

Số: 1926/TB-SHTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP)

Ngày 12/11/2018, Quốc hội Khóa 14, Kỳ họp thứ 6 đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP theo Nghị quyết số 72/2018/QH14. Ngày 26/11/2018, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand đã có văn bản số LGL/CPTPPD/2018-15 thông báo thời điểm Hiệp định CPTPP phát sinh hiệu lực với Việt Nam là ngày 14/01/2019.

Trên cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và Khoản 3 Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ thống nhất áp dụng một số nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ còn có sự khác biệt giữa Hiệp định CPTPP với Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên quan trước khi các nghĩa vụ này được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật như sau:

#### I. NỘI DUNG NGHĨA VỤ VÀ CÁCH THỨC ÁP DỤNG

##### 1. Điều 18.27

**Nội dung nghĩa vụ:** Không được yêu cầu đăng ký việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu để: (i) xác lập hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng; và (ii) là điều kiện để xem việc sử dụng của bên nhận chuyển quyền là việc sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu trong thủ tục xác lập, duy trì và thực thi quyền đối với nhãn hiệu

Cách thức áp dụng:

Kể từ ngày Hiệp định CPTPP có hiệu lực, các hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba không phụ thuộc vào việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ (thay vì quy định tại Khoản 2 Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ).

Việc sử dụng nhãn hiệu theo quy định tại Khoản 5 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ bởi bên được chuyển quyền theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu trong các thủ tục xác lập, duy trì và thực thi quyền đối với nhãn hiệu mà không phụ thuộc vào việc đăng ký hợp đồng đó tại Cục Sở hữu trí tuệ.

##### 2. Điều 18.32.1.b

**Nội dung nghĩa vụ:** Trong thủ tục bảo hộ hoặc công nhận chỉ dẫn địa



lý, phải quy định chỉ dẫn địa lý có thể bị từ chối khi có ý kiến của người thứ ba phản đối việc bảo hộ hoặc công nhận chỉ dẫn địa lý này trên cơ sở việc bảo hộ hoặc công nhận chỉ dẫn địa lý đó có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cách thức áp dụng:

Khi có ý kiến của người thứ ba liên quan đến đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và xử lý theo quy định tại Điểm 6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN 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 theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016.

Ý kiến phản đối đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý của người thứ ba với lý do là chỉ dẫn địa lý “có khả năng gây nhầm lẫn” đối với nhãn hiệu của người khác đang được bảo hộ phải được xem xét thay vì “sẽ gây nhầm lẫn” theo quy định tại Khoản 3 Điều 80 Luật Sở hữu trí tuệ.

Việc đánh giá khả năng gây nhầm lẫn phải tính đến thực tế là chỉ dẫn địa lý thường là đối tượng tồn tại trước (không phụ thuộc vào việc đăng ký) và được nhiều người biết đến, thậm chí nổi tiếng, do đó, có khả năng “bị nhầm lẫn” nhiều hơn là “gây nhầm lẫn” cho nhãn hiệu.

### 3. Điều 18.32.5

**Nội dung nghĩa vụ: Nếu bảo hộ hoặc công nhận dạng dịch nghĩa hoặc phiên tự của chỉ dẫn địa lý theo thủ tục hành chính thì thủ tục đó và cơ sở về việc bảo hộ/hủy bỏ phải tương đương/trùng với thủ tục và các cơ sở áp dụng cho chỉ dẫn địa lý thông thường.**

Cách thức áp dụng:

Các đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý ở dạng dịch nghĩa hoặc phiên tự được nộp kể từ ngày Hiệp định CPTPP có hiệu lực được xử lý như đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý thông thường.

