đăng ký, cấp lại, đổi GCN đăng ký QTG, GCN đăng ký QLQ theo quy định pháp luật, chuyển Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

3.2.1.3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận QTG, QLQ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn hợp lệ.

Trường hợp từ chối, Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

3.2.1.4. Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Giấy chứng nhận đăng ký QTG, Giấy chứng nhận đăng ký QLQ được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về QTG, QLQ.

Quyết định cấp, cấp lại, đổi hoặc huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký QTG, Giấy chứng nhận đăng ký QLQ được công bố trên Công báo về QTG, QLQ.

3.2.2. Thủ tục đăng ký, xác lập quyền sở hữu công nghiệp

3.2.2.1. Một số nguyên tắc trong thủ tục đăng ký, xác lập quyền sở hữu công nghiệp

- *Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên*

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau, các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký nêu tại hai mục trên đây cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

- *Nguyên tắc ưu tiên*

Người đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau: (i) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Việt Nam cũng là thành viên hoặc có sự

thoả thuận cùng áp dụng nguyên tắc này; (ii) Người nộp đơn là công dân Việt Nam hoặc công dân của nước khác là thành viên điều ước, cư trú hoặc sản xuất kinh doanh tại Việt Nam hoặc nước thành viên điều ước; (iii) Trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên; (ix) Đơn được nộp trong thời hạn 6 tháng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, 12 tháng đối với đơn đăng ký sáng chế, tính từ ngày nộp đơn đầu tiên.

Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn tương ứng với nội dung trong đơn.

3.2.2.2. Quyền nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

• *Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí*

Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

– Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và trường hợp các đối tượng này được tạo ra do sử dụng ngân sách nhà nước (được nêu cụ thể dưới đây);

Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Người có quyền đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trên có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

• *Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước:*

Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký nói trên.

Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật), một phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký nói trên.

Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu – phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu – phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu – phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký nói trên.

Tổ chức, cơ quan nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí quy định nêu trên đại diện Nhà nước đứng tên chủ Văn bằng bảo hộ và thực hiện việc quản lý quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng đó, có quyền chuyển nhượng phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí của Nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác với điều kiện tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phần quyền đăng ký phải trả cho Nhà nước một khoản tiền hoặc các điều kiện thương mại hợp lý khác so với tiềm năng thương mại của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí đó.

- *Quyền đăng ký nhãn hiệu*

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

- Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

- Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

Người có quyền đăng ký nhãn hiệu, kể cả người đã nộp đơn đăng ký, có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

- *Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý*

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước.

Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

3.2.2.3. Đơn và xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

- *Cách thức nộp đơn*

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký hoặc có thể thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Người nộp đơn là cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam bắt buộc phải nộp đơn đăng ký qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp.

- *Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp*

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hiểu là tập hợp nhiều tài liệu hợp thành hồ sơ đăng ký yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ cho đối tượng tương ứng. Đơn phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định tại Điều 100 Luật Sở hữu trí tuệ, bao gồm ba loại tài liệu tối thiểu sau:

- Tờ khai đăng ký (*theo mẫu quy định*);
- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ;

– Chứng từ nộp lệ phí.

Ngoài ra, tùy từng loại đơn và tùy cách thức nộp đơn, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có thể có một số loại tài liệu khác sau đây: Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp); Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (nếu người nộp đơn đăng ký thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác); Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên)...

Một cách tổng quát, mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một Văn bằng bảo hộ tương ứng. Có nghĩa là, một đơn không thể yêu cầu bảo hộ từ hai sáng chế, hai nhãn hiệu hay hai kiểu dáng công nghiệp trở lên; và một đơn cũng không thể vừa yêu cầu bảo hộ sáng chế lại vừa yêu cầu bảo hộ cả nhãn hiệu hay kiểu dáng công nghiệp.

Đơn phải được làm bằng tiếng Việt, ngoại trừ một số tài liệu sau đây có thể làm ngôn ngữ khác tiếng Việt, nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp có yêu cầu: Giấy uỷ quyền; Tài liệu chứng minh quyền đăng ký; Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên và các tài liệu khác để hỗ trợ cho đơn. Đơn phải được trình bày trên khổ giấy A4 theo mẫu, mỗi loại tài liệu phải đủ số lượng bản theo yêu cầu và phải được đánh máy hoặc in rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xoá, không sửa chữa.

Yêu cầu cụ thể đối với từng loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ và Thông tư số 01/2007/TT-BKHHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

• *Tiếp nhận đơn*

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chỉ được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin và tài liệu sau đây:

– Tờ khai đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, trong đó có đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;

– Bản mô tả, trong đó có phạm vi bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế; bộ ảnh chụp, bản vẽ, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công

nghiệp; bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý;

– Chứng từ phí, lệ phí nộp đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ nhận đơn tại trụ sở tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Khi nhận được đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành các thủ tục để xác định đơn có được tiếp nhận hay không, nếu được tiếp nhận sẽ đóng dấu xác định ngày nộp đơn và đánh dấu ghi nhận số đơn.

Ngày nộp đơn là ngày đơn được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hoặc là ngày nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc tế.

• *Thẩm định hình thức*

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;
- Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;
- Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;
- Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn;
- Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

Đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau đây:

- Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn (01 tháng) để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối;
- Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối;

– Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí;

– Thực hiện thủ tục chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được coi là hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc thực hiện thủ tục cấp văn bằng bảo hộ (*đối với thiết kế bố trí*) và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối hoặc không sửa chữa, sửa chữa không đạt khi có yêu cầu sửa chữa, bị coi là không được nộp, trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Thời hạn thẩm định hình thức đối với tất cả các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là 01 tháng. Thời gian sửa chữa thiếu sót, bổ sung của đơn không được tính vào thời hạn thẩm định hình thức của đơn.

• Công bố đơn

Công bố đơn đăng ký là hành vi pháp lý do Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật. Tất cả các đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp sau khi hợp lệ đều được công bố. Tài liệu để công bố đơn là Công báo sở hữu công nghiệp (*hiện được phát hành dưới dạng giấy và điện tử, phát hành mỗi tháng 1 kỳ*).

Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ. Đơn đăng ký thiết kế bố trí được công bố dưới hình thức cho phép tra cứu trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ nhưng không được sao chép; đối với thông tin bí mật trong đơn thì chỉ có cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc quá trình thực hiện thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền mới được phép tra cứu. Các thông tin cơ bản về đơn đăng ký thiết kế bố trí

và văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ.

Mục đích của việc công bố đơn là công bố với công chúng về tình trạng của một sáng chế, một dấu hiệu hay một kiểu dáng đã có người đăng ký, thời gian đăng ký, nhằm để tránh nghiên cứu trùng lặp hoặc thiết kế kiểu dáng, dấu hiệu giống hoặc tương tự dẫn đến bị từ chối bảo hộ nếu đi đăng ký. Đồng thời việc công bố cũng xác lập quyền tạm thời của chủ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, đó là: kể từ ngày công bố đơn, người có quyền nộp đơn sáng chế, kiểu dáng công nghiệp có quyền tạm thời đối với đối tượng trong đơn được công bố. Tức là, kể từ ngày công bố đơn sáng chế, kiểu dáng công nghiệp cho đến ngày cấp văn bằng bảo hộ nếu có người khác sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đồng nhất với các đối tượng đã được công bố trong đơn thì người nộp đơn có quyền thông báo về việc nộp đơn của mình cho người sử dụng đó biết. Nếu việc sử dụng vẫn tiếp tục mặc dù đã có thông báo như vậy thì sau khi được cấp văn bằng bảo hộ (*cần nhấn mạnh là phải chờ đến khi được cấp văn bằng*), chủ văn bằng có quyền yêu cầu người đã sử dụng các đối tượng đó trả một khoản tiền đền bù tương ứng với khoản thanh toán cho việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng tương ứng trong khoảng thời gian tương ứng với thời gian đã sử dụng.

- *Thẩm định nội dung*

Những đơn đăng ký sở hữu công nghiệp sau đây được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng:

- Đơn đăng ký sáng chế đã được công nhận là hợp lệ và có yêu cầu thẩm định nội dung nộp theo quy định;

- Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đã được công nhận là hợp lệ.

Mục đích của việc thẩm định nội dung là nhằm đánh giá các điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng tương ứng đăng ký bảo hộ, trên cơ sở đó Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp hay từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Đối với đơn nhãn hiệu, đơn kiểu dáng công nghiệp

và đơn chỉ dẫn địa lý thì việc thẩm định nội dung được thực hiện tự động sau khi đơn được chấp nhận hợp lệ và công bố. Đối với đơn đăng ký sáng chế, việc thẩm định nội dung chỉ được thực hiện khi có yêu cầu thẩm định nội dung.

Trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên (*trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên*), người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc bất kỳ người thứ ba nào đều có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thẩm định nội dung đơn.

Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên.

Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn quy định trên đây thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

Thời hạn thẩm định nội dung đối với đơn sáng chế là 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó nộp sau ngày công bố đơn.

Thời hạn thẩm định nội dung đối với đơn kiểu dáng công nghiệp là 7 tháng, đối với đơn nhãn hiệu là 9 tháng và đối với đơn chỉ dẫn địa lý là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Thời hạn thẩm định lại đơn sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

• *Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, rút đơn đăng ký*

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có các quyền sau đây và phải nộp phí và lệ phí liên quan:

- Sửa đổi, bổ sung đơn;
- Tách đơn;

- Yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn;
- Yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng, do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
- Chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và ngược lại.

Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không được mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn, đồng thời phải bảo đảm tính thống nhất của đơn. Trong trường hợp tách đơn thì ngày nộp đơn của đơn được tách được xác định là ngày nộp đơn của đơn ban đầu.

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (*giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền rút đơn*). Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó sẽ bị chấm dứt; các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn. Mọi đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đã rút hoặc bị coi là đã rút nếu chưa công bố và mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút đều được coi là chưa từng được nộp, trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

• *Từ chối cấp văn bằng bảo hộ, cấp văn bằng bảo hộ và đăng bạ*

Đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

- Có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ;
- Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên;

– Đơn thuộc trường hợp khoản 2 Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ nhưng không có sự thoả thuận của tất cả những người nộp đơn (*nhiều đơn có cùng ngày nộp đơn nhưng các bên không thoả thuận được với nhau để còn lại duy nhất một đơn*)

– Đơn đăng ký thiết kế bố trí bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu về hình thức.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ thì Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau đây:

– Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn có ý kiến phản đối dự định từ chối;

– Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu người nộp đơn không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng dự định từ chối;

Trong trường hợp có phản đối về dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng được thẩm định lại về những vấn đề bị phản đối.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ và người nộp đơn đã nộp đủ lệ phí, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Tất cả các văn bằng bảo hộ, kể cả sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hay huỷ bỏ hiệu lực đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

3.2.3. Thủ tục đăng ký, xác lập quyền đối với giống cây trồng

3.2.3.1. Đơn đăng ký bảo hộ

Đơn yêu cầu cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng phải bao gồm các tài liệu sau (*bao gồm 3 bộ*):

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
- Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định;
- Giấy uỷ quyền, nếu đơn được nộp thông qua đại diện;

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký;
- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đơn đăng ký bảo hộ và các giấy tờ giao dịch giữa người đăng ký và cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng yêu cầu: Giấy uỷ quyền; Tài liệu chứng minh quyền đăng ký; Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên; Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

Mỗi đơn chỉ được đăng ký bảo hộ cho một giống cây trồng.

3.2.3.2. Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký bảo hộ chỉ Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng tiếp nhận khi có đủ các tài liệu quy định.

Ngày nộp đơn là ngày đơn được tiếp nhận.

3.2.3.3. Thẩm định hình thức đơn

Thẩm định hình thức của đơn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đơn để xác định tính hợp lệ của đơn.

Nếu đơn chưa hợp lệ về hình thức thì Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng sẽ thông báo cho người nộp đơn bổ sung, sửa chữa thiếu sót trong thời hạn 30 ngày và ra thông báo từ chối chấp nhận đơn nếu người nộp đơn không khắc phục thiếu sót hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối trong thời hạn quy định.

Sau khi thẩm định hình thức, nếu đơn hợp lệ thì Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới chấp nhận bằng văn bản và gửi thông báo chấp nhận đơn cho người nộp đơn và yêu cầu người nộp đơn gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật.

Đơn hợp lệ sẽ được công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận.

3.2.3.4. Thẩm định nội dung đơn

Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng thẩm định nội dung đối với đơn được chấp nhận là hợp lệ. Nội dung thẩm định bao gồm:

- Thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng;
- Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng.

Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng.

Việc khảo nghiệm kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực tiến hành khảo nghiệm giống cây trồng thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng bảo hộ giống cây trồng có thể sử dụng kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đã có từ trước.

Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là 90 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.

3.2.3.5. Sửa đổi, bổ sung, rút đơn đăng ký

Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thông báo từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, người nộp đơn có các quyền:

– Sửa đổi, bổ sung đơn nhưng không được làm thay đổi bản chất đơn đăng ký bảo hộ;

– Yêu cầu ghi nhận thay đổi tên, địa chỉ của người đăng ký;

– Yêu cầu ghi nhận thay đổi người đăng ký do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng hoặc thừa kế, kế thừa và phải nộp phí, lệ phí tương ứng; hoặc

– Rút đơn đăng ký bảo hộ. Theo đó kể từ thời điểm người đăng ký rút đơn đăng ký bảo hộ, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó bị chấm dứt; các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu của người đăng ký.

3.2.3.6. Cấp/từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

Đơn đăng ký bảo hộ đáp ứng được các điều kiện quy định và nộp lệ phí thì Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng ra quyết định cấp Bằng bảo hộ

giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.

Trường hợp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ và không khắc phục được các thiếu sót và không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối, sẽ ra Thông báo từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng.

Người đăng ký và bất kỳ người thứ ba nào đều có quyền khiếu nại quyết định cấp hoặc từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng.

3.2.3.7. Bằng bảo hộ giống cây trồng và sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ

Bằng bảo hộ giống cây trồng ghi nhận tên giống và loài cây trồng, tên chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng (*sau đây gọi là chủ bằng bảo hộ*), tên tác giả giống cây trồng và thời hạn bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Văn phòng bảo hộ giống cây trồng ghi nhận việc cấp Bằng bảo hộ và nội dung Bằng bảo hộ vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ và lưu giữ các thông tin đó.

4. Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài thông qua các hệ thống đăng ký quốc tế

Đối với mỗi đối tượng khác nhau thì cách thức, thủ tục nộp đơn cũng khác nhau. Nhìn chung, hiện nay việc đăng ký ra nước ngoài được tiến hành theo hai kênh chính thức:

– Một là nộp đơn đăng ký truyền thống, tức là nộp trực tiếp và các quốc gia riêng lẻ bằng cách thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện ở các nước đó, cách thức này sẽ rất tốn kém về chi phí.

– Hai là nộp đơn theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, đó là Hệ thống PCT về đăng ký quốc tế sáng chế và Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Thông qua hai hệ thống này, người nộp đơn sẽ tiến hành đăng ký ở nhiều quốc gia với thủ tục đơn giản và chi phí thấp hơn nhiều so với việc nộp vào từng quốc gia.

4.1. Hệ thống đăng ký quốc tế sáng chế (Hệ thống PCT)

4.1.1. Hệ thống PCT

– Chức năng của hệ thống PCT:

Nộp đơn quốc tế: Bất kỳ người cư trú hay công dân nào của một quốc gia thành viên PCT đều có thể nộp đơn quốc tế. Trong hầu hết các trường hợp, đơn quốc tế có thể được nộp cho Cơ quan quốc gia (*Cơ quan Sáng chế quốc gia*) – cơ quan được hoạt động như một Cơ quan nhận đơn PCT. Thêm vào đó, Văn phòng quốc tế có thể hoạt động như một Cơ quan nhận đơn theo sự lựa chọn của những người cư trú và công dân của tất cả các quốc gia thành viên PCT. Hiệp ước PCT quy định một số tiêu chuẩn đối với đơn quốc tế. Một đơn quốc tế được chuẩn bị theo đúng những tiêu chuẩn này có thể sẽ được tất cả các quốc gia thành viên PCT chấp nhận, miễn là hình thức và nội dung của đơn được đề cập, và sẽ không cần thiết phải có những sửa đổi sau này bởi những yêu cầu của quốc gia hoặc của khu vực khác nhau (*và các chi phí phát sinh*). Luật pháp quốc gia không thể đòi hỏi việc tuân thủ những yêu cầu liên quan tới hình thức hoặc nội dung của đơn quốc tế khác với hoặc ngoài những yêu cầu được Hiệp ước PCT quy định.

Việc chuẩn bị và nộp đơn quốc tế chỉ phải chịu một khoản phí duy nhất và khoản phí này có thể được trả bằng một loại tiền tại một Cơ quan – Cơ quan tiếp nhận đơn.

– Tra cứu quốc tế:

Tất cả các đơn quốc tế buộc phải được tra cứu quốc tế, đó là một tra cứu với chất lượng cao các tài liệu sáng chế và những tài liệu kỹ thuật khác bằng các ngôn ngữ được sử dụng trong hầu hết các đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế. Tra cứu quốc tế với chất lượng cao được đảm bảo bằng các tiêu chuẩn được quy định trong PCT về việc cung cấp tư liệu, trình độ chuyên môn của nhân viên và các phương pháp tra cứu của Cơ quan Tra cứu quốc tế, đây là những Cơ quan Sáng chế có kinh nghiệm do Hội đồng Liên hiệp PCT (*cơ quan hành chính cao nhất được thành lập theo PCT*) đặc biệt chỉ định để tiến hành các tra cứu quốc tế dựa trên cơ sở một thoả thuận nhằm giám sát các tiêu chuẩn và thời hạn của PCT.

Báo cáo tra cứu quốc tế hỗ trợ cho Cơ quan được chỉ định, đặc biệt những Cơ quan không có nhân viên có trình độ về kỹ thuật và không có một tuyển tập các tài liệu sáng chế đầy đủ được sắp xếp phù hợp với các mục đích tra cứu, trong việc thẩm định đơn và mặt khác đánh giá các sáng chế được mô tả.

– Công bố quốc tế:

Việc công bố quốc tế phục vụ cho hai mục đích chính, đó là bộc lộ sáng chế với công chúng và đặt ra phạm vi bảo hộ mà cuối cùng có thể đạt được. Công báo PCT được Văn phòng quốc tế phát miễn phí cho các quốc gia thành viên, trong đó có Mục lục Phân loại, cho phép lựa chọn các đơn quốc tế đã công bố, phát hành theo các lĩnh vực kỹ thuật.

– Thẩm định sơ bộ quốc tế:

Người nộp đơn có thể yêu cầu thẩm định sơ bộ quốc tế để nhận được ý kiến rằng liệu sáng chế được yêu cầu bảo hộ có đáp ứng được tất cả hay bất kỳ tiêu chuẩn nào về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp hay không. Người nộp đơn phải nộp phí thẩm định sơ bộ quốc tế. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định sơ bộ quốc tế do Hội đồng Liên hiệp PCT chỉ định.

Có thể nói hệ thống PCT tạo điều kiện thuận lợi cho các Cơ quan sáng chế quốc gia trong khi bị hạn chế về nguồn nhân lực cũng như cơ sở dữ liệu. Đồng thời tạo thuận lợi về mặt thủ tục và tiết kiệm chi phí cho người nộp đơn khi họ muốn bảo hộ sáng chế của mình tại nhiều quốc gia khác nhau.

4.1.2. Đăng ký sáng chế theo Hệ thống PCT có nguồn gốc Việt Nam

• *Trình tự thực hiện đăng ký:*

– Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký quốc tế sáng chế PCT được nộp tại Việt Nam, trong đó yêu cầu bảo hộ tại bất kỳ nước thành viên nào của Hiệp ước PCT, kể cả Việt Nam được gọi là Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam, đơn này có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.

– Tra cứu quốc tế: Việc tra cứu quốc tế đối với đơn PCT được tiến hành tại các cơ quan tra cứu có thẩm quyền (*cơ quan sáng chế quốc gia hoặc khu vực đáp ứng các yêu cầu do PCT đặt ra và được chỉ định bởi Đại hội đồng PCT*). Cơ quan tra cứu đối với đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam là: Cơ quan SHTT Australia, Áo, Liên bang Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc và Cơ quan Sáng chế châu Âu.

– Công bố đơn: Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được công bố trên Công báo PCT (*PCT Gazette*).

– Thẩm định sơ bộ quốc tế: Được tiến hành tại cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế có thẩm quyền theo PCT. Mục đích là đưa ra ý kiến sơ bộ và không ràng buộc về sáng chế yêu cầu bảo hộ trong đơn có đáp ứng các yêu cầu bảo hộ hay không. Cơ quan thẩm định lập báo cáo thẩm định sơ bộ và gửi cho Văn phòng quốc tế.

– Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia: Sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn quốc tế được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại quốc gia sở tại.

• *Thành phần, số lượng hồ sơ:*

Người nộp đơn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm có các tài liệu sau:

– 03 Tờ khai đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được làm bằng tiếng Anh, mẫu tờ khai được lấy trên địa chỉ trang web: www.wipo.org;

– 02 Bản mô tả, bao gồm cả hình vẽ (*nếu có*);

– 02 Bản yêu cầu bảo hộ;

– Các tài liệu có liên quan (*nếu có*);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

• *Thời hạn giải quyết:*

– Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên;

– Thẩm định nội dung: Tùy theo quy định của quốc gia sở tại nơi đơn được nộp ở giai đoạn quốc gia.

4.1.3. Đăng ký sáng chế theo Hệ thống PCT có chỉ định Việt Nam

- *Trình tự thực hiện đăng ký:*

- Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký sáng chế yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam (gọi là *Đơn PCT có chỉ định Việt Nam*) có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cơ quan Sở hữu trí tuệ của bất kỳ nước thành viên nào của Hiệp ước PCT, kể cả Việt Nam hoặc Văn phòng quốc tế.

- Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia: Sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn PCT có chỉ định Việt Nam được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại Việt Nam.

- *Thành phần, số lượng hồ sơ:*

Người nộp đơn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm có các tài liệu sau:

- Tờ khai theo mẫu;

- Bản sao đơn quốc tế (*trường hợp người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn quốc gia trước ngày công bố quốc tế*);

- Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: Bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí quốc gia.

- *Thời hạn giải quyết:*

- Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên;

- Thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.

Đơn phải được nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ trước khi kết thúc tháng thứ 31 kể từ ngày ưu tiên. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt Nam theo Hiệp ước PCT.

4.2. Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước và Nghị định thư Madrid

4.2.1. Hệ thống Madrid

Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu (*Hệ thống Madrid*) được điều chỉnh bởi Thỏa ước Madrid (*có hiệu lực năm 1891*) và Nghị định thư

Madrid (có hiệu lực từ 01/12/1995 và hoạt động từ 01/04/1996). Tính đến giữa năm 2010, có 56 nước tham gia Thoả ước Madrid và 81 nước tham gia Nghị định thư Madrid. Việt Nam tham gia Thoả ước Madrid ngày 8/3/1949 và tham gia Nghị định thư Madrid ngày 11/7/2006.

Thông qua Hệ thống Madrid, công dân hay pháp nhân của tất cả các nước thành viên có thể đạt được sự bảo hộ nhãn hiệu của mình cho hàng hoá và dịch vụ tại các nước khác tham gia hệ thống khi nhãn hiệu đó đã được đăng ký hoặc được nộp đơn đăng ký tại nước xuất xứ, bằng việc nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (*đơn quốc tế*) tại Văn phòng quốc tế của WIPO thông qua sự trung gian của Cơ quan Nhãn hiệu tại nước xuất xứ (*Cơ quan xuất xứ*).

Ưu điểm nổi bật của việc nộp đơn thông qua hệ thống Madrid là sau khi nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc được nộp đơn đăng ký với Cơ quan xuất xứ (*nước sở tại*), chủ nhãn hiệu chỉ phải nộp một đơn bằng một ngôn ngữ (*tiếng Anh hoặc tiếng Pháp*) cho một cơ quan (*Văn phòng quốc tế của WIPO*), trong đơn chỉ ra các nước mà nhãn hiệu cần được bảo hộ, thay cho việc phải nộp nhiều đơn riêng biệt cho từng cơ quan khác nhau của các bên tham gia, bằng các ngôn ngữ khác nhau và phải trả các khoản lệ phí riêng biệt cho từng cơ quan. Lợi thế này cũng được hưởng khi có sự sửa đổi hay gia hạn đăng ký. Đối với các Cơ quan Nhãn hiệu của các nước thành viên thì việc đăng ký quốc tế cũng có lợi, đó là không phải thẩm định hình thức, không phải phân loại hàng hoá, dịch vụ và không phải công bố nhãn hiệu.

Đơn quốc tế có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều 4 Công ước Paris trên cơ sở đơn nộp cho Cơ quan xuất xứ hoặc cũng có thể trên cơ sở đơn nộp trước đó cho một cơ quan khác không nhất thiết phải là cơ quan của một bên tham gia hệ thống Madrid. Cụ thể, ngày nộp đơn quốc tế yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá của người Việt Nam ở các nước thành viên hệ thống Madrid được tính là ngày nộp đơn hợp lệ cho nhãn hiệu đó tại Cục Sở hữu trí tuệ, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

– Xử lý đơn đăng ký quốc tế:

Cơ quan xuất xứ phải xác nhận rằng nhãn hiệu trong đơn đăng ký quốc tế chính là nhãn hiệu trong đăng ký quốc gia hoặc đơn đăng ký quốc gia, rằng bất cứ thông tin nào chẳng hạn phần mô tả nhãn hiệu hoặc yêu cầu bảo hộ màu sắc như đặc điểm phân biệt của nhãn hiệu đều trùng với những thông tin đó trong đăng ký quốc gia hoặc đơn đăng ký quốc gia, và hàng hoá và dịch vụ nêu trong đơn quốc tế đều thuộc danh mục hàng hoá và dịch vụ trong đăng ký quốc gia hoặc đơn đăng ký quốc gia. Cơ quan xuất xứ cũng phải xác nhận ngày nhận được yêu cầu nộp đơn quốc tế, với điều kiện Văn phòng quốc tế nhận được đơn trong vòng 2 tháng kể từ ngày đó (và với điều kiện có đầy đủ các thông tin và tài liệu thiết yếu), ngày đó sẽ là ngày đăng ký quốc tế.

Văn phòng quốc tế sẽ kiểm tra đơn về mặt hình thức có hay không đáp ứng các yêu cầu của Thoả ước/Nghị định thư, bao gồm cả các yêu cầu về chỉ dẫn hàng hoá và dịch vụ và phân loại hàng hoá và dịch vụ, kiểm tra phí đã được nộp đầy đủ hay chưa. Cơ quan xuất xứ và người nộp đơn sẽ được thông báo về bất cứ sai sót nào và những sai sót đó phải được sửa chữa trong vòng 3 tháng, nếu không đơn sẽ bị coi là được rút bỏ. Nếu đơn đăng ký quốc tế đáp ứng các yêu cầu quy định, nhãn hiệu sẽ được ghi nhận vào Đăng bạ quốc tế và được công bố trên Công báo của WIPO. Sau đó, Văn phòng quốc tế sẽ thông báo cho từng nước thành viên được chỉ định yêu cầu bảo hộ.

– Hiệu lực của Đăng ký quốc tế:

Đăng ký quốc tế có hiệu lực trong 10 năm (*theo Nghị định thư*) hoặc 20 năm (*theo Thoả ước*). Đăng ký quốc tế có thể được gia hạn nhiều lần với điều kiện phải nộp phí sau mỗi 10 năm.

Kể từ ngày đăng ký quốc tế, việc bảo hộ nhãn hiệu tại mỗi nước thành viên được chỉ định sẽ giống như nhãn hiệu đó là đối tượng của một đơn đăng ký quốc gia (*nộp trực tiếp*) cho Cơ quan Nhãn hiệu của nước thành viên đó. Nếu không có thông báo từ chối gửi cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn quy định, việc bảo hộ nhãn hiệu tại mỗi nước thành viên được chỉ định sẽ giống như việc nhãn hiệu đó được đăng ký bởi Cơ quan Nhãn hiệu của nước thành viên đó.

Hiệu lực của đăng ký quốc tế có thể được mở rộng tới một nước thành viên không được chỉ định trong đơn quốc tế bằng cách nộp đơn chỉ định sau (*sau thời điểm nộp đơn quốc tế*). Việc chỉ định sau có thể được thực hiện đối với nước thành viên mới tham gia vào Hệ thống Madrid.

– Từ chối bảo hộ:

Mỗi nước thành viên được chỉ định có quyền từ chối bảo hộ. Bất cứ sự từ chối nào cũng đều phải được Cơ quan Nhãn hiệu của nước thành viên liên quan thông báo cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn từ chối. Thời hạn từ chối đối với đơn nộp theo Thỏa ước là 12 tháng và đối với đơn nộp theo Nghị định thư là 18 tháng (*tùy theo sự lựa chọn của các nước thành viên mà thời hạn này có thể ngắn hơn*) kể từ ngày đăng ký quốc tế hoặc dài hơn nếu từ chối dựa trên cơ sở phản đối. Việc từ chối được ghi nhận vào Đăng bạ quốc tế và được công bố trên Công báo và một bản sao được gửi cho chủ sở hữu đăng ký. Bất kỳ thủ tục nào sau đó, như xem xét lại hoặc khiếu nại, được tiến hành trực tiếp giữa chủ sở hữu và Cơ quan Nhãn hiệu của nước thành viên liên quan, còn Văn phòng quốc tế sẽ không liên quan đến các thủ tục đó. Tuy nhiên, nước thành viên liên quan phải thông báo cho Văn phòng quốc tế quyết định cuối cùng về việc xem xét lại hoặc khiếu nại đó. Quyết định này cũng được ghi nhận vào Đăng bạ quốc tế và được công bố trên Công báo.

– Sự phụ thuộc vào Đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ:

Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký, đăng ký quốc tế bị phụ thuộc vào nhãn hiệu được đăng ký tại nước xuất xứ. Nếu trong thời hạn 5 năm đó mà đăng ký quốc gia bị mất hiệu lực, bất kể do bị huỷ bỏ theo quyết định của Cơ quan Nhãn hiệu của nước xuất xứ hay toà án hay do sự tự nguyện từ bỏ hoặc do việc không gia hạn thì đăng ký quốc tế sẽ bị đình chỉ hiệu lực. Cơ quan Nhãn hiệu của nước xuất xứ phải thông báo cho Văn phòng quốc tế về các sự kiện và quyết định liên quan đến việc đình chỉ/huỷ bỏ đăng ký quốc tế (*trong phạm vi thích hợp*). Việc đình chỉ/huỷ bỏ hiệu lực như vậy được công bố trên Công báo và được thông báo cho các nước thành viên được chỉ định.

Sau khi kết thúc thời hạn 5 năm, đăng ký quốc tế sẽ trở thành độc lập với đăng ký tại nước xuất xứ (*với những điều kiện ngoại lệ được áp dụng quy định tại Điều 6 Thỏa ước hoặc Điều 6 Nghị định thư*).

– Thay đổi và đình chỉ/huỷ bỏ đăng ký quốc tế:

Sự thay đổi về tên hoặc địa chỉ của chủ sở hữu có thể được ghi nhận vào Đăng bạ quốc tế theo yêu cầu. Tương tự, sự thay đổi về quyền sở hữu đối với một đăng ký quốc tế có thể được ghi nhận đối với tất cả hoặc một số hàng hoá và dịch vụ và đối với tất cả hoặc một số nước thành viên được chỉ định. Tuy nhiên, một người có thể được ghi nhận là chủ sở hữu của một đăng ký quốc tế đối với một nước thành viên nhất định chỉ khi người đó được phép chỉ định nước thành viên đó trong đơn quốc tế (*do có cơ sở kinh doanh, nơi cư trú hoặc quốc tịch*).

