



BÀI 9

Sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế

Bài 9. Sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế

NỘI DUNG

NỘI DUNG 1: Tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhà xuất khẩu

1. Tại sao quyền sở hữu trí tuệ lại quan trọng đối với các nhà xuất khẩu
2. Một số lỗi thông thường nhất về sở hữu trí tuệ mà các nhà xuất khẩu hay mắc phải

NỘI DUNG 2: Kiểm tra quyền thực hiện

1. Tra cứu thông tin nhãn hiệu
2. Tra cứu thông tin sáng chế

NỘI DUNG 3: Sở hữu trí tuệ trong việc thuê gia công quốc tế

1. Giới thiệu
2. Những vấn đề cần lưu ý khi thuê gia công ở nước ngoài

NỘI DUNG 4: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại thị trường xuất khẩu

1. Con đường quốc gia
2. Con đường khu vực
3. Con đường quốc tế

GIỚI THIỆU CHUNG

Một số người nói rằng việc sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ giống như “lưới giáo” hoặc “chiếc khiên” trong môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh cao. Tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ gia tăng từng ngày, từng tháng và từng năm vì hàng ngàn, có lẽ hàng chục ngàn công nghệ mới đang được phát triển và sử dụng để cải thiện hoặc bổ sung các tính năng mới cho các sản phẩm hiện có hoặc tạo ra sản phẩm hoàn toàn mới.

Trong Bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao quyền sở hữu trí tuệ lại có vai trò quan trọng đối với các nhà xuất khẩu và cần làm những gì để ngăn chặn các vấn đề về sở hữu trí tuệ và cách thức giải quyết các vấn đề đó một cách thực tế và có hiệu quả. Khi một doanh nghiệp có kế hoạch xuất khẩu sản phẩm sang nước khác, thì điều quan trọng là doanh nghiệp đó phải có những bước đi tiên phong và kịp thời để bảo hộ các tính năng đặc biệt của sản phẩm bởi các công cụ khác nhau của hệ thống sở hữu trí tuệ tại thị trường xuất khẩu liên quan. Điều này giúp củng cố vị trí của doanh nghiệp

trên thị trường xuất khẩu. Nếu không thực hiện các biện pháp có tính chất phòng ngừa để bảo vệ sở hữu trí tuệ và để giải quyết tranh chấp liên quan bất kỳ thì có thể dẫn đến thua lỗ lớn.

MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC

1. Giúp bạn hiểu được tại sao sở hữu trí tuệ lại có vai trò quan trọng đối với các nhà xuất khẩu.
2. Giúp bạn phân tích một số chiến lược quan trọng mà có thể được áp dụng để tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác tại thị trường xuất khẩu.
3. Giúp bạn biết các cách thức khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và áp dụng chúng trong công việc kinh doanh ở nước ngoài.
4. Giúp bạn phân tích một số vấn đề quan trọng về sở hữu trí tuệ cần được quan tâm khi lập kế hoạch thuê gia công ở nước ngoài.

NỘI DUNG 1: Tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhà xuất khẩu

1. Tại sao quyền sở hữu trí tuệ lại có vai trò quan trọng đối với các nhà xuất khẩu

Các quyết định kinh doanh xâm nhập vào thị trường nước ngoài, xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ không phải là không có rủi ro và thách thức: xuất khẩu liên quan đến sự đầu tư đáng kể về tài chính, quản lý và nguồn lực sản xuất. Vì vậy, nó đòi hỏi phải được lập kế hoạch và thực hiện một cách thận trọng.

Nhìn chung, các doanh nghiệp cần phải tiến hành đánh giá xem liệu họ đã sẵn sàng bắt tay vào hoạt động xuất khẩu hay chưa và liệu sản phẩm của họ có thực sự xuất khẩu được hay không. Trong quá trình đánh giá liệu sản phẩm có thể xuất khẩu được hay không, các doanh nghiệp nên xem xét các yếu tố khác nhau như cải tiến sản phẩm, giấy phép xuất khẩu, hợp chuẩn, hỗ trợ sau bán hàng và giá cả xuất khẩu hợp lý, v.v..

Khi gặp phải những câu hỏi này trước khi đưa sản phẩm ra thị trường xuất khẩu, các nhà xuất khẩu thường quên không xem xét các vấn đề sở hữu trí tuệ. Việc này

có thể là khá tốn kém và nên được các nhà xuất khẩu giải quyết trước khi quá muộn. Vấn đề về sở hữu trí tuệ cần được quan tâm khi xây dựng một kế hoạch xuất khẩu? Các lỗi phổ biến nhất về sở hữu trí tuệ mà các nhà xuất khẩu nên tránh là gì?

(1) Độc quyền

Quyền sở hữu trí tuệ mang lại sự độc quyền cho các tính năng kỹ thuật nhất định của sản phẩm, cho phép chủ sở hữu có thể ngăn ngừa hoặc ngăn không cho người khác sử dụng các tính năng kỹ thuật đó nhằm mục đích thương mại trên thị trường. Điều này giúp các doanh nghiệp kiểm soát được việc sử dụng nhãn hiệu và các đặc điểm có tính đổi mới và sáng tạo của sản phẩm của mình và tăng cường vị thế cạnh tranh của của doanh nghiệp trên thị trường xuất khẩu.

