

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NGHIỆP VỤ
ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ BÀI KIỂM TRA
MÔN PHÁP LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Câu 1: (2 điểm)

Công ty Hondora là công ty của Hoa Kỳ được Cục SHTT cấp Bằng độc quyền sáng chế số 54321 cho chất X (sáng chế X) năm 2015. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ để duy trì hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế này tại Việt Nam. Chất X được dùng để sản xuất dược phẩm chữa ho XYZ. Đây là một trong số ít dược phẩm chữa ho hiệu quả do nhiễm Covid-19.

Công ty Hondora không có nhà máy sản xuất tại Việt Nam mà chỉ chuyển giao quyền sử dụng sáng chế dạng không độc quyền cho Công ty Tân Thịnh tại Việt Nam để sản xuất thuốc ho XYZ với số lượng 1 triệu chai/năm. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, nhận thấy nhu cầu sử dụng thuốc ho XYZ tăng cao lên tới 2 triệu chai/năm, Bộ Y tế đề nghị công ty Hondora chứng minh đảm bảo thực nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại Điều 136 của Luật SHTT để không bị yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế theo Điều 145.1.b của Luật SHTT. Theo anh chị, công ty này có thể chứng minh mình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ sử dụng sáng chế theo quy định tại Điều 136 Luật SHTT bằng những cách thức nào để không bị bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và chỉ rõ căn cứ pháp luật liên quan của mỗi cách thức này?

STT	Nội dung cần nêu	Điểm
	Công ty Hondora có thể chứng minh việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ sử dụng sáng chế bằng việc đưa ra chứng cứ chứng minh rằng mình thực hiện một trong các hoạt động sau đây:	
1	- Thành lập cơ sở để sản xuất thuốc ho XYZ tại Việt Nam với quy mô đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường Việt Nam; - Căn cứ: Điều 136.1 Luật SHTT.	0,25 0,25
2	- Nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thêm 1 triệu chai/năm (hoặc với số lượng bổ sung vào số lượng do Công ty Tân Thịnh đã sản xuất) để đáp ứng đủ nhu cầu chữa bệnh cho nhân dân; - Căn cứ: Điều 23.2 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.	0,25 0,25
3	- Sửa đổi hợp đồng để cho phép Công ty Tân Thịnh sản xuất thuốc ho XYZ với số lượng 2 triệu chai/năm để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho nhân dân. - Căn cứ: Điều 23.2 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.	0,25 0,25
4	- Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế X cho các đối tác khác ở Việt Nam để đảm bảo sản xuất thêm 1 triệu chai/năm nhằm đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho nhân dân;	0,25

- Căn cứ: Điều 23.2 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.	0,25
(Đối với ý 2, 3, 4, nếu thí sinh chỉ dẫn chiếu một lần Điều 23.2 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP và sau đó liệt kê các trường hợp thì cũng được tính điểm như dẫn chiếu cho từng trường hợp)	

Câu 2: (2 điểm)

Với nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên, tỉnh An Nhiên có nền nông nghiệp phát triển với nhiều sản phẩm có chất lượng được người tiêu dùng biết đến và yêu thích. Một trong các cây trồng có thế mạnh của tỉnh là cây quế trồng tại huyện An Đông. Sản phẩm vỏ quế được dùng nhiều trong nhiều lĩnh vực nhất là trong lĩnh vực dược và chế biến thực phẩm. Cây quế đã gắn bó hàng chục năm với người dân địa phương và được biết đến như là đặc sản của tỉnh.

Chính quyền và người dân địa phương rất mong muốn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho chỉ dẫn thương mại “An Đông” đối với sản phẩm vỏ quế. Anh/chị hãy tư vấn cho tỉnh An Nhiên các nội dung sau:

- a) Các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp phù hợp với nhu cầu của chính quyền và người dân huyện An Đông?
- b) Trong trường hợp UBND tỉnh An Nhiên dự kiến sẽ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý An Đông cho sản phẩm vỏ quế mà phát hiện đã có 1 đơn đăng ký nhãn hiệu “quế An Đông, hình” do Công ty Xuân Anh có địa chỉ tại một tỉnh giáp ranh đã được công bố và vẫn đang trong quá trình thẩm định nội dung. Anh/chị hãy tư vấn về cách thức mà UBND tỉnh cần thực hiện để việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý An Đông cho sản phẩm vỏ quế không bị ảnh hưởng bởi đơn đăng ký nhãn hiệu nêu trên và chỉ ra các căn cứ pháp lý để thực hiện việc đó?