Những thông tin sau đây cũng có thể được ghi nhận vào Đăng bạ quốc tế:

+ Việc giới hạn danh mục hàng hoá và dịch vụ đối với tất cả hoặc một số nước thành viên được chỉ định;

+ Việc từ bỏ đăng ký đối với một số nước thành viên được chỉ định đối với tất cả các hàng hoá và dịch vụ;

+ Việc đình chỉ/huỷ bỏ đăng ký quốc tế đối với tất cả các nước thành viên được chỉ định đối với tất cả hoặc một số hàng hoá và dịch vụ.

Những thay đổi và đình chỉ/huỷ bỏ như vậy được công bố trên Công báo và được thông báo cho các nước thành viên được chỉ định khác.

Không được phép thay đổi nhãn hiệu là đối tượng của đăng ký quốc tế khi gia hạn cũng như tại bất kỳ thời điểm nào khác. Danh mục hàng hoá và dịch vụ cũng không được thay đổi nếu việc thay đổi dẫn đến sự mở rộng phạm vi bảo hộ.

4.2.2. Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid có nguồn gốc Việt Nam

• *Trình tự thực hiện đăng ký*

Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế.

• *Thành phần, số lượng hồ sơ:*

Người nộp đơn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm có các tài liệu sau:

- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (*phải làm bằng tiếng Pháp*);
- Tờ khai theo mẫu;
- Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80mm);
- Các tài liệu liên quan (*nếu cần*);
- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- *Thời hạn giải quyết:*

Thời hạn chuyển đơn cho Văn phòng quốc tế: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.2.3. *Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam (dành cho các doanh nghiệp Việt Nam)*

- *Trình tự thực hiện đăng ký*

Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế.

- *Thành phần, số lượng hồ sơ:*

Người nộp đơn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm có các tài liệu sau:

- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (*phải làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp*);
- Tờ khai theo mẫu;
- Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80mm);
- Các tài liệu liên quan (*nếu cần*);
- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- *Thời hạn giải quyết:*

Thời hạn chuyển đơn cho Văn phòng quốc tế: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Theo đuổi đơn đăng ký, những thiếu sót thường gặp trong quá trình đăng ký

Để bảo đảm xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền sở hữu công nghiệp một cách có hiệu quả, người nộp đơn cần phải quan tâm tới

chất lượng của đơn cũng như theo đuổi đơn trong quá trình cơ quan nhà nước xử lý đơn của mình. Người nộp đơn cần khắc phục những thiếu sót thường gặp sau đây trong quá trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (*chủ yếu là quyền sở hữu công nghiệp*):

Như đã được đề cập ở trên, có sự liên kết chặt chẽ giữa các thủ tục yêu cầu thẩm định nội dung, yêu cầu công bố đơn sớm và yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ. Luật pháp quy định việc công bố đơn sáng chế sẽ được thực hiện trong tháng thứ 19 tính từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu người nộp đơn không có yêu cầu công bố đơn sớm. Trong khi đó thời hạn thẩm định nội dung đơn sáng chế (*để tiến tới cấp bằng độc quyền*) lại được tính từ ngày công bố đơn. Do vậy, nếu muốn được cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích sớm, người nộp đơn cần làm thủ tục yêu cầu công bố sớm. Bên cạnh đó người nộp đơn cũng cần lưu ý phải nộp yêu cầu thẩm định nội dung đơn sáng chế, nếu không công việc này sẽ không được thực hiện (*và theo quy định của pháp luật đơn sẽ bị coi là được rút sau thời hạn dành cho người nộp đơn nộp yêu cầu thẩm định nội dung*).

Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ có thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc dự định từ chối đăng ký một đối tượng sở hữu công nghiệp nào đó, người nộp đơn cần sửa chữa những thiếu sót của đơn (*nếu có thể*) hoặc nêu lên ý kiến phản bác lý do dẫn đến dự định từ chối không xác đáng của Cục Sở hữu trí tuệ.

Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc có người khác phản đối việc đăng ký, người nộp đơn cần sửa đổi mẫu nhãn hiệu (*đối với đơn đăng ký nhãn hiệu*), sửa đổi kiểu dáng công nghiệp (*đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp*), sửa đổi bản mô tả nhằm thu hẹp phạm vi của yêu cầu bảo hộ nhưng không được làm thay đổi bản chất của sáng chế (*đối với đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế*) hoặc nêu ý kiến phản bác những lý lẽ, chứng cứ không xác đáng của người phản đối.

Từ khi nộp đơn đến trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định cấp văn bằng hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ chủ đơn có thể chủ động, hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong đơn với điều kiện không mở rộng phạm vi bảo hộ và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng đã nêu trong đơn.

Một trong những lỗi mà người nộp đơn hay gặp phải, ảnh hưởng đến quyền của người nộp đơn, đó là không ghi nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ những thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn. Do đó, các công văn, thông báo của Cục không đến được với người nộp đơn và người nộp đơn mất cơ hội để tiến hành các thủ tục liên quan (*bổ sung, sửa đổi hồ sơ, nộp lệ phí cấp bằng...*).

Nếu không đồng ý với các ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan đến đơn đăng ký, người nộp đơn có thể khiếu nại lần đầu với Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu, người nộp đơn có thể khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện vụ án hành chính tới tòa án có thẩm quyền.

Những điều cần lưu ý khi nộp đơn đăng ký quốc tế

So với đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp quốc gia thì đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở nước ngoài không những thủ tục phức tạp hơn mà chi phí đòi hỏi phải tốn kém hơn nhiều. Bởi vậy, trước khi quyết định đăng ký ra nước ngoài các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ nên đăng ký đối tượng nào, vào thị trường nào. Thông thường, các doanh nghiệp chỉ nên đăng ký vào những quốc gia mà doanh nghiệp có ý định đầu tư sản xuất hoặc xuất khẩu hàng hoá của mình sang đó.

Chuyên đề 3

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ khi tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì ít hay nhiều đều liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Trước tiên là tên thương mại – được hình thành và bảo hộ khi doanh nghiệp sử dụng thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà không cần đăng ký bảo hộ. Tiếp đến là bí mật kinh doanh (*bí quyết kỹ thuật và bí mật thương mại*) hầu như doanh nghiệp nào cũng có, vấn đề là các thông tin đó có được bảo mật bằng các biện pháp hữu hiệu hay không để được hưởng quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ. Với các đối tượng khác như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu thì doanh nghiệp phải đăng ký với Nhà nước và đáp ứng được các tiêu chuẩn thì mới được bảo hộ. Việc đầu tư để tạo dựng, đăng ký, sử dụng, phát triển và bảo vệ các tài sản trí tuệ (*hay còn được gọi là quản lý và khai thác*) là hết sức cần thiết đối với bất cứ một doanh nghiệp nào, nhất là khi các tài sản trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng đối với mỗi nền kinh tế và doanh nghiệp trong xu thế hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Thực tế, bản thân các loại tài sản trí tuệ chỉ có giá trị thực sự khi gắn liền với hoạt động kinh doanh. Điều đó có nghĩa là giá trị của tài sản trí tuệ chỉ được biểu hiện khi được sử dụng cùng với các tài sản khác và các hoạt động khác trong quá trình kinh doanh để sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ thu hút khách hàng. Rõ ràng, để có thể khai thác và sử dụng có hiệu quả tài sản trí tuệ, cần phải nắm bắt về đối tượng này, có chiến lược và kế hoạch quản lý, khai thác, bảo vệ một cách cụ thể, cũng như phải gắn liền với chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ gắn liền với chiến lược kinh doanh

1.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh

Việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Lý do cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp có thể được lý giải là để doanh nghiệp có được sự lựa chọn những phương hướng, phương thức kinh doanh tốt nhất có thể, cũng như giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng chuyển hướng kinh doanh dựa trên chiến lược cơ bản đã chọn từ trước. Nếu không có chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp sẽ không có được định hướng lâu dài cho mình trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Một cách vắn tắt, chiến lược của doanh nghiệp được hiểu như là một tuyên bố rõ ràng về ý định và phương hướng hoạt động lâu dài của doanh nghiệp và trong đó có vạch ra các kế hoạch mang tính chiến lược để đạt được các mục tiêu đã định. Chiến lược của doanh nghiệp là một tài liệu hướng dẫn "sống" tập trung và định hướng các nỗ lực của doanh nghiệp, được kiểm tra thường xuyên và được thay đổi nếu cần thiết. Chiến lược cũng có nghĩa là đường hướng kinh doanh không thể dễ dàng bị phá vỡ và nếu có thì phải trải qua sự xem xét một cách thận trọng.

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, các chiến lược đều tồn tại ở vài cấp độ khác nhau, từ toàn bộ doanh nghiệp cho tới từng cá nhân làm việc trong đó. Chiến lược doanh nghiệp – liên quan đến mục tiêu tổng thể và quy mô của doanh nghiệp để đáp ứng được những kỳ vọng của người góp vốn. Đây là một cấp độ quan trọng do nó chịu ảnh hưởng lớn từ các nhà đầu tư trong doanh nghiệp và đồng thời nó cũng hướng dẫn quá trình ra quyết định chiến lược trong toàn bộ doanh nghiệp. Chiến lược doanh nghiệp thường được trình bày rõ ràng trong "tuyên bố sứ mệnh".

Chiến lược kinh doanh – liên quan nhiều hơn tới việc làm thế nào một doanh nghiệp có thể cạnh tranh thành công trên một thị trường cụ thể. Nó liên quan đến các quyết định chiến lược về việc lựa chọn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, giành lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ, khai thác và tạo ra được các cơ hội mới... Chiến lược tác nghiệp – liên quan tới việc từng bộ phận trong doanh nghiệp sẽ được tổ chức như thế

nào để thực hiện được phương hướng chiến lược ở cấp độ công ty và từng bộ phận trong doanh nghiệp. Bởi vậy, chiến lược tác nghiệp tập trung vào các vấn đề về nguồn lực, quá trình xử lý và con người...

Có thể nói vắn tắt "Chiến lược là phương hướng và quy mô của một doanh nghiệp trong dài hạn; chiến lược sẽ mang lại lợi thế cho tổ chức thông qua việc sắp xếp tối ưu các nguồn lực trong một môi trường cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và kỳ vọng của các nhà góp vốn". Nói cách khác, chiến lược là:

- Nơi mà doanh nghiệp cố gắng vươn tới trong dài hạn (*phương hướng*)
- Doanh nghiệp phải cạnh tranh trên thị trường nào và những loại hoạt động nào doanh nghiệp thực hiện trên thị trường đó (*thị trường, quy mô*)?
- Doanh nghiệp sẽ làm thế nào để hoạt động tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên những thị trường đó (*lợi thế*)?
- Những nguồn lực nào (kỹ năng, tài sản, tài chính, các mối quan hệ, năng lực kỹ thuật, trang thiết bị) cần phải có để có thể cạnh tranh được (*các nguồn lực*)?
- Những nhân tố từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (*môi trường*)?
- Những giá trị và kỳ vọng mà những người có quyền hành trong và ngoài doanh nghiệp cần là gì (*các nhà góp vốn*)?

Trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, cần lưu ý đến các yếu tố sau:

- tầm nhìn dài hạn: đây là yếu tố then chốt của một bản chiến lược; xu hướng và nhu cầu của thị trường: yếu tố này cần được phân tích trong trạng thái động, phù hợp với tầm nhìn dài hạn nêu trên;
- hiệu quả cạnh tranh: được xác định trên cơ sở môi trường cạnh tranh, các yếu tố tự có của doanh nghiệp và năng lực vượt trội (*lợi thế cạnh tranh*) so với đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực hoạt động;
- chiến lược công nghệ: yếu tố này được xác định phụ trợ cho yếu tố hiệu quả nêu trên và được coi là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;
- chiến lược sản phẩm;

- nguồn lực nòng cốt;
- môi liên kết các nguồn lực.

1.2. Xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp

Cũng giống như chiến lược kinh doanh, vấn đề sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp cũng phải được xử lý một cách có "chiến lược". Để sở hữu trí tuệ thực sự trở thành một loại tài sản góp phần sản sinh lợi nhuận cho doanh nghiệp, khối tài sản này phải được quản lý, sử dụng có tính "chiến lược". Chiến lược thường được xây dựng trên cơ sở mong muốn quản lý tốt tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Khi đặt vấn đề xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ, cần phải hiểu vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp. Có thể nói rằng quyền sở hữu trí tuệ sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp từ các thành quả sáng tạo hoặc đầu tư được bảo hộ dưới dạng độc quyền. Quyền sở hữu trí tuệ là công cụ then chốt giúp doanh nghiệp ngăn cản các đối thủ cạnh tranh không trung thực, giúp doanh nghiệp phát triển mối quan hệ với các đối tác, các nhà cung cấp, khách hàng...

Để doanh nghiệp định hướng và xác định được những nội dung then chốt, cốt yếu trong chiến lược quản lý tài sản trí tuệ, doanh nghiệp cần phải tiến hành những nghiên cứu sâu rộng, toàn diện phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần quan tâm trước hết đến 3 nội dung sau:

- Xác định cụ thể mục tiêu mà doanh nghiệp cần đạt được hoặc hướng tới từ hoạt động quản lý tài sản trí tuệ của mình;
- Xác định cụ thể vai trò, sức mạnh của từng đối tượng SHTT trong việc hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
- Lựa chọn và áp dụng chiến lược quản lý phù hợp để đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra.

Theo kết quả nghiên cứu của Julie Davis and Suzanne Harrison trong cuốn sách "Các doanh nghiệp lớn đã làm gì để xác định được giá trị tài sản trí tuệ của mình", mục tiêu của doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược quản lý tài sản trí tuệ được chia làm 5 cấp độ, đó là:

- *Bảo vệ*: Mục tiêu chính của các doanh nghiệp ở cấp độ này là bảo vệ các thành quả sáng tạo trí tuệ, bảo đảm rằng tài sản trí tuệ của họ không bị

xâm phạm, không bị sử dụng, khai thác trái phép cũng như bảo đảm rằng họ không xâm phạm đến quyền SHTT của các chủ thể khác. Đối với các doanh nghiệp có chiến lược SHTT ở dạng này, chi phí cho việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT thường khá cao.

– *Kiểm soát chi phí*: Các doanh nghiệp có chiến lược SHTT ở cấp độ này bên cạnh mục tiêu bảo vệ quyền SHTT của mình còn tập trung nghiên cứu tìm ra cách thức tốt nhất để tạo ra, bảo hộ, duy trì và khai thác tài sản trí tuệ của mình với mức chi phí thấp nhất.

– *Khai thác lợi nhuận*: doanh nghiệp có chiến lược SHTT ở cấp độ này hướng tới các hoạt động chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT và các hình thức khác nhằm khai thác tài sản trí tuệ, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– *Liên kết hoạt động*: Ở cấp độ này, tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp đều được gắn với SHTT. Tài sản trí tuệ được sử dụng như một công cụ nhằm liên kết các khâu trong toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

– *Công cụ giám sát*: Đây là cấp độ cao nhất của hoạt động quản lý tài sản trí tuệ. Ở cấp độ này, doanh nghiệp đã có một tầm nhìn và chiến lược hoạt động dài hạn, xác định rõ vai trò, vị trí của doanh nghiệp trên thị trường và trong lĩnh vực hoạt động. Họ có thể sử dụng tài sản trí tuệ như một công cụ hiệu quả nhằm tạo ra các giá trị mang tính chiến lược.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần xác định đâu là cấp độ phù hợp nhất với điều kiện và tình hình thực tế của doanh nghiệp mình tại thời điểm hiện tại.

