

THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU BẰNG BIỆN PHÁP DÂN SỰ

Nguyễn Xuân Quang* và Đặng Nguyễn Phương Uyên
Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
(Email: nxquang@hcmulaw.edu.vn)

Ngày nhận: 15/03/2019

Ngày phản biện: 11/4/2019

Ngày duyệt đăng: 11/5/2019

TÓM TẮT

Trong nền kinh tế thị trường nhiều cơ hội và thách thức, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp không chỉ đơn thuần căn cứ vào thước đo về tài sản là vật chất mà còn cả về thước đo đối với tài sản trí tuệ. Tài sản trí tuệ - một loại tài sản vô hình mà trong phạm vi bài viết ở đây là nhãn hiệu, một trong những đối tượng quyền sở hữu công nghiệp dễ bị xâm phạm. Để bảo vệ quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp nói chung, nhãn hiệu nói riêng và chống lại mọi sự xâm phạm, chủ thể quyền đã sử dụng các phương thức pháp lý như tự bảo vệ mình hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam cùng các văn bản liên quan cũng đã quy định cụ thể các chế tài dân sự, hành chính, hình sự nhằm bảo vệ chủ thể quyền khi có xảy ra hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, dưới góc độ dân sự, có rất ít các trường hợp được giải quyết bằng biện pháp khởi kiện tại Tòa án. Bài viết này chúng tôi phân tích những nguyên nhân, bất cập của biện pháp dân sự trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật.

Từ khóa: *Tài sản trí tuệ, nhãn hiệu, biện pháp dân sự, định giá tài sản trí tuệ, bồi thường thiệt hại.*

Trích dẫn: Nguyễn Xuân Quang và Đặng Nguyễn Phương Uyên, 2019. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 105-119.

*Tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang - Phó Trưởng Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. HCM

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là một loại quyền sở hữu đối với tài sản vô hình, đứng sau một nhãn hiệu có uy tín, được nhiều người biết đến là sự đầu tư lớn của chủ nhãn hiệu về chất lượng, sự sáng tạo, nâng cao năng suất của sản phẩm, là sự nghiên cứu tìm tòi phát triển hàng hóa dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng và các đầu tư khác về quảng cáo, chăm sóc khách hàng; vì vậy, một chủ thể có được một nhãn hiệu uy tín, được biết đến rộng rãi sẽ chiếm ưu thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Một nhãn hiệu mạnh có thể đảm bảo mức độ phát triển lâu dài, tốc độ phát triển lớn, tỷ suất lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Vì vậy, bảo hộ nhãn hiệu chính là bảo vệ tài sản doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong các đối tượng của sở hữu trí tuệ thì Nhãn hiệu bị xâm phạm nhiều nhất chủ yếu dưới dạng hàng giả, hàng tương tự bởi lợi nhuận cao, chi phí ít... gây thiệt hại nghiêm trọng cho chủ thể quyền, cho người tiêu dùng và gây bất ổn cho nền kinh tế quốc gia, làm nản lòng các nhà sáng tạo, các chủ đầu tư trong và ngoài nước.

Do vậy, việc bảo vệ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu là một nhiệm vụ quan trọng của các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng trong đó có biện pháp dân sự. Thông qua biện pháp này, Nhà nước bảo vệ chủ văn bằng, bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ trật tự kinh doanh tạo ra một sự cạnh tranh lành mạnh qua đó

thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo báo cáo thường niên về hoạt động sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Sở hữu trí tuệ năm 2017, biện pháp xử lý xâm phạm quyền SHCN được áp dụng nhiều và hiệu quả nhất vẫn là biện pháp hành chính.¹ Năm 2017, đã có 2.956 vụ xâm phạm quyền SHCN bị xử lý hành chính với tổng số tiền phạt là 20.393.432.000 đồng, tăng 50% số vụ và 33% tổng số tiền phạt so với năm 2016, trong đó, đối tượng bị xâm phạm nhiều vẫn là nhãn hiệu, chiếm 96,5% số vụ và 96,4% tổng số tiền phạt. Gần đây nhất, theo báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường trong năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018,² lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện khoảng 35.000 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 121 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước, về giá trị hàng hóa vi phạm là 907 tỷ đồng. Trong đó có 458 vụ là hàng hóa giả chất lượng, 6154 vụ giả mạo chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, bao bì, 690 vụ vi phạm

¹ Bộ Khoa học và Công nghệ, Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2017,

[http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwResourceList/86BBBBF8742DE6D34725834600148D08/\\$FILE/Bao%20cao%20SHTT%202017.pdf](http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwResourceList/86BBBBF8742DE6D34725834600148D08/$FILE/Bao%20cao%20SHTT%202017.pdf), truy cập ngày 03/05/2019.

² Tuệ Diễm, Gần 35.000 vụ vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, <http://hanoiimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/916227/gan-35000-vu-vi-pham-ve-san-xuat-buon-ban-hang-gia-hang-kem-chat-luong>, truy cập ngày 02/01/2019.

về tem nhãn, 26300 vụ vi phạm nhãn hàng hóa.³

Thông qua các báo cáo trên chúng ta thấy số lượng vụ việc xâm phạm đối tượng quyền sở hữu công nghiệp nhiều, mà trong đó nhiều nhất là nhãn hiệu nhưng chủ yếu chỉ xử lý hành chính mà rất ít vụ việc nào được giải quyết tại Tòa án bằng con đường khởi kiện dân sự (một số vụ kiện có thể được tìm thấy thông qua thông tin đại chúng như vụ kiện tranh chấp nhãn hiệu “Sườn Cây” giữa Công ty Viên Ngọc Mới và Công ty Cổ phần Dịch vụ ăn uống và giải trí Anh Em năm 2016⁴, hay vụ kiện của Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Ngân Anh kiện Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về quyết định xử phạt xoay quanh nhãn hiệu “Bảo Xuân”⁵ năm 2017). Việc xử lý hành chính có ưu điểm là nhanh gọn nhưng không bảo vệ triệt để cho chủ sở hữu nhãn hiệu, mức phạt thấp chưa đủ sức răn đe, tiền phạt nộp vào ngân sách nhà nước mà không phải là bồi thường

cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Có nghĩa là khi biện pháp hành chính được sử dụng, chủ thể quyền bị xâm phạm không được đền bù thiệt hại còn người thực hiện hành vi xâm phạm thì chỉ chịu phạt mà không chịu trách nhiệm vật chất đối với hành vi xâm phạm của mình. Điều này làm cho quan hệ xã hội về sở hữu trí tuệ trở nên căng thẳng, ảnh hưởng xấu đến hoạt động doanh nghiệp, gây ngờ vực cho các chủ sở hữu trí tuệ đặc biệt là người nước ngoài về tính “thoả đáng”, “công bằng” của cơ chế thực thi của Việt Nam, vậy đâu là nguyên nhân?

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ khi có yêu cầu Tòa án áp dụng những biện pháp sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu:

Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm.

Buộc xin lỗi cải chính công khai.

Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Buộc bồi thường thiệt hại.

Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại, đối với hàng hóa, nguyên 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

³ Báo cáo tại hội thảo “Thực trạng hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam, nguy cơ thách thức và giải pháp” ngày 19-10-2018 tại thành phố Hồ Chí Minh.

⁴ Thanh Lan Nguyễn, “Sườn cây” và câu chuyện tranh chấp nhãn hiệu, http://www.kinhdoanhnet.vn/phap-luat-thuong-truong/ban-doc/binh-duong-tranh-chap-nhan-hieu-aardwolf-hon-10-nam-chua-hoi-ket_t114c49n36405, truy cập ngày 04/04/2019.

⁵ Việt Hà, Toà bác yêu cầu khởi kiện quyết định xử phạt của Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, <http://cand.com.vn/Ban-doc-cand/Toa-bac-yeu-cau-khoi-kiem-quyet-dinh-xu-phat-cua-Chanh-thanh-tra-Bo-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-449162/>, truy cập ngày 04/05/2019.

khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.⁶

Trong đó biện pháp buộc bồi thường thiệt hại có ý nghĩa quan trọng, nhằm khôi phục lại tình trạng như ban đầu về tài sản cho chủ sở hữu các đối tượng trí tuệ. Đồng thời, đó còn là biện pháp chế tài đối với chủ thể vi phạm nhằm khắc phục hành vi vi phạm, bù đắp tổn thất cho chủ thể quyền và răn đe người khác. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm vật chất và tinh thần. Việc xác định thiệt hại về vật chất do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009 đưa ra khá linh hoạt bao gồm ba cách tính:

Một là tính tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất.

Hai là tính theo giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ với giả định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện.

Ba là trong trường hợp không thể xác định được thiệt hại vật chất như hai cách trên thì mức bồi thường sẽ do Tòa án ấn

định tùy thuộc vào mức độ thiệt hại nhưng không quá năm trăm triệu đồng⁷.

3. THẢO LUẬN

Nguyên tắc xác định thiệt hại cũng như hướng dẫn của Chính phủ về việc xác định tổn thất về tài sản, mức giảm sút thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại được quy định chi tiết tại Mục 2 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP⁸ 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. Như vậy việc bồi thường thiệt hại khi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam nhìn chung tương đồng với pháp luật nhiều nước tiên tiến trên thế giới, đó là dựa trên mức thiệt hại thực tế có tính đến sự hợp lý của các chi phí cần thiết. Có thể thấy, việc bảo vệ nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự cần được đề cao và được đánh giá là có nhiều ưu điểm hơn so với biện pháp hành chính, hình sự, tuy nhiên các chủ sở hữu nhãn hiệu không áp dụng mà với biện pháp này vì.

Thứ nhất: từ thời gian thụ lý đến lúc xét xử tranh chấp về nhãn hiệu được áp dụng theo thủ tục tố tụng dân sự, các thủ

⁷ Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.

⁸ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 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.

⁶ Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.

tục này thường kéo dài.⁹ Trong khi đó tài sản trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng thường gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó cần phải được giải quyết nhanh chóng, nhằm đỡ tốn kém thời gian, tiền bạc, công sức của đương sự và của xã hội. Điều này là một bất lợi cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ vì quyền sở hữu trí tuệ của họ thường bị giới hạn trong một thời gian nhất định, do đó, việc chậm giải quyết sẽ không đáp ứng kịp thời đối với hoạt động khai thác quyền của chủ thể quyền. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc đương sự ít lựa chọn Tòa án là một giải pháp hữu hiệu hiện nay.

Thứ hai: việc giải quyết kéo dài vì chúng ta chưa có Tòa chuyên trách trong hệ thống Tòa án nhân dân, đồng thời cũng chưa có nhiều thẩm phán được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, vì vậy khi giải quyết tranh chấp về lĩnh vực này Tòa án (thẩm phán) thường phải trưng cầu giám định và xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn về sở hữu trí tuệ do đó, Tòa án rất bị động, khó khăn trong quá trình tố tụng. Thực tế thời gian xét xử sơ thẩm, phúc thẩm cho đến khi kết thúc vụ án tranh chấp về sở hữu trí tuệ kéo dài tới nhiều năm (Ví dụ vụ tranh chấp nhãn hiệu AARDWWOLF giữa công ty Kỹ Nghệ Sói và Công ty cơ khí xây dựng STC do Tòa án TP Hồ Chí Minh thụ lý giải

quyết kéo dài hơn mười năm)¹⁰. Như vậy, trong nhiều trường hợp, Tòa án chưa đủ khả năng đưa ra những nhận định/phán quyết về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và còn phụ thuộc nhiều vào kết luận của cơ quan chuyên môn về kết luận có hay không hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ ba: theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 Bộ luật tố tụng 2015 và Điều 206 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009 thì chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm chỉ có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi họ khởi kiện hoặc sau khi đã khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án. Đây là một quy định không hợp lý, gây bất lợi cho chủ thể quyền và cũng không phù hợp với các quy định của Hiệp định TRIPs cũng như các hiệp định song phương khác mà Việt Nam đã ký kết hay gia nhập. Thực tế có nhiều chủ doanh nghiệp có tài sản trí tuệ bị xâm phạm không muốn khởi kiện ra Tòa án bằng con đường tố tụng, vì có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín của mình trên thương trường, và để đảm bảo bí mật kinh doanh do đó họ chỉ muốn yêu cầu Tòa án áp dụng ngay lập tức các biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ quyền lợi của mình, bảo vệ chứng cứ cũng như ngăn chặn các hậu

⁹ Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

¹⁰Bình Dương: Tranh chấp nhãn hiệu AARDWWOLF hơn 10 năm chưa hồi kết, http://www.kinhdoanhnet.vn/phap-luat-thuong-truong/ban-doc/binh-duong-tranh-chap-nhan-hieu-aardwolf-hon-10-nam-chua-hoi-ket_t114c49n36405, truy cập ngày 04/05/2019.

quả xấu có thể xảy ra. Có như vậy mới bảo vệ hiệu quả về quyền sở hữu trí tuệ thông qua biện pháp tố tụng dân sự.

Thứ tư: việc xác định thiệt hại về vật chất do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra là khó khăn và phức tạp, bởi đây là loại tài sản vô hình. Pháp luật của nhiều nước cho thấy không có sự phản ánh trực tiếp về trách nhiệm bồi thường đối với “tổn thất tài sản” hay “cơ hội kinh doanh” trong những vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ. Thường thì các yếu tố này được xem xét, cân nhắc ở khía cạnh khác của xác định thiệt hại như trong pháp luật Mỹ là chi phí quảng cáo cải chính nhằm khôi phục danh tiếng và uy tín của chủ sở hữu quyền¹¹ hoặc pháp luật Nhật Bản là khoản tiền bồi thường về uy tín, danh dự và tinh thần; những loại “thiệt hại” này được xác định như những thiệt hại không độc lập trong trách nhiệm bồi thường của người vi phạm. Cho đến thời điểm này hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có các quy định về phương pháp xác định giá trị của tài sản trí tuệ, một loại tài sản vô hình, vì vậy hội đồng xét xử gặp rất nhiều khó khăn khi xác định các thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra; các cơ quan chức năng cũng chưa có văn bản hướng dẫn cách xác định thiệt hại trên cơ sở lợi nhuận thu được của bên xâm phạm hoặc thu nhập hợp pháp bị giảm sút của bên bị thiệt hại.

Thứ năm: về chi phí thuê Luật sư cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ vi phạm như thế nào là phù hợp với pháp luật và thực tế. Chỉ riêng đối với tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật mới có quy định về việc thanh toán chi phí hợp lý thuê luật sư của bên có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho bên chủ sở hữu trí tuệ bị xâm phạm (khác với quy định tại Điều 168 Bộ luật TTDS 2015, chi phí cho luật sư do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Chi phí thuê luật sư của bên thắng kiện không nằm trong các chi phí mà bên thua kiện phải chi trả). Như vậy, như thế nào là chi phí thuê luật sư phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc, kỹ năng, trình độ của luật sư và lượng thời gian cần thiết để nghiên cứu vụ việc? Ví dụ thù lao bình quân tính theo giờ của Luật sư là khác nhau giữa các cá nhân và giữa các khu vực.

Thứ sáu: việc quy định bồi thường thiệt hại (kể cả chi phí luật sư) áp dụng cho nguyên đơn là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.¹² Trong trường hợp bị đơn thắng kiện nhưng thiệt hại do hành vi khởi kiện của nguyên đơn sẽ được giải quyết như thế nào, đặc biệt là chi phí thuê luật sư. Vì về nguyên tắc, bên thắng kiện dù là nguyên đơn hay bị đơn đều có thể được xem xét để được bồi thường thiệt hại do bên kia gây ra cho mình. Pháp luật Mỹ đã quy định rõ việc chịu trách nhiệm chi phí luật sư có thể xảy ra đối

11 Xem *Zazu Designs v. L'Oreal, S.A.*, 979 F.2d 499, 506 (7th Cir. 1992).

12 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.

với cả nguyên đơn trong trường hợp nguyên đơn không có thiện chí hoặc chi phí thuê luật sư là không cần thiết.¹³ Phải chăng các nhà làm luật Việt Nam đã quá chú trọng vào việc bảo vệ quyền lợi của chủ thể là chủ sở hữu quyền mà bỏ qua quyền lợi của bị đơn trong những trường hợp không có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà bị khiếu kiện là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thiệt hại về tinh thần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 204 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) chưa bao quát hết các trường hợp cá nhân, tổ chức kinh doanh có quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm như chủ nhãn hiệu, quy định trên vô hình đã tước bỏ quyền được yêu cầu bồi thường của chủ sở hữu đối tượng này về tổn thất đối với uy tín kinh doanh do hành vi xâm phạm nhãn hiệu gây ra. Thiệt hại về tinh thần sẽ không giống nhau giữa các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nói chung, giữa nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng. Chính vì lẽ đó, trên thực tế nếu có, việc bồi thường giữa các đối tượng trên sẽ là hoàn toàn khác nhau. Đồng thời việc quy định mức bồi thường tối đa không

quá năm trăm triệu đồng (áp dụng cho cả trường hợp mức bồi thường thiệt hại chung cho tất cả các đối tượng bị xâm phạm) quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2008¹⁴ là không thực sự phù hợp, đặc biệt đối với trường hợp nhãn hiệu là những thương hiệu có uy tín, có thị phần và có tính cạnh tranh cao....

4. KIẾN NGHỊ

Từ những phân tích trên tác giả mạnh dạn kiến nghị một số giải pháp sau đây:

4.1. Thời gian giải quyết tranh chấp và thành lập toà án chuyên trách

Cần thiết phải có trình tự thủ tục nhanh gọn trong quá trình giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ nói chung, nhãn hiệu nói riêng đồng thời cần thành lập Tòa chuyên trách giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ trong hệ thống Tòa án nhân dân. Cần tham khảo các mô hình Tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ ở Anh (Toà Patent thuộc toà Dân sự tối cao – Toà dân sự Patent ở địa phương), Thái Lan (Toà Sở hữu trí tuệ và Thương mại quốc tế Thái Lan), Nhật Bản (Toà SHTT cấp tỉnh), Malaysia (Toà chuyên trách SHTT ở các bang) và gần đây nhất là Trung Quốc (Toà án Quyền sở hữu trí tuệ IPC trực thuộc Toà án nhân dân tối

¹³ Xem vụ *Central Mfg., Inc. v. Brett*, 492 F.3d 876 (7th Cir. 2007) (finding attorney fee award to prevailing defendant warranted in trademark infringement action in which court found no commercial use by plaintiff and no infringement; plaintiff filed action without evidence of any sales to support its claim, ignored requests to produce documents to support its claim, and offered confused and misleading deposition testimony featuring unfulfilled promises of cooperation)

¹⁴ Thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Bộ khoa học và công nghệ, Bộ tư pháp năm 2008 về Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân.

cao Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động ngày 01.01.2019)¹⁵. Bên cạnh đó, cũng cần có sự tham gia của các chuyên gia trong quá trình xác định lợi nhuận của người bị hại vì việc trưng cầu ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực này là cần thiết trong hoạt động hỗ trợ tài phán của các cơ quan có thẩm quyền và cũng đảm bảo tính hợp lý, quyền lợi của các bên tranh chấp. Đồng thời kết hợp với Cục Sở hữu trí tuệ đào tạo, huấn luyện những thẩm phán chuyên sâu về sở hữu trí tuệ để đảm nhận việc xét xử nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật.

4.2. Đối với quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời

Có thể thấy sự cần thiết trong việc sửa đổi quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật sở hữu trí tuệ và khoản 2 Điều 111 Bộ luật tố tụng dân sự, chủ thể quyền chỉ có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện”. Quy định này không những chưa phù hợp với quy định của Hiệp định TRIPs mà còn không bảo đảm được yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền. Lý do là trên thực tế, nhiều trường hợp doanh nghiệp không muốn khởi kiện (vì muốn bảo vệ bí mật kinh doanh hoặc không muốn ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...) mà họ

chỉ muốn Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ chứng cứ, ngăn chặn hậu quả xấu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị nên bổ sung trường hợp chủ thể quyền có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện hoặc ngay cả khi đương sự không khởi kiện.

Cần bổ sung quy định Tòa án có quyền cho phép nguyên đơn được kiểm tra, tìm kiếm thu thập chứng cứ do bị đơn lưu giữ hoặc tại các cơ sở của bị đơn mà không thông báo trước cho bị đơn (còn được gọi là lệnh Anton Piller¹⁶ được áp dụng tại Tòa án của nhiều quốc gia) để bảo đảm ngăn chặn bị đơn tẩu tán hoặc tiêu hủy hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tài liệu và những chứng cứ có liên quan đến hành vi xâm phạm quyền này.

4.3. Xác định thiệt hại và định giá tài sản trí tuệ - nhãn hiệu

Pháp luật nói chung và luật sở hữu trí tuệ nói riêng cần bổ sung quy định về định giá tài sản trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể định lượng và không có vật so sánh do đó

¹⁵ Trung Quốc lập toà cấp cao xử án về sở hữu trí tuệ, 30.12.2018, <http://soha.vn/trung-quoc-lap-toa-cap-cao-xu-an-ve-so-huu-tri-tue-20181230161255995.htm>, truy cập ngày 05.01.2019.

¹⁶ Anton Piller K.G. & Manufacturing Process Ltd [1976] RPC 791. Lệnh Anton Piller được đặt tên sau vụ trong đó lần đầu Toà tối cao Anh sử dụng lệnh này, lệnh mà toà án cho phép kiểm tra các cơ sở có nghi vấn rằng tại đó đang thực hiện một hành vi vi phạm bản quyền của nguyên đơn. Theo như lệnh này, Hiệp định TRIPs quy định tại Điều 50.2 cho phép các cơ quan xét xử được “ra lệnh áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu một bên, nếu phù hợp... khi có thể thấy rằng chứng cứ đang có nguy cơ bị thủ tiêu”.

việc định giá tài sản trí tuệ là hoàn toàn khác biệt và vô cùng khó khăn. Giá trị nhãn hiệu không xuất hiện rõ ràng tại thời điểm đăng ký bảo hộ, mà nó là cả quá trình tích lũy sử dụng. Sở dĩ việc định giá tài sản trí tuệ là vấn đề rất quan trọng vì nó liên quan đến rất nhiều hoạt động như chuyển giao tài sản trí tuệ, nhượng quyền thương mại; dùng tài sản trí tuệ để góp vốn liên doanh, đầu tư, hợp tác kinh doanh; dùng tài sản trí tuệ để thế chấp, cầm cố... và đặc biệt là trong hoạt động tranh tụng và bồi thường thiệt hại.

Việc xác định giá trị tài sản trí tuệ không chỉ ở nội hàm của tài sản mà còn bao gồm cả địa điểm và thời điểm, tức là trong khoảng không gian và thời gian, mức độ chấp nhận của xã hội đối với tài sản trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng nằm ở mức độ quan tâm như thế nào. Cũng cần tham khảo thêm việc định giá nhãn hiệu theo phương pháp Interbrand¹⁷ trong việc thu thập và sử dụng thông tin khác nhau trong các bối cảnh khác nhau. Trong thực tế giải quyết tranh chấp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do thiếu những quy định hướng dẫn cụ thể nên việc định giá tài sản trí tuệ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền gặp rất nhiều khó khăn. Nên hay không nên xuất hiện một bên thứ ba độc

lập trong việc định giá tài sản trí tuệ, quyền và nghĩa vụ nêu có khi tổ chức này tham gia quá trình định giá nhãn hiệu khi xảy ra tranh chấp. Vì vậy, cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về định giá tài sản trí tuệ.

4.4. Chi phí thuê luật sư

Thiết nghĩ việc người đi kiện có quyền được luật sư bảo vệ và khi thắng kiện không có lý do gì để họ chịu tổn thất về chi phí hợp lý thuê luật sư. Tòa án nhân dân tối cao nên có văn bản chi tiết hướng dẫn các chi phí hợp lý thuê luật sư – khi nào là chi phí cần thiết phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc, kỹ năng, trình độ và lượng thời gian cần thiết để luật sư nghiên cứu vụ việc¹⁸. Đồng thời, trong một số trường hợp cụ thể, thẩm phán cũng nên có toàn quyền quyết định chấp nhận hay từ chối yêu cầu bồi hoàn chi phí của các bên đương sự.¹⁹

4.5. Quy định về bồi thường thiệt hại

Việc pháp luật ấn định mức bồi thường tối đa không quá năm trăm triệu chưa thực sự hợp lý, vì nhiều trường hợp hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây ra những thiệt hại rất lớn cho chủ thể quyền có, đó là sự e ngại của khách

¹⁷ Năm 1988, hãng Interbrand – một tập đoàn nổi tiếng trên toàn cầu trong lĩnh vực định giá, tư vấn xây dựng thương hiệu, được thành lập năm 1974 tại Anh – lần đầu tiên giới thiệu một phương pháp định giá thương hiệu trên cơ sở kết hợp cả hai yếu tố thị trường và tài chính.

¹⁸ Điều 55 Luật Luật sư.

¹⁹ Tham khảo thêm Pháp luật của Hoa Kỳ, Quan tòa được toàn quyền chấp nhận hay bác bỏ yêu cầu này của đương sự, tùy vào từng vụ việc cụ thể, trong các lĩnh vực cụ thể như sở hữu trí tuệ, chống cạnh tranh, xâm hại quyền dân sự, quyền tự do về thông tin, kiện tập thể...

hàng, bán hàng, đối tác, sự giảm sút doanh thu, mất thị phần....đồng thời bên xâm phạm cũng có thể thu được khoản lợi lớn từ hành vi xâm phạm của mình như sản xuất hàng giả hàng tương tự, sản xuất sản phẩm theo sáng chế đã được bảo hộ... Vì vậy, mức bồi thường tổn thất về vật chất do Tòa án ấn định theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ không quá năm trăm triệu đồng là chưa phù hợp, nói cách khác, Luật sở hữu trí tuệ tuy có quy định rõ ràng về nguyên tắc tính thiệt hại và mức bồi thường nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe trên thực tế theo tinh thần các quy định tại TPP²⁰ (sau đổi thành Hiệp định CPTPP²¹). Ngoài ra, tại hướng dẫn ở Thông tư liên tịch số 02/2008²² thì nếu trong vụ tranh chấp có nhiều đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, thì mức bồi thường thiệt hại chung cho tất cả các đối tượng đó cũng không được vượt quá mức năm trăm triệu đồng lại càng bất hợp lý hơn vì khi có nhiều đối tượng bị xâm phạm, thì mức độ thiệt hại của từng đối tượng phải được xem xét

riêng rẽ và không nên bị khống chế ở mức năm trăm triệu đồng. Với cách quy định mức trần trong bồi thường thiệt hại như hiện nay, ở một mức độ nào đó, quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền không được bảo vệ một cách triệt để. Việc quy định trách nhiệm bồi thường không chỉ nhằm mục đích khôi phục lại những thiệt hại đã xảy ra, mà còn phải có tính mục răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm. Vì vậy, tác giả cho rằng, pháp luật không nên quy định “mức trần” trong bồi thường thiệt hại mà nên áp dụng mức bồi thường theo nguyên tắc thiệt hại tới đâu bồi thường tới đó. Nghĩa là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng minh được thiệt hại mà mình phải gánh chịu là bao nhiêu, thì người xâm phạm phải bồi thường bấy nhiêu. Với cách quy định chế tài dân sự như hiện nay có thể thấy rằng chế tài chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe cũng như ngăn chặn hành vi xâm phạm.²³ Và cũng không phù hợp với tinh thần của Bộ luật dân sự năm 2015 là xét xử theo lẽ công bằng và thừa nhận án lệ.

Để đảm bảo sự công bằng, khách quan và bình đẳng giữa quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia tố tụng; thiết nghĩ cần bổ sung những quy định đáp ứng yêu cầu của các nguyên tắc quốc tế như ghi nhận tại Mục F, Điều 12 Chương 2 Hiệp định thương mại Việt-

²⁰ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP) - Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương là thỏa thuận thương mại tự do.

²¹ Comprehensive & Progressive Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (CPTPP) - Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – quy định cụ thể tại Điều 18.74.

²² Thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Bộ khoa học và công nghệ, Bộ tư pháp năm 2008 về Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân.

²³ Xem thêm Những điểm nổi bật của CPTPP về Sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam, 25/01/2019, <https://lawfirmelite.com/nhung-diem-noi-bat-cua-cptpp-ve-so-huu-tri-tue-doi-voi-viet-nam/>, truy cập ngày 30/1/2019.

Mỹ²⁴ và Điều 48 Hiệp định TRIPs²⁵. Các biện pháp chế tài hay bồi thường thiệt hại cũng nên được xem xét khi bị đơn thắng kiện nhưng bị thiệt hại do hành vi khởi kiện của nguyên đơn. Tác giả cho rằng bên cạnh việc bảo hộ một cách tốt nhất cho quyền và lợi ích hợp pháp của bên chủ sở hữu quyền, các nhà làm luật cũng nên quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của bị đơn khi không có hành vi xâm phạm nhưng bị khiếu kiện là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh việc bồi thường thiệt hại về vật chất cần bổ sung việc bồi thường thiệt hại tinh thần đối với những tổn thất về uy tín kinh doanh do hành vi xâm phạm nhãn hiệu, tên thương mại và những tổn thất khác về tinh thần gây ra cho chủ sở hữu. Quy định tại khoản 1 Điều 204 của Luật SHTT hiện nay không bao gồm trường hợp một chủ thể kinh doanh bị tổn thất uy tín kinh doanh

do các chủ thể khác sản xuất hàng hóa xâm phạm nhãn hiệu của chủ thể quyền. Nếu như Tòa án có thể ra quyết định buộc chủ thể xâm phạm nhãn hiệu, tên thương mại phải xin lỗi, cải chính công khai thì điều đó có nghĩa là việc xin lỗi cải chính công khai đó nhằm mục đích khôi phục lại tổn thất về mặt uy tín kinh doanh của chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại. Mặc dù áp dụng biện pháp xin lỗi cải chính công khai, uy tín kinh doanh hay tổn thất về mặt tinh thần của chủ sở hữu nhãn hiệu được phần nào khôi phục, tuy nhiên để khắc phục một cách triệt để thì tổn thất về mặt tinh thần của chủ sở hữu nhãn hiệu phải được bồi thường. Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 204 Luật sở hữu trí tuệ hiện nay đã tước bỏ quyền được yêu cầu bồi thường của chủ sở hữu nhãn hiệu đối với những tổn thất về uy tín kinh doanh do hành vi xâm phạm nhãn hiệu gây ra. Tham khảo pháp luật Nhật Bản, cụ thể tại Điều 38 Luật Nhãn hiệu hàng hoá, chủ nhân hiệu có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần khi việc xâm phạm đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của họ; tuy những trường hợp cụ thể mà thẩm phán sẽ quyết định chủ sở hữu hàng hoá có được bồi thường hay không.²⁶ Vì vậy, tác giả

²⁴ Mục F Điều 12 Chương 2 Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ yêu cầu các bên tham gia hiệp định phải đảm bảo để: “buộc một bên tham gia vụ kiện, mà theo yêu cầu của bên đó các biện pháp thực thi đã được áp dụng và bên đó đã lạm dụng những thủ tục thực thi, phải bồi thường thoả đáng cho bất kì bên nào đã bị cưỡng chế hoặc bị ngăn cản một cách sai trái, những thiệt hại mà bên đó đã phải chịu do sự lạm dụng trên gây ra và phải trả các chi phí của bên bị thiệt hại đó, trong đó có thể bao gồm cả chi phí hợp lý thuê luật sư.”

²⁵ Điều 48 Hiệp định TRIPs quy định “Các cơ quan xét xử phải có quyền ra lệnh buộc bên đã đưa ra yêu cầu thực hiện các biện pháp chế tài và đã lạm dụng các thủ tục thực thi thì phải trả cho bên bị áp dụng các biện pháp đó hoặc bị hạn chế một cách sai trái khoản bồi thường tương xứng với thiệt hại do sự lạm dụng đó gây ra các chi phí, trong đó có thể bao gồm cả chi phí đại diện thích hợp”.

²⁶ Xem thêm Chanel SA v. Hanako Kono, <http://www.shupat.gr.jp/library/trademarks/t02.html>. Vì Chanel không kinh doanh vũ trường nên không thể xác định được thiệt hại thực tế của họ theo Điều 38 Luật Nhãn hiệu hàng hoá Nhật Bản, Tòa án phải tính theo cách thức bồi thường thiệt hại về tinh thần vì xâm phạm này đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của họ.

kiến nghị Luật sở hữu trí tuệ cần bổ sung quy định bồi thường tổn thất về tinh thần đối với tổn thất về uy tín kinh doanh của các cá nhân, tổ chức bị xâm phạm nhãn hiệu, tên thương mại.

5. KẾT LUẬN

Xoay quanh những tình huống thực tiễn, đối chất với quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các quốc gia khác, tác giả mạnh dạn nêu lên những khiếm khuyết cũng như những đề xuất xoay quanh đến những vấn đề:

- Rút gọn, tinh giản thời gian xử lý tranh chấp và hướng đến việc lập những toà án chuyên trách về lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng như đào tạo đội ngũ chuyên sâu nhằm hỗ trợ quá trình giải quyết tranh chấp và đưa ra những quyết định có tính chính xác, thoả đáng cao.

- Thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không chỉ phù hợp với Hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên, mà còn phù hợp với tình trạng thực tiễn các doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động tại thị trường Việt Nam.

- Xác định thiệt hại, định giá tài sản trí tuệ cần phải hợp lý, thoả đáng và công bằng, tạo tâm lý an tâm cho các doanh nghiệp và những cá nhân, tổ chức có liên quan. Chính vì lẽ đó, thiết nghĩ cần phải tạo hành lang pháp lý vững chắc, hỗ trợ cho các bên hoặc bên thứ ba độc lập trong quá trình định giá tài sản trí tuệ.

- Xác định mức độ tham gia của luật sư cũng như chi phí thích hợp theo từng

vụ án, mức độ phức tạp của vụ việc cũng cần được quan tâm và hướng dẫn bởi những văn bản pháp luật liên quan.

- Bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần, dựa theo tình trạng thực tiễn và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, còn nhiều điểm bất cập trong việc xác định và bị giới hạn bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ dẫn đến nhiều quyết định không làm “thoả mãn” cũng như không bù đắp được thiệt hại thực tế trong cả trường hợp có hoặc không có hành vi xâm phạm xảy ra. Do đó, việc tham khảo pháp luật các quốc gia có cùng tình trạng nền kinh tế là điều cần thiết để học tập và áp dụng.

Từ những phân tích về mặt lý luận và thực tiễn trong việc áp dụng pháp luật dân sự để bảo vệ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi chỉ ra những bất cập, những hạn chế của pháp luật hiện hành và đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ triệt để hơn trật tự xã hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chế tài nghiêm khắc người có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và phòng ngừa chung, nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam phát triển sâu, rộng và bền vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành

1. Anton Piller K.G. & Manufacturing Process Ltd, 1976. RPC 791.

2. Central Mfg., Inc. v. Brett, 492 F.3d 876 (7th Cir. 2007).

3. Chanel SA v. Hanako Kono – xử tại Toà tối cao Nhật Bản ngày 10/9/1998.

Chính phủ, 2006. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 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, Truy cập ngày 20/12/2018. Địa chỉ truy cập: http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?ite mid=15238.

4. Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ TRIPS.

5. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

6. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

7. Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ (BTA).

8. Quốc hội, 2015. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 ngày 25/11/2015 có hiệu lực ngày 01/07/2006. Truy cập ngày 20/12/2018. Địa chỉ truy cập: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183189.

9. Quốc hội, 2005. Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 có hiệu lực ngày 01/7/2006. Truy cập ngày 20/12/2018.

Địa chỉ truy cập:

<https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx>.

10. Quốc hội, 2009. Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ 2005 ngày 19/6/2009 có hiệu lực ngày 01/01/2010. Truy cập ngày 20/12/2018. Địa chỉ truy cập: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-so-huu-tri-tue-2009-sua-doi-36-2009-QH12-90634.aspx>.

11. Quốc hội, 2012. Luật số 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư 2006 ngày 20/11/2012, có hiệu lực ngày 01/7/2013. Truy cập ngày 20/12/2018. Địa chỉ truy cập: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Luat-Luat-su-sua-doi-2012-152713.aspx>.

12. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Bộ khoa học và công nghệ, Bộ tư pháp, 2008. Thông tư liên tịch số 02/2008 ngày 03/04/2008 giữa về Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân, có hiệu lực ngày 18/04/2008. Truy cập ngày 22/12/2018. Địa chỉ truy cập: <https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28498&TypeVB=1>.

13. Zazu Designs v. L’Oreal, S.A., 979 F.2d 499, 506 (7th Cir. 1992).

Sách, tạp chí, tài liệu hội thảo, trích từ website

1. Báo cáo tại hội thảo “Thực trạng hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam, nguy cơ thách thức và giải pháp” ngày 19-10-2018 tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2017, [http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwResourceList/86BBBBBF8742DE6D34725834600148D08/\\$FILE/Bao%20cao%20SHTT%202017.pdf](http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwResourceList/86BBBBBF8742DE6D34725834600148D08/$FILE/Bao%20cao%20SHTT%202017.pdf), truy cập ngày 03/05/2019.

3. Cẩm Bình, 2019. Trung Quốc lập toà cấp cao xử án về sở hữu trí tuệ, 30.12.2018, <http://soha.vn/trung-quoc-lap-toa-cap-cao-xu-an-ve-so-huu-tri-tue-20181230161255995.html>, truy cập ngày 05/01/2019.

4. C. Hoan, 2019. Một nông dân thắng kiện về quyền sở hữu trí tuệ, 19/06/2010, <http://www.sggp.org.vn/mot-nong-dan-thang-kien-ve-quyen-so-huu-tri-tue-325926.html>, truy cập ngày 05/01/2019.

5. Những điểm nổi bật của CPTPP về Sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam, 25/01/2019, <https://lawfirmelite.com/nhung-diem-noi-bat-cua-cptpp-ve-so-huu-tri-tue-doi-voi-viet-nam/>, truy cập ngày 30/1/2019.

6. Thanh Lan Nguyễn, 2019. “Sườn cây” và câu chuyện tranh chấp nhãn hiệu, http://www.kinhdoanhnet.vn/phap-luat-thuong-truong/ban-doc/binh-duong-tranh-chap-nhan-hieu-aardwolf-hon-10-nam-chua-hoi-ket_t114c49n36405, truy cập ngày 04/04/2019.

7. T. Oanh và T. Anh, 2019. Bình Dương: Tranh chấp nhãn hiệu AARDWOLF hơn 10 năm chưa hồi kết, http://www.kinhdoanhnet.vn/phap-luat-thuong-truong/ban-doc/binh-duong-tranh-chap-nhan-hieu-aardwolf-hon-10-nam-chua-hoi-ket_t114c49n36405, truy cập ngày 04/05/2019.

8. Tuệ Diễm, Gần 35.000 vụ vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, <http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/916227/gan-35000-vu-vi-pham-ve-san-xuat-buon-ban-hang-gia-hang-kem-chat-luong>, truy cập ngày 02/01/2019.

9. Việt Hà, Toà bác yêu cầu khởi kiện quyết định xử phạt của Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, <http://cand.com.vn/Ban-doc-cand/Toa-bac-yeu-cau-khoi-kien-quyet-dinh-xu-phat-cua-Chanh-thanh-tra-Bo-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-449162/>, truy cập ngày 04/05/2019.

USING CIVIL REMEDIES ON ENFORCEMENT OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS OF TRADEMARK

Nguyen Xuan Quang and Dang Nguyen Phuong Uyen
Faculty of Civil Law, Ho Chi Minh University of Law
(Email: nxquang@hcmulaw.edu.vn)

ABSTRACT

In a market economy, existed numerous opportunities and challenges; the competitiveness of business is scaled not only on the measure of tangible assets but also on intellectual property. Intellectual property – type of intangible asset, which will be mentioned as trademark within the scope of this paper, has its industrial property rights vulnerable. In order to protect the ownership of the industrial property rights, especially trademark, and prevent them from the infringement, the right holder has used legal means such as self-protection or requesting the protection from the authorised state agencies. Should this protection be under concerned of both the right holder and the authorised state agencies. So far, we have known different methods used by the authorised agencies for protecting the right holder from the infringements however, in practice; their sufficiency is still debatable. However, under civil perspective, no so many cases were brought into Court. In this paper, we analysed the reasons, inadequacy of Civil Law in protection of industrial ownership of trademark and point out some solutions to complete the Civil Law.

Keywords: *Intellectual property, trademark, civil remedy, intellectual property appraise, compensation.*