STT	Nội dung cần nêu	Điểm
a)	Các đối tượng quyền SHCN phù hợp với nhu cầu của chính quyền và người dân huyện An Đông là: - Nhãn hiệu tập thể Căn cứ: Điều 87.3 Luật SHTT; hoặc - Nhãn hiệu chứng nhận Căn cứ: Điều 4.18 hoặc Điều 87.4 Luật SHTT; hoặc - Chỉ dẫn địa lý Căn cứ: Điều 4.22 hoặc Điều 79 Luật SHTT (Thí sinh không dẫn chiếu điều khoản nhưng có giải thích hoặc chép nội dung quy định thì cũng được điểm)	0,125 0,125 0,125 0,125 0,125
b)	Cách thức mà UBND tỉnh An Nhiên cần thực hiện để việc bảo hộ CDDL An Đông không bị ảnh hưởng bởi đơn đăng ký nhãn hiệu “quế An Đông, hình” của Công ty Xuân Anh là:	
	1. Loại bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu của Công ty Xuân Anh bằng các cách sau: (i) Có ý kiến bằng văn bản đối với đơn đăng ký nhãn hiệu theo Điều 112 Luật SHTT (thí sinh nêu “phản đối đơn” cũng được điểm); trong đơn nêu rõ: Nhãn hiệu “quế An Đông, hình” không thể được	0,25

	bảo hộ/ không đáp ứng điều kiện bảo hộ vì: - Dấu hiệu này gây hiểu sai lệch về nguồn gốc xuất xứ Theo quy định tại khoản 5 Điều 73 Luật SHTT; HOẶC: - Dấu hiệu này không có khả năng phân biệt đối với trường hợp yếu tố hình là yếu tố phụ Theo quy định tại Đ.74.2.đ Luật SHTT; (Thí sinh có thể giải thích theo 1 trong 2 cách, 0,125đ cho giải thích, 0,125đ cho dẫn chiếu QĐPL; nếu chỉ nêu không có khả năng phân biệt theo Đ 74.2.đ thì cho 0,125đ) - Trong khi đó, dấu hiệu này có chứa địa danh (An Đông) - có ý nghĩa chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm; Theo quy định tại điểm 37.8 TT 01/2007/TT-BKHCN	0,125 0,125 0,125 0,125
	Hoặc (ii) Khiếu nại/khởi kiện hành chính tại Tòa án để hủy bỏ Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn nhãn hiệu;	0,125
	Hoặc (iii) Thỏa thuận đề Công ty Xuân Anh rút đơn;	0,125
	2. Nộp đơn đăng ký CDĐL. Căn cứ: Điều 88 hoặc Điều 106 Luật SHTT) (Thí sinh chỉ cần nêu nộp đơn đăng ký CDĐL là được đủ điểm).	0,25

Câu 3: (2 điểm)

Công ty Michiato có trụ sở tại Nhật Bản sản xuất thiết bị thu tín hiệu báo cháy mang nhãn hiệu “FLAME-FREE” và nhãn hiệu này đã được bảo hộ tại Nhật Bản và 1 số nước Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan, Malaysia, Philippines, Việt Nam. Công ty Thành An đã ký hợp đồng độc quyền sử dụng nhãn hiệu và độc quyền nhập khẩu, phân phối thiết bị thu tín hiệu báo cháy mang nhãn hiệu “FLAME-FREE” tại Việt Nam với công ty Michiato từ năm 2018 đến nay.

Tháng 10/2022, công ty Thành An phát hiện trên thị trường có sản phẩm tương tự cũng mang nhãn hiệu FLAME-FREE nhưng được nhập khẩu và phân phối từ thị trường Trung Quốc thông qua công ty Bình Phương. Công ty Thành An đã yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với hàng hóa mang nhãn hiệu FLAME-FREE do công ty Bình Phương phân phối. Khi bị cơ quan có thẩm quyền bắt giữ lô hàng và dự định xử lý hành vi xâm phạm, Công ty Bình Phương đã chứng minh hàng hóa mang nhãn hiệu FLAME-FREE được nhập khẩu từ công ty Cảnh Hòa có trụ sở tại Trung Quốc và công ty này cũng là chủ sở hữu nhãn hiệu này tại Trung Quốc. Vì vậy công ty này đã nhập khẩu sản phẩm chính hãng do chủ sở hữu đưa ra tại thị trường Trung Quốc theo quy định tại Điều 125.2.b, vì thế không xâm phạm quyền tại thị trường Việt Nam.

Anh chị hãy đánh giá tính hợp pháp của lập luận mà Công ty Bình Phương đưa ra và khả năng bị xử lý hành vi xâm phạm của công ty này.

STT	Nội dung cần nêu	Điểm
1	<i>Về tính hợp pháp của lập luận của Công ty Bình Phương:</i>	

	Lập luận của Công ty Bình Phương là không phù hợp với quy định pháp luật vì:	0,25
	- Chủ sở hữu đưa ra thị trường nước ngoài theo Điều 125.2.b phải đồng thời là chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam (Công ty Cảnh Hỏa là chủ sở hữu nhãn hiệu FLAME-FREE ở Trung Quốc nhưng không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu này ở Việt Nam); <i>(hoặc thí sinh chỉ cần nêu không thuộc ngoại lệ quyền ngăn cấm tại Điều 125.2.b Luật SHTT vì không cùng chủ sở hữu);</i>	0,25
	- Căn cứ: Điều 125.2.b Luật SHTT hoặc Điều 21.2 Nghị định 103/2006;	0,125
	- Quyền SHCN đối với nhãn hiệu FLAME-FREE tại Việt Nam được xác lập trên cơ sở quyết định cấp VBBH của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật SHTT hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Vì vậy, việc công ty Cảnh Hỏa sở hữu nhãn hiệu “FLAME-FREE” tại Trung Quốc không phải là căn cứ để xác định rằng công ty này được quyền đưa sản phẩm mang nhãn hiệu đó ra thị trường Việt Nam trong bối cảnh nhãn hiệu “FLAME-FREE” được bảo hộ tại Việt Nam cho Công ty Michiato.	0,25
	- Căn cứ: Điều 6.3.a	0,125
2	<i>Về khả năng bị xử lý hành vi xâm phạm của Công ty Bình Phương:</i>	
	- Hành vi của Công ty Bình Phương bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo Điều 129 Luật SHTT;	0,125
	- Để xác định hành vi xâm phạm quyền, phải căn cứ vào Điều 5 Nghị định 105/2006, khi có đủ các căn cứ:	0,125
	+ Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi đối tượng đang được bảo hộ quyền SHTT: Điều 5.1 Nghị định 105/2006;	0,125
	+ Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét: Điều 5.2 Nghị định 105/2006;	0,125
	+ Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền SHTT và không phải là người được pháp luật/CQ có thẩm quyền cho phép: Điều 5.3 Nghị định 105/2006;	0,125
	+ Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam: Điều 5.4 Nghị định 105/2006;	0,125
	+ Trên cơ sở khẳng định có hành vi xâm phạm (có thể giả mạo về nhãn hiệu) thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, để xử lý hành vi theo thủ tục dân sự, hành chính hoặc hình sự. <i>(Thí sinh nêu 1 trong 3 biện pháp thì được 0,125 điểm; nêu từ 2 biện pháp thì được đủ 0,25 điểm)</i>	0,25

Câu 4: (2 điểm)

Nhóm thiết kế của Công ty HANUKA đã thiết kế được kiểu dáng của đèn chùm. Ngày 05/6/2022, Nhóm này đã báo cáo Ban lãnh đạo của Công ty và gửi xin ý kiến của bộ phận kỹ thuật của Công ty để đánh giá tính khả thi của việc sản xuất sản phẩm mang kiểu dáng này. Theo nội quy, quy chế làm việc của Công ty HANUKA, các thông tin về sản phẩm chưa được đưa ra thị trường phải được bảo mật.

Ngày 07/12/2022, đại diện của Công ty đã đến gặp anh/chị để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp nêu trên. Trong quá trình tư vấn, anh/chị đã tra cứu sơ bộ và phát hiện ra trên trang facebook của một cá nhân có tên là XYZ có đăng hình ảnh của kiểu dáng này.

- a) Theo anh/chị, việc kiểu dáng công nghiệp có trên trang facebook nêu trên có khiến kiểu dáng của công ty HANUKA nêu trên không còn tính mới hay không? Vì sao?
- b) Trường hợp anh/chị cho rằng kiểu dáng công nghiệp nêu trên vẫn chưa mất tính mới và có khả năng đáp ứng các điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp khác thì hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần bổ sung thêm tài liệu gì cần thiết để đảm bảo tính mới cho việc đăng ký được kiểu dáng công nghiệp?

STT	Nội dung cần nêu	Điểm
a)	Việc đánh giá KDCN của Công ty HANUKA có tính mới hay không được xem xét theo từng trường hợp sau: <i>Trường hợp 1:</i> <ul style="list-style-type: none">- Nếu thông tin về KDCN bị bộc lộ bởi bên thứ ba tự tạo ra KDCN mà không phải do nội bộ công ty thì KDCN không có tính mới;- Căn cứ: Điều 65.1 Luật SHTT. <i>Trường hợp 2: Thông tin về KDCN bị bộc lộ có nguồn gốc từ nội bộ công ty:</i> <ul style="list-style-type: none">- Nếu thông tin bị bộc lộ quá 6 tháng tính đến ngày nộp đơn thì KDCN không có tính mới;- Nếu thông tin bị bộc lộ dưới 6 tháng tính đến ngày nộp đơn nhưng không được phép của người có quyền đăng ký thì KDCN không bị mất tính mới;- Căn cứ: Điều 65 Luật SHTT.	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
b)	Tài liệu chứng minh để đảm bảo tính mới của KDCN là: <ul style="list-style-type: none">- Quy chế của Công ty có quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin; hoặc- Tài liệu khác về việc XYZ là thành viên của công ty được phép tiếp cận thông tin về KDCN và có trách nhiệm bảo mật; hoặc- Tài liệu chứng minh XYZ có được thông tin về KDCN từ những người là thành viên của công ty được phép tiếp cận thông tin về KDCN và có trách nhiệm bảo mật.	0,25 0,25 0,25

Câu 5: (2 điểm)

Căn cứ vào các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành, anh/chị cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai và vì sao?

- a) Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng về phương pháp/quy trình sản xuất sản phẩm, bao gồm cả thông tin, bí quyết kỹ thuật mà chỉ người địa phương nắm được;
- b) Địa danh, dấu hiệu biểu trưng của địa phương có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý không thể được bảo hộ làm nhãn hiệu;
- c) Biện pháp buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được áp dụng bởi cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
- d) Trong các vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được Tòa giải quyết trong năm 2022, bị đơn có thể yêu cầu Tòa án buộc nguyên đơn thanh toán cho mình chi phí hợp lý để thuê luật sư hoặc các chi phí khác theo quy định của pháp luật nếu bị đơn được tòa án kết luận là không thực hiện hành vi xâm phạm.

STT	Nội dung cần nêu	Điểm
a)	- Nhận định là Sai vì có thể có trường hợp Bản mô tả không bao gồm thông tin bí quyết kỹ thuật vì không được cam kết bảo mật thông tin này. Căn cứ: Điểm 43.4 a (iii) Thông tư 01/2007;	0,25 0,25
b)	- Nhận định là Sai vì địa danh, dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý có thể được bảo hộ NHTT, NHCN. - Căn cứ: Điều 74.2.d hoặc Điều 87.3/4 Luật SHTT hoặc điểm 37.8 Thông tư 01/2007;	0,25 0,25
c)	- Nhận định là Sai vì biện pháp này vẫn có thể áp dụng trong các biện pháp dân sự áp dụng tại Tòa án. - Căn cứ: Điều 202.5 Luật SHTT	0,25 0,25
d)	02 phương án trả lời được chấp nhận với giải thích đầy đủ: <i>Phương án 1:</i> - Nhận định là Sai vì trong trường hợp vụ việc được giải quyết trong năm 2022 nhưng được Tòa thụ lý từ trước ngày 14/01/2019 thì áp dụng quy định của Luật SHTT trước khi sửa đổi năm 2019 (<i>không có quy định về việc bị đơn có thể yêu cầu Tòa án buộc nguyên đơn thanh toán cho mình chi phí hợp lý để thuê luật sư hoặc các chi phí khác nếu được Tòa án kết luận là không thực hiện hành vi xâm phạm</i>); - Căn cứ: Điều 198.4 Luật SHTT và Điều 4.4 (hoặc Điều 3.4.d) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KDBH, Luật SHTT. <i>Phương án 2:</i> - Nhận định là Đúng vì bị đơn có thể yêu cầu trong trường hợp vụ việc được Tòa thụ lý từ ngày 14/01/2019.	0,25 0,25 0,25

- Căn cứ: Điều 198.4 Luật SHTT và Điều 4.4 (hoặc Điều 3.4.d) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KDBH, Luật SHTT.	0,25
<i>Nếu thí sinh chỉ nêu Sai/Đúng mà không giải thích hoặc giải thích sai thì không được điểm thành phần tương ứng.</i>	

Ghi chú:

- **Luật SHTT** được hiểu là Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14;
- **Nghị định 103/2006** được hiểu là Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ;
- **Nghị định 105/2006** được hiểu là Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2010 của Chính phủ 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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ và Nghị định số 154/2018/NĐ-P ngày 09/11/2018 của Chính phủ;
- **Thông tư 01/2007** được hiểu là Thông tư số 01/2007/TT-BKHHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2010/TT-BKHHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHHCN ngày 30/6/2016.

htc