### 4. Điều 18.33

**Nội dung nghĩa vụ: Khi đánh giá một thuật ngữ có phải là tên gọi chung của hàng hóa tại Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền phải có quyền xem xét xem người tiêu dùng hiểu thuật ngữ đó tại Việt Nam như thế nào**

Cách thức áp dụng:

Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, đối với các đơn

đăng ký chỉ dẫn địa lý được nộp kể từ ngày Hiệp định CPTPP có hiệu lực, việc đánh giá xem một thuật ngữ có phải là tên gọi chung của hàng hóa tại Việt Nam hay không theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật Sở hữu trí tuệ phải dựa trên việc người tiêu dùng tại Việt Nam hiểu thuật ngữ đó như thế nào, trong đó có thể bao gồm các tiêu chí: (i) thuật ngữ có hay không được sử dụng để đề cập đến loại hàng hóa đang được xem xét tại các nguồn thông tin như từ điển, báo chí, báo cáo nghiên cứu thị trường, các website liên quan; (ii) sản phẩm được đề cập bởi thuật ngữ đó được đưa ra thị trường và sử dụng trong thương mại như thế nào tại Việt Nam (sử dụng trong tiêu chuẩn quốc tế được thừa nhận để đề cập đến một loại hoặc nhóm hàng hóa, ví dụ: biểu thuế xuất nhập khẩu v.v..).

#### **5. Điều 18.34**

**Nội dung nghĩa vụ: Không bảo hộ một thành phần trong một thuật ngữ đa thành phần được bảo hộ dưới dạng chỉ dẫn địa lý nếu thành phần đó là tên gọi chung của hàng hoá có liên quan**

Các thức áp dụng:

Đối với các đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được nộp kể từ ngày Hiệp định CPTPP có hiệu lực, khi đánh giá chỉ dẫn địa lý là thuật ngữ đa thành phần, trong đó có thành phần được xác định là đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa tại Việt Nam, thì khi chấp nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý đó, phải loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ (không bảo hộ riêng) đối với thành phần đó.

#### **6. Điều 18.38**

**Nội dung nghĩa vụ: Trong việc xác định sáng chế có mới hoặc có trình độ sáng tạo hay không, mỗi Bên phải bỏ qua ít nhất là các thông tin đã được bộc lộ công khai nếu việc bộc lộ công khai này: (i) do người nộp đơn sáng chế hoặc người có được thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ người nộp đơn sáng chế thực hiện; và (ii) xảy ra trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn trong lãnh thổ của Bên đó**

Cách thức áp dụng:

Kể từ ngày Hiệp định CPTPP có hiệu lực, quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ về các trường hợp sáng chế không bị coi là mất tính mới được áp dụng như sau:

- Sáng chế được bộc lộ công khai bởi người có quyền đăng ký sáng chế hoặc người có được thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ người có quyền đăng ký sáng chế (bất kể cách có được thông tin này là có sự đồng ý hay không có sự đồng ý của người có quyền đăng ký sáng chế); và

- Việc bộc lộ công khai trong trường hợp nêu trên xảy ra trong thời hạn không quá 12 tháng trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí

tuệ (không tính ngày ưu tiên).

Thông tin bộc lộ công khai trong trường hợp nêu trên không được lấy làm tài liệu đối chứng (không thuộc “tình trạng kỹ thuật”) để xác định tính mới hoặc trình độ sáng tạo của sáng chế liên quan.

## II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Theo nguyên tắc Đối xử quốc gia và nguyên tắc Tối huệ quốc của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS), nguyên tắc Đối xử quốc gia của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp, các nội dung hướng dẫn nêu trên được áp dụng đối với các đơn được nộp bởi các tổ chức, cá nhân là công dân của các nước là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hoặc Công ước Paris, và:

- Các đơn đăng ký yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có ngày nộp đơn từ ngày 14/01/2019 trở về sau; hoặc
- Các đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý có ngày nộp đơn từ ngày 14/01/2019 trở về sau.

Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ (thông qua Phòng Pháp chế và Chính sách) để xem xét, giải quyết.

### Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc Cục (để thi hành);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Sở KH&CN, các tổ chức đại diện SHCN (để biết);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu VT, PCCS.

CỤC TRƯỞNG



*Dinh Hữu Phí*