Một vấn đề quan trọng nữa là doanh nghiệp phải xác định rõ tài sản trí tuệ đóng vai trò như thế nào đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp từ đó đưa ra chiến lược quản lý phù hợp. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các chuyên gia trên thế giới, có 4 nội dung được coi là nền tảng cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng, phát triển chiến lược quản lý tài sản trí tuệ của mình, đó là:

– *Xây dựng chiến lược quản lý tài sản trí tuệ như một phương thức để giảm thiểu rủi ro*: doanh nghiệp coi tài sản trí tuệ là những công cụ pháp lý đặc biệt quan trọng, từ đó tập trung xây dựng bộ phận pháp lý của

doanh nghiệp để sẵn sàng đối phó với các tranh chấp phát sinh đồng thời bảo vệ một cách hiệu quả nhất các thành quả trí tuệ của doanh nghiệp trên thị trường.

– *Xây dựng chiến lược quản lý tài sản trí tuệ như một phương thức giảm chi phí*: doanh nghiệp áp dụng các phương pháp nhằm bảo hộ và khai thác hữu hiệu nhất tài sản trí tuệ với chi phí thấp nhất: thường xuyên rà soát lợi nhuận thu được từ các đối tượng SHTT từ đó đưa ra những quyết định tương ứng như: không tiến hành duy trì hiệu lực đối với những đối tượng không còn mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, đưa ra những yêu cầu bảo hộ thực sự cần thiết đối với sáng chế, lập danh sách các nước thực sự cần thiết để nộp đơn đăng ký bảo hộ...

– *Xây dựng chiến lược quản lý tài sản trí tuệ như một phương thức tạo ra giá trị*: Với chiến lược này, doanh nghiệp coi đối tượng SHTT vừa là tài sản kinh doanh vừa là công cụ pháp lý. Quyền SHTT được đặt ở vị trí trung tâm khi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động mở rộng thị trường và hợp tác kinh doanh (*cấp lixăng, thành lập liên doanh...*). Doanh nghiệp tìm cách thu lợi nhuận trực tiếp từ việc sử dụng tài sản trí tuệ trong quá trình hợp tác kinh doanh thay vì thực hiện một cách gián tiếp thông qua các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền SHTT.

– *Xây dựng chiến lược quản lý tài sản trí tuệ như một phương thức tạo ra giá trị chiến lược*: doanh nghiệp theo chính sách này thường coi quyền SHTT như những tài sản kinh doanh và hợp tác có thể tạo ra những giá trị mang tính chiến lược dài hạn. Quyền SHTT được sử dụng nhằm tạo ra hoặc thay đổi định hướng cạnh tranh của doanh nghiệp: dựa trên những sáng chế chiến lược nhằm thu hút hoặc thay đổi quan điểm của khách hàng, của các nhà cung ứng hoặc của công chúng nói chung về sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp

Các mục tiêu quản lý nêu trên không nên được hiểu theo nghĩa là tất cả các doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch và chiến lược sở hữu trí tuệ của mình theo cấp độ cao nhất. Điều đó còn phụ thuộc vào quy mô, loại hình, lĩnh vực kinh doanh... của doanh nghiệp cũng như bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn cần phải khẳng định rằng để hoạt động có hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một chiến lược và kế hoạch về sở hữu trí tuệ.

1.3. Các nội dung cơ bản của chiến lược sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đã đưa ra danh sách không đầy đủ các yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần xem xét khi xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ của mình:

– Kiểm tra các cơ sở dữ liệu nhãn hiệu để bảo đảm tránh sử dụng các nhãn hiệu đã được bảo hộ của người khác và tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trước khi đưa sản phẩm hoặc dịch vụ mới ra thị trường dưới một nhãn hiệu mới. Cần cân nhắc thị trường xuất khẩu khi tiến hành xuất khẩu sản phẩm/dịch vụ và tránh sử dụng những nhãn hiệu có thể có nghĩa không hay trong ngôn ngữ của nước nhập khẩu;

– Xác định đối tượng có khả năng được bảo hộ sáng chế và bảo đảm rằng chúng được tiến hành đăng ký bảo hộ kịp thời, tránh để mất vào tay đối thủ cạnh tranh;

– Bảo đảm rằng các sáng chế có khả năng được bảo hộ không bị chia sẻ (*bộc lộ*) cho bất kỳ người nào khác trước khi nộp đơn đăng ký (*để bảo đảm tính mới khi đăng ký*);

– Bảo đảm rằng các bí mật thương mại được giữ bí mật và các thỏa thuận bảo mật phải được chuẩn bị và ký kết khi đàm phán và chia sẻ thông tin với các đối tác kinh doanh;

– Đối với các doanh nghiệp thiên về xuất khẩu, cần bảo đảm rằng các quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ ở tất cả các nước xuất khẩu tiềm năng. Đối với sáng chế, các doanh nghiệp cần lưu tâm rằng họ có 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký ở trong nước để nộp đơn đăng ký sáng chế ở các nước khác và thời hạn này đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp là 6 tháng (*giữ ngày ưu tiên*).

– Sử dụng danh mục tài sản trí tuệ làm đòn bẩy để tìm kiếm các nguồn lực đầu tư cho doanh nghiệp (*ví dụ, đưa các tài sản trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu... vào kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp để thuyết phục các nhà đầu tư*);

– Sử dụng thông tin sáng chế có sẵn trong các cơ sở dữ liệu thông tin sáng chế để phát triển các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp;

– Khi tiến hành hợp tác nghiên cứu với các đối tác khác (*viện nghiên cứu/ trường đại học/doanh nghiệp...*), cần xác định rõ ai sẽ là người sở hữu các tài sản trí tuệ có thể phát sinh từ dự án nghiên cứu;

– Theo dõi thị trường và bảo đảm rằng các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp không bị xâm phạm. Nếu phát hiện hành vi xâm phạm, doanh nghiệp có thể cần đến các luật sư giúp đỡ;

– Nếu doanh nghiệp không chắc chắn về cách thức tốt nhất để bảo hộ các tài sản vô hình của mình thì việc tiến hành kiểm toán tài sản trí tuệ có thể là bước khởi đầu quan trọng để xác định tất cả các thông tin có giá trị của doanh nghiệp và xây dựng một chiến lược về sở hữu trí tuệ. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp không biết rõ được giá trị của các tài sản mà mình có trong tay dưới dạng thông tin, các ý tưởng sáng tạo và các bí quyết và do đó có thể không có các biện pháp phù hợp để bảo vệ.

Có thể thấy rằng không có một mô hình chuẩn mực về chiến lược sở hữu trí tuệ áp dụng cho mọi doanh nghiệp. Những yếu tố trên mang tính chất cụ thể và định hướng giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược về sở hữu trí tuệ của mình, căn cứ theo quy mô, lĩnh vực hoạt động, phạm vi hoạt động (*sản phẩm tiêu thụ nội địa hay xuất khẩu*)... Tuy nhiên, một chiến lược sở hữu trí tuệ về sở hữu trí tuệ cần có những nội dung cơ bản sau đây:

– Tuyên bố về cam kết của lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp và sự tham gia của các lãnh đạo cao cấp và trung cấp của doanh nghiệp đối với chính sách sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;

– Mục tiêu tổng quát của chiến lược về sở hữu trí tuệ (*phù hợp và phục vụ cho các mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp*): chẳng hạn: "*tạo dựng (tự tạo ra hoặc mua), bảo hộ, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản trí tuệ, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp*);

– Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp liên quan đến sở hữu trí tuệ, nếu có thể thì nêu mục tiêu chi tiết liên quan đến từng nhóm

đối tượng sở hữu trí tuệ chủ chốt của doanh nghiệp (*sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu...*);

– Kế hoạch hành động (*tổng thể*) về sở hữu trí tuệ, trong đó chỉ ra chương trình hành động theo thời gian cụ thể để thực hiện các mục tiêu nêu trên;

– Chính sách về các nguồn lực cần có, bao gồm nguồn nhân lực, tài chính và nhu cầu đào tạo cần thiết để thực hiện kế hoạch nêu trên;

– Quy định trách nhiệm thực hiện và phân công thực hiện các kế hoạch;

– Mô tả trách nhiệm cụ thể của bộ phận quản lý tài sản trí tuệ, cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ phận này;

– Quy định các đầu mối phối hợp trong doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ, bao gồm cả các hoạt động nội bộ và ngoài doanh nghiệp;

– Quy định các thủ tục rà soát, xác định thời hạn và cơ chế đánh giá hoạt động quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp.

1.4. Gắn chiến lược sở hữu trí tuệ với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Với những phân tích trên đây, rõ ràng chiến lược về sở hữu trí tuệ cần phải gắn chặt và phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Nói cách khác, chiến lược sở hữu trí tuệ là một cấu phần nằm trong chiến lược kinh doanh và giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu của chiến lược kinh doanh. Điều này là lô-gic một khi chúng ta nhìn nhận tài sản trí tuệ là một trong những khối tài sản mà doanh nghiệp sử dụng trong quá trình kinh doanh của mình.

Có thể thấy sự gắn chặt và phù hợp của từng yếu tố của chiến lược sở hữu trí tuệ với các yếu tố của chiến lược kinh doanh, ví dụ các yếu tố về xu hướng và nhu cầu của thị trường, chiến lược công nghệ hay hiệu quả cạnh tranh sẽ được gắn liền với việc xác định các ưu tiên cho việc tạo dựng, bảo hộ hay khai thác các quyền sở hữu trí tuệ tạo ra hoặc góp phần thực hiện các mục tiêu tương ứng của chiến lược kinh doanh. Rõ ràng,

việc xác định các yếu tố của chiến lược sở hữu trí tuệ phải "ăn khớp" với chiến lược kinh doanh; nếu không, nó sẽ trở thành yếu tố "rời", không góp phần thực hiện được mục tiêu chiến lược tổng thể của doanh nghiệp.

2. Xây dựng bộ phận quản lý sở hữu trí tuệ

Để thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch và chiến lược sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp có thể tự thực hiện trên cơ sở tổ chức xây dựng bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ nhằm chủ động quản lý, hoặc doanh nghiệp có thể thuê các văn phòng luật sư thực hiện việc quản lý thông qua hợp đồng thuê quản lý tài sản trí tuệ mà nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã triển khai có hiệu quả.

• Vai trò của bộ phận quản lý SHTT

Bộ phận quản lý SHTT của một tổ chức là một bộ phận được hình thành nhằm chuyên nghiệp hoá các hoạt động quản lý SHTT. Nó điều hành và quản lý những vấn đề về SHTT như: SHTT liên quan đến con người, đến người lao động, vai trò điều hành, lãnh đạo bao gồm: tầm nhìn, có chiến lược phát triển; giáo dục ý thức người lao động, có chính sách động viên khuyến khích...

Bộ phận quản lý SHTT có vai trò:

– Nâng cao nhận thức cơ bản và khả năng thương mại về SHTT và khuyến khích nhà sáng tạo bộc lộ các kết quả sáng tạo có tiềm năng thương mại

– Giải thích hướng dẫn thực hiện quy chế về SHTT

Tuỳ theo mục tiêu, điều kiện, khả năng thực tế và mức độ phát triển của các hoạt động SHTT, mỗi doanh nghiệp có thể tự mình đưa ra cách thức tổ chức và quản lý hoạt động SHTT khác nhau. Vì thế, cơ cấu tổ chức cũng có thể thay đổi một cách linh hoạt dựa trên các yếu tố nội tại và nhân lực của doanh nghiệp mình. Thông thường, đối với các doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức được khuyến nghị sẽ bao gồm:

• Ban giám đốc

Cử ra một người thường là Phó giám đốc/Phó tổng giám đốc phụ trách nghiên cứu khoa học hoặc thị trường và uỷ quyền cho cấp dưới được

quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SHTT như nộp đơn, hồ sơ bảo hộ SHTT, thương mại hoá tài sản trí tuệ trong và ngoài nước như bán, mua, cấp phép, nhượng quyền, góp vốn đầu tư... quyết định phê duyệt tài chính phân chia thu nhập do thương mại hoá.

• **Bộ phận chuyên trách quản lý về SHTT**

Chức năng:

(i) Chịu trách nhiệm thực hiện chính sách SHTT và công việc đánh giá và thương mại hoá TSTT của doanh nghiệp.

(ii) Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ SHTT của doanh nghiệp, ví dụ như hồ sơ sáng chế bao gồm việc soạn thảo, đăng ký và nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, cũng như duy trì các bằng sáng chế đã được cấp cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác.

(iii) Quản lý phần thu nhập cho quỹ phát triển khoa học công nghệ từ việc thương mại hoá tài sản trí tuệ nhằm phục vụ các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ và thương mại hoá TSTT của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của bộ phận quản lý SHTT:

- Nhận dạng và xác lập danh mục tài sản trí tuệ, công nghệ;
- Đánh giá khả năng bảo hộ SHTT và quản lý các hồ chứng cứ liên quan đến việc bảo hộ;
- Tổ chức xác lập quyền sở hữu và quản lý hồ sơ liên quan đến việc sở hữu;
- Giải quyết các xung đột liên quan đến xác lập quyền;
- Báo cáo định kỳ và cập nhật thông tin cho lãnh đạo;
- Chủ động hỗ trợ hoàn thiện công nghệ thông qua việc cấp phép sử dụng và chủ động tạo điều kiện cho việc chuyển giao vào thị doanh nghiệp;
- Giữ vai trò tiên phong trong việc đẩy công nghệ, TSTT ra thị trường;
- Ươm tạo các công nghệ và nhóm kinh doanh công nghệ nhằm tác động nền kinh tế bằng các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng cao;
- Giáo dục và tư vấn cho các cán bộ, nhân viên và các nhà quản lý về vấn đề SHTT, kinh doanh và hợp tác nghiên cứu.

- **Mối quan hệ của Bộ phận SHTT trong doanh nghiệp với các bộ phận khác**

Quan hệ với bộ phận kỹ thuật

Mối quan hệ và hợp tác gần gũi giữa bộ phận SHTT và phòng kỹ thuật của doanh nghiệp rất quan trọng đối với những hoạt động sáng chế và/hoặc kiểu dáng công nghiệp của doanh nghiệp. Bộ phận SHTT cần phải biết được đầy đủ các hoạt động đang được phòng kỹ thuật tiến hành. Nó cần phải chuẩn bị để tư vấn về tính phù hợp của hoạt động sáng tạo và đề xuất những hướng nghiên cứu ở những nơi xuất hiện những chỗ trống trong công nghệ trong quá trình xem xét vấn đề. Ngoài ra, nó nên tham gia vào việc trao đổi thông tin đang xảy ra với phòng kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực kỹ thuật thích ứng.

Một trong những mục đích hàng đầu của bộ phận SHTT là giành quyền bảo hộ cho các sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp do phòng kỹ thuật tạo ra. Bộ phận SHTT, do vậy phải có những hiểu biết rõ ràng về những hoạt động của phòng kỹ thuật; thông tin hai phía giữa hai bộ phận rất quan trọng về mặt này. Nhằm tạo điều kiện cho công việc của bộ phận SHTT, phòng kỹ thuật phải duy trì việc lưu trữ tài liệu về công việc của mình một cách cẩn thận. Để tăng cường mối liên hệ cần thiết giữa hai bộ phận, chúng ta nên được đặt ở vị trí gần nhau.

Quan hệ với bộ phận marketing

Việc thực hiện các hoạt động liên quan đến nhãn hiệu và sáng chế của một doanh nghiệp được đúng đắn và tránh những hành vi cạnh tranh không lành mạnh đòi hỏi sự hợp tác giữa bộ phận SHTT và bộ phận tiếp thị của doanh nghiệp.