(2) Ngăn chặn việc làm giả

Nếu sản phẩm được xuất khẩu thành công sang một thị trường nhất định, điều đó có nghĩa là sớm muộn gì thì các đối thủ cạnh tranh cũng sẽ sản xuất ra sản phẩm giống hoặc tương tự để cạnh tranh với các sản phẩm liên quan. Nếu không bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì sẽ thật khó hoặc không thể ngăn chặn được việc làm giả hàng hoá và việc tổn thất về lợi nhuận có thể là đáng kể.

(3) Tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác

Việc không quan tâm đến các vấn đề sở hữu trí tuệ có thể dẫn đến thiệt hại lớn hoặc gây phá sản nếu sản phẩm của bạn bị cho là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác trên thị trường xuất khẩu. Thậm chí, nếu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu không được bảo hộ ở nước sở tại, thì điều này không có nghĩa là không có ai bảo hộ chúng trên thị trường xuất khẩu. Một sản phẩm có các đặc điểm chức năng hoặc thẩm mỹ có thể không được bảo hộ ở nước sở tại nhưng lại được bảo hộ dưới dạng các quyền sở hữu trí tuệ bởi người khác trên thị trường xuất khẩu. Điều tương tự cũng xảy ra đối với nhãn hiệu.

(4) Tiếp cận thị trường mới thông qua li-xăng, nhượng quyền thương mại, liên doanh, v.v.

Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường mới một cách dễ dàng thông qua các hợp đồng li-xăng, nhượng quyền thương mại, thành lập liên doanh hoặc ký kết hợp đồng hợp tác với các doanh nghiệp khác. Quyền sở hữu trí tuệ giúp các doanh nghiệp thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp khác để sản xuất, tiếp thị, phân phối hoặc vận chuyển hàng hóa và dịch vụ trên các thị trường nước ngoài. Quyền sở hữu trí tuệ cũng

mang lại cho doanh nghiệp của bạn sức mạnh thương lượng lớn hơn khi li-xăng công nghệ cho các doanh nghiệp khác quan tâm đến công nghệ độc quyền, các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, kiểu dáng, nhãn hiệu, v.v. của doanh nghiệp bạn.

(5) Bảo hộ những cải tiến đối với sản phẩm

Việc cải tiến sản phẩm, kiểu dáng, thương hiệu hoặc bao bì sản phẩm để thích ứng với (các) thị trường xuất khẩu mà đòi hỏi những nỗ lực sáng tạo và/hoặc đổi mới nhất định thì có thể được bảo hộ bởi các quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm sự độc quyền đối với những cải tiến đó.

(6) Đàm phán với nhà phân phối, nhập khẩu hoặc các đối tác khác

Việc đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà phân phối, nhập khẩu hoặc đối tác khác phải lưu ý đến các vấn đề sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt nếu sản phẩm sẽ được sản xuất ở nước ngoài hoặc sẽ được cải tiến, đóng gói hoặc phân phối bởi các đối tác nước ngoài.

(7) Tiếp thị sản phẩm

Việc tiếp thị sản phẩm của bạn sẽ dựa nhiều vào hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp, được thể hiện chủ yếu ở nhãn hiệu gắn vào sản phẩm đó mà nếu không được bảo hộ thì sẽ không thể hoặc rất khó thực thi khi bị đối thủ cạnh tranh sao chép hay bắt chước.

(8) Thời điểm tham gia vào các hội chợ và triển lãm thương mại

Thời điểm tham gia vào các hội chợ và triển lãm thương mại sẽ phụ thuộc vào việc bạn đã đăng ký sáng chế hoặc kiểu dáng sản phẩm của mình hay chưa vì việc bộc lộ sớm sản phẩm có tính sáng tạo có thể dẫn đến việc mất tính mới và gây khó khăn cho bạn khi nộp đơn đăng ký sau đó. Việc tham gia các hội chợ và triển lãm thương mại cũng có thể mang lại cho bạn những rắc rối nếu sản phẩm được trưng bày của mình xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

(9) Xác định giá của sản phẩm

Giá sản phẩm của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi mức độ mà thương hiệu hoặc nhãn hiệu của bạn được thừa nhận hay đánh giá bởi người tiêu dùng trên thị trường xuất khẩu, và mức độ cạnh tranh mà sản phẩm của bạn sẽ gặp phải từ các sản phẩm trùng hoặc tương tự.

(10) Huy động vốn

Trong quá trình huy động vốn, việc sở hữu nhiều bằng độc quyền sáng chế đối với các tính năng kỹ thuật sáng tạo của sản phẩm thường là rất hữu ích trong việc thuyết phục các nhà đầu tư, các nhà đầu tư mạo hiểm hoặc ngân hàng tin tưởng vào các cơ hội kinh doanh có được đối với sản phẩm của bạn.

2. Một số lỗi phổ biến nhất về sở hữu trí tuệ mà các nhà xuất khẩu hay mắc phải

Các nhà xuất khẩu thường chỉ nhận ra vai trò quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình khi đã quá muộn, nghĩa là khi họ gặp phải các doanh nghiệp làm hàng giả hoặc hàng nhái sản phẩm của mình hoặc khi bị cáo buộc xâm phạm quyