

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2000

Số: 825/2000/TT-BKHCMNT

## **THÔNG TƯ**

### **Về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06/3/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp**

Thi hành Điều 23 Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (sau đây viết tắt là “Nghị định”), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn cụ thể một số điểm để thi hành Nghị định.

#### **I. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT, ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN**

##### **1. Đối tượng xử phạt**

Đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Nghị định và phải tuân theo quy định tại Điều 5 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995 (sau đây gọi tắt là “Pháp lệnh”).

1.1. Theo các quy định đó, mọi đối tượng hội đủ các điều kiện sau đây đều bị xử phạt theo Nghị định:

- Cá nhân từ 16 tuổi trở lên hoặc tổ chức và các chủ thể khác;
- Thực hiện một trong các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến sở hữu công nghiệp quy định tại Chương 2 Nghị định (bất kể việc thực hiện đó là cố ý hay vô ý) và hành vi đó không có yếu tố cấu thành tội phạm;
- Hành vi vi phạm hành chính nói trên được thực hiện tại lãnh thổ Việt Nam;
- Hành vi vi phạm hành chính nói trên được thực hiện trong thời hiệu quy định tại Điều 4 Nghị định.

1.2. Theo các quy định trên, cá nhân từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi mà thực hiện hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp một cách cố ý tại địa điểm và trong thời gian nói trên cũng bị xử phạt theo Nghị định.

1.3. Cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp tại Việt Nam cũng bị xử phạt theo Nghị định, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà cả Việt Nam và nước mà tổ chức, cá nhân đó mang quốc tịch đều tham gia có quy định khác. Trong trường hợp này, việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo Điều ước quốc tế nói trên.

##### **2. Nguyên tắc xử phạt**

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp phải tuân theo các quy định và nguyên tắc xử phạt tại Điều 3 Pháp lệnh và tại Điều 3 Nghị định. Khi áp dụng các nguyên tắc đó cần lưu ý những vấn đề sau đây.

#### 2.1. Nguyên tắc đúng thẩm quyền

Chỉ những người có thẩm quyền quy định tại Chương 3 Nghị định mới được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp với hình thức và mức phạt trong phạm vi thẩm quyền quy định. Không được phép tách một vi phạm thành nhiều vi phạm nhỏ hoặc gộp nhiều vi phạm nhỏ thành một vi phạm lớn hơn nhằm mục đích thay đổi thẩm quyền xử phạt.

#### 2.2. Nguyên tắc đúng đối tượng

Mọi đối tượng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nêu tại điểm 1 Thông tư này đều bị xử phạt theo Nghị định. Những đối tượng không thuộc các trường hợp nêu tại điểm đó đều không bị xử phạt theo Nghị định.

Một đối tượng thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì người đó bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Nhiều đối tượng cùng thực hiện một hành vi vi phạm thì mỗi đối tượng đều bị xử phạt.

#### 2.3. Nguyên tắc đúng mức độ

Hình thức, mức độ xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp phải phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm. Tuy nhiên, khi xác định hình thức và mức xử phạt, cần phải xem xét thêm về nhân thân và những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để có quyết định phù hợp.

#### 2.4. Nguyên tắc kịp thời, triệt để

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền và nghĩa vụ phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Các phát hiện đó phải được thông báo cho những người có thẩm quyền xử phạt hành chính. Khi nhận được thông báo hoặc yêu cầu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, người có thẩm quyền phải xúc tiến ngay các thủ tục cần thiết để bảo đảm đình chỉ ngay việc vi phạm và khắc phục hậu quả.

#### 2.5. Nguyên tắc đúng thủ tục

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp phải được tiến hành theo đúng thủ tục quy định tại các Điều từ 45 đến 56 Pháp lệnh và các Điều từ 14 đến 20 Nghị định.

### 3. Áp dụng các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp

Khi thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, người có thẩm quyền xử phạt không những phải căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh và Nghị định mà còn phải căn cứ vào các quy định về nội dung, thủ tục bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nêu tại Chương 2 Phần VI Bộ luật dân sự năm 1995, cũng như các quy định khác liên quan nêu tại Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp (sau đây viết tắt là “Nghị định 63/CP”), Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996 và Thông tư này của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

## II. XÁC ĐỊNH CÁC HÀNH VI VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

### 4. Phạm vi hướng dẫn

Các Điều 5, 6, 7, 8, 9 Chương 2 Nghị định quy định năm loại hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Các quy định đó đã đủ rõ ràng để thi hành và áp dụng. Sau đây chỉ hướng dẫn, giải thích thêm về việc xác định các loại vi phạm liên quan trực tiếp đến quyền sở hữu công nghiệp cụ thể (Điều 5, Điều 6, Điều 9).

### 5. Loại hành vi vi phạm liên quan đến quá trình xác lập, thực hiện quyền sở hữu công nghiệp và làm thủ tục cấp phép (hoặc đăng ký) hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Điều 5 Nghị định)

Đặc điểm chung của loại hành vi vi phạm này là người vi phạm cố ý sử dụng các biện pháp không trung thực nhằm lợi dụng chế độ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp để trục lợi hoặc để che giấu các hành vi vi phạm pháp luật khác. Sau đây là một số thể hiện về một số hành vi thuộc loại này.

5.1. Hành vi để lẩn tránh hoặc thực hiện các hành vi trong các lĩnh vực khác bị pháp luật cấm hoặc hạn chế (Điều 5.1.a). Những hành vi sau đây thuộc dạng vi phạm này: mượn cơ việc phải thanh toán lệ phí khi tiến hành đăng ký quyền sở hữu công nghiệp ở nước ngoài hoặc phải thanh toán tiền mua li-xăng của nước ngoài để chuyển ngân ra nước ngoài; hoặc tạo ra các cuộc thanh toán giả dưới danh nghĩa chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp v.v.

5.2. Hành vi tiến hành thủ tục xác lập quyền, thực hiện quyền sở hữu công nghiệp nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh, độc quyền, khống chế thị trường một cách bất hợp pháp, thủ tiêu đối tượng sở hữu công nghiệp, hạn chế hoặc thu hẹp phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của người khác, lợi dụng hoặc hạ thấp uy tín thương mại của cơ sở sản xuất kinh doanh khác (Điều 5.1.b). Những hành vi sau đây thuộc dạng vi phạm này:

a. Lợi dụng việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp để khiếu nại, tố cáo một cách thiếu căn cứ nhằm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của người khác.

b. Mở rộng một cách thiếu căn cứ phạm vi bảo hộ khi tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp bằng cách cố ý không cung cấp các thông tin mà mình biết hoặc có nghĩa vụ phải biết cho cơ quan có thẩm quyền dẫn tới việc xác định không đúng về tình trạng đã biết liên quan đến đối tượng được bảo hộ, từ đó khống chế, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của người khác.

c. Mua quyền sở hữu công nghiệp (chẳng hạn mua li-xăng) nhằm mục đích thủ tiêu khả năng cạnh tranh của người khác để tiến tới độc quyền khống chế thị trường.

d. Tiến hành các thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp không phải nhằm để sử dụng mà chỉ để ngăn chặn người khác sản xuất, kinh doanh liên quan đến đối tượng được đăng ký...