Lựa chọn một dấu hiệu làm nhãn hiệu là một hoạt động quảng cáo hoặc tiếp thị. Tuy nhiên, trước khi lựa chọn nhãn hiệu, bộ phận SHTT phải có cơ hội tiến hành tra cứu và xét nghiệm nhãn hiệu sơ bộ để tìm ra những nhãn hiệu nào có khả năng đăng ký hoặc gặp khó khăn về vi phạm. Do đó, bộ phận SHTT nên được thông báo về những thảo luận về sản phẩm có liên quan sẽ được bán ở những nước nào dưới nhãn hiệu đề xuất để xác định xem phải tìm kiếm đăng ký nhãn hiệu ở đâu. Nên có sự hợp tác giữa bộ phận SHTT và bộ phận tiếp thị trong việc xác định nên tìm kiếm bảo

hộ sáng chế mới ở đâu, đặc biệt là khi sáng chế là một sản phẩm hoặc bộ phận của sản phẩm được bán ở nước ngoài.

Do việc sử dụng nhãn hiệu thường là yêu cầu để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ, nên cần phải trao đổi thông tin giữa bộ phận SHTT và bộ phận tiếp thị về vấn đề này. Bộ phận SHTT cần được tư vấn để chắc chắn rằng nhãn hiệu đang được sử dụng một cách đúng đắn. Tương tự, do một sáng chế đã được cấp bằng độc quyền có thể là đối tượng của lixăng cưỡng bức nếu nó không được áp dụng trong một thời hạn nhất định, bộ phận tiếp thị cần biết rõ toàn bộ hồ sơ sáng chế của doanh nghiệp để tránh nguy cơ này.

Cũng cần phải có sự hợp tác giữa các bộ phận về việc thăm dò các hoạt động nhãn hiệu và sáng chế ở các doanh nghiệp cạnh tranh. Do bộ phận tiếp thị có thể tiếp cận gần với thị trường hơn là bộ phận SHTT, cho nên bộ phận tiếp thị nên cảnh giác với những trường hợp có thể xảy ra vi phạm đối với những nhãn hiệu và sáng chế của chính doanh nghiệp, và tất cả những vi phạm có thể xảy ra đều cần được báo cáo ngay cho bộ phận SHTT.

Nhãn hiệu phải được biết đến để nó có hiệu lực và quảng cáo là một phương tiện hữu hiệu để giới thiệu nhãn hiệu và để người tiêu dùng làm quen với chúng. Mặc dù quảng cáo về bản chất không phải là những hoạt động SHTT, nhưng bộ phận SHTT cần được bộ phận tiếp thị tư vấn thường xuyên về việc quảng cáo. Mọi quảng cáo, tờ rơi quảng cáo sản phẩm, ấn phẩm, nhãn sản phẩm, các bài báo, bài phát biểu được công bố và những giao dịch bên ngoài tương tự cần được bộ phận SHTT xem lại để chắc chắn rằng các nhãn hiệu liên quan được sử dụng một cách đúng đắn (*ví dụ: luôn luôn đi kèm với một danh từ mang tính mô tả để tránh việc chuyển nhãn hiệu thành tên gọi thông thường*). Ngoài ra, bộ phận SHTT còn cần kiểm tra các quảng cáo để bảo đảm rằng chúng không có vấn đề gì về cạnh tranh không lành mạnh và rằng chúng không bộc lộ một sáng chế quá sớm để làm mất tính mới của nó.

Quan hệ với bộ phận pháp chế:

Cần phải có sự liên hệ và hợp tác gần gũi giữa bộ phận SHTT và bộ phận pháp chế.

Hàng loạt hợp đồng do bộ phận SHTT đã đàm phán và/hoặc dự thảo cần phải được bộ phận pháp chế xem lại. Thậm chí ngay cả trước khi bắt đầu đàm phán, cần phải vạch ra một kế hoạch chung giữa bộ phận SHTT

và bộ phận pháp chế để xác định phương hướng cần thực hiện những thoả thuận đó. Thêm nữa, việc tư vấn với bộ phận pháp chế có thể là cần thiết khi có khả năng xảy ra tố tụng, phụ thuộc vào mối quan hệ cụ thể và kỹ năng tương quan giữa hai bộ phận sở hữu công nghiệp và pháp chế.

Quan hệ với các bộ phận khác

Phụ thuộc vào tầm cỡ và cách bố trí tổ chức của doanh nghiệp, bộ phận sở hữu công nghiệp cần có quan hệ với hàng loạt các bộ phận khác để tiến hành các hoạt động của mình. Chẳng hạn, nó cần duy trì mối quan hệ với bộ phận tổ chức về các hợp đồng lao động với các bộ phận sản xuất và bán hàng về các hoạt động của các doanh nghiệp cạnh tranh, với bộ phận kế toán về các chứng từ thù lao lixăng và với bộ phận tài chính về đánh giá những lixăng có khả năng thực hiện. Tóm lại, bộ phận SHTT là bộ phận có những mối quan hệ rộng rãi trong doanh nghiệp, do nó xử lý thông tin trong quá trình thực hiện chức năng của mình, nên nó có thể là một nguồn cung cấp thông tin đáng giá cho toàn doanh nghiệp.

Các quan hệ khác.

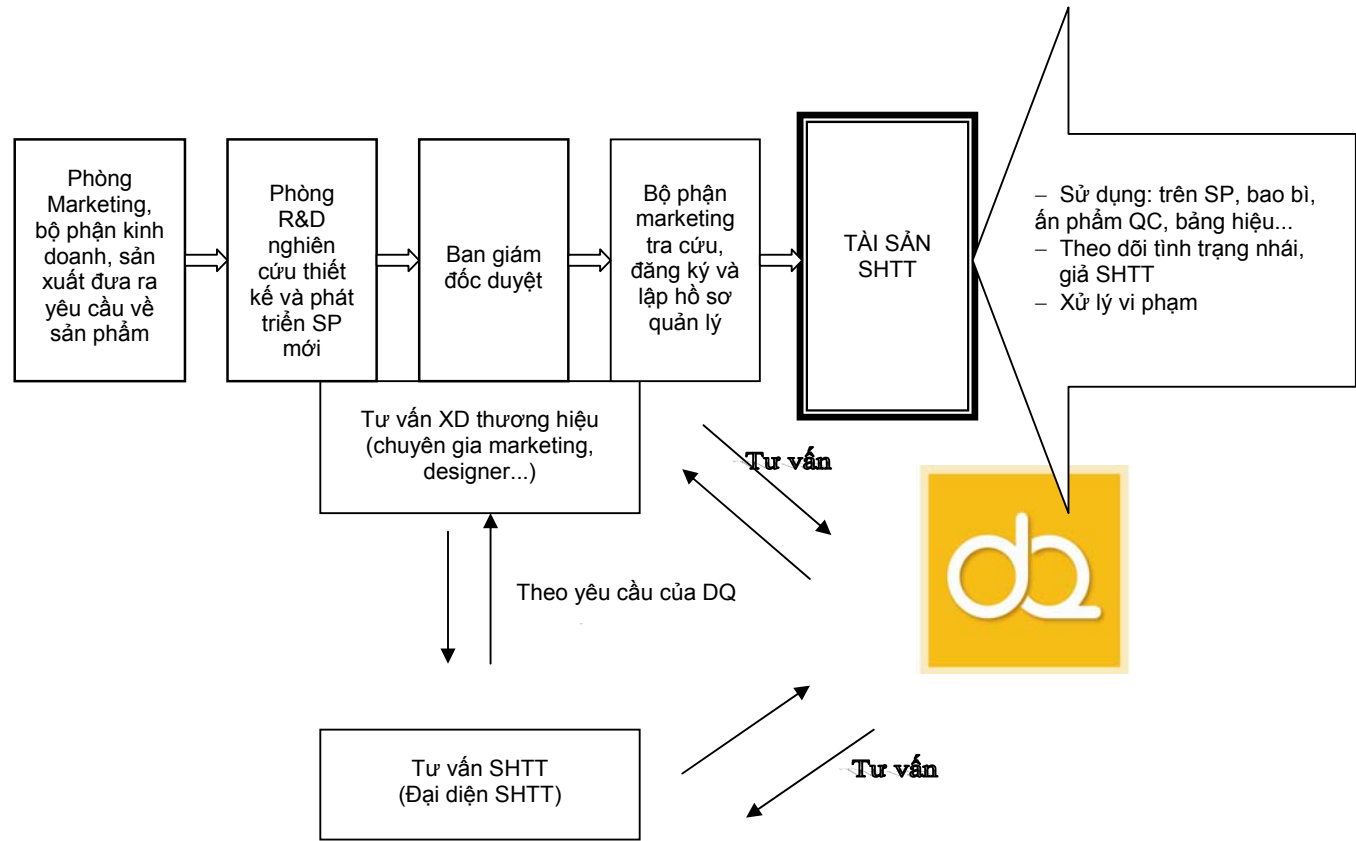
Bộ phận SHTT trong một doanh nghiệp cũng phải giữ mối quan hệ gần gũi với thế giới bên ngoài doanh nghiệp để theo dõi và tham gia hoạt động về pháp lý, kỹ thuật và quản lý trên phạm vi quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực SHTT và những mối quan hệ của nó đối với các lĩnh vực khác của pháp luật.

3. Kinh nghiệm quản lý tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Hiện nay ở Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp thành công nhờ SHTT và đã có chiến lược, kế hoạch cũng như bộ phận quản lý tài sản trí tuệ. Chúng ta có thể tham khảo một mô hình của Công ty Kính Đình Quốc được đưa ra sau đây:

• Quy trình xây dựng và quản lý quyền SHTT của Công ty Kính Đình Quốc:

- + Hỗ trợ từ bên ngoài
- + Các hỗ trợ từ bên ngoài: sử dụng tư vấn của các chuyên gia ngoài công ty như: Cục SHTT, công ty đại diện SHTT như: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM & LIÊN DOANH (PHẠM & ASSOCIATES)



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CÔNG TY KÍNH ĐÌNH QUỐC (trích)

...

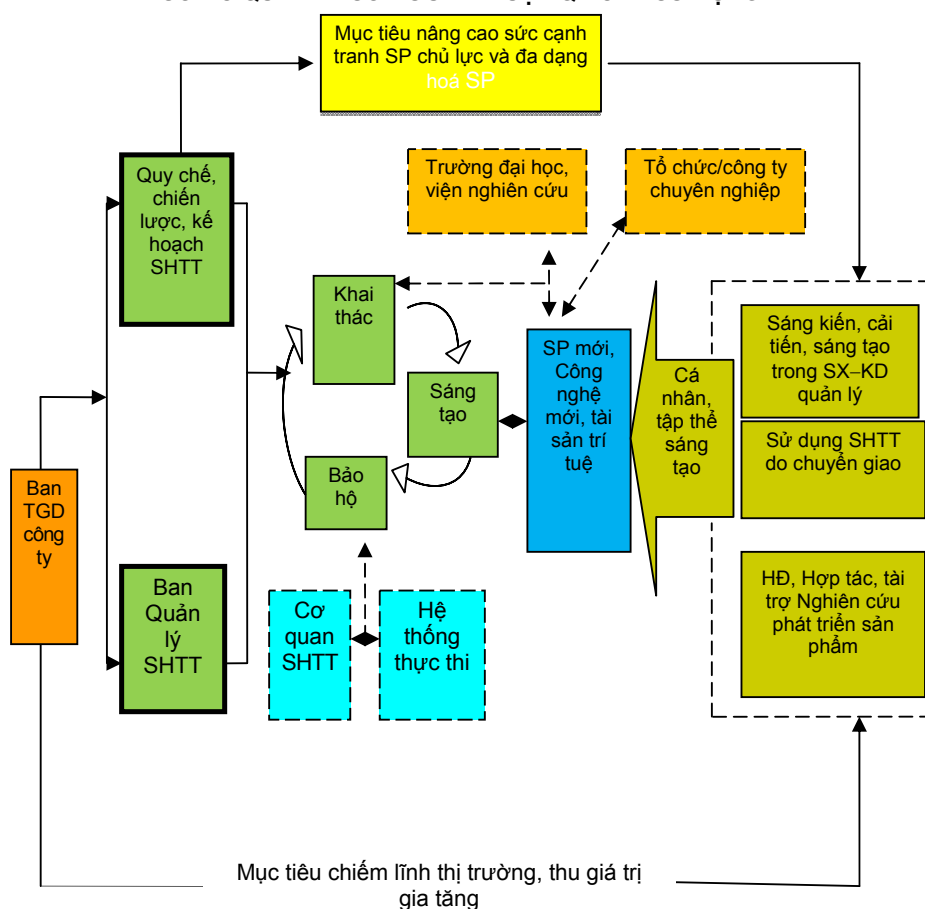
Quy chế SHTT được thiết lập nhằm:

– Hướng dẫn mọi đối tượng trong công ty làm việc hoặc tạo ra sản phẩm trí tuệ.

– Đảm bảo công ty quản lý được các tài sản trí tuệ có giá trị, tránh các rắc rối có thể xảy ra và qua đó đem lại lợi ích tối đa cho công ty.

2. Quy chế SHTT được áp dụng đối với tất cả các thành viên trong công ty DQ Corp với vai trò chủ đạo của Phòng tiếp thị, Phòng R&D.

SƠ ĐỒ QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ DQ CORP SỬ DỤNG



TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI CÔNG TY KÍNH ĐÌNH QUỐC

a. Nhiệm vụ Ban quản lý sở hữu trí tuệ

i. Thực hiện triển khai các hoạt động SHTT đến các đơn vị liên quan, tạo ra môi trường làm việc kích thích sáng tạo cùng với những cơ hội và thúc đẩy đội ngũ nhân viên công ty phát triển

ii. Tham gia đóng góp ý kiến, thúc đẩy quá trình nghiên cứu, thiết kế phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới...

iii. Tổ chức thực hiện, triển khai đăng ký: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại... và lập hồ sơ quản lý.

iv. Triển khai sử dụng kết quả SHTT của công ty, mang lại lợi thế kinh doanh cho công ty: Quản lý và sử dụng các văn bằng về kiểu dáng, nhãn hiệu... trên sản phẩm, bao bì, các ấn phẩm quảng cáo, bảng hiệu... để tránh sản xuất hàng giả, hàng nhái của các công ty khác.

v. Thực hiện bảo vệ quyền SHTT: Theo dõi tình trạng nhái, giả SHTT; Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến xâm phạm SHTT

vi. Triển khai và kiểm soát việc đảm bảo bí mật kinh doanh, việc chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về SHTT.

vii. Đại diện công ty tham gia các hoạt động liên quan đến SHTT do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức

viii. Hoạch định, quản lý – sử dụng ngân sách liên quan hoạt động SHTT phù hợp với tình hình thực tế công ty và trong phạm vi cho phép

b. Sơ đồ tổ chức ban quản lý sở hữu trí tuệ tại công ty



TRÁCH NHIỆM – QUYỀN HẠN CỦA BAN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

a. Trưởng Ban:

- Trách nhiệm:

- Quản lý điều hành hoạt động của Ban SHTT thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của ban.

- Xác định – hướng dẫn phương pháp làm việc cho các thành viên trong ban.

- Quyền hạn:

- Được quyền phân công, kiểm soát công việc của các thành viên;

- Được quyền đề xuất khen thưởng đối với các thành viên đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Ban;

- Được quyền thông báo đến Trưởng đơn vị liên quan để mời nhân sự chuyên trách cùng tham gia hoạt động của Ban.

b. Các thành viên:

- Trách nhiệm:

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của ban, đóng góp ý kiến, giải pháp.

- Thực hiện các công việc được Trưởng ban phân công và báo cáo kịp thời theo yêu cầu.

- Quyền hạn: Được đưa ra mọi ý tưởng cá nhân để đóng góp.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Quy chế SHTT có giá trị kể từ ngày hiệu lực.

- Quy chế SHTT chỉ được sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Ban quản lý SHTT công ty và được sự phê duyệt của Tổng Giám Đốc.

