

ĐỀ BÀI KIỂM TRA SỐ 1
MÔN: PHÁP LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

(Thời gian làm bài: 180 phút)

I. Phần Lý thuyết (5 điểm)

1. Anh (Chị) hãy nêu trình tự tổng quát để một doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp? *(1,5 điểm)*
2. Anh (Chị) hãy cho biết hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bị xử lý theo các văn bản pháp luật hiện hành nào? Những hành vi nào không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, nêu căn cứ pháp lý và cho ví dụ cụ thể đối với từng hành vi đó? *(2 điểm)*
3. Anh (Chị) hãy phân biệt khiếu nại và tố cáo về sở hữu công nghiệp; Trình bày thủ tục khiếu nại về xác lập quyền sở hữu công nghiệp? *(1,5 điểm)*

II. Phần Thực hành (5 điểm)

1. Anh (Chị) hãy nêu các thiếu sót của mỗi Hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp sau đây (Phụ lục 1), kèm theo các căn cứ pháp lý cụ thể? *(1,5 điểm)*
2. Căn cứ vào các Phiếu báo kết quả tra cứu nhãn hiệu hàng hoá và Thông báo kết quả tra cứu kiểu dáng công nghiệp sau đây (Phụ lục 2), anh (chị) hãy đánh giá tình trạng pháp lý và khả năng sử dụng mỗi đối tượng yêu cầu tra cứu? *(1 điểm)*
3. Một doanh nghiệp của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị viễn thông muốn được tư vấn về kế hoạch bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với một loại sản phẩm mới (máy điện thoại di động) do chính doanh nghiệp nghiên cứu và chuẩn bị sản xuất. Với tư cách là Người đại diện sở hữu công nghiệp, anh (chị) hãy tư vấn doanh nghiệp nói trên để có thể thực hiện được kế hoạch của mình? *(2,5 điểm)*

ĐÁP ÁN ĐỀ BÀI KIỂM TRA SỐ 1
MÔN: PHÁP LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

I. Phần Lý thuyết (5 điểm)

1. Điều kiện và trình tự pháp lý tổng quát để được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
- Để được phép kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trước hết cần phải thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp, theo đó cần phải tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập doanh nghiệp tại các cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư...) theo trình tự và thủ tục quy định. **(0,25 đ)**

- Doanh nghiệp đó phải là doanh nghiệp Việt Nam và không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phải là văn phòng đại diện của nước ngoài, công ty liên doanh với nước ngoài...); **(0,25 đ)**

- Khi tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập, doanh nghiệp phải đăng ký chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và chức năng này cần phải được ghi nhận trong Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. **(0,25 đ)**

- Khi tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập, doanh nghiệp cần phải có ít nhất 2 thành viên chính thức chuyên nghiệp là Người đại diện sở hữu công nghiệp trong đó 1 người là Thủ trưởng của doanh nghiệp hoặc được thủ trưởng của doanh nghiệp uỷ quyền đại diện cho doanh nghiệp đó. **(0,25 đ)**

- Để trở thành Người đại diện sở hữu công nghiệp, các thành viên chính thức của doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp (được quy định tại Điều 58.1 Nghị định số 63/CP ngày 24.10.1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01.02.2001 của Chính phủ - Nghị định 63/CP); Đơn yêu cầu cấp Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp phải được nộp cho Cục Sở hữu công nghiệp theo thủ tục quy định tại Điều 59.1 Nghị định 63/CP và điểm 29.3 Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996. **(0,25 đ)**

- Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký thông báo cho Cục Sở hữu công nghiệp để Cục Sở hữu công nghiệp ghi nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. **(0,25 đ)**

2. * Các văn bản pháp luật hiện hành về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gồm có:

a/ Các văn bản pháp luật sở hữu công nghiệp:

- Nghị định 63/CP ngày 24.10.1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01.02.2001 (Điều 36, Điều 53, Điều 54);

- Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06.03.1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 3.5.2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định 12/1999/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 49/2001/TT-BKHCNMT ngày 14.9.2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03.10.2000 của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp (Điều 18, 19, 20, 21, 22 và 23);

(0,25 đ)

b/ Các văn bản pháp luật có quy định về sở hữu công nghiệp:

- Bộ luật Dân sự 1995 (Điều 804, Điều 805, Điều 816);

- Bộ luật Hình sự 1999 (Điều 171);
- Luật Hải quan 2001 (Điều 57);
- Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31.12.2001 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (Điều 14);
- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002 (Điều 14);
- Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27.10.1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả;
- Thông tư số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27.04.2000 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27.10.1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả;

(0,25 đ)

* Theo quy định tại Điều 803 Bộ luật Dân sự 1995, Điều 52 Nghị định số 63/CP ngày 24.10.1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01.02.2001 của Chính phủ **(0,25 đ)**, những hành vi sau đây không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:

- Hành vi sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá,...) không nhằm mục đích kinh doanh (nhằm mục đích nhân đạo, phúc lợi xã hội, cá nhân, nghiên cứu, giáo dục... **(0,25 đ)**, nhằm duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...); **(0,25 đ)**

Ví dụ: Trường đại học Dược sử dụng một sáng chế quy trình sản xuất dược phẩm để giảng dạy cho sinh viên về phương pháp sản xuất thuốc. **(0,25 đ)**

- Hành vi lưu thông và sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá,...) do chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, người được cấp li-xăng không tự nguyện, người có quyền sử dụng trước đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài. **(0,25 đ)**

Ví dụ: Công ty B và Công ty C được Công ty A chuyển giao quyền sử dụng không độc quyền (cấp li-xăng không độc quyền) kiểu dáng công nghiệp xe máy đang được bảo hộ tại Việt Nam. Vì vậy, hành vi sản xuất và kinh doanh sản phẩm xe máy mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nói trên của hai công ty B và C tại thị trường Việt Nam không bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp. **(0,25 đ)**

3. * Phân biệt khiếu nại và tố cáo về sở hữu công nghiệp:

- Khiếu nại về sở hữu công nghiệp là việc công dân, cơ quan, tổ chức đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến các thủ tục về sở hữu công nghiệp nếu có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái với pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
- Tố cáo về sở hữu công nghiệp là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp của bất kỳ cơ quan, tổ chức,

cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

(0,25 đ)

* Trình tự, thủ tục khiếu nại về xác lập quyền sở hữu công nghiệp:

- Những người có quyền khiếu nại các quyết định liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu công nghiệp:

+ Người nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ;

+ Bất kỳ người thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

- Người bị khiếu nại:

+ Khiếu nại lần đầu: Cục trưởng Cục Sở hữu công nghiệp;

+ Khiếu nại lần thứ hai: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

(0,25 đ)

- Hình thức thực hiện khiếu nại:

+ Việc khiếu nại có thể được thực hiện thông qua việc nộp đơn (Hồ sơ) khiếu nại; trực tiếp khiếu nại với cán bộ có trách nhiệm; hoặc thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện hợp pháp;

+ Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản.

(0,25 đ)

- Thời hiệu khiếu nại:

+ Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 90 ngày tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu công nghiệp hoặc 5 năm tính từ ngày Văn bằng bảo hộ, đăng ký quốc tế bắt đầu có hiệu lực và trong suốt thời gian quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ; Riêng đối với các trường hợp quyền sở hữu công nghiệp được xác lập do động cơ không lành mạnh của người yêu cầu xác lập thì thời hiệu khiếu nại là suốt thời gian Văn bằng bảo hộ, đăng ký quốc tế có hiệu lực.

+ Thời hiệu khiếu nại lần thứ hai là 30 ngày tính từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại lần thứ hai nhận được hoặc biết được Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

+ Trường hợp do trở ngại khách quan, bất khả kháng mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

(0,25 đ)

- Hồ sơ khiếu nại:

Hồ sơ khiếu nại bao gồm các tài liệu sau đây:

(i) tờ khai yêu cầu giải quyết khiếu nại;

(ii) tài liệu trình bày nội dung khiếu nại;

(iii) bản sao Quyết định hoặc Thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu công nghiệp;

- (iv) bản sao Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai);
- (v) chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại (nếu cần);
- (vi) giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
- (vii) chứng từ nộp phí khiếu nại.

(0,25 đ)- Nội dung khiếu nại:

+ Mỗi Hồ sơ khiếu nại đề cập một Quyết định hoặc Thông báo bị khiếu nại. Một Hồ sơ khiếu nại cũng có thể đề cập nhiều Quyết định hoặc Thông báo nếu có cùng một nội dung và lý lẽ khiếu nại.

+ Tài liệu trình bày nội dung khiếu nại phải nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung Quyết định hoặc Thông báo bị khiếu nại; số Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ liên quan; tên đối tượng cần bảo hộ nêu trong Đơn; nội dung, lý lẽ, dẫn chứng minh hoạ cho lý lẽ khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc huỷ bỏ quyết định hoặc kết luận liên quan.

(0,25 đ)

II. Phần Thực hành (5 điểm)

1. Các thiếu sót của mỗi Hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (Phụ lục 1):

1.1. Hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp:

Hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá "PHOTOFRIN" (đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 9 559 cấp ngày 19.11.1993) còn có các thiếu sót sau đây:

- Tờ khai:

+ Thiếu 01 bản Tờ khai (trái với quy định tại điểm 20.1 (i) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);

+ Thiếu địa chỉ của Bên giao (trái với quy định tại điểm 30 Quy định 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục SHCN);

+ Chữ ký của Người lập Tờ khai chưa được xác nhận hợp pháp theo quy định tại điểm 2.1 Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996.

(0,25 đ)

- Hợp đồng:

+ Thiếu 02 bản gốc hoặc 02 bản sao Hợp đồng được xác nhận hợp pháp (trái với quy định tại điểm 20.1 (ii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);

+ Tên và Địa chỉ của Bên giao không phù hợp với Văn bằng bảo hộ (trái với quy định tại điểm 20.3c) (iii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);

+ Căn cứ chuyển giao (số, ngày cấp văn bằng bảo hộ) không phù hợp với bản gốc Văn bằng bảo hộ (trái với quy định tại điểm 20.3c)(iii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);

+ Hợp đồng thiếu điều khoản về giá chuyển giao (trái với quy định tại điểm 17.2 Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);

+ Chữ ký của Bên giao chưa được xác nhận hợp pháp theo quy định tại điểm 2.1 Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996.

(0,25 đ)

- Giấy uỷ quyền:

+ Thiếu bản gốc Giấy uỷ quyền (trái với quy định tại điểm 20.1(viii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996).

(0,25 đ)

1.2. Hồ sơ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hồ sơ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá "KTel" (đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 26 859 cấp ngày 07.04.1998) còn có các thiếu sót sau đây:

- Tờ khai:

+ Thiếu 01 Tờ khai (trái với quy định tại điểm 20.1(i) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);

+ Thiếu địa chỉ của Bên nhận (trái với quy định tại điểm 30 Quy định 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục SHCN);

+ Địa chỉ của Bên giao không phù hợp với Văn bằng bảo hộ (trái với quy định tại điểm 30 Quy định 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục SHCN);

+ Căn cứ chuyển giao (số Văn bằng bảo hộ) không phù hợp với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (trái với quy định tại điểm 30 Quy định 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục SHCN);

+ Thiếu thông tin về phạm vi chuyển giao (trái với quy định tại điểm 30 Quy định 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục SHCN);

+ Thiếu các thông tin về danh mục tài liệu kèm theo Tờ khai (trái với quy định tại điểm 30 Quy định 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục SHCN);

(0,25 đ)

- Hợp đồng:

+ Thiếu 02 Bản gốc hoặc bản sao Hợp đồng được xác nhận hợp pháp (trái với quy định tại điểm 20.1(ii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);

+ Địa chỉ của Bên giao không phù hợp với Văn bằng bảo hộ (trái với quy định tại điểm 20.3c)(iii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);

+ Hợp đồng thiếu các điều khoản bắt buộc: dạng li-xăng, phạm vi li-xăng, thời hạn li-xăng, giá li-xăng... (trái với quy định tại điểm 20.3c)(vii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996).

(0,25 đ)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

+ Thiếu bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được xác nhận hợp pháp theo quy định tại điểm 2.2 Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996).

(0,25 đ)

2. Căn cứ vào các Phiếu báo kết quả tra cứu nhãn hiệu hàng hoá và Thông báo kết quả tra cứu kiểu dáng công nghiệp sau đây (Phụ lục 2), đánh giá tình trạng pháp lý và khả năng sử dụng mỗi đối tượng yêu cầu tra cứu:

2.1. Theo kết quả tra cứu kiểu dáng công nghiệp (Thông báo số 1334/KD ngày 28.05.2002) thì tính đến thời điểm 20.04.2002, kiểu dáng công nghiệp xe máy đã tra cứu không khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp xe máy đã được nộp Đơn yêu cầu bảo hộ tại Cục Sở hữu công nghiệp (Đơn số K19980726, nộp ngày 11.09.1998), tuy nhiên kiểu dáng công nghiệp xe máy nêu trong Đơn đã bị từ chối cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp vì đã được sử dụng công khai trên thị trường trước ngày nộp Đơn nói trên **(0,25 đ)**. Do đó, việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp đã tra cứu (không xét đến các sáng chế, giải pháp hữu ích được áp dụng và các nhãn hiệu hàng hoá trên kiểu dáng công nghiệp) không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. **(0,25 đ)**

2.2. Theo kết quả tra cứu nhãn hiệu hàng hoá (Phiếu báo số 8180/NH ngày 01.08.2002), nhãn hiệu "BEVERLY" không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được nộp đơn theo thủ tục quốc gia (tính đến ngày 20.06.2001) và theo thủ tục quốc tế (tính đến ngày 30.04.2001) yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam cho các sản phẩm thuộc nhóm 11 và nhóm 21 **(0,25 đ)**. Do đó, tính đến các thời điểm nêu trên, việc sử dụng nhãn hiệu "BEVERLY" cho các sản phẩm thuộc nhóm 11 và nhóm 21 là không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam. **(0,25 đ)**

3. (i) Xác định các yếu tố, chi tiết của sản phẩm mới là đối tượng bảo hộ sở hữu công nghiệp và các hình thức bảo hộ (các đối tượng quyền) sở hữu công nghiệp tương ứng

- Giải pháp kỹ thuật (ví dụ: cơ cấu linh kiện, phương pháp sản xuất linh kiện) có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế/giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh (bí quyết kỹ thuật);

- Hình dáng bên ngoài của chiếc điện thoại di động (ví dụ: hình dáng của chiếc điện thoại, hình dáng của mặt màn hình, hình dáng của bàn phím) có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp;

(0,25 đ)

- Các dấu hiệu có khả năng phân biệt nhà sản xuất trên điện thoại di động (ví dụ: dấu hiệu "Sao Mai và hình"...) có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu hàng hoá;

- Tên Công ty Tinh Tú trên điện thoại di động có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa là tên thương mại;

(0,25 đ)

(ii) Xác định các biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền sở hữu công nghiệp của Công ty đối với sản phẩm mới sẽ được thừa nhận và bảo vệ, nêu rõ cơ sở pháp lý:

- Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp phát sinh trên cơ sở đăng ký (sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá). **(0,25 đ)**

Theo quy định tại Điều 788 Bộ luật Dân sự 1995 và Điều 8 Nghị định số 63/CP ngày 24.10.1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01.02.2001 của Chính phủ (Nghị định 63/CP),

quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá phát sinh trên cơ sở Văn bằng bảo hộ do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (Cục Sở hữu công nghiệp). Thủ tục đăng ký xác lập quyền phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 63/CP, Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31.12. 1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quy định số 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục Sở hữu công nghiệp. **(0,25 đ)**

- Tự bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật cần thiết đối với bí mật kinh doanh (bí quyết kỹ thuật): giữ để thông tin không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được. **(0,25 đ)**

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03.10.2000 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại tự động được xác lập khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 (Bí mật kinh doanh), Điều 14 (Tên thương mại) Nghị định này mà không cần phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. **(0,25 đ)**

(iii) Các biện pháp cần thiết để bảo đảm tính hợp pháp về sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm mới:

- Nhằm bảo đảm tính hợp pháp về sở hữu công nghiệp trước khi đưa sản phẩm mới ra thị trường, trước hết Công ty cần tiến hành tra cứu thông tin về các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá đang được bảo hộ hoặc đã nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ để tìm hiểu tình trạng pháp lý về sở hữu công nghiệp của các yếu tố, chi tiết của sản phẩm đã xác định là đối tượng bảo hộ sở hữu công nghiệp; **(0,25 đ)**

- Nếu kết quả tra cứu cho biết giải pháp kỹ thuật yêu cầu tra cứu của Công ty trùng với giải pháp đã được cấp Văn bằng bảo hộ; và/hoặc đối tượng yêu cầu tra cứu không khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp đã được cấp Văn bằng bảo hộ và/hoặc trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hoá đã được cấp Văn bằng bảo hộ thì Công ty cần phải tiến hành đàm phán với chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng để được chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp); Nếu không đạt được thoả thuận thì Công ty không nên triển khai sản xuất sản phẩm mới; **(0,25 đ)**

- Nếu kết quả tra cứu cho biết giải pháp kỹ thuật yêu cầu tra cứu trùng với giải pháp đã được nộp Đơn yêu cầu bảo hộ; và/hoặc đối tượng yêu cầu tra cứu không khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp đã được nộp Đơn yêu cầu bảo hộ và/hoặc trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hoá đã được nộp Đơn yêu cầu bảo hộ thì Công ty phải lưu ý đến khả năng được cấp Văn bằng bảo hộ của các đối tượng nêu trong Đơn để cân nhắc lựa chọn biện pháp tránh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, bằng cách đàm phán về khả năng ký kết Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp hoặc từ bỏ kế hoạch sản xuất sản phẩm mới; **(0,25 đ)**

