# NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH HỖ TRỢ XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

*HÀ THỊ NGUYỆT THU* *

Giám định nhãn hiệu là hoạt động nằm trong khuôn khổ giám định về sở hữu trí tuệ (SHTT) được tiến hành bởi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thực hiện hoạt động giám định theo quy định của pháp luật. Các giám định viên sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề liên quan đến quyền SHTT đối với nhãn hiệu. Kết quả giám định có thể được các cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm nhãn hiệu sử dụng như một nguồn chứng cứ hỗ trợ quá trình giải quyết, xử lý vụ việc xâm phạm quyền.

Xã hội càng phát triển, giao lưu thương mại càng nhiều, công nghệ phát triển càng cao thì tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền xuất hiện càng phổ biến với quy mô và mức độ xâm phạm ngày càng tinh vi. Trước tình hình đó, yêu cầu thực thi hiệu quả quyền SHTT trở nên cấp thiết không chỉ đối với các chủ thể quyền mà còn tạo áp lực cho chính các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống các hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Giám định nhãn hiệu là công cụ bổ trợ đắc lực cho hoạt động xử lý các hành vi xâm phạm nhãn hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, đảm bảo sự khách quan, công bằng trong quá trình xử lý xâm phạm tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, khuyến khích đầu tư, sáng tạo.

* *Thạc sĩ, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.*

## 1. Thực trạng hoạt động giám định nhãn hiệu

*Về tổ chức giám định và giám định viên*

Sau khi Luật SHTT 2005 ra đời, Cục Sở hữu trí tuệ không còn là cơ quan có chức năng tiến hành hoạt động giám định SHTT. Tổ chức giám định duy nhất là Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ chỉ có một trụ sở duy nhất tại Hà Nội với sự tham gia của hai giám định viên nên thực chất rất khó có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu giám định đa dạng của các cơ quan thực thi và các chủ thể có liên quan trong cả nước. Phải đến ngày 17/6/2009 những người đầu tiên (bốn người) trải qua kỳ kiểm tra nghiệp vụ giám định SHCN mới được cấp thẻ giám định viên SHCN. Từ đó cho đến nay, cả nước chỉ có duy nhất một tổ chức giám định SHTT (Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) và bốn giám định viên SHCN, trong đó hai giám định viên hoạt động dưới danh nghĩa của tổ chức nói trên và hai giám định viên độc lập nhưng thực tế chưa thực sự hoạt động trong lĩnh vực này[1]. Cho đến nay chưa có thêm một kỳ kiểm tra nghiệp vụ giám định nào được tổ chức kể từ năm 2009.

***Thống kê số vụ việc giám định nhãn hiệu được thực hiện bởi Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)[2]***

*1 - Cục Sở hữu trí tuệ, "Yêu cầu xã hội hoá hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, định hướng trong thời gian tới", Toạ đàm về hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, Hà Nội, 11/2016.*

*2 - Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ, "Hoạt động giám định sở hữu công nghiệp tại Viện Khoa học Sở hữu*

| Năm | Giám định theo trưng cầu của Cơ quan có thẩm quyền | Giám định theo yêu cầu của chủ thể khác |
|---|---|---|
| 9-12/2009 | 14 | 107 |
| 2010 | 19 | 258 |
| 2011 | 40 | 305 |
| 2012 | 45 | 376 |
| 2013 | 51 | 388 |
| 2014 | 54 | 477 |
| 2015 | 59 | 600 |
| 9/2016 | 50 | 400 |
| **Tổng cộng** | **332** | **3.607** |

*Về nội dung giám định*

Theo pháp luật hiện hành, hoạt động giám định chỉ giới hạn ở bốn nội dung nêu tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 105/2006-NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, xong trên thực tế nhu cầu xã hội về giám định nhãn hiệu rất nhiều, có thể kể đến như giám định đánh giá "khả năng tự do sử dụng" với tư cách là nhãn hiệu của một dấu hiệu cụ thể, đánh giá sự thoả đáng của một quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu...[3]. Ở nhiều nước, ví dụ như ở Nhật Bản khi giám định nhãn hiệu, giám định viên dựa vào kiến thức chuyên môn của mình có thể đưa ra ý kiến về mọi vấn đề liên quan đến nhãn hiệu như "mức độ phân biệt của nhãn hiệu, ý nghĩa phái sinh của nhãn hiệu, các yếu tố bị coi là tương tự gây nhầm lẫn, mô tả, trở thành tên gọi chung..."[4].