- Quy chế SHTT được ban hành, triển khai đến các Giám Đốc chức năng, các phòng ban, xưởng sản xuất, các chi nhánh trong toàn công ty để nắm rõ nhằm phối hợp tốt trong quan hệ công việc

- Các cấp điều hành quản lý của các đơn vị trong công ty có trách nhiệm triển khai cho nhân viên thực hiện đúng theo nội dung yêu cầu của quy chế này, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và tính hiệu quả trong hoạt động chung của toàn Công ty, phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của Công ty và quy định của SHTT.

- Ban quản lý SHTT và các đơn vị có liên quan trong công ty có trách nhiệm thi hành quy chế này.

Chuyên đề 4

QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Trên thực tế, bản thân các loại tài sản trí tuệ chỉ có giá trị thực sự khi gắn liền với hoạt động kinh doanh. Điều đó có nghĩa là giá trị của tài sản trí tuệ chỉ được biểu hiện khi được sử dụng cùng với các tài sản khác và các hoạt động khác trong quá trình kinh doanh để sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ thu hút khách hàng. Rõ ràng là, để có thể khai thác và sử dụng có hiệu quả tài sản trí tuệ, cần phải nắm bắt về đối tượng này, có chiến lược và kế hoạch quản lý, khai thác, bảo vệ một cách cụ thể, cũng như phải gắn liền với chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Khái niệm cơ bản về quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

• Quản lý tài sản trí tuệ

– *Quản lý* là quá trình tác động có ý thức và bằng quyền lực của chủ thể quản lý lên khách thể quản lý nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức trong những giai đoạn lịch sử nhất định.

– *Quản lý* đặc trưng cho quá trình điều khiển và dẫn hướng tất cả các bộ phận của một tổ chức, thường là tổ chức kinh tế, thông qua việc thành lập và thay đổi các nguồn tài nguyên (*nhân lực, tài chính, vật tư, tri thức và giá trị vô hình*).

Như vậy, theo định nghĩa này tài sản trí tuệ của doanh nghiệp cũng là một đối tượng thuộc phạm vi quản lý trong doanh nghiệp.

– *Quản lý TSTT* là việc thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với TSTT nhằm tạo lập, khai thác, bảo vệ và phát triển giá trị của tài sản đó. Trong đó, chủ thể quản lý chính là doanh nghiệp là chủ sở hữu tài sản trí tuệ và khách thể quản lý là các tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp với mục tiêu làm gia tăng giá trị của TSTT.

• **Khai thác tài sản trí tuệ**

Khai thác tài sản trí tuệ là việc thực hiện các biện pháp kinh tế để thu được lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp có được. Khai thác tài sản trí tuệ được coi là một trong những yếu tố quan trọng của quản lý tài sản trí tuệ.

2. Một số nội dung tổng quát trong quản lý tài sản trí tuệ

Về cơ bản, quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp bao gồm những công việc cơ bản sau đây:

- Tạo lập, xác định và phân loại danh mục tài sản trí tuệ;
- Xác lập các quyền sở hữu trí tuệ tương ứng;
- Khai thác, sử dụng, chuyển giao TSTT...;
- Theo dõi, giám sát, kiểm toán và định giá TSTT;
- Bảo vệ TSTT.

2.1. Tạo lập, xác định và phân loại danh mục tài sản trí tuệ

Công việc đầu tiên trong các hoạt động quản lý TSTT trong doanh nghiệp là phải trả lời được các câu hỏi liên quan đến việc doanh nghiệp đang sở hữu những TSTT nào, tức là xác định và phân loại danh mục TSTT:

- Doanh nghiệp có một hệ thống nhận dạng các TSTT hay không,
- Danh mục này luôn bao gồm thông tin bí mật/bí mật thương mại, (các) tên thương mại, và (các) nhãn hiệu, thường có thêm các tên miền, kiểu dáng công nghiệp và bản QTG và các QLQ, và đôi khi còn có các sáng chế và giải pháp hữu ích.

– Những tài sản vô hình nào khác mà doanh nghiệp có. Trong danh mục này cũng đề cập đến các hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển giao quyền SHTT và phân phối, các quyền công bố, các giao kèo, các thông tin tư liệu, phần mềm hệ thống máy tính, sơ lược marketing, ý kiến chuyên môn về quản lý, mạng lưới phân phối, các kỹ năng kỹ thuật...

– Tình trạng danh mục TSTT như thế nào? Nó được tạo ra lúc nào? Ai tạo ra nó?

– Mục nào trong các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp có thể đăng ký được? Nếu được, chúng có được/nên được đăng ký? Chúng có được đăng ký ở nước ngoài/thị trường xuất khẩu hay không? Những đăng ký đó có được gia hạn hay không? Nếu có thì khi nào?

Cụ thể là, việc xác định các tài sản trí tuệ cần được thực hiện dựa theo bản chất và quy định của pháp luật đối với từng đối tượng. Nếu tài sản trí tuệ là các đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp thì có thể thuộc một trong hai loại sau: loại thứ nhất gồm các đối tượng mà quyền sở hữu công nghiệp được xác lập không cần đăng ký như tên thương mại, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu nổi tiếng; loại thứ hai gồm các đối tượng mà quyền sở hữu công nghiệp chỉ được xác lập thông qua đăng ký, như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. Với tên thương mại và bí mật kinh doanh thì doanh nghiệp phải xem xét hiện trạng pháp lý của các đối tượng đó có thoả mãn các điều kiện bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ không. Cụ thể là, xem tên thương mại hiện có của doanh nghiệp có đáp ứng được tính phân biệt giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác trên cùng lĩnh vực, địa bàn kinh doanh và đã được sử dụng trên thực tế chưa. Khi thoả mãn các điều kiện trên thì tên thương mại của doanh nghiệp sẽ được nhà nước bảo hộ. Còn với bí mật kinh doanh thì xem các thông tin liên quan đến bí quyết kỹ thuật hay bí mật về thương mại (*phương án sản xuất, kinh doanh, danh sách khách hàng...*) hiện có của doanh nghiệp có được bảo mật không. Đảm bảo rằng các bí mật kinh doanh được giữ trong doanh nghiệp và chuẩn bị, khi cần thiết, các hợp đồng bảo mật khi đàm phán và chia sẻ thông tin với các đối tác kinh doanh để bảo vệ các bí mật kinh doanh của doanh nghiệp mình. Nếu các thông tin đó đã và đang được doanh nghiệp

bảo mật thì sẽ được nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Với các đối tượng sở hữu công nghiệp mà quyền được xác lập thông qua đăng ký như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu..., thì doanh nghiệp cần xác định xem thực trạng các đối tượng đó ra sao, hiện doanh nghiệp có bao nhiêu sáng chế, sáng chế nào đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền, sáng chế nào chưa đăng ký. Tương tự như vậy, cũng xác định xem doanh nghiệp có bao nhiêu nhãn hiệu, bao nhiêu kiểu dáng công nghiệp, cái nào đã đăng ký và cái nào chưa đăng ký.

2.2. Xác lập các quyền sở hữu trí tuệ tương ứng

Tiếp theo việc đánh giá, phân loại các đối tượng SHTT, doanh nghiệp cần thực hiện việc đăng ký các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu mà doanh nghiệp chưa đăng ký. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, một sản phẩm hoặc dịch vụ đơn nhất có thể được bảo hộ dưới nhiều dạng quyền sở hữu trí tuệ khác nhau liên quan đến các khía cạnh khác nhau của sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Các doanh nghiệp cần xem xét đến cách bảo hộ trọn gói tốt nhất và đảm bảo rằng tất cả những quyền thông thường đều được xác lập sớm nhất. Về nguyên tắc, Nhà nước chỉ cấp một văn bằng bảo hộ cho sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hay nhãn hiệu nào thoả mãn các tiêu chuẩn bảo hộ nhưng nộp đơn sớm nhất (kể cả đơn của người nước ngoài). Vì vậy, khi thực hiện đăng ký, doanh nghiệp cần phải đánh giá khả năng bảo hộ của từng đối tượng. Xác định các đối tượng có khả năng được cấp Bằng độc quyền sáng chế (*patent*) và đảm bảo được cấp bằng độc quyền sáng chế đủ sớm để tránh mất độc quyền vào tay các đối thủ cạnh tranh. Để đáp ứng các yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, sáng chế phải được coi là "có tính mới", vì vậy, cần xem xét sáng chế đó còn mới không (*chưa bộc lộ ở đâu cả*), đảm bảo rằng các sáng chế không bị chia sẻ với người khác hay bị công bố trước khi nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế. Việc bộc lộ sớm một sáng chế (*ví dụ thông qua việc xuất bản hay sử dụng*) sẽ làm ảnh hưởng đến tính mới của sáng chế đó và do đó làm ảnh hưởng đến khả năng được cấp bằng độc quyền. Xem xét sáng chế đó có trình độ sáng tạo không (*so với trình độ hiện tại đã biết thì sáng chế đó có bước tiến mới về mặt công nghệ không*) và có khả năng áp dụng công nghiệp không.

Với kiểu dáng công nghiệp cũng tương tự như sáng chế.

Còn đối với nhãn hiệu, thì có phải là những dấu hiệu (*chữ, hình, hay kết hợp cả hai*) do doanh nghiệp tự đặt, tự thiết kế ra chứ không phải đi sao chép, đánh cắp của người khác và các dấu hiệu đó có khả năng phân biệt với hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp khác. Kiểm tra các cơ sở dữ liệu nhãn hiệu để tránh sử dụng một nhãn hiệu đã tồn tại và bảo vệ các nhãn hiệu trước khi đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ mới với một nhãn hiệu mới ra thị trường. Điều này cũng quan trọng khi cân nhắc đến các thị trường xuất khẩu và tránh sử dụng các nhãn hiệu có thể mang một ý nghĩa không mong muốn, cấm kỵ trong ngôn ngữ nào đó ở nước ngoài.

Để đánh giá về tính mới của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hay khả năng phân biệt của nhãn hiệu, doanh nghiệp có thể thực hiện việc tra cứu các thông tin liên quan tại kho dữ liệu do Cục Sở hữu trí tuệ lưu giữ, trên Internet... hoặc nhờ các chuyên gia, tổ chức dịch vụ đại diện SHCN giúp đỡ.

Khi dựa vào các thông tin liên quan có cơ sở khẳng định rằng các đối tượng trên có khả năng bảo hộ cao thì doanh nghiệp hãy tiến hành đăng ký và nên đăng ký càng sớm càng tốt để dành ngày sớm nhất (*ngày ưu tiên*); còn nếu các thông tin cho thấy khả năng đăng ký là không cao vì khó được bảo hộ thì không nên đăng ký vì chỉ thêm tốn tiền và mất thời gian.

Với các doanh nghiệp xuất khẩu, cần đảm bảo quyền SHTT được bảo hộ ở tất cả các thị trường định hướng xuất khẩu. Đối với các sáng chế, điều quan trọng luôn phải đề tâm đó là một doanh nghiệp thông thường có 12 tháng kể từ ngày nộp đơn sáng chế quốc gia để nộp đơn vào các quốc gia là thành viên của Công ước Paris. Đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thời hạn này là 6 tháng.

Cũng cần lưu ý rằng, việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ toàn diện có thể là một khoản đầu tư đáng kể và cần phải cân nhắc, đặc biệt là đối với các sáng chế. Do đó, các doanh nghiệp cũng phải đánh giá cẩn thận các chi phí và lợi ích của việc yêu cầu cấp bằng độc quyền trong từng trường hợp và phát triển một chiến lược/chính sách về việc xác lập quyền đối với các tài sản trí tuệ phù hợp với khả năng tài chính và các cơ hội thị trường của mình.

2.3. Sử dụng và khai thác tài sản trí tuệ

Việc tạo lập, đăng ký xác lập quyền đối với tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi tài sản đó được sử dụng và khai thác một cách có hiệu quả vì lợi ích của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải tổ chức việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các đối tượng đó nhằm bù đắp những chi phí nghiên cứu, đăng ký và quan trọng là tạo ra lợi nhuận do cơ chế bảo hộ độc quyền mang lại.

Các TSTT có thể được khai thác theo nhiều hình thức khác nhau. Đó có thể là thương mại hoá các sản phẩm và dịch vụ SHTT được bảo hộ; ký kết các hợp đồng lixăng chuyển giao quyền sử dụng TSTT hoặc nhượng quyền thương mại; bán/chuyển nhượng các TSTT cho các doanh nghiệp khác; thành lập các liên doanh; sử dụng SHTT để tiếp cận công nghệ của công ty khác thông qua các hợp đồng chuyển giao quyền SHTT trao đổi; hoặc sử dụng TSTT để có được nguồn đầu tư tài chính cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nên quyết định cho từng trường hợp cụ thể hình thức khai thác tốt nhất các TSTT của mình cả trong nước cũng như ở nước ngoài.

2.4. Giám sát, kiểm toán và định giá tài sản trí tuệ

Doanh nghiệp nên thường xuyên tham khảo các cơ sở dữ liệu sáng chế và nhãn hiệu, thu thập thông tin có tính cạnh tranh có ý nghĩa quan trọng để phát hiện những tiến triển của kỹ thuật hiện tại và các công nghệ mới, xác định đối tác mới cho việc chuyển giao quyền SHTT hoặc nhà cung cấp, các thị trường mới tiềm năng, theo dõi các hoạt động của đối thủ cạnh tranh, các thông tin pháp lý chi tiết, thông tin kỹ thuật và thông tin kinh doanh về các hoạt động và sản phẩm của một đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp có thể sử dụng những thông tin này để đánh giá đâu sẽ là thị trường cho sản phẩm của mình, có bất kỳ rào cản nào liên quan đến SHTT khi gia nhập thị trường của đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp hay không. Thêm vào đó, doanh nghiệp cần theo dõi Công báo sở hữu công nghiệp để phát hiện những trường hợp người khác nộp đơn đăng ký hoặc được chấp nhận đăng ký các đối tượng xung đột với quyền SHTT của mình. Việc theo dõi, giám sát chặt chẽ sẽ tránh được những phiền toái về

sau, đặc biệt kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền SHTT, tránh những thiệt hại có thể phải gánh chịu bởi sự xuất hiện hàng giả trên thị trường và chi phí tốn kém trong một số tranh chấp về SHTT.

Việc kiểm toán SHTT có thể là một bước có ý nghĩa để xác định tất cả thông tin có giá trị của doanh nghiệp. Đôi khi, các doanh nghiệp không nhận ra được các tài sản mà họ có ở dạng thông tin, các ý tưởng sáng tạo và các bí quyết và có thể không đưa ra các bước thích hợp tiếp theo để bảo vệ các tài sản đó. Doanh nghiệp cần đặt và trả lời câu hỏi doanh nghiệp có tiến hành hoặc lên kế hoạch để tiến hành kiểm toán SHTT hay không? Nếu có, thì theo định kỳ nào và được thực hiện bởi người nào? Kiểm toán TSTT sẽ tìm hiểu cận kẽ các nhu cầu chính xác của doanh nghiệp, đặc biệt dùng để phát hiện các TSTT sẵn có, bảo đảm việc bảo hộ đúng đắn các tài sản này và chỉnh đốn hoặc rà soát lại hệ thống quản lý TSTT của doanh nghiệp từ lúc tạo ra cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hộ. Việc kiểm toán thường đi liền với định giá TSTT của doanh nghiệp nhất là trong các vụ mua bán, sáp nhập hoặc đầu tư vào doanh nghiệp khác, doanh nghiệp cần cân nhắc đâu là các TSTT quan trọng của mình và giá trị của nó như thế nào.