### 6. Loại hành vi vi phạm quy định về các chỉ dẫn liên quan đến sở hữu công nghiệp (Điều 6 Nghị định)

Loại hành vi này vi phạm các quy định tại Điều 54 và Điều 66 Nghị định 63/CP và gây hậu quả ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng.

#### 6.1. Hành vi chỉ dẫn sai về chủ sở hữu công nghiệp (Điều 6.1.a)

Điều 66 Nghị định 63/CP quy định chỉ có chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (chủ sở hữu công nghiệp) và chỉ trong thời hạn bảo hộ mới được nêu các chỉ dẫn rằng sản phẩm được bảo hộ hoặc thuộc độc quyền của mình (kể cả chỉ dẫn dưới dạng ký hiệu) trên sản phẩm, khi quảng cáo hoặc khi giao dịch nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp không phải là chủ sở hữu công nghiệp mà ghi như vậy thì việc ghi chỉ dẫn đó thuộc dạng hành vi vi phạm này.

Để xác định hành vi có phải là hành vi vi phạm thuộc dạng này hay không, cần phải xác định chủ sở hữu công nghiệp theo hướng dẫn nêu tại điểm 7.2. Thông tư này.

#### 6.2. Hành vi chỉ dẫn sai về việc sản phẩm, dịch vụ có yếu tố được bảo hộ (Điều 6.1.b)

Các hành vi sau đây thuộc dạng hành vi vi phạm này:

In trên hàng hóa, bao bì hàng hóa hàng chữ “nhãn hiệu đã đăng ký” hoặc “nhãn hiệu đó đã được bảo hộ” hoặc “nhãn hiệu thuộc độc quyền của...”, kể cả việc in ký hiệu ® (là ký hiệu được dùng rộng rãi nhằm để chỉ rằng nhãn hiệu đã được đăng ký); hoặc in trên sản phẩm các chỉ dẫn tương tự để nhằm nói rằng sản phẩm được bảo hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, kể cả việc in ký hiệu “P kèm theo các con số” (là ký hiệu được dùng rộng rãi để chỉ dẫn rằng sản phẩm được cấp Patent -Bằng độc quyền sáng chế)... nhưng thực sự không phải là như vậy.

Để xác định hành vi có phải là hành vi vi phạm dạng này hay không, cần phải xác định đối tượng bảo hộ theo hướng dẫn tại điểm 7.2. Thông tư này.

#### 6.3. Hành vi chỉ dẫn sai về việc sản phẩm, dịch vụ được sản xuất, thực hiện theo li-xăng (Điều 6.1.d)

Việc ghi trên sản phẩm hàng chữ “được sản xuất theo li-xăng của...” hoặc “được cấp li-xăng của...” hoặc những chữ có nghĩa tương tự như vậy, bất kể bằng tiếng Việt hay tiếng nước ngoài, trong khi sự thực không phải như vậy thì bị coi là thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.

#### 6.4. Hành vi không nêu chỉ dẫn về việc sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ theo li-xăng (Điều 6.2.a)

Nếu sản phẩm được sản xuất theo li-xăng sở hữu công nghiệp (kể cả trường hợp được sản phẩm được sản xuất theo giấy phép sản xuất của người khác và được mang nhãn hiệu sử dụng theo li-xăng của người cho phép sản xuất), hoặc nếu dịch vụ được thực hiện theo li-xăng sở hữu công nghiệp mà trên sản phẩm, phương tiện dịch vụ tương ứng không ghi chỉ dẫn về điều đó thì sự việc không ghi chỉ dẫn như vậy bị coi là hành vi vi phạm Điều 66 Nghị định 63/CP và bị xếp vào dạng vi phạm này.

#### 6.5. Hành vi không ghi hoặc ghi không rõ ràng, đầy đủ cụm từ “sản xuất tại Việt nam” đối với các trường hợp buộc phải ghi (Điều 6.2.b)

Theo Điều 66 Nghị định 63/CP, nếu sản phẩm sản xuất tại Việt Nam theo li-xăng của nước ngoài hoặc nếu sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam mang nhãn hiệu gây nên sự hiểu

sai lệch rằng đó là hàng hóa của nước ngoài hay có nguồn gốc nước ngoài thì bắt buộc phải ghi đầy đủ mà không được viết tắt cụm từ “sản xuất tại Việt Nam”. Nếu không ghi chỉ dẫn như vậy thì bị coi là hành vi vi phạm thuộc dạng này.

## **7. Hành vi vi phạm quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Điều 9 Nghị định)**

Các hành vi vi phạm được quy định tại Điều 9 Nghị định là các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa đang được bảo hộ. Để áp dụng quy định tại Điều này, người có thẩm quyền xử phạt phải xác định rõ tình trạng pháp lý liên quan đến đối tượng được bảo hộ, cụ thể là cần xác định rõ: ai là chủ sở hữu công nghiệp, đối tượng được bảo hộ là gì, phạm vi bảo hộ tới đâu, thời hạn bảo hộ đến khi nào và người nào là người được phép sử dụng đối tượng được bảo hộ mà không bị coi là người xâm phạm quyền được bảo hộ. Để xác định đúng các nội dung trên đây, cần phải nắm vững và tuân thủ các quy định tại Chương 4 và Chương 5 (các Điều từ Điều 33 đến Điều 54) Nghị định 63/CP. Sau đây là một số điểm giải thích, hướng dẫn thêm liên quan đến loại hành vi vi phạm này:

### **7.1. Nguyên tắc tổng quát để xác định một hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp**

Để khẳng định một hành vi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cần phải có đầy đủ các căn cứ sau đây:

- Hành vi nêu trên là việc thực hiện (tiến hành) một trong các hành vi sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa) nêu tại các điểm a), b), c), d), e), g), h), i), k) khoản 1) Điều 9 Nghị định;

- Người thực hiện hành vi nêu trên không phải là chủ sở hữu công nghiệp (cách xác định chủ sở hữu công nghiệp được nêu tại điểm 7.2. Thông tư này); trường hợp đối tượng được sử dụng là sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp thì người thực hiện hành vi sử dụng nêu trên không những không phải là chủ sở hữu công nghiệp mà cũng không phải là người có quyền sử dụng trước sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp (người có quyền sử dụng trước được quy định tại Điều 50 Nghị định 63/CP);

- Hành vi nêu trên được thực hiện trong thời hạn bảo hộ ghi trên Văn bằng bảo hộ cấp cho chủ sở hữu công nghiệp và được thực hiện tại Việt Nam.

### **7.2. Cách xác định chủ sở hữu công nghiệp**

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị định, “chủ sở hữu công nghiệp” có thể là một trong ba chủ thể sau đây đối với quyền sở hữu công nghiệp: chủ văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa và người được chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu công nghiệp. Việc xác định chủ sở hữu công nghiệp được tiến hành theo các căn cứ sau đây:

a. “Chủ văn bằng bảo hộ” là tổ chức, cá nhân được cấp Văn bằng bảo hộ, cụ thể là tổ chức, cá nhân được ghi tên là “Chủ bằng” trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hoặc được ghi tên là “Chủ Giấy chứng nhận” trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa, Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp (cấp theo Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1989).

b. “Chủ sở hữu đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa” là tổ chức, cá nhân nước ngoài đã đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước Madrid và đăng ký đó được chấp nhận tại Việt Nam; cụ thể là tổ chức, cá nhân được ghi tên chủ đăng ký trong công bố của Văn phòng quốc tế Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) mà trong đó có chỉ định Việt Nam và có xác nhận của Cục Sở hữu công nghiệp rằng đăng ký đó được Việt Nam chấp nhận.

c. “Người được chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu công nghiệp” là tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng hợp pháp quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa; cụ thể là tổ chức, cá nhân được ghi tên là “Bên nhận” trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu công nghiệp cấp.

d. “Người được chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu công nghiệp” cũng còn là tổ chức, cá nhân được chuyển giao hợp pháp quyền sử dụng (li-xăng) sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa; cụ thể là tổ chức, cá nhân được ghi tên là “Bên nhận” trong Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng li-xăng do Cục Sở hữu công nghiệp cấp (kể cả trường hợp li-xăng là li-xăng không tự nguyện).

Các Văn bằng bảo hộ (Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa, Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp) và các Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nói trên chỉ có giá trị làm căn cứ xác định chủ sở hữu công nghiệp cũng như xác định phạm vi, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp nhằm áp dụng Nghị định khi các Giấy tờ đó còn đang trong thời hạn hiệu lực.

### 7.3. Cách xác định yếu tố vi phạm

Yếu tố vi phạm (khoản 4 Điều 1 Nghị định) là thể hiện cụ thể kết quả của các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa và là căn cứ quan trọng nhất để khẳng định hành vi đó.

a. Yếu tố vi phạm đối với sáng chế/giải pháp hữu ích có thể thuộc một trong ba dạng sau đây:

- Sản phẩm hoặc bộ phận (một phần) của sản phẩm đồng nhất (trùng) với sản phẩm hoặc bộ phận của sản phẩm đang được bảo hộ là sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;

- Quy trình đồng nhất (trùng) với quy trình đang được bảo hộ là sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;

- Sản phẩm hoặc bộ phận của sản phẩm được sản xuất theo quy trình đồng nhất với quy trình đang được bảo hộ là sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

Để khẳng định sự đồng nhất (trùng) giữa sản phẩm vi phạm với sản phẩm được bảo hộ, giữa quy trình vi phạm với quy trình được bảo hộ cần phải so sánh tất cả các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm/quy trình đó với sản phẩm/quy trình được bảo hộ và chỉ trong trường hợp tất cả các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm/quy trình vi phạm đều có mặt trong tập hợp các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm/quy trình được bảo hộ thì mới được kết luận như trên. Khi tiến hành việc so sánh cần phải căn cứ vào Bản mô tả sáng chế, Bản mô tả giải pháp hữu ích và Yêu cầu bảo hộ sáng chế, Yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích đính kèm theo Bằng

độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, trong đó đã xác định các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm/quy trình được bảo hộ.

b. Yếu tố vi phạm đối với kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm mà hình dáng bên ngoài của nó hoặc hình dáng bên ngoài một bộ phận trùng với một kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ hoặc trùng với thành phần tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ.

Để khẳng định một sản phẩm có phải là yếu tố vi phạm đối với kiểu dáng công nghiệp hay không cần phải so sánh tất cả các đặc điểm tạo dáng (đường nét, hình khối, màu sắc) của sản phẩm, bộ phận sản phẩm với các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp được xác định tại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp được cấp theo Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1989). Chỉ khi nào tất cả các đặc điểm của toàn bộ sản phẩm hoặc của một phần sản phẩm đều trùng với các đặc điểm tạo dáng nêu trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì mới khẳng định sản phẩm đó là yếu tố vi phạm đối với kiểu dáng công nghiệp.

c. Yếu tố vi phạm đối với nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa có thể thuộc một trong hai dạng:

- Dấu hiệu đóng vai trò nhãn hiệu hàng hóa, hoặc
- Chỉ dẫn gây liên tưởng đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc nguồn gốc hàng hóa.

Yếu tố vi phạm dạng dấu hiệu là mọi dấu hiệu có thể dùng làm nhãn hiệu hàng hóa (chữ, chữ số, hình ảnh, biểu tượng, ký hiệu) được gắn lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, quảng cáo trùng với hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa được bảo hộ.

Yếu tố vi phạm dạng chỉ dẫn là mọi thông tin trình bày trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, vật quảng cáo (lời dẫn, lời chú, ký hiệu) làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc, mối liên hệ của hàng hóa/dịch vụ với hàng hóa/dịch vụ có nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa được bảo hộ.

Để khẳng định một dấu hiệu hoặc một chỉ dẫn có phải là yếu tố vi phạm đối với nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa hay không, cần phải so sánh dấu hiệu, chỉ dẫn đó đối với nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa được bảo hộ và so sánh sản phẩm, dịch vụ mang các dấu hiệu, chỉ dẫn đó với sản phẩm, dịch vụ nằm trong Danh mục sản phẩm, dịch vụ trình bày trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa tương ứng. Khi so sánh cần lưu ý các điểm sau:

- Một dấu hiệu bị coi là trùng với một nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa được bảo hộ nếu cả hai điều kiện sau đây đều đáp ứng:

Điều kiện thứ nhất: Dấu hiệu đó có cấu tạo, cách trình bày, màu sắc, cách phát âm (đối với dấu hiệu là chữ), ý nghĩa hoàn toàn trùng với cấu tạo, cách trình bày, màu sắc, cách phát âm, ý nghĩa của nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa được bảo hộ; và

Điều kiện thứ hai: hàng hóa/dịch vụ có mang dấu hiệu đó nằm trong Danh mục các sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa.

- Một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ đang được bảo hộ nếu xảy ra một trong hai tình huống sau đây:

Tình huống thứ nhất (trùng dấu hiệu và tương tự sản phẩm):

Dấu hiệu đó có cấu tạo, cách trình bày, cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ), màu sắc, ý nghĩa hoàn toàn trùng với cấu tạo, cách trình bày, cách phát âm, màu sắc, ý nghĩa của nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa đang được bảo hộ; và

Hàng hóa/dịch vụ có mang dấu hiệu đó tương tự hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng với hàng hóa, dịch vụ đã được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa tương ứng;

Tình huống thứ hai ( tương tự dấu hiệu, trùng sản phẩm):

Dấu hiệu có một số đặc điểm về cấu tạo, cách trình bày, cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ), màu sắc, ý nghĩa hoàn toàn trùng hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt được với nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa đang được bảo hộ; và

Hàng hóa/dịch vụ có mang dấu hiệu trên nằm trong Danh mục các sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa.

## **8. Một số lưu ý đặc biệt khi áp dụng Điều 9 Nghị định**

Khi xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và khi xử phạt theo Điều 9 Nghị định, người xử phạt cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau đây:

### **8.1. Các trường hợp ngoại lệ không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp**

Theo Điều 803 Bộ Luật dân sự 1995 và khoản 3 Điều 53 Nghị định 63/CP, những hành vi sau đây không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và không bị xử lý theo Nghị định:

a. Sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ không nhằm mục đích kinh doanh (cụ thể là việc sử dụng đó không phải là hoạt động thương mại, chẳng hạn, sử dụng để thí nghiệm, nhằm nghiên cứu khoa học, giảng dạy, nhằm phục vụ mục đích cộng đồng phi lợi nhuận, nhằm phục vụ nhu cầu riêng của cá nhân...);

b. Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trên các phương tiện quá cảnh hoặc tạm thời nằm tại Việt Nam chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của phương tiện đó;

c. Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp do người có quyền sử dụng trước đưa ra thị trường (người có quyền sử dụng trước được quy định tại Điều 50/NĐ 63/CP);

d. Sử dụng hoặc tiến hành các hoạt động có tính chất thương mại (nhập khẩu, bán, tàng trữ để bán, rao bán, quảng cáo để bán) sản phẩm, hàng hóa mà sản phẩm, hàng hóa đó đã được chủ sở hữu công nghiệp đưa ra thị trường (kể cả thị trường nước ngoài).

Trường hợp ngoại lệ thứ tư rất thường gặp trong quá trình xử lý các tranh chấp, khiếu nại, vi phạm về sở hữu công nghiệp. Sau đây là một số tình huống thuộc trường hợp này.

- Hoạt động thương mại với các sản phẩm, hàng hóa có chứa yếu tố được bảo hộ sở hữu công nghiệp do người khác cung cấp (phân phối, bán) và người cung cấp chính là chủ sở hữu công nghiệp (người có Văn bằng bảo hộ, người được cấp li-xăng) thì các hoạt động thương mại đó không bị coi là xâm phạm, bất kể việc cung cấp hàng hóa, sản phẩm được thực hiện tại Việt Nam hay ở nước ngoài.

- Nhập khẩu song song: việc nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm chứa yếu tố được bảo hộ sở hữu công nghiệp từ nguồn không phải do chính chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp cung cấp mà do người được cấp li-xăng, người đã được phân phối hoặc do hãng con, chi nhánh... cung cấp thì đều không bị coi là xâm phạm.

Nếu người bị tố cáo vi phạm xét thấy hành vi mà mình đã thực hiện thuộc vào trường hợp ngoại lệ thì người đó có quyền và có nghĩa vụ chứng minh rằng hành vi đó thuộc các trường hợp ngoại lệ, nếu không chứng minh được điều đó thì không được hưởng quyền ngoại lệ nói trên.

## 8.2. Ảnh hưởng của việc thay đổi hiệu lực Văn bằng bảo hộ

Hiệu lực của một Văn bằng bảo hộ có thể bị thay đổi: phạm vi bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp có thể bị thu hẹp hoặc bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ. Sự thay đổi đó có ảnh hưởng đến việc xác định hành vi vi phạm nêu tại Điều 9 Nghị định. Để việc xử lý vi phạm được công minh, thỏa đáng, trong trường hợp có thông báo của cơ quan quản lý sở hữu công nghiệp có thẩm quyền về khả năng hoặc quyết định thay đổi hiệu lực Văn bằng bảo hộ, người có thẩm quyền xử phạt phải nghiên cứu và có quyết định phù hợp với phạm vi hiệu lực mới.

## III. ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC PHẠT, MỨC PHẠT, BIỆN PHÁP XỬ LÝ

### 9. Phạt cảnh cáo

Hình thức phạt cảnh cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định chỉ áp dụng đối với các trường hợp mà quy định có hình thức phạt cảnh cáo theo Điều, khoản tương ứng của Nghị định và được áp dụng đối với các trường hợp vi phạm có các tình tiết sau đây:

- Vi phạm lần đầu và có quy mô nhỏ, không gây thiệt hại đáng kể cho chủ sở hữu công nghiệp và người tiêu dùng;

- Do trình độ lạc hậu, thiếu hiểu biết về quy định pháp luật sở hữu công nghiệp và không gây thiệt hại đáng kể cho chủ sở hữu công nghiệp và người tiêu dùng;

- Do vi phạm của người khác gây ra mà người vi phạm không biết và không có lý do hợp lý để biết, kể cả trường hợp bị lừa dối trong quá trình thỏa thuận ký kết, thực hiện hợp đồng trong sản xuất, kinh doanh và không có quy định buộc phải biết về vấn đề sở hữu công nghiệp liên quan.

### 10. Phạt tiền

Khi xét thấy hành vi vi phạm không thuộc trường hợp áp dụng hình thức phạt cảnh cáo thì áp dụng hình thức phạt tiền. Mức phạt tiền được áp dụng như sau:

10.1. Trường hợp vi phạm không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì áp dụng mức phạt ở mức trung bình của khung phạt tiền;

10.2. Trường hợp có một trong các tình tiết giảm nhẹ sau đây thì áp dụng mức phạt dưới mức trung bình đến mức tối thiểu của khung phạt

- Do trình độ lạc hậu, thiếu hiểu biết về quy định pháp luật sở hữu công nghiệp;
- Do vi phạm của người khác gây ra mà người vi phạm không biết và không có lý do hợp lý để biết, nhưng có quy định pháp luật buộc người vi phạm phải biết về vấn đề sở hữu công nghiệp liên quan (ví dụ trường hợp có quy định buộc bên nhận gia công, đặt hàng sản xuất hàng xuất khẩu phải bảo đảm tính hợp pháp của nhãn hiệu hàng hóa được sử dụng cho sản phẩm hoặc phải yêu cầu bên thuê gia công, đặt hàng có văn bản cam kết chịu trách nhiệm về việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm nhưng bên nhận gia công, đặt hàng đã không tuân thủ các quy định đó);
- Người vi phạm đã tự giác chấm dứt hành vi vi phạm và có biện pháp ngăn chặn, giảm bớt tác hại như ngừng sản xuất, ngừng bán hàng vi phạm khi có yêu cầu của chủ sở hữu công nghiệp hoặc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Người vi phạm đã chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của chủ sở hữu công nghiệp, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tự nguyện khắc phục hậu quả như thu hồi hàng vi phạm, thông báo cải chính, xin lỗi, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu công nghiệp;

10.3. Trường hợp có một trong các tình tiết tăng nặng sau đây thì áp dụng mức phạt trên mức trung bình đến mức tối đa của khung phạt tiền:

- Vi phạm có tổ chức;
- Vi phạm nhiều lần;
- Lừa dối, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, sự lệ thuộc về các vấn đề kinh tế xã hội của người khác để xúi giục, xui khiến, ép buộc người khác vi phạm;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt để vi phạm;
- Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi tội phạm hoặc hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;
- Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm.

Việc xác định mức phạt tiền trong khung phạt tiền tăng nặng quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định áp dụng các nguyên tắc tương tự như xác định mức phạt trong khung phạt tiền thông thường.

## **11. Tước quyền sử dụng giấy phép:**

11.1. Hình thức tước quyền sử dụng giấy phép là hình thức phạt bổ sung không áp dụng độc lập chỉ được áp dụng kèm theo các hình thức phạt chính (cảnh cáo hoặc phạt tiền) khi người có thẩm quyền xác định có đủ căn cứ và điều kiện để áp dụng sau đây:

- Có quy định cho phép áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép đối với hành vi vi phạm liên quan tại các Điều, khoản, điểm cụ thể trong các Điều từ Điều 5 đến Điều 9 Nghị định; và

- Các dữ kiện thực tế của vụ vi phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định. Các dữ kiện đó phải được ghi đầy đủ trong biên bản vi phạm.

11.2. Điều kiện để xét áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc không có thời hạn phải tuân theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 16 Nghị định. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép áp dụng phải tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm của hành vi vi phạm cụ thể và nằm trong khoảng thời hạn cho phép áp dụng đối với hành vi đó theo quy định tại các Điều, khoản, điểm tương ứng trong các Điều từ Điều 5 đến Điều 9 Nghị định;

11.3. Thẩm quyền tước từng loại giấy phép phải tuân theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định. Giấy phép kinh doanh quy định trong Nghị định có thể là Giấy phép kinh doanh, Giấy phép đầu tư... tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định pháp luật hiện hành. Giấy phép hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp tùy theo trường hợp có thể là Giấy chứng nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định tại Nghị định 63/CP. Đối với loại giấy phép mà người có thẩm quyền xử phạt không có thẩm quyền tước quyền sử dụng (ví dụ Giấy phép đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp) thì người có thẩm quyền xử phạt làm văn bản kiến nghị kèm theo hồ sơ vụ việc đề nghị cơ quan đã cấp giấy phép đó xử lý.

## **12. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm**

12.1. Hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm chỉ được áp dụng kèm theo các hình thức phạt chính khi người có thẩm quyền xác định có đủ căn cứ và điều kiện để áp dụng, cụ thể là:

- Có quy định cho phép áp dụng hình thức phạt tịch thu đối với hành vi vi phạm liên quan tại Điều, khoản, điểm cụ thể trong các Điều từ Điều 5 đến Điều 9 Nghị định và các dữ kiện thực tế của vụ vi phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định. Các dữ kiện đó phải được ghi đầy đủ trong biên bản vi phạm;

- Sản phẩm, hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ không thể loại bỏ yếu tố vi phạm.

12.2. Hình thức tịch thu đối với hàng hóa vi phạm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 chỉ được áp dụng khi người có thẩm quyền đã có yêu cầu và ấn định thời gian hợp lý để tổ chức, cá nhân vi phạm có biện pháp thích hợp loại bỏ hoặc khắc phục yếu tố vi phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh nhưng họ cố tình không thực hiện hoặc thực hiện không đáp ứng yêu cầu.

12.3. Biện pháp tịch thu đối với hàng xâm phạm không xác định được nguồn gốc theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 Nghị định chỉ được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Chủ sở hữu công nghiệp liên quan đã cung cấp đầy đủ chứng cứ khẳng định hàng xâm phạm không phải do mình hoặc người được sự đồng ý của mình đưa ra thị trường;

- Có văn bản cam kết bồi thường thiệt hại xảy ra cho chủ hàng của người yêu cầu áp dụng biện pháp tịch thu hàng nếu sau đó cơ quan có thẩm quyền xác định hàng bị tịch thu không phải là hàng xâm phạm hoặc không có đủ chứng cứ để kết luận hàng xâm phạm;

- Đã có yêu cầu đình chỉ vi phạm của người có thẩm quyền nhưng vẫn cố tình vi phạm hoặc tái phạm sau khi đã bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền về hành vi vi phạm cùng loại trước đó;

12.4. Trường hợp người có thẩm quyền quyết định tịch thu hàng nghi ngờ xâm phạm mà không có yêu cầu của người tố cáo cùng các điều kiện quy định tại điểm 12.3) nói trên thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ hàng thuộc về người đã ra quyết định tịch thu nếu sau đó hàng bị tịch thu được kết luận không phải là hàng xâm phạm hoặc không đủ chứng cứ để kết luận hàng xâm phạm.

### **13. Các biện pháp khác**

13.1. Các biện pháp xử lý khác đối với hành vi vi phạm được xác định trong trường hợp xét thấy cần thiết để ngăn chặn việc tiếp tục vi phạm và khắc phục hậu quả vi phạm, tuân theo các quy định tương ứng tại các Điều từ Điều 5 đến Điều 9 Nghị định, tùy theo từng trường hợp cụ thể và chỉ được áp dụng kèm theo các hình thức xử phạt chính, có thể là:

a. Loại bỏ yếu tố vi phạm bằng cách gỡ bỏ phần, bộ phận sản phẩm là yếu tố vi phạm, dập, xóa các dấu hiệu, chỉ dẫn vi phạm trên sản phẩm, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ sao cho bảo đảm ngăn ngừa khả năng tiếp tục vi phạm;

b. Cải chính thông tin sai lệch gây ra vi phạm bằng việc đăng lời xin lỗi, cải chính trên chính phương tiện, vật phẩm đã mang thông tin vi phạm trước đó, trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng văn bản xin lỗi, cải chính gửi cho chủ sở hữu công nghiệp, đối tượng liên quan đã bị ảnh hưởng do thông tin sai lệch đó sao cho hình thức, phạm vi, đối tượng đăng lời cải chính tương ứng với quy mô vi phạm;

c. Các nghĩa vụ về sở hữu công nghiệp buộc phải thực hiện có thể là buộc phải đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm liên quan, buộc lập và đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định, buộc sử dụng đúng mẫu nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp như đã được đăng ký, buộc ghi chỉ dẫn trên sản phẩm hàng hóa theo quy định.

d. Vật phẩm mang dấu hiệu vi phạm buộc phải tiêu hủy tùy từng trường hợp có thể là giấy tờ giao dịch kinh doanh, catalogue, sách hướng dẫn, tờ rơi, biểu tượng, mẫu vật quảng cáo, mẫu nhãn hiệu, nhãn sản phẩm, đề can, bao bì sản phẩm;

e. Biện pháp buộc phải tiêu hủy hàng hóa vi phạm chỉ được áp dụng trong trường hợp hàng hóa không có giá trị sử dụng hoặc hàng hóa không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định có khả năng gây hại cho sức khỏe con người hoặc trường hợp không thể xử lý bằng biện pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định;

g. Về bồi thường thiệt hại, nếu các bên tự thỏa thuận được với nhau về việc không yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc về mức bồi thường thiệt hại thì người có thẩm quyền xử phạt công nhận thỏa thuận đó và ghi vào Quyết định xử phạt. Trường hợp các bên không tự thỏa thuận được về khoản tiền bồi thường thì nếu ở mức đến 1.000.000 đồng thì người có thẩm quyền căn cứ vào hậu quả thiệt hại thực tế để quyết định mức bồi thường cụ thể và ghi vào Quyết định xử phạt, nếu ở mức trên 1.000.000 đồng thì người có thẩm quyền xử phạt yêu

cầu các bên tiến hành khởi kiện ra Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự và ghi rõ điều này trong Quyết định xử phạt.

13.2. Trường hợp quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì không xử phạt, nhưng có thể bị áp dụng các biện pháp khác quy định tại các điểm a), b), d) khoản 3 Điều 11 Nghị định.

13.3. Trường hợp có thể cho miễn áp dụng, miễn thi hành các biện pháp xử lý khác:

a. Trường hợp chủ sở hữu công nghiệp đồng ý hoặc có yêu cầu không áp dụng hoặc miễn nghĩa vụ thi hành biện pháp buộc cải chính, xin lỗi thì người có thẩm quyền có thể cho phép miễn áp dụng, thi hành biện pháp đó nếu xét thấy hành vi đó chủ yếu chỉ gây thiệt hại cho chủ sở hữu công nghiệp;

b. Trường hợp người vi phạm thỏa thuận được với chủ sở hữu công nghiệp về việc cấp li-xăng cho phép việc tiếp tục sản xuất kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ bị kết luận là sử dụng trái phép đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan thì người có thẩm quyền xử phạt có thể cho phép miễn áp dụng, thi hành các biện pháp: buộc loại bỏ yếu tố vi phạm, tịch thu hàng hóa, phương tiện kinh doanh, dịch vụ vi phạm, buộc tiêu hủy vật phẩm, hàng hóa vi phạm, nếu hoạt động sản xuất kinh doanh theo li-xăng đó đáp ứng các điều kiện theo các quy định pháp luật liên quan và không gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng, trật tự quản lý kinh tế.

#### **14. Kê biên, niêm phong, tạm giữ hàng hóa, phương tiện vi phạm về sở hữu công nghiệp**

14.1. Những người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định là: Trưởng công an cấp huyện, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế; Trưởng Hải quan cửa khẩu; Đội trưởng Đội quản lý thị trường.

Thanh tra viên, Trưởng Đoàn Thanh tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp không có quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, nhưng trong trường hợp cần thiết, có quyền niêm phong, kê biên tang vật, phương tiện vi phạm và giao chủ tang vật, phương tiện bảo quản, trường hợp cần thiết có thể yêu cầu người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ (theo Điều 9 và Điều 24 Pháp lệnh Thanh tra), việc niêm phong, kê biên đó phải được ghi trong Biên bản vi phạm và Quyết định niêm phong, kê biên.

14.2. Người có thẩm quyền chỉ được ra quyết định tạm giữ khi có các tình tiết thực tế thuộc các tình huống quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định và phải ghi rõ các tình tiết đó trong Biên bản vi phạm và Quyết định tạm giữ.

14.3. Đối với hàng nghi ngờ xâm phạm không xác định được nguồn gốc, người có thẩm quyền chỉ được ra quyết định tạm giữ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Chủ sở hữu công nghiệp liên quan có yêu cầu tạm giữ và cung cấp chứng cứ, lập luận hợp lý về hàng nghi ngờ xâm phạm không phải do chủ sở hữu công nghiệp đó hoặc người được phép của chủ sở hữu công nghiệp đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài;

b. Có văn bản cam kết bồi thường thiệt hại của chủ sở hữu công nghiệp nếu sau đó cơ quan có thẩm quyền xác định hàng bị tạm giữ không phải là hàng xâm phạm hoặc không có đủ chứng cứ để xác định hàng xâm phạm;

Trường hợp người có thẩm quyền quyết định tạm giữ hàng nghi ngờ xâm phạm mà không có yêu cầu của người tố cáo cùng các điều kiện quy định tại điểm 14.3 nói trên thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ hàng thuộc về người đã ra quyết định tạm giữ nếu sau đó hàng bị tạm giữ được kết luận không phải là hàng xâm phạm hoặc không đủ chứng cứ để kết luận hàng xâm phạm.

14.4. Thời hạn tạm giữ là 15 ngày, trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không được vượt quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm giữ.

#### **IV. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT, THỦ TỤC XỬ PHẠT**

##### **15. Phạm vi hướng dẫn về thẩm quyền và thủ tục xử phạt**

Thẩm quyền và thủ tục xử phạt được quy định tại Chương 3 (từ Điều 10 đến Điều 20) Nghị định. Sau đây là một số hướng dẫn và lưu ý thêm về vấn đề này.

##### **16. Phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền xử phạt**

###### **16.1 Thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp**

Thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp; Thanh tra viên chuyên ngành sở hữu công nghiệp; Chánh Thanh tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chánh Thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định tại Điều 11 Nghị định; tương ứng là Thanh tra Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thanh tra Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thanh tra viên Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chánh Thanh tra Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chánh Thanh tra Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

16.2 Trong trường hợp một hành vi vi phạm của một tổ chức, cá nhân xảy ra trên nhiều địa phương khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền đầu tiên phát hiện vi phạm thực hiện việc lập biên bản, đình chỉ vi phạm và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ở nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm (đối với cá nhân là nơi cư trú thường xuyên của cá nhân) thụ lý hồ sơ xử lý và cơ quan này phải thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền ở các địa phương liên quan biết để cùng phối hợp xử lý vi phạm bảo đảm nguyên tắc: mọi hành vi vi phạm đều bị xử phạt và mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần.

16.3. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia thực hiện một hành vi vi phạm trong đó có sự liên quan chặt chẽ với nhau, hành vi vi phạm đó xảy ra trên nhiều địa phương khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền đầu tiên phát hiện vi phạm, thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính tại địa phương mình, đồng thời thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền ở các địa phương liên quan biết để cùng phối hợp xử lý vi phạm bảo đảm nguyên tắc: mọi hành vi vi phạm đều bị xử phạt và mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần.

Đối với vi phạm có tổ chức, quy mô lớn nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan Trung ương có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các địa phương xử lý.

16.4. Trường hợp xét thấy hành vi vi phạm cần áp dụng mức phạt và các biện pháp thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý ngành hoặc cơ quan quản lý đơn vị hành chính (lãnh thổ) cấp trên thì phải lập báo cáo kèm theo hồ sơ vụ việc chuyển lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp xét thấy vụ việc cần áp dụng mức phạt và các biện pháp xử lý ngoài phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan quản lý ngành có thể lập báo cáo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan quản lý đơn vị hành chính địa phương có thẩm quyền giải quyết.