*Sự tồn tại hoạt động cung cấp "ý kiến chuyên môn" phục vụ việc giải quyết tranh chấp, vi phạm pháp luật về SHCN*[5].

Sau khi Luật SHTT 2005 ra đời, hoạt động giám định SHTT đã được chính thức giao cho các tổ chức, cá nhân hành nghề giám định SHTT, cơ quan quản lý nhà nước về SHTT (Cục Sở hữu trí tuệ) không có chức năng giám định SHTT. Tuy nhiên, trong chức năng của mình, cơ quan này lại có nhiệm vụ "cung cấp ý kiến chuyên môn phục vụ việc giải quyết các tranh chấp, vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp" và trên thực tế, nội dung ý kiến chuyên môn này cũng cơ bản như những nội dung giám định được cơ quan giám định và tổ chức giám định thực hiện.

Theo số liệu của Cục Sở hữu trí tuệ, năm 2015 Cục đã cung cấp tổng số 174[6] ý kiến chuyên môn hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thực thi quyền SHCN. Có thể thấy ý kiến chuyên môn do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp nhằm hỗ trợ hoạt động thực thi quyền SHCN cũng có số lượng không nhỏ trong tương quan so sánh với tổng số kết luận giám định là 713[7] được thực hiện bởi Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ năm 2015.

Như vậy là trên thực tế, có thể cùng lúc có hai cơ quan cùng đưa ra ý kiến về cùng một nội dung liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, vi phạm pháp luật về nhãn hiệu. Việc cung cấp ý kiến chuyên môn bởi Cục Sở hữu trí tuệ thoạt nhìn thì có vẻ góp phần vào việc hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng công việc cho tổ chức giám định đang trong tình trạng chưa đáp ứng đủ nhu cầu xã hội, đảm

*trí tuệ - Tình hình và kết quả", Toạ đàm về hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, Hà Nội, 11/2016*

*3 - Khoản 1, Điều 2, Luật Giám định tư pháp 2012*

*4 - Robert L. Klein, Leslie J. Lott, and Jose I. Rojas, "Expert Witnesses: When Are They Necessary and Does Daubert/Kumho Make a Difference?", IP Litigatior, March/April 2007, VOLUME 13 NUMBER 2, page 12-22, Aspen Publishers*

*5 - Khoản 3 điều 50 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP 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 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010.*

*6 - Cục Sở hữu trí tuệ, "Báo cáo về công tác bổ trợ thực thi quyền sở hữu trí tuệ năm 2015", Hội thảo Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức, Hà Nội, 3/2016*

*7 - Khoản 1, Điều 2, Luật Giám định tư pháp 2012*

bảo tính đa chiều trong việc đánh giá cùng một nội dung nhưng thực tế dường như việc này đang đi ngược lại với tinh thần của Luật SHTT là đưa hoạt động giám định SHTT tách ra độc lập khỏi hoạt động xác lập quyền SHTT để tránh tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi" của cơ quan quản lý.

*Việc sử dụng kết quả giám định, ý kiến chuyên môn trong hoạt động giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu*

Do năng lực của các cơ quan thực thi còn hạn chế, chưa đủ khả năng chuyên môn để tự đưa ra kết luận đánh giá các vụ việc xâm phạm, làm căn cứ ra các quyết định xử lý nên ý kiến chuyên môn, kết luận giám định được xem như "cây gậy" và là căn cứ pháp lý để đưa ra kết luận vụ việc có vi phạm hay không[8]. Trong nhiều trường hợp chủ thể quyền cung cấp kết luận giám định, cơ quan thực thi quyền, đưa ra ý kiến chuyên môn, hai văn bản này tuy đánh giá về cùng một vấn đề nhưng kết luận lại trái ngược nhau và cơ quan thực thi là chủ thể có quyền đưa ra kết luận về vụ việc xâm phạm quyền do không có đủ năng lực chuyên môn đã không thể đưa ra được quyết định về việc có xâm phạm quyền SHCN hay không.

Mặc dù, ý kiến chuyên môn không được coi là một nguồn chứng cứ theo pháp luật tố tụng nhưng rõ ràng ý kiến chuyên môn lại có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu thường được các cơ quan thực thi quyền sử dụng. Trên thực tế tuy không có quy định rõ ràng về đối tượng có quyền yêu cầu cung cấp ý kiến chuyên môn nhưng qua số liệu thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ thì chỉ các cơ quan có thẩm quyền trong hệ thống thực thi yêu cầu cung cấp ý kiến chuyên môn, do vậy, dường như việc sử dụng công cụ hỗ trợ trong xử lý xâm phạm quyền SHCN là ý kiến chuyên môn không đảm bảo được sự công bằng trong việc có quyền có được kết luận về nội dung chuyên môn (kết luận giám định quyền SHCN) cho các chủ thể khác không phải là cơ quan thực thi quyền như kết luận giám định.

Có một thực tế là do ý kiến chuyên môn được đưa ra bởi cơ quan quản lý nhà nước nên rất nhiều các cơ quan thực thi có xu hướng lựa chọn tìm kiếm ý kiến chuyên môn để hỗ trợ việc hiểu rõ bản chất vụ việc tranh chấp, hành vi xâm phạm nhãn hiệu hơn là kết luận giám định.[9]

## 2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định nhãn hiệu

*Một là, nhanh chóng phát triển mạng lưới các tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ giám định*

Việc duy trì chỉ một tổ chức thực hiện chức năng giám định nhãn hiệu rõ ràng không đảm bảo được chất lượng của hoạt động giám định cũng như không đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Sự tồn tại của từ hai tổ chức giám định trở lên sẽ giúp cho chủ thể quyền, những người có liên quan, cơ quan thực thi quyền có cơ hội lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ giám định, có thể yêu cầu giám định lại hoặc giám định bổ sung theo nhu cầu từ đó hỗ trợ tốt hơn cho quá trình xử lý xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tranh chấp nhãn hiệu. Trong thời gian sớm nhất cần có thêm tổ chức cung cấp dịch vụ giám định nhãn hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế sôi động bậc nhất của cả nước để đáp ứng nhu cầu giám định nhãn hiệu cho khu vực phía Nam.

Muốn phát triển tổ chức giám định trước tiên cần có giải pháp nâng số lượng giám định viên và tạo cơ chế cho những người này có thể tiến hành hoạt động giám định độc lập, giám định theo vụ việc. Các giải pháp có thể sử dụng nhằm tăng số lượng giám định viên, tổ chức giám định như: chia nhỏ lĩnh vực hoạt động giám định theo từng đối tượng SHCN như sáng chế, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp... để cá nhân có

*8 - Cục Cảnh sát Kinh tế, "Vai trò, vị trí của công tác giám định trong đấu tranh xử lý các vụ việc về xử lý xâm phạm sở hữu công nghiệp của lực lượng cảnh sát kinh tế", Toạ đàm về hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, Hà Nội, 11/2016*

*9 - http://www.phapluatso.com/da-nang-dang-giu-7-tan-mi-chinh-nghi-la-xam-pham-quyen-nhan-hieu-hang-hoa.html (truy cập ngày 24/12/2016)*

kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực SHCN dễ dàng chứng minh kinh nghiệm hoạt động mà không cần phải trải qua kỳ kiểm tra để được cấp thẻ, tổ chức muốn hoạt động giám định có thể có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện giám định; sử dụng giám định viên theo vụ việc là những người đang làm tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi quyền SHTT, tổ chức đại diện SHTT có kinh nghiệm liên quan đến từng đối tượng SHTT để tận dụng được những chuyên gia có kinh nghiệm trong khi chưa thể phát triển ngay được các tổ chức giám định độc lập.