2.5. Bảo vệ tài sản trí tuệ

Doanh nghiệp phải tự bảo vệ quyền SHTT của mình bằng cách chủ động theo dõi thị trường để phát hiện hành vi xâm phạm và nếu phát hiện xâm phạm, cần nhanh chóng thực hiện các hành động sau đây: Trực tiếp yêu cầu bên vi phạm ngừng các hành vi vi phạm; Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương nơi đóng trụ sở của bên vi phạm buộc chấm dứt hành vi vi phạm và thực hiện các biện pháp xử phạt hành chính khác; Khởi kiện vụ án dân sự tại toà án cấp tỉnh nơi bên vi phạm đóng trụ sở để đòi bồi thường thiệt hại (*nếu gây thiệt hại về tài sản*). Trong trường hợp khẩn cấp, doanh nghiệp có thể yêu cầu toà án hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật khác áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời như kê biên, niêm phong, tạm giữ hàng hoá... trước khi tiến hành các thủ tục khiếu nại, tố tụng.

Tóm lại, việc quản lý các tài sản trí tuệ của một doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là việc đăng ký xác lập các quyền SHTT một cách chính thức thông qua các cơ quan SHTT quốc gia. Các quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu sẽ không có giá trị trừ khi chúng được khai thác một cách tương xứng. Hơn nữa, một số tài sản trí tuệ của công ty không bắt buộc phải đăng ký như thông thường mà lại cần đến những biện pháp khác (*ví dụ các biện pháp bảo mật đối với bí mật kinh doanh*) để được bảo hộ quyền SHTT. Các doanh nghiệp có mong muốn khai thác đầy đủ giá trị các thành quả đầu tư, thành quả sáng tạo cũng như các bí quyết của doanh nghiệp cần phải có những bước đi phù hợp và giám sát một cách thường xuyên, liên tục và xem xét kết hợp các nội dung quản lý một cách khéo léo và có chọn lọc. Cần cân nhắc để đưa SHTT một cách phù hợp vào chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp.

3. Các hình thức sử dụng và khai thác tài sản trí tuệ

Doanh nghiệp cần tổ chức sử dụng và khai thác tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của mình, một mặt nhằm nhanh chóng thu hồi được mọi chi phí đã đầu tư để tạo lập tài sản đó, kể cả các chi phí liên quan đến các thủ tục đăng ký xác lập quyền, mặt khác nhằm củng cố và nâng cao giá trị của TSTT.

Tài sản trí tuệ có thể được khai thác một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bằng cách tự sử dụng hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện. Doanh nghiệp có thể đồng thời khai thác theo các hình thức khác nhau tùy theo loại TSTT mình sở hữu hoặc tùy theo thị trường kinh doanh cũng như theo từng thời điểm thích hợp.

3.1. Khai thác trực tiếp (tự khai thác)

Tự khai thác là phương thức khai thác TSTT phổ biến nhất trên thế giới đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Bản chất của hình thức này là tự ứng dụng, sản xuất và phát triển, thương mại hoá các TSTT trong bản thân hệ thống doanh nghiệp mình. Thông thường, các doanh nghiệp sử dụng hình thức này nhiều ở giai đoạn đầu khi các giá trị TSTT chưa được phát triển rộng rãi.

Bản chất của quyền SHTT cho phép chủ sở hữu quyền ngăn cản người khác sử dụng trái phép các đối tượng SHTT thuộc quyền sở hữu của mình. Vì vậy, quyền sử dụng các đối tượng SHTT vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của chính doanh nghiệp là một quyền cơ bản, phổ biến và có giá trị nhất. Việc tiến hành phương thức tự khai thác sẽ đưa doanh nghiệp khẳng định một chỗ đứng, một vị thế cạnh tranh trên thị trường. Chẳng hạn như khi doanh nghiệp có được sự độc quyền đối với một sáng chế là một công nghệ mới cải tiến chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động hoặc tạo ra một sản phẩm mới, doanh nghiệp có thể tự sản xuất và bán sản phẩm nhằm thu lợi nhuận thặng dư nhờ những tính năng ưu việt của sản phẩm mà các đối thủ cạnh tranh không được phép sản xuất. Thêm vào đó, với những sản phẩm của doanh nghiệp được tung ra thị trường đều mang nhãn hiệu đã được bảo hộ của doanh nghiệp sẽ càng củng cố thêm niềm tin cho khách hàng và người tiêu dùng. Giá trị sẽ gắn liền với hình ảnh doanh nghiệp, dần dần sẽ được tích lũy và tạo một thương hiệu uy tín, khó quên trong con mắt của khách hàng, các nhà đầu tư và các đối tác.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sử dụng danh mục TSTT của mình như một đòn bẩy trong khi tìm kiếm các nguồn lực đầu tư cho việc kinh doanh của doanh nghiệp (*ví dụ đưa các TSTT, đặc biệt là các sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp vào kế hoạch kinh doanh vì điều đó có thể giúp thuyết phục các nhà đầu tư về thị trường tiềm năng mở ra cho doanh nghiệp*). Doanh nghiệp sẽ có khả năng thu hút được nhiều đối tác kinh doanh, nhiều nhà đầu tư và các cổ đông. Từ đó, có cơ hội phát triển kinh doanh và đạt doanh thu cao hơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có thể mở rộng và kết hợp hình thức này với các hình thức khai thác gián tiếp khác để có thể khai thác triệt để những lợi ích mà TSTT mang lại.

3.2. Khai thác gián tiếp (thông qua các bên thứ ba)

Trong thực tế, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp (*chủ sở hữu*) không muốn hoặc không có khả năng sử dụng các đối tượng SHTT một cách hiệu quả, doanh nghiệp có thể khai thác TSTT một cách gián tiếp (*thông qua các bên thứ ba*) vừa thu được lợi nhuận, mở rộng thị

trường và trong nhiều trường hợp vừa không phải chịu rủi ro từ hoạt động kinh doanh hoặc ở một khía cạnh khác, khi hoạt động SHTT của doanh nghiệp đã được mở rộng, các doanh nghiệp đã quan tâm và có nhu cầu được sử dụng TSTT của các doanh nghiệp khác thì việc khai thác gián tiếp TSTT là một hình thức rất thường xuyên và ngày càng trở nên sôi động.

3.2.1. Chuyển giao quyền sử dụng (cấp lixăng)

Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHTT là cách thức cơ bản thông qua đó các doanh nghiệp được sử dụng các TSTT của các doanh nghiệp khác trong nước và kể cả ngoài nước. Qua đó, doanh nghiệp thu về một khoản lợi nhuận (*phí chuyển quyền sử dụng hoặc các lợi ích trao đổi khác*). Hình thức này đặc biệt thích hợp khi doanh nghiệp không có đủ khả năng về tài chính, năng lực sản xuất, máy móc, thiết bị hoặc năng lực không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường và các yếu tố khác để sử dụng có hiệu quả quyền SHCN của mình.

Luật pháp các quốc gia đều có quy định về hình thức khai thác này.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (*điều 141, mục 1*): chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc chủ sở hữu đối tượng SHCN cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

Theo đó, để có thể tiến hành chuyển giao quyền sử dụng, các bên phải thống nhất với nhau thông qua một văn bản gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN (*hay hợp đồng lixăng*). Trong đó, Bên giao (*tổ chức, cá nhân*) cho phép tổ chức, cá nhân khác (*Bên nhận*) sử dụng đối tượng SHCN đang thuộc quyền nắm giữ của Bên giao trong một lãnh thổ nhất định với một thời hạn nhất định. Có hai loại hợp đồng lixăng bao gồm hợp đồng lixăng độc quyền (*trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, Bên nhận được độc quyền sử dụng đối tượng và Bên giao không được lixăng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác và chỉ được sử dụng nếu được sự cho phép của Bên nhận*) và hợp đồng lixăng không độc quyền (*trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, Bên nhận vẫn có quyền sử dụng và ký kết các hợp đồng lixăng không độc quyền với người khác*). Trong trường hợp lixăng cho nhiều bên, vì lợi ích người tiêu dùng, việc kiểm soát chất lượng cần được

thực hiện chặt chẽ. Hợp đồng lixăng có thể được ký kết trong phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia hoặc một phần lãnh thổ và có thể bao gồm toàn bộ hoặc một số TSTT của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp có thể khai thác hiệu quả TSTT bằng cách sử dụng quyền do người khác sở hữu dưới dạng một sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc bí quyết kỹ thuật được bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh thì việc có được các quyền đó thông qua một hợp đồng chuyển giao quyền SHTT về công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc sản xuất một sản phẩm mới hoặc khi doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường hoặc mở rộng thị trường hiện có về một sản phẩm mà doanh nghiệp đang sở hữu các quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc bí quyết kỹ thuật được bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh, thì việc cho phép người khác sử dụng sản phẩm hoặc quy trình của doanh nghiệp thông qua một hợp đồng chuyển giao quyền SHTT về công nghệ có thể là một giải pháp hợp lý.

3.2.2. Chuyển nhượng quyền sở hữu

Chuyển nhượng liên quan đến việc bán và chuyển giao quyền sở hữu đối tượng SHTT từ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho bên thứ ba. Doanh nghiệp có thể chuyển nhượng toàn bộ quyền SHTT của mình để đổi lấy một khoản tiền nhất định. Cũng như chuyển quyền sử dụng, việc chuyển nhượng quyền SHTT thích hợp khi doanh nghiệp (*chủ sở hữu*) không muốn hoặc không có năng lực khai thác quyền đó một cách trực tiếp và mong muốn nhận một khoản tiền trọn gói.

Để tiến hành hoạt động chuyển nhượng, các bên tham gia phải ký kết một văn bản thoả thuận được gọi là Hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN. Chuyển nhượng thực chất là hoạt động mua bán TSTT nên hợp đồng này vừa mang tính chất của một hợp đồng mua bán, tuy nhiên vì có đối tượng điều chỉnh là TSTT và đặc biệt là đối với những đối tượng mà quyền SHCN được xác lập trên cơ sở đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ nên hợp đồng chuyển nhượng đó cũng phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

3.2.3. Nhượng quyền thương mại (*franchising*)

Nếu doanh nghiệp quan tâm đến việc kinh doanh một sản phẩm hoặc dịch vụ và nhãn hiệu của sản phẩm/dịch vụ do người khác sở hữu, hoặc

doanh nghiệp là chủ sở hữu các quyền đối với nhãn hiệu muốn gia nhập hoặc mở rộng thị trường hiện có cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, thì có thể xem xét một hợp đồng chuyển giao quyền SHTT đối với nhãn hiệu hoặc hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Chức năng cơ bản của một nhãn hiệu hàng hoá hoặc nhãn hiệu dịch vụ là phân biệt hàng hoá và dịch vụ của một doanh nghiệp này với hàng hoá và dịch vụ của doanh nghiệp khác, do đó thường để xác định nguồn gốc và hàm ý chỉ dẫn chất lượng và danh tiếng. Chức năng này trong một chừng mực nào đó bị tổn hại nếu chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho doanh nghiệp khác thông qua hợp đồng chuyển giao quyền SHTT và việc sử dụng nhãn hiệu không được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, thường được quy định bởi luật hoặc yêu cầu của hợp đồng, chủ sở hữu nhãn hiệu nên duy trì mối quan hệ mật thiết với bên được chuyển giao quyền SHTT để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chất lượng vẫn được duy trì và làm cho người tiêu dùng không bị lừa dối.

Theo từ điển Black's Law Dictionary – Bryan A. Garner – WEST Publishing Co., 1996, Franchise/Franchising là quyền độc quyền do chủ sở hữu một nhãn hiệu hoặc một tên thương mại cấp để kinh doanh hàng hoá và dịch vụ trong một khu vực nhất định. Nhưng thông thường một hợp đồng franchise liên quan tới một hệ thống mà bên cấp franchise/nhượng quyền cho phép hoặc lixăng cho bên nhận khai thác. Đây là một hệ thống trọn gói bao gồm các quyền SHTT liên quan đến nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và các tác phẩm được bảo hộ QTG cùng với những bí quyết và bí mật thương mại liên quan, được khai thác để bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ tới người tiêu dùng cuối cùng. Nghĩa là, thông qua hợp đồng nhượng quyền thương mại, bên có kỹ năng chuyên môn về kỹ thuật nhất định hoặc các kỹ năng khác đã có được danh tiếng cùng với việc sử dụng một nhãn hiệu hàng hoá hoặc dịch vụ (*bên nhượng quyền – franchisor*) có thể kết hợp với một doanh nghiệp khác (*bên nhận quyền – franchisee*) là bên sẽ đưa kỹ năng của họ hoặc nguồn tài chính nhằm cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Bên nhượng quyền sẽ đảm bảo rằng, thông qua việc cung cấp các kỹ năng về kỹ thuật và quản lý, bên nhận quyền sẽ duy trì chất lượng và các

tiêu chuẩn khác liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá hoặc dịch vụ thường yêu cầu các đặc trưng được tiêu chuẩn hoá nhất định như cách thức trang trí thương mại thống nhất trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các yếu tố như công thức, phương pháp chuẩn bị bữa ăn, thiết kế đồng phục của nhân viên, kiến trúc của các nhà hàng, kiểu dáng của bao bì và hệ thống quản lý và kiểm toán...

3.2.4. Góp vốn đầu tư dưới hình thức liên doanh

Một liên doanh có thể bao gồm quan hệ kinh doanh bất kỳ của hai hay nhiều doanh nghiệp cùng góp các nguồn lực của mình nhằm mục tiêu thực hiện một mục đích kinh doanh chung. Thông thường, trong các hợp đồng như vậy, một bên sẽ đóng góp công nghệ hoặc bí quyết kỹ thuật mà mình sở hữu và bên kia góp vốn và kỹ năng chuyên môn cho dự án. Do đó, việc liên doanh thường bao gồm một hợp đồng chuyển giao quyền SHTT giữa các bên quy định việc sử dụng các thông tin độc quyền và khoản bồi thường cho việc sử dụng các thông tin đó.

3.2.5. Các hình thức khai thác khác

Ngoài các hình thức khai thác phổ biến trên, doanh nghiệp còn có thể khai thác TSTT của mình bằng cách ký kết các hợp đồng lixăng chéo để tiếp cận công nghệ của các doanh nghiệp khác, hợp tác nghiên cứu bằng các lixăng trao đổi, sử dụng TSTT nhằm thu hút vốn từ bên ngoài...

Tuỳ theo hoàn cảnh và mục tiêu của doanh nghiệp, cần xem xét cách thức khai thác hiệu quả nhất.

4. Định giá tài sản trí tuệ










Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị lớn và có khả năng sinh ra lợi nhuận. Nó là thước đo hiệu quả kinh doanh, sức cạnh tranh và khả năng phát triển của doanh nghiệp trước mắt và trong tương lai. Theo ông Stephan Hundertmark, Viện Quản lý sở hữu trí tuệ Steinbeis (Đại học Steinbeis – Đức), ở nhiều nước phát triển, tài sản vô hình không chỉ bao gồm tài sản trí tuệ như sáng chế, nhãn hiệu, QTG, kiểu dáng công nghiệp, mà còn bao gồm cả vốn trí tuệ như nguồn nhân lực, các phương thức kinh

doanh, các mối quan hệ trong kinh doanh và uy tín trong sản xuất kinh doanh. Loại tài sản này đã ngày càng được thừa nhận với những đóng góp đáng kể vào thành công của doanh nghiệp.

Nếu như trước đây, SHTT chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn trong tổng tài sản của doanh nghiệp thì ngày nay tỷ lệ này đã tăng lên đáng kể. Tiêu biểu như ở châu Âu trong thập kỷ 90, TSTT chiếm 33% tổng tài sản của doanh nghiệp châu Âu, cụ thể theo số liệu của Chính phủ Hà Lan, năm 1992, các tài sản vô hình chiếm đến 35% tổng vốn đầu tư của Nhà nước cũng như của tư nhân, ở Anh là 40%, ở Thụy Điển tỷ lệ đó là 20%. Cũng trong năm 1992, tại Mỹ vốn đầu tư cho các tài sản vô hình đã vượt vốn đầu tư cho các tài sản hữu hình, tỷ lệ này còn tăng lên vượt trội với 38% năm 1982 thì đến năm 2000 con số này đã là 70%. Một cuộc khảo sát được tiến hành năm 2003 lấy mẫu từ 284 doanh nghiệp của Nhật Bản đã cho thấy các tài sản trí tuệ chiếm tới 45,2% giá trị của doanh nghiệp.

Và theo số liệu công bố của Interbrand về xếp hạng thương hiệu toàn cầu, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp là một con số biết nói về giá trị của TSTT (*bảng số liệu của 10 thương hiệu hàng đầu thế giới năm 2009 theo xếp hạng của Interbrand*

http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?year=2009&langid=1000)

2009 Rank	2008 Rank	Brand	Country of Origin	Sector	2009 Brand Value (\$m)	Change in Brand Value	
1	1		United States	Beverages	66,734	3%	☐
2	2		United States	Computer Services	60,211	2%	☐
3	3		United States	Computer Software	56,647	-4%	☐
4	4		United States	Diversified	47,777	-10%	☐
5	5		Finland	Consumer Electronics	34,864	-3%	☐
6	8		United States	Restaurants	32,275	4%	☐
7	10		United States	Internet Services	31,990	25%	☐
8	6		Japan	Automotive	31,330	-8%	☐
9	7		United States	Computer Hardware	30,636	-2%	☐
10	9		United States	Media	28,447	-3%	☐

Chính bởi tiềm năng và sự đóng góp của TSTT đối với doanh nghiệp trong việc tạo ra giá trị từ TSTT của mình đã dẫn đến nhu cầu ngày càng gia tăng về phương pháp định giá TSTT. Đã có nhiều nghiên cứu về phương pháp cũng như các yếu tố tác động đến hoạt động này.

4.1. Khái niệm định giá và giá trị định giá

Theo tác giả Boer, F.P. "định giá được hiểu là việc gán một lượng tiền tệ nhất định vào đối tượng được định giá". Theo tác giả Rick Neifeld "định giá là một thuật ngữ kế toán dùng để chỉ tổng số tiền phải trả để nhận được những lợi ích trong tương lai của một tài sản vào thời điểm nhất định".

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, theo tác giả Robert Pitkethly "định giá một tài sản trí tuệ liên quan tới việc đưa ra quyết định về tương lai giống như việc mức giá thị trường cổ phiếu do nhà đầu tư quyết định trên cơ sở hiệu quả kinh doanh trong tương lai của công ty".

Nói cách khác, định giá tài sản trí tuệ được hiểu là việc ước tính giá trị thị trường của công nghệ, quy trình, nhãn hiệu... chứ không phải để tiến hành kế toán; trong đó, giá trị của một tài sản trí tuệ phản ánh phạm vi bảo hộ, nhu cầu sử dụng và khả năng sinh lợi của tài sản; giá trị thị trường của tài sản trí tuệ là sự tính toán thu nhập tiềm năng của sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng tài sản trí tuệ đó.

Một cách tổng quát, định giá tài sản trí tuệ được hiểu là việc xác định "giá trị" của tài sản trí tuệ đó tại một thời điểm nhất định trong những điều kiện nhất định. Nói cách khác, "giá trị" của tài sản trí tuệ là mục tiêu của việc định giá.

Giá trị của tài sản trí tuệ là một khái niệm thuộc nội hàm khái niệm giá trị của hàng hoá. Khái niệm về giá trị và các khái niệm liên quan tới giá trị (*giá trị sử dụng, giá trị trao đổi, giá cả*) của hàng hoá có một quá trình phát triển lâu dài trong lịch sử kinh tế học và triết học và có nội hàm được mở rộng dần theo thời gian. Các khái niệm về "giá trị" của tài sản trí tuệ theo nghĩa hẹp hơn và được sử dụng phổ biến hơn chủ yếu coi khả năng tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai, hoặc tiềm năng thương mại, của một tài sản trí tuệ là yếu tố quyết định giá trị của tài sản trí tuệ đó. Chẳng hạn, theo tác giả Smith & Parr, giá trị của tài sản trí tuệ là sự thể hiện tất

cả những lợi ích trong tương lai của quyền sở hữu tài sản trí tuệ đó được gộp lại để thanh toán một lần.

Như vậy, giá trị của tài sản trí tuệ được xác định bởi lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản trí tuệ đó mang lại được quy về thời điểm hiện tại.

Quan niệm này phù hợp với định nghĩa của Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, theo đó giá trị mà hoạt động định giá hướng tới là giá trị thị trường của tài sản trí tuệ, tức là mức giá ước tính sẽ được mua bán trên thị trường vào thời điểm định giá, giữa một bên là người mua sẵn sàng mua và một bên là người bán sẵn sàng bán, trong một giao dịch mua bán khách quan và độc lập, trong điều kiện thương mại bình thường.

4.2. Mục đích của định giá tài sản trí tuệ

Nói chung, mục đích chủ yếu của việc định giá tài sản trí tuệ là nhằm xác định chính xác, đầy đủ và khách quan giá trị của tài sản đó, từ đó giúp chủ sở hữu/người quản trị tài sản đó đưa ra quyết định tối ưu, trong đó có các quyết định về phương thức kinh tế hiệu quả nhất để sử dụng, bảo vệ, hoặc trao đổi tài sản đó trên thị trường nhằm tối đa hoá giá trị của tài sản. Người ta thấy rằng hầu hết các hoạt động liên quan đến việc lập kế hoạch, đàm phán hay quản lý các mối quan hệ công việc hoặc giao dịch liên quan tới tài sản trí tuệ đều cần có các thông tin về giá trị của tài sản đó.

Đối với doanh nghiệp, có rất nhiều lý do để định giá TSTT mang lại lợi ích cho họ:

- Quản lý nội bộ TSTT của doanh nghiệp;
- Chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng: xác định giá trị của hợp đồng chuyển giao;
- Sáp nhập và mua lại: xác định giá trị doanh nghiệp dựa vào tỷ trọng (mức độ đóng góp) của tài sản trí tuệ vào tổng giá thị trường của doanh nghiệp;
- Góp vốn đầu tư, tham gia các hợp đồng liên doanh, thiết lập các liên minh chiến lược: xác định chính xác giá trị phần sở hữu (*vốn góp*) tương ứng của doanh nghiệp trong dự án đầu tư hoặc liên doanh, liên kết kinh doanh;

- Huy động vốn, đầu tư phát triển hơn nữa TSTT;
 - Tiết kiệm chi phí: xác định những tài sản trí tuệ có giá trị kinh tế tiềm năng để tiếp tục phát triển, loại bỏ những tài sản không còn giá trị hoặc không mang lại lợi ích lớn hơn chi phí trong hoạt động kinh doanh;
 - Cổ phần hoá, phát hành cổ phiếu: xác định giá trị của doanh nghiệp và tài sản trí tuệ của doanh nghiệp khi tham gia cổ phần hoá hoặc phát hành cổ phiếu ra công chúng;
 - Hỗ trợ giải quyết tranh chấp: xác định mức độ, giá trị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền đối với tài sản trí tuệ; xác định giá trị hàng xâm phạm; hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong trường hợp phá sản, vi phạm hợp đồng, thừa kế...;
 - Hưởng thuế ưu đãi từ việc biếu tặng: Việc định giá tài sản trí tuệ được biếu tặng (*thường là cho các tổ chức phi lợi nhuận*) làm cơ sở để các cơ quan thuế tính toán mức ưu đãi thuế cho doanh nghiệp biếu tặng.
- Tùy thuộc vào mục đích định giá và các loại TSTT cụ thể được định giá, sẽ có tác động đến việc lựa chọn các phương pháp định giá khác nhau.

4.3. Khái quát về các phương pháp định giá tài sản trí tuệ

Có một số phương pháp tiến hành định giá TSTT. Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng và một số phương pháp có tính áp dụng cao hơn các phương pháp khác trong các trường hợp và vụ việc cụ thể.

4.3.1. Phương pháp tiếp cận thu nhập

Đây là phương pháp được sử dụng một cách phổ biến nhất.

Theo phương pháp này, việc tính toán giá trị của tài sản trí tuệ dựa trên bản chất của tài sản trí tuệ, theo đó giá trị của một tài sản trí tuệ được đánh giá trên cơ sở lợi ích kinh tế mà tài sản đó mang lại trong quá khứ, hiện tại hoặc dự kiến tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai.

Về cơ bản, phương pháp này tập trung vào nguồn thu nhập ước tính mà chủ thể quyền SHTT mong muốn nhận được trong thời gian hiệu lực của quyền SHTT, vì vậy phương pháp này sử dụng chiết khấu/khấu hao nguồn tiền mặt được tạo ra giá trị hiện tại cho nguồn thu nhập tương lai.

Ví dụ, có thể ước tính được nguồn thu nhập khi nhìn vào số tiền mà doanh nghiệp thu được từ phí lixăng nếu doanh nghiệp lixăng một đối tượng SHTT cụ thể.

Có hai phương pháp ứng dụng cách tiếp cận này được coi là cơ bản, quan trọng và được áp dụng rộng rãi là phương pháp phân tích dòng tiền chiết khấu (*DCF*) và phương pháp vốn hoá thu nhập.

Thực tế định giá tài sản trí tuệ cũng như theo Bộ Tiêu chuẩn Hướng dẫn định giá quốc tế đối với việc định giá tài sản vô hình do Hội đồng Tiêu chuẩn định giá quốc tế (*IVSC*) công bố năm 2009 thì phương pháp tiếp cận thu nhập được khuyến nghị ưu tiên áp dụng với lý do cách tiếp cận này cho kết quả đáng tin cậy hơn các cách tiếp cận khác.

4.3.2. Phương pháp tiếp cận chi phí

Phương pháp này được sử dụng để ước tính các lợi ích trong tương lai của TSTT bằng cách tính số tiền/chi phí cần để thay thế TSTT. Tức là, việc ước tính giá trị dựa trên căn cứ là các tài liệu, số liệu phản ánh nguồn lực tài chính, nhân lực, vật lực đã đầu tư để tạo ra tài sản đó hoặc tài sản tương đương.

Có ba phương pháp định giá cơ bản, dựa theo cách tiếp cận chi phí là Định giá dựa trên chi phí quá khứ, Định giá dựa trên chi phí thay thế, Định giá dựa trên chi phí tái tạo.

Phương pháp tiếp cận chi phí có ưu điểm là số liệu phục vụ cho việc tính toán tương đối rõ ràng, dễ thu thập vì thường được thống kê trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp, cách thức tính toán đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là giá trị xác định được là nguyên giá chứ không phải giá thị trường. Giá trị thu được từ cách tiếp cận chi phí chưa phản ánh được tiềm năng phát triển, rủi ro và hiệu quả kinh tế của tài sản trí tuệ. Chưa phản ánh được rủi ro khi thực hiện việc nghiên cứu và triển khai một tài sản trí tuệ mới. Vì vậy, phương pháp này thường được sử dụng là phương pháp bổ sung cho phương pháp tiếp cận thu nhập.

Phương pháp này rất hữu ích khi xem xét các quyền SHTT có trong các TSTT như phần mềm máy tính, bản vẽ kỹ thuật, kiểu dáng bao bì và

mạng lưới phân phối. Thường được ứng dụng để tính toán hiệu quả kinh tế và hiệu quả đầu tư đối với tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp, từ đó phục vụ quá trình quản trị nội bộ doanh nghiệp hoặc để định giá những tài sản trí tuệ mới hình thành trước khi nó tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường.

4.3.3. Phương pháp tiếp cận thị trường

Phương pháp này dựa vào việc bên thứ ba sẵn sàng bỏ chi phí để mua hoặc thuê TSTT của doanh nghiệp. Qua đó phân tích, so sánh các giao dịch đối với loại tài sản trí tuệ tương tự để ước lượng giá trị.

Cách tiếp cận này được xây dựng chủ yếu dựa trên việc tuân thủ nguyên tắc thay thế, đó là một người mua thận trọng không bỏ tiền ra để mua một loại tài sản trí tuệ nếu có thể mua một tài sản trí tuệ khác tương đương với giá rẻ hơn và sự đánh giá của thị trường là sự đánh giá cuối cùng. Phương pháp này cũng có thể được sử dụng bổ sung cho phương pháp tiếp cận thu nhập.

Về nguyên tắc, phương pháp tiếp cận thị trường đưa lại kết quả có tính thuyết phục cao vì khả năng sử dụng thông tin thị trường mà thị trường luôn là thước đo cuối cùng đối với mọi quyết định kinh tế. Đây là phương pháp đơn giản, không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật vì không có công thức hay mô hình cố định mà chỉ dựa vào sự hiện diện của các giao dịch trên thị trường để rút ra các bằng chứng về giá trị. Tuy nhiên, trên thực tế không bao giờ có giao dịch về một loại tài sản trí tuệ hoàn toàn tương đồng với tài sản trí tuệ cần định giá vì tài sản trí tuệ là loại tài sản đặc thù, có tính độc quyền và đơn nhất. Hơn nữa, sự thiếu vắng các thông tin thị trường đối với loại tài sản trí tuệ tương đương hoặc không cung cấp được các thông tin về cách xử lý các đặc điểm riêng biệt của từng giao dịch cụ thể. Chính vì thế mà phương pháp này hiếm khi được sử dụng để định giá tài sản trí tuệ trên thực tế.

4.3.4. Các phương pháp định giá khác

– Phương pháp ứng dụng kỹ thuật định giá quyền chọn (*option pricing*): Nhóm Phương pháp này vốn được sử dụng trong việc định giá quyền chọn tại thị trường đầu cơ mạo hiểm với phương pháp được biết

đến nhiều nhất là phương trình Black & Scholes do Fisher Black và Miron Scholes phát triển năm 1972.

– Phương pháp định giá ứng dụng mô hình kinh tế lượng (*econometrics*)

Giá trị của TSTT có thể khác nhau nếu sử dụng các phương pháp định giá khác nhau. Ngoài ra, các yếu tố khác tác động như kinh nghiệm và sự sẵn có của thông tin dữ liệu để thực hiện một phương pháp cụ thể. Không có một phương pháp nào là nổi trội và ưu thế hơn cả trong mọi trường hợp mà phải căn cứ vào từng điều kiện và mục đích định giá cụ thể để lựa chọn phương pháp định giá phù hợp nhất.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng – Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, 2005.
2. Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ – Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ – Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, 2009.
3. Quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ thành quả đầu tư của doanh nghiệp – Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, 2007.
4. Sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ – Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Bộ phận Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
5. Sở hữu trí tuệ – Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế – Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.
6. Tài liệu Hội thảo Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, Hà Nội, 26/7/2006.
7. Các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập.
8. Tài liệu Hội thảo Định giá Thương hiệu thời hội nhập, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18/4/2010.
9. Tài liệu Hội thảo Định giá tài sản trí tuệ – Cục Sở hữu trí tuệ và Dự án Việt Nam – Thụy Sỹ về sở hữu trí tuệ – 2008.
10. Bài viết "Quản trị tài sản sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp" – Lê Tất Chiến và Nguyễn Hùng – trên website của Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế.
11. Bài viết "Tài sản trí tuệ, công cụ hữu hiệu để phát triển doanh nghiệp" – Hoàng Tố Như – trên website mạng thông tin KHCN Tp. Hồ Chí Minh.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TÀI LIỆU TẬP HUẤN **VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ**

Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

*Sản phẩm của dự án "Đào tạo, huấn luyện về
sở hữu trí tuệ" do Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì thực hiện*

Chịu trách nhiệm xuất bản : **PHẠM NGỌC KHÔI**
Biên tập : **TS. NGUYỄN HUY TIẾN**
Trình bày bìa : **NGỌC TUẤN**
Thiết kế sách và chế bản : **THÁI SƠN**

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
70 TRẦN HƯNG ĐẠO, HÀ NỘI

In 600 bản, khổ 16 × 24cm, tại Công ty TNHH in Đa Sắc.
Số ĐKKHXB: 384-2013/CXB/560-20/KHKT, ngày 27/3/2013.
Quyết định XB số: 60/QĐXB-NXBKHKT, ngày 3/5/2013.
In xong và nộp lưu chiểu Quý II năm 2013.