- Nếu kết quả tra cứu cho biết giải pháp kỹ thuật yêu cầu tra cứu không có tính sáng tạo hoặc tính mới đối với thế giới; và/hoặc đối tượng yêu cầu tra cứu có kiểu dáng đã bị bộc lộ công khai trước thời điểm tra cứu thì Công ty có thể yên tâm triển khai sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mới của mình trên thị trường. **(0,25 đ)**

ĐỀ BÀI KIỂM TRA SỐ 2
MÔN: PHÁP LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(Thời gian làm bài: 180 phút)

I. Phần Lý thuyết (5 điểm)

1. Anh (Chị) hãy nêu trình tự tổng quát để một doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp? (1,5 điểm)
2. Anh (Chị) hãy phân tích các hạn chế đối với quyền sở hữu công nghiệp? (2 điểm)
3. Anh (Chị) hãy trình bày các trình tự pháp luật xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp? (1,5 điểm)

II. Phần Thực hành (5 điểm)

1. Anh (Chị) hãy nêu các thiếu sót của mỗi Hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp sau đây (Phụ lục 1), kèm theo các căn cứ pháp lý cụ thể? (1,5 điểm)
2. Căn cứ vào các Phiếu báo kết quả tra cứu nhãn hiệu hàng hoá và Thông báo kết quả tra cứu kiểu dáng công nghiệp sau đây (Phụ lục 2), anh (chị) hãy đánh giá tình trạng pháp lý và khả năng sử dụng mỗi đối tượng yêu cầu tra cứu? (1 điểm)
3. Một doanh nghiệp của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị điện gia dụng muốn được tư vấn về kế hoạch bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với một loại sản phẩm mới (máy điều hoà nhiệt độ) do chính doanh nghiệp nghiên cứu và chuẩn bị sản xuất. Với tư cách là Người đại diện sở hữu công nghiệp, anh (chị) hãy tư vấn doanh nghiệp nói trên để có thể thực hiện được kế hoạch của mình? (2,5 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ BÀI KIỂM TRA SỐ 2
MÔN: PHÁP LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

I. Phần Lý thuyết (5 điểm)

1. Điều kiện và trình tự pháp lý tổng quát để được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
 - Để được phép kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trước hết cần phải thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp, theo đó cần phải tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập doanh nghiệp tại các cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư...) theo trình tự và thủ tục quy định. **(0,25 đ)**
 - Doanh nghiệp đó phải là doanh nghiệp Việt Nam và không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phải là văn phòng đại diện của nước ngoài, công ty liên doanh với nước ngoài...); **(0,25 đ)**

- Khi tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập, doanh nghiệp phải đăng ký chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và chức năng này cần phải được ghi nhận trong Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. **(0,25 đ)**

- Khi tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập, doanh nghiệp cần phải có ít nhất 2 thành viên chính thức chuyên nghiệp là Người đại diện sở hữu công nghiệp trong đó 1 người là Thủ trưởng của doanh nghiệp hoặc được thủ trưởng của doanh nghiệp uỷ quyền đại diện cho doanh nghiệp đó. **(0,25 đ)**

- Để trở thành Người đại diện sở hữu công nghiệp, các thành viên chính thức của doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp (được quy định tại Điều 58.1 Nghị định số 63/CP ngày 24.10.1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01.02.2001 của Chính phủ - Nghị định 63/CP); Đơn yêu cầu cấp Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp phải được nộp cho Cục Sở hữu công nghiệp theo thủ tục quy định tại Điều 59.1 Nghị định 63/CP và điểm 29.3 Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996. **(0,25 đ)**

- Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký thông báo cho Cục Sở hữu công nghiệp để Cục Sở hữu công nghiệp ghi nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. **(0,25 đ)**

2. Các hạn chế đối với quyền sở hữu công nghiệp:

Các quyền sở hữu công nghiệp bị một số điều kiện ràng buộc hoặc hạn chế sau đây.

a) Hạn chế về không gian (lãnh thổ)

- Pháp luật sở hữu công nghiệp của Việt Nam thừa nhận quyền sở hữu công nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự thừa nhận nói trên không có giá trị pháp lý ngoài lãnh thổ đó **(0,25 đ)**. Điều đó được hiểu như sau:

(i) nếu tại Việt Nam một chủ thể là chủ sở hữu một đối tượng sở hữu công nghiệp nhất định thì không có nghĩa là ở nước khác đối tượng đó cũng thuộc quyền sở hữu của người ấy mà có thể thuộc về người khác hoặc không thuộc ai cả; do đó, để được hưởng quyền sở hữu công nghiệp ở nước khác, chủ thể sở hữu phải làm thủ tục đăng ký hoặc tiến hành các thủ tục pháp lý phù hợp khác để xác lập hoặc chứng minh chủ quyền tại nước đó; **(0,25 đ)**

(iii) cũng như vậy, không thể lấy các cơ sở phát sinh quyền sở hữu công nghiệp ở một nước khác để nói rằng hiển nhiên mình có quyền sở hữu công nghiệp như thế ở Việt Nam; nói cách khác, các Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc các căn cứ pháp lý về việc xuất hiện, tồn tại một quyền sở hữu công nghiệp ở nước khác không có giá trị xác nhận quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam. **(0,25 đ)**

- Một lưu ý khác về tính lãnh thổ của quyền sở hữu công nghiệp là: mỗi quyền sở hữu công nghiệp được xác lập tại một nước (chẳng hạn: ở Việt Nam) thì đều có giá trị pháp luật ở toàn bộ lãnh thổ nước đó; không có trường hợp nào mà một quyền sở hữu công nghiệp chỉ có giá trị hiệu lực ở một địa phương (tỉnh, thành phố...) riêng lẻ của một nước. **(0,25 đ)**

b) Hạn chế về thời gian

Với đa số các đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu đối với chúng chỉ tồn tại trong một thời hạn nhất định do pháp luật quy định. Trong thời hạn mà quyền sở hữu công nghiệp còn có hiệu lực, chủ sở hữu được hưởng các nội dung quyền tương ứng như đã phân tích ở trên đây. Sau thời hạn đó, các quyền đó tự động mất đi, đối tượng sở hữu công nghiệp 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. **(0,25 đ)**

c) *Hạn chế bởi quyền của người sử dụng trước (đối với sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp)*