16.5. Trường hợp vụ việc vi phạm quy định tại khoản 1, 3, 4, 5 thuộc Điều 9 của Nghị định có những tình tiết phức tạp liên quan đến chuyên môn sở hữu công nghiệp thì cơ quan thụ lý vụ việc chuyên hồ sơ cho Thanh tra chuyên ngành giải quyết nếu hành vi đó thuộc phạm vi thẩm quyền xử phạt của tổ chức thanh tra này, hoặc phải có văn bản trưng cầu giám định chuyên môn về sở hữu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định và Mục V Thông tư này để làm một trong những căn cứ khi ra quyết định xử phạt vi phạm.

## **17. Phân biệt giữa thủ tục xử lý hành chính và thủ tục tố tụng tại tòa án**

17.1. Đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo hộ, nghĩa vụ, chỉ dẫn về quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp có tính chất nghiêm trọng như vi phạm với qui mô lớn (về qui mô sản xuất, số lượng và giá trị hàng xâm phạm), vi phạm gây hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng và kinh tế, xã hội (về sức khỏe, môi trường, lợi ích người tiêu dùng, uy tín quốc gia...), tái phạm nhiều lần, thì người có thẩm quyền thụ lý hồ sơ vụ việc phải trao đổi ý kiến với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp về hướng xử lý trước khi quyết định xử phạt. Trường hợp xét thấy vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự (về tội làm hàng giả, buôn bán hàng giả, tội lừa dối khách hàng, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp) thì phải chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đề nghị truy tố hành vi tội phạm đó theo thủ tục tố tụng hình sự.

17.2. Đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đã được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự thì cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính không tiến hành thụ lý để giải quyết theo quy định về xử phạt hành chính. Trường hợp một hành vi xâm phạm quyền đồng thời bị kiện trước tòa theo thủ tục tố tụng dân sự và bị tố cáo theo thủ tục xử lý hành chính thì hành vi đó được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự tại tòa án có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính đã thụ lý vụ việc chuyển hồ sơ vụ việc cho tòa án có thẩm quyền nếu tòa án yêu cầu, đồng thời phải có văn bản thông báo cho người tố cáo về việc đó trong thời hạn giải quyết tố cáo theo quy định.

17.3. Trường hợp vụ việc vi phạm quy định về bảo hộ quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (xâm phạm quyền) quy định tại Điều 9 Nghị định có tranh chấp về khoản bồi thường thiệt hại trên mức 1.000.000 đồng như quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định, thì cơ quan thụ lý vụ việc hướng dẫn chủ sở hữu công nghiệp tiến hành khởi kiện hành vi xâm phạm quyền theo thủ tục tố tụng dân sự. Nếu chủ sở hữu công nghiệp tiến hành khởi kiện hành vi xâm phạm quyền tại tòa án thì cơ quan thụ lý vụ việc chuyển hồ sơ cho tòa án có thẩm quyền giải quyết. Nếu chủ sở hữu công nghiệp chỉ tiến hành khởi kiện tại tòa án về khoản tiền bồi thường thiệt hại mà không khởi kiện về hành vi xâm phạm quyền, thì người có thẩm quyền vẫn ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền theo thủ tục quy định tại Điều 14 Nghị định, nhưng phải ghi rõ trong quyết định xử phạt về việc tiền bồi thường thiệt hại sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

## **V. YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP**

### **18. Người yêu cầu giám định**

18.1. Những người sau đây có quyền yêu cầu giám định về sở hữu công nghiệp:

- a. Người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý vụ việc vi phạm;
- b. Chủ sở hữu công nghiệp và các đương sự khác có liên quan đến vụ việc vi phạm;

c. Người có quyền yêu cầu giám định có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu giám định. Việc ủy quyền tuân theo quy định tại điểm 4 Thông tư 3055/TT/SHCN ngày 31 tháng 12 năm 1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

## **19. Văn bản yêu cầu giám định**

19.1. Yêu cầu giám định phải được làm bằng văn bản, nêu cụ thể nội dung yêu cầu giám định và kèm theo các chứng cứ (tài liệu, ảnh, mẫu vật phẩm vi phạm...) mà người yêu cầu giám định có được.

19.2. Yêu cầu giám định gồm các nội dung sau:

- a. Tình trạng pháp lý của đối tượng sở hữu công nghiệp có liên quan;
- b. Kết luận về đối tượng nghi ngờ chứa yếu tố vi phạm.

## **20. Thẩm quyền và trách nhiệm giám định**

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm giám định về sở hữu công nghiệp là Cục Sở hữu công nghiệp và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Việc giám định được phân cấp như sau:

20.1. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường nơi đang có đối tượng nghi ngờ chứa yếu tố vi phạm hoặc nơi có trụ sở của tổ chức vi phạm, nơi cư trú của cá nhân vi phạm có thẩm quyền và trách nhiệm nhận và trả lời yêu cầu giám định của các đối tượng sau:

- a. Người có thẩm quyền thụ lý vụ việc của cơ quan Nhà nước ở địa phương trên cùng địa bàn;
- b. Chủ sở hữu công nghiệp, đương sự liên quan đến vụ việc vi phạm.

20.2. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường địa phương xét thấy mình không có đủ khả năng, điều kiện để đưa ra kết luận giám định thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giám định phải gửi yêu cầu đó kèm theo công văn đề nghị Cục Sở hữu công nghiệp giám định.

20.3. Cục Sở hữu công nghiệp có thẩm quyền và trách nhiệm nhận và trả lời yêu cầu giám định của các đối tượng sau:

- a. Người có thẩm quyền xử phạt thuộc cơ quan Nhà nước ở Trung ương;
- b. Chủ sở hữu công nghiệp, đương sự liên quan đến vụ việc vi phạm;
- c. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố.

## **21. Văn bản kết luận giám định**

21.1. Nội dung văn bản kết luận giám định

- Văn bản kết luận giám định phải ghi rõ ý kiến về từng nội dung yêu cầu giám định căn cứ vào quy định pháp luật sở hữu công nghiệp hiện hành;

- Đối với nội dung đã có đủ chứng cứ, căn cứ để kết luận thì phải ghi rõ kết luận giám định và căn cứ đưa ra kết luận đó;

- Đối với nội dung chưa có đủ chứng cứ, căn cứ để kết luận thì văn bản kết luận giám định phải nêu một số giả thiết về những tình huống có khả năng xảy ra dựa trên chứng cứ, căn cứ hiện có. Những nội dung chưa đủ căn cứ để kết luận cũng phải ghi rõ trong văn bản giám định.

## 21.2. Giá trị pháp lý của văn bản kết luận giám định

Văn bản kết luận giám định phải do thủ trưởng cơ quan hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký và đóng dấu xác nhận.

Nội dung các kết luận giám định là một trong các căn cứ pháp lý để người có thẩm quyền đưa ra các quyết định xử phạt hành chính cũng như các quyết định xử lý phù hợp đối với tang vật vi phạm và hành vi vi phạm.