*Hai là, xem xét lại vai trò của Cục Sở hữu trí tuệ trong việc cung cấp ý kiến chuyên môn hỗ trợ cho quá trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu*

Cục Sở hữu trí tuệ có chức năng là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực SHCN, trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng ký xác lập quyền SHCN, do đó, vai trò của Cục Sở hữu trí tuệ chỉ nên dừng lại ở chỗ cung cấp ý kiến chuyên môn về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu là đối tượng bị xâm phạm trong vụ tranh chấp là phù hợp. Nếu chỉ giới hạn nội dung cung cấp ý kiến chuyên môn của Cục như vậy sẽ đảm bảo tính khách quan trong việc đưa ra kết luận giám định, tạo điều kiện cho sự gia tăng về số lượng của tổ chức, cá nhân giám định, chất lượng hoạt động giám định và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thực thi quyền SHTT trước các quyết định xử lý xâm phạm, giải quyết tranh chấp nhãn hiệu.

*Ba là, mở rộng nội dung giám định*

Nhu cầu giám định nhãn hiệu trên thực tế ngày càng tăng trong khi đó kết luận giám định không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý đối với bất kỳ bên nào ngoại trừ việc giám định viên, tổ chức giám định phải chịu trách nhiệm đối với kết luận giám định do mình đưa ra. Vì thế nên mở rộng nội dung giám định để bất kỳ ai có nhu cầu tìm kiếm ý kiến chuyên môn liên quan đến nhãn hiệu đều có thể được thoả mãn.

*Bốn là, hoàn thiện pháp luật nội dung làm cơ sở cho việc đưa ra kết luận giám định*

Kết luận giám định chỉ chính xác khi các điều kiện phục vụ cho việc giám định được đảm bảo. Các chuyên gia có kiến thức uyên thâm đến đâu nhưng cơ sở cho họ đưa ra ý kiến chuyên môn không được đảm bảo thì họ cũng không thể đưa ra được kết luận chính xác. Có rất nhiều các nội dung cần thiết phải hoàn thiện để phục vụ việc giám định nhãn hiệu như các quy định về xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu, xác định các yếu tố loại trừ trên nhãn hiệu, xác định hình thức sử dụng nhãn hiệu được coi là vẫn thuộc phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu, cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng...

*Năm là, đảm bảo sự đồng bộ giữa Luật Giám định tư pháp, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ về vấn đề giám định nhãn hiệu và công nhận kết quả giám định nhãn hiệu*

Giám định tư pháp và giám định SHTT có bản chất giống nhau, đó là việc người giám định sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để kết luận chuyên môn về vấn đề có liên quan đến một vụ việc dân sự, vụ án hành chính hoặc hình sự. Như vậy có thể hiểu giám định nhãn hiệu thuộc phạm vi giám định SHCN là một dạng của giám định tư pháp nhưng được quy định riêng trong luật chuyên ngành do những đặc trưng riêng của quan hệ pháp luật chuyên ngành chi phối. Tuy nhiên, kết luận giám định dù được đưa ra theo luật nào thì muốn được công nhận là chứng cứ phục vụ giải quyết tranh chấp, vụ việc dân sự hay vụ án hình sự thì đều phải theo quy định của hai bộ luật tố tụng dân sự và hình sự. Do vậy, cần thiết phải quy định thống nhất giữa các luật có liên quan về các vấn đề như điều kiện đối với giám định viên, tổ chức giám định; hình thức hoạt động của giám định viên (chuyên nghiệp trong một tổ chức, độc lập, theo vụ việc...); thẩm quyền trưng cầu giám định và quyền yêu cầu giám định; các trường hợp giám định bổ sung, giám định lại; người có quyền yêu cầu giám định bổ sung, giám định lại; người có quyền có quyền tiến hành giám định bổ sung, giám định lại...☒