Như đã nói ở phần trên, đối với sáng chế/giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp, chủ sở hữu không được phép tiến hành các thủ tục khiếu nại, khiếu kiện đối với 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 tại ngày nộp đơn sáng chế/giải pháp hữu ích/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/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu xử lý nhưng chỉ áp dụng đối với phần mở rộng nói trên. **(0,25 đ)**

d) *Hạn chế quyền khởi kiện, khiếu nại đối với các trường hợp ngoại lệ khác (không có mục đích thương mại, sử dụng khi quyền đã bị khai thác hết, sử dụng theo li-xăng cưỡng bức...).* **(0,25 đ)**

e) *Một vài nghĩa vụ của chủ sở hữu*

Đối với một số đối tượng sở hữu công nghiệp, pháp luật có ấn định nghĩa vụ của chủ sở hữu. Nếu không thực hiện các nghĩa vụ mà không có lý do chính đáng thì có thể gây ra các hậu quả pháp lý nhất định.

- Nghĩa vụ nộp lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ
- Nghĩa vụ sử dụng phù hợp với các đòi hỏi đặc biệt của đất nước
- Nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu hàng hoá liên tục không gián đoạn quá 5 năm
- Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp/thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

(0,25 đ)

3. Các trình tự pháp luật xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:

Hậu quả của việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp không chỉ là gây thiệt hại cho chủ sở hữu mà còn gây thiệt hại cho người thứ ba và cho cả xã hội (gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong việc chọn lựa hàng hoá/dịch vụ; gây nên nạn hàng giả, hàng nhái, làm hỗn loạn thị trường, phá vỡ cơ cấu cạnh tranh bình thường, làm tổn hại đến các nỗ lực đầu tư...). **(0,25 đ)**

Các quyền sở hữu công nghiệp trước hết được coi là các quyền dân sự với nội dung gần giống các quyền sở hữu tài sản. Vì lý do đó, các tranh chấp liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được xử lý theo trình tự dân sự. Mặt khác, cũng giống như với tài sản vật chất, quyền sở hữu có thể bị xâm phạm với các tình tiết vi phạm pháp luật, thậm chí có các tình tiết phạm tội. Chính vì vậy, pháp luật còn đặc biệt chú ý đến việc áp dụng các trình tự hành chính và hình sự nhằm mục đích xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. **(0,25 đ)**

a) *Trình tự dân sự*

Theo trình tự này, người có quyền sở hữu công nghiệp có thể đứng đơn dân sự để đưa việc xâm phạm ra xử lý trước Tòa án- vụ việc được Tòa án thụ lý như với các vụ việc dân sự khác phù hợp với pháp luật tố tụng dân sự.

Nguyên đơn vụ kiện về sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ chứng minh quyền khởi kiện của mình bằng cách chứng minh mình là chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp. Để thực hiện điều này, nếu đối tượng bị xâm phạm là quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá hoặc tên gọi xuất xứ hàng hoá, nguyên đơn phải xuất trình Văn bằng bảo hộ đang còn hiệu lực, trong đó người được cấp Văn bằng bảo hộ chính là người đứng đơn kiện. Đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác (không cần phải đăng ký), bên nguyên đơn phải đưa ra các cơ sở để chứng minh mình là người có quyền sở hữu công nghiệp tương ứng.

(0,25 đ)

b) *Trình tự hành chính*

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có thể bị coi là hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp và bị xử lý theo trình tự hành chính phù hợp với pháp luật về xử phạt các vi phạm hành chính (nhất là theo Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 06.03.1999).

Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gồm có: Ủy ban nhân dân các cấp, Cảnh sát kinh tế, Quản lý thị trường, Thanh tra Khoa học-Công nghệ và Hải quan.

(0,25 đ)

Các hình thức xử lý theo trình tự hành chính: buộc bên vi phạm phải đình chỉ việc xâm phạm; khắc phục hậu quả; thủ tiêu phương tiện xâm phạm và yếu tố vi phạm; xử phạt (bằng tiền, cảnh cáo, thu hồi giấy phép kinh doanh) và bắt buộc người xâm phạm phải bồi thường thiệt hại... **(0,25 đ)**

c) *Trình tự hình sự*

Theo Điều 171 Bộ luật Hình sự 2000, nếu việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố cấu thành tội phạm và hậu quả của việc xâm phạm là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý hình sự. Người xâm phạm có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù. **(0,25 đ)**

II. Phân Thực hành (5 điểm)

1. Các thiếu sót của mỗi Hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (Phụ lục 1):

1.1. Hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp:

Hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá "PHOTOFRIN" (đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 9 559 cấp ngày 19.11.1993) còn có các thiếu sót sau đây:

- Tờ khai:

+ Thiếu 01 bản Tờ khai (trái với quy định tại điểm 20.1 (i) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);

- + Thiếu địa chỉ của Bên giao (trái với quy định tại điểm 30 Quy định 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục SHCN);
- + Chữ ký của Người lập Tờ khai chưa được xác nhận hợp pháp theo quy định tại điểm 2.1 Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996.

(0,25 đ)

- Hợp đồng:

- + Thiếu 02 bản gốc hoặc 02 bản sao Hợp đồng được xác nhận hợp pháp (trái với quy định tại điểm 20.1 (ii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);
- + Tên và Địa chỉ của Bên giao không phù hợp với Văn bằng bảo hộ (trái với quy định tại điểm 20.3c) (iii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);
- + Căn cứ chuyển giao (số, ngày cấp văn bằng bảo hộ) không phù hợp với bản gốc Văn bằng bảo hộ (trái với quy định tại điểm 20.3c)(iii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);
- + Hợp đồng thiếu điều khoản về giá chuyển giao (trái với quy định tại điểm 17.2 Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);
- + Chữ ký của Bên giao chưa được xác nhận hợp pháp theo quy định tại điểm 2.1 Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996.