Người ký văn bản giám định phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của kết luận giám định và hậu quả pháp lý của các kết luận giám định đó.

## 22. Thời hạn giám định

Cơ quan được yêu cầu giám định dựa trên hồ sơ, chứng cứ vụ việc được cung cấp và căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành đưa ra ý kiến kết luận bằng văn bản về những nội dung được yêu cầu trong thời hạn giám định là 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vụ việc.

Thời gian dành cho người yêu cầu giám định cung cấp chứng cứ, giải trình không tính vào thời hạn giám định quy định trên.

## 23. Giám định lại

Trường hợp không đồng ý với một phần hoặc toàn bộ kết quả giám định của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường hoặc trường hợp ý kiến khác nhau của các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường về cùng một vụ việc, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận giám định người yêu cầu giám định có thể thực hiện việc yêu cầu giám định lại tại Cục Sở hữu công nghiệp. Cục Sở hữu công nghiệp thực hiện giám định lại về toàn bộ các nội dung yêu cầu giám định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu và đầy đủ hồ sơ vụ việc.

Trường hợp có chứng cứ mới liên quan đến nội dung đã yêu cầu giám định, người yêu cầu giám định có thể yêu cầu cơ quan đã giám định về nội dung đó thực hiện việc giám định mới dựa trên chứng cứ bổ sung theo thủ tục như đối với yêu cầu giám định lần đầu chứ không theo thủ tục giám định lại.

Nếu không đồng ý với kết quả giám định của Cục Sở hữu công nghiệp, các bên liên quan có quyền đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành lập Hội đồng giám định theo quy định về giám định.

## 24. Yêu cầu cung cấp chứng cứ, giải trình

Trong quá trình giám định, cơ quan có thẩm quyền giám định có thể yêu cầu người yêu cầu giám định cung cấp chứng cứ hoặc giải trình cần thiết cho việc giám định trong thời

hạn xác định. Người yêu cầu giám định phải thực hiện việc cung cấp chứng cứ hoặc giải trình trong thời hạn được ấn định. Kết thúc thời hạn đó, cơ quan giám định có quyền đưa ra kết luận dựa trên những chứng cứ hiện có.

Người cung cấp chứng cứ phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của chứng cứ cung cấp cho cơ quan giám định theo quy định pháp luật hiện hành.

## **25. Lệ phí giám định**

Người yêu cầu giám định phải nộp lệ phí giám định theo quy định.

Trường hợp có tổ chức, cá nhân bị kết luận là vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp thì tổ chức, cá nhân vi phạm đó phải chịu lệ phí giám định, nếu người yêu cầu giám định không phải là tổ chức, cá nhân vi phạm thì tổ chức, cá nhân vi phạm phải hoàn lại cho người yêu cầu giám định khoản lệ phí đã nộp.

## **VI. TỔ CÁO VI PHẠM PHÁP LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP**

### **26. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật sở hữu công nghiệp**

26.1. Mọi tổ chức, cá nhân, kể cả người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và các cơ quan Nhà nước, đoàn thể xã hội đều có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật sở hữu công nghiệp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp. Người tố cáo có nghĩa vụ cung cấp các chứng cứ, thông tin cụ thể về hành vi vi phạm cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo đó. Cơ quan có thẩm quyền nhận được tố cáo có trách nhiệm giải quyết tố cáo tuân theo quy định tại Chương IV Luật Khiếu nại Tố cáo.

Đối với cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, pháp nhân nước ngoài không có đại diện hợp pháp và không có cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thực thụ tại Việt Nam phải thực hiện việc tố cáo thông qua Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Việt Nam.

26.2. Người tố cáo có nghĩa vụ:

a. Cung cấp tài liệu, văn bằng (bản sao có xác nhận của Cục Sở hữu công nghiệp hoặc của cơ quan công chứng Nhà nước - trường hợp là chủ sở hữu) khẳng định chủ thể, đối tượng, phạm vi, nội dung quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ liên quan đến vụ việc vi phạm;

b. Cung cấp chứng cứ khẳng định hành vi xâm phạm quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ và các hành vi vi phạm pháp luật sở hữu công nghiệp khác.

26.3. Người tố cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo và các chứng cứ cung cấp cho người có thẩm quyền xử lý vi phạm. Trường hợp nội dung tố cáo, hoặc chứng cứ bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận không đúng sự thực thì người tố cáo phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho người bị tố cáo và những người có liên quan, trường hợp cố ý còn có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

### **27. Thông báo cho chủ sở hữu công nghiệp, yêu cầu cung cấp chứng cứ.**

27.1. Đối với những vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, người có thẩm quyền xử phạt cần thông báo cho chủ sở hữu công nghiệp liên quan biết và yêu cầu họ cung cấp văn bằng bảo hộ, tài liệu xác nhận chủ thể quyền, tình trạng, phạm vi bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan cũng như các thông tin cần thiết khác để xác định hành vi vi phạm và các biện pháp xử lý thích hợp đối với hành vi vi phạm, tang vật vi phạm.

27.2. Chủ sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ cung cấp các tài liệu, chứng cứ, thông tin cần thiết cho việc xử lý vi phạm theo yêu cầu của người có thẩm quyền xử lý vi phạm và có quyền đưa ra các giải trình, đề nghị về các biện pháp xử lý thích hợp bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

## **28. Trường hợp không thụ lý đơn tố cáo và không áp dụng quy định xử phạt.**

Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm sẽ không thụ lý đơn tố cáo vi phạm trong các trường hợp sau đây:

28.1. Hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện tại thời điểm nằm ngoài thời hiệu xử phạt;

28.2. Quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng sở hữu công nghiệp là đối tượng của hành vi xâm phạm nằm ngoài thời hạn, phạm vi bảo hộ ghi trong Văn bằng bảo hộ, Giấy chứng nhận hợp đồng li-xăng liên quan.

28.3. Những vụ việc mà người tố cáo đồng thời khởi kiện tại Tòa án, việc tố cáo đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án quyết định của Tòa án.

## **VII. HIỆU LỰC THI HÀNH**

29. Thông tư này có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày ký. Các vụ việc chưa được xử lý đến ngày Thông tư này có hiệu lực được giải quyết theo quy định tại Thông tư này. Trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành quy định về mức lệ phí giám định về sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu công nghiệp và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tạm thu lệ phí giám định theo mức thu áp dụng đối với đơn khiếu nại về xâm phạm quyền quy định tại Thông tư 23/TC-TCT ngày 9.5.1997 về chế độ thu, nộp và sử dụng phí và lệ phí sở hữu công nghiệp.

### **Nơi nhận:**

- Thủ tướng CP (để b/c)
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP
- Viện KSNDTC.
- Tòa án NDTC.
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW.
- Các Sở KH, CN&MT
- Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ.
- Công báo
- Lưu VP, PC, Ttra, SHCN

**K/T BỘ TRƯỞNG**

**BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG**

**THỨ TRƯỞNG**

***Hoàng Văn Huân***

*(đã ký)*