(0,25 đ)

- Giấy uỷ quyền:

- + Thiếu bản gốc Giấy uỷ quyền (trái với quy định tại điểm 20.1(viii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996).

(0,25 đ)

1.2. Hồ sơ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hồ sơ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá "KTel" (đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 26 859 cấp ngày 07.04.1998) còn có các thiếu sót sau đây:

- Tờ khai:

- + Thiếu 01 Tờ khai (trái với quy định tại điểm 20.1(i) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);
- + Thiếu địa chỉ của Bên nhận (trái với quy định tại điểm 30 Quy định 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục SHCN);
- + Căn cứ chuyển giao (số Văn bằng bảo hộ) không phù hợp với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (trái với quy định tại điểm 30 Quy định 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục SHCN);
- + Thiếu thông tin về phạm vi chuyển giao, giá cả và phương thức thanh toán (trái với quy định tại điểm 30 Quy định 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục SHCN);
- + Thiếu các thông tin về danh mục tài liệu kèm theo Tờ khai (trái với quy định tại điểm 30 Quy định 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục SHCN);

(0,25 đ)

- Hợp đồng:

- + Thiếu 02 Bản gốc hoặc bản sao Hợp đồng được xác nhận hợp pháp (trái với quy định tại điểm 20.1(ii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);
- + Địa chỉ của Bên giao không phù hợp với Văn bằng bảo hộ (trái với quy định tại điểm 20.3c)(iii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996);
- + Hợp đồng thiếu các điều khoản bắt buộc: dạng li-xăng, phạm vi li-xăng, thời hạn li-xăng, giá li-xăng... (trái với quy định tại điểm 20.3c)(vii) Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996).

(0,25 đ)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- + Thiếu bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được xác nhận hợp pháp theo quy định tại điểm 2.2 Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996).

(0,25 đ)

2. Căn cứ vào các Phiếu báo kết quả tra cứu nhãn hiệu hàng hoá và Thông báo kết quả tra cứu kiểu dáng công nghiệp sau đây (Phụ lục 2), đánh giá tình trạng pháp lý và khả năng sử dụng mỗi đối tượng yêu cầu tra cứu:

2.1. Theo kết quả tra cứu kiểu dáng công nghiệp (Thông báo số 1479/KD ngày 12.06.2002) thì tính đến thời điểm 06.05.2002, kiểu dáng công nghiệp xe máy đã tra cứu không khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp xe máy đã được nộp Đơn yêu cầu bảo hộ tại Cục Sở hữu công nghiệp (Đơn số K19980726, nộp ngày 11.09.1998), tuy nhiên kiểu dáng công nghiệp xe máy nêu trong Đơn này đã được sử dụng công khai trên thị trường trước ngày nộp Đơn nói trên **(0,25 đ)**. Do đó, việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp đã tra cứu (không xét đến các sáng chế, giải pháp hữu ích được áp dụng và các nhãn hiệu hàng hoá trên kiểu dáng công nghiệp) không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. **(0,25 đ)**

2.2. Theo kết quả tra cứu nhãn hiệu hàng hoá (Phiếu báo số 8130/NH ngày 31.07.2002), nhãn hiệu "CANDY" không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được nộp đơn theo thủ tục quốc gia (tính đến ngày 20.06.2001) và theo thủ tục quốc tế (tính đến ngày 30.04.2001) yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam cho các sản phẩm thuộc nhóm 21 **(0,25 đ)**. Do đó, tính đến các thời điểm nêu trên, việc quý Công ty sử dụng nhãn hiệu "CANDY" cho các sản phẩm thuộc nhóm 21 là không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam. **(0,25 đ)**

3. (i) Xác định các yếu tố, chi tiết của sản phẩm mới là đối tượng bảo hộ sở hữu công nghiệp và các hình thức bảo hộ (các đối tượng quyền) sở hữu công nghiệp tương ứng

- Giải pháp kỹ thuật (ví dụ: cơ cấu linh kiện, phương pháp sản xuất linh kiện) có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế/giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh (bí quyết kỹ thuật);

- Hình dáng bên ngoài của chiếc điện thoại di động (ví dụ: hình dáng của chiếc điện thoại, hình dáng của mặt màn hình, hình dáng của bàn phím) có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp;

(0,25 đ)

- Các dấu hiệu có khả năng phân biệt nhà sản xuất trên điện thoại di động (ví dụ: dấu hiệu "Sao Mai và hình"...) có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu hàng hoá;
- Tên Công ty Tinh Tú trên điện thoại di động có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa là tên thương mại;

(0,25 đ)

(ii) Xác định các biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền sở hữu công nghiệp của Công ty đối với sản phẩm mới sẽ được thừa nhận và bảo vệ, nêu rõ cơ sở pháp lý:

- Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp phát sinh trên cơ sở đăng ký (sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá). **(0,25 đ)**

Theo quy định tại Điều 788 Bộ luật Dân sự 1995 và Điều 8 Nghị định số 63/CP ngày 24.10.1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01.02.2001 của Chính phủ (Nghị định 63/CP), quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá phát sinh trên cơ sở Văn bằng bảo hộ do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (Cục Sở hữu công nghiệp). Thủ tục đăng ký xác lập quyền phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 63/CP, Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quy định số 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục Sở hữu công nghiệp. **(0,25 đ)**

- Tự bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật cần thiết đối với bí mật kinh doanh (bí quyết kỹ thuật): giữ để thông tin không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được. **(0,25 đ)**

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03.10.2000 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại tự động được xác lập khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 (Bí mật kinh doanh), Điều 14 (Tên thương mại) Nghị định này mà không cần phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. **(0,25 đ)**

(iii) Các biện pháp cần thiết để bảo đảm tính hợp pháp về sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm mới:

- Nhằm bảo đảm tính hợp pháp về sở hữu công nghiệp trước khi đưa sản phẩm mới ra thị trường, trước hết Công ty cần tiến hành tra cứu thông tin về các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá đang được bảo hộ hoặc đã nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ để tìm hiểu tình trạng pháp lý về sở hữu công nghiệp của các yếu tố, chi tiết của sản phẩm đã xác định là đối tượng bảo hộ sở hữu công nghiệp; **(0,25 đ)**

- Nếu kết quả tra cứu cho biết giải pháp kỹ thuật yêu cầu tra cứu của Công ty trùng với giải pháp đã được cấp Văn bằng bảo hộ; và/hoặc đối tượng yêu cầu tra cứu không khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp đã được cấp Văn bằng bảo hộ và/hoặc trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hoá đã được cấp Văn bằng bảo hộ thì Công ty cần phải tiến hành đàm phán với chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng để được chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở

hữu công nghiệp); Nếu không đạt được thoả thuận thì Công ty không nên triển khai sản xuất sản phẩm mới; **(0,25 đ)**

- Nếu kết quả tra cứu cho biết giải pháp kỹ thuật yêu cầu tra cứu trùng với giải pháp đã được nộp Đơn yêu cầu bảo hộ; và/hoặc đối tượng yêu cầu tra cứu không khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp đã được nộp Đơn yêu cầu bảo hộ và/hoặc trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hoá đã được nộp Đơn yêu cầu bảo hộ thì Công ty phải lưu ý đến khả năng được cấp Văn bằng bảo hộ của các đối tượng nêu trong Đơn để cân nhắc lựa chọn biện pháp tránh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, bằng cách đàm phán về khả năng ký kết Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp hoặc từ bỏ kế hoạch sản xuất sản phẩm mới; **(0,25 đ)**

- Nếu kết quả tra cứu cho biết giải pháp kỹ thuật yêu cầu tra cứu không có tính sáng tạo hoặc tính mới đối với thế giới; và/hoặc đối tượng yêu cầu tra cứu có kiểu dáng đã bị bộc lộ công khai trước thời điểm tra cứu thì Công ty có thể yên tâm triển khai sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mới của mình trên thị trường. **(0,25 đ)**

ĐỀ BÀI KIỂM TRA SỐ 3
MÔN: PHÁP LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1 (Lý thuyết) (5 điểm)

1. Anh/Chị hãy trình bày về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên có áp dụng đối với tất cả các loại đơn yêu cầu xác lập quyền sở hữu công nghiệp không? Vì sao?

2. Anh/Chị hãy trình bày trình tự tổng quát của các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Câu 2 (Thực hành) (5 điểm)

1. Anh/Chị hãy chỉ ra các thiếu sót của Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp sau đây (Tình huống C-9) và giải pháp khắc phục để Hợp đồng có thể được đăng ký theo quy định hiện hành.

2. Giả thiết rằng trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với một đối tượng đang được bảo hộ (D-1), Bên nguyên cho rằng Bên bị kiện đã sử dụng đối tượng D-2 do đó bị coi là xâm phạm quyền đối với D-1. Theo Anh/Chị điều đó có đúng không và hãy giải thích vì sao (lý do chính):

D-1

D-2

a) SUPER MAXILITE (nhãn hiệu dùng cho sản phẩm sơn)

SUPER MAXILITEX (dấu hiệu dùng cho sản phẩm sơn)

b) BRYORHEUM (nhãn hiệu dùng cho dược phẩm)

PIRORHEUM (dấu hiệu dùng cho dược phẩm)

ĐÁP ÁN ĐỀ BÀI KIỂM TRA SỐ 3
MÔN: PHÁP LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Câu 1 (Lý thuyết) (5 điểm)

1. (3,5 điểm) Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp:

- Nếu có từ hai chủ thể trở lên đều nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ với cùng một SC, GPHI, KDCN, GCT, hoặc một NHHH dùng cho cùng một loại sản phẩm, dịch vụ và nếu các đơn đó không có điều kiện ưu tiên như nhau thì:	0,25
✓ Văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho người nộp đơn sớm nhất trong số đó; và	0,25
✓ Tất cả các đơn còn lại sẽ bị từ chối cấp Văn bằng bảo hộ.	
- Nếu có từ hai chủ thể trở lên đều nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ với cùng một SC, GPHI, KDCN, GCT và nếu các đơn đó có điều kiện ưu tiên như nhau thì:	0,25
✓ VBBH chỉ có thể được cấp chung các chủ thể đó trên cơ sở hợp nhất đơn; hoặc tất cả các đơn sẽ bị từ chối cấp VBBH;	0,25
✓ Riêng đối với GCT, VBBH sẽ được cấp cho người đầu tiên chọn tạo ra GCT trong số các chủ thể đó (nếu xác định được).	0,25
- Nếu với cùng một giải pháp kỹ thuật mà có từ hai chủ thể trở lên đều nộp đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền SC và đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền GPHI và nếu các đơn có điều kiện ưu tiên như nhau thì:	0,25
✓ Văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp chung cho các chủ thể đó trên cơ sở hợp nhất đơn và chọn một trong hai hình thức bảo hộ; hoặc	0,25
✓ Tất cả các đơn sẽ bị từ chối cấp VBBH.	
- Nếu có từ hai chủ thể trở lên đều nộp đơn yêu cầu cấp VBBH với cùng một NHHH dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại và nếu các đơn của các chủ thể đó có điều kiện ưu tiên như nhau thì:	0,25

✓ VBBH chỉ có thể được cấp cho một chủ thể duy nhất trong số đó nếu các chủ thể khác rút đơn trên cơ sở thoả thuận giữa tất cả các chủ thể với nhau; hoặc	0,25
✓ Tất cả các đơn sẽ bị từ chối cấp Văn bằng bảo hộ.	

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên không áp dụng đối với tất cả các loại đơn yêu cầu xác lập quyền sở hữu công nghiệp (**0,25**), bởi vì:

Có một số loại đơn không áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, là TKBT và TGXXHH, cụ thể là:	0,25
+ Đối với TKBT MTHBD, các Văn bằng bảo hộ có hiệu lực độc lập với nhau có thể được cấp riêng cho các chủ thể độc lập với nhau tạo ra cùng một TKBT MTHBD;	0,25
+ Đối với TGXXHH:	
✓ quyền sử dụng TGXXHH thuộc về nhiều người và Giấy chứng nhận quyền sử dụng TGXXHH có thể được cấp cho bất kỳ chủ thể nào có quyền đó;	0,25
✓ đăng bạ TGXXHH là mục đích chung của các chủ thể nộp đơn, không đem lại lợi ích riêng cho bất kỳ một chủ thể nào do đó không gây xung đột về quyền lợi của các chủ thể nộp đơn.	0,25

2. Trình tự tổng quát của các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành: (1,5điểm)

- Nộp đơn yêu cầu xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với SC, GPIH, KDCN, NHHH, TGXXHH, TKBT MTHBD, GCT;	0,25
- Đơn phải bảo đảm tính thống nhất. Mọi tài liệu đơn phải được làm bằng tiếng Việt. Đơn phải đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.	0,25
- Xét nghiệm hình thức đối với đơn nhằm kiểm tra tính hợp lệ của đơn.	0,25
- Công bố đơn đã được công nhận hợp lệ trên Công báo sở hữu công nghiệp nhằm tạo cơ hội cho người thứ ba có ý kiến về việc nộp đơn	0,25
- Xét nghiệm nội dung đối với đơn nhằm đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các tiêu chuẩn bảo hộ. Riêng đối với GCT còn có thủ tục khảo nghiệm DUS đối với GCT mới. Riêng đối với SC/GPIH: chỉ xét nghiệm nội dung đơn theo yêu cầu của người nộp đơn	0,25

- Cấp Văn bằng bảo hộ, ghi nhận Văn bằng bảo hộ trong Đăng bạ quốc gia và công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

0,25

Câu 2 (Thực hành) (5 điểm)

1. Các thiếu sót của Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp sau đây (Tình huống C-9) và giải pháp khắc phục để Hợp đồng có thể được đăng ký theo quy định hiện hành: (2 điểm)

- Các thiếu sót của Hợp đồng:

+ Quy định chưa rõ ràng về đối tượng được chuyển giao (tên đối tượng, số VBBH); (0,25)

+ Quy định chưa rõ ràng về dạng li-xăng; (0,25)

+ Thiếu quy định về giá li-xăng, nghĩa vụ nộp thuế chuyển giao; (0,25)

+ Thiếu quy định về thời hạn li-xăng; (0,25)

- Các giải pháp khắc phục để Hợp đồng được đăng ký:

+ Điều 1: Bổ sung tên đối tượng (nhãn hiệu hàng hoá “open tour và hình”), số Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá cấp ngày 10.04.1997 cho nhãn hiệu này; (0,25)

+ Điều 2. Quy định rõ ràng về dạng li-xăng: li-xăng độc quyền, theo đó Bên nhận được phép cấp li-xăng thứ cấp cho các Bên khác với sự đồng ý của Bên giao (0,25)

+ Bổ sung điều khoản quy định về giá li-xăng và nghĩa vụ nộp thuế li-xăng (0,25)

+ Bổ sung điều khoản quy định cụ thể về thời hạn li-xăng (0,25)

2. Giả thiết rằng trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với một đối tượng đang được bảo hộ (D-1), Bên nguyên cho rằng Bên bị kiện đã sử dụng đối tượng D-2 do đó bị coi là xâm phạm đối với D-1. Giải thích (lý do chính): (3 điểm)

a) Đúng: việc sử dụng D-2 bị coi là xâm phạm đối với D-1, bởi vì:

0,25

D-2 là dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu D-1 đang được bảo hộ dùng cho sản phẩm cùng loại (sản phẩm sơn) (0,25), cụ thể là D-2 hầu như trùng với D-1 do D-2 chỉ khác D-1 chữ “-X” ở hậu tố. (0,25)

(0,5)

b) Đúng: việc sử dụng D-2 bị coi là xâm phạm đối với D-1, bởi vì:

0,25

Xét về tổng thể, D-2 không phải là dấu hiệu có khả năng phân biệt với nhãn hiệu D-1 đang được bảo hộ dùng cho sản phẩm cùng loại (dược phẩm) (0,25), cụ thể là mặc dù D-2 chỉ khác D-1 ở các chữ tiền tố (PIRO- và BRYO-) nhưng vẫn tương tự gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng do D-2 tương tự với D-1 về cách phát âm, ấn tượng thị giác, có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm (sản phẩm cùng dòng, cùng nhà sản xuất) do cả D-2 và D-1 đều có hậu tố -RHEUM. (0,25)

(0,5)

c) Đúng: việc sử dụng D-2 bị coi là xâm phạm đối với D-1, bởi vì:

0,25

Đối tượng D-2 không khác biệt cơ bản với kiểu dáng D-1 đang được bảo hộ (0,25), do chỉ khác nhau về kích thước và sự khác nhau về tập hợp các đường nét trên nắp chai, thân chai không đủ gây ấn tượng về sự khác biệt tổng thể giữa D-2 và D-1. (0,25)	(0,5)
d) Đúng: việc sử dụng D-2 bị coi là xâm phạm đối với D-1, bởi vì:	0,25
Đối tượng D-2 không khác biệt cơ bản với kiểu dáng D-1 đang được bảo hộ (0,25), vì trong các hình chiếu tương ứng giữa D-2 và D-1, đối tượng D-2 có tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản (các đường nét trên can) không khác biệt với các đặc điểm tạo dáng cơ bản tương ứng của D-1, do đó không thể phân biệt tổng thể giữa D-2 và D-1 với nhau. (0,25)	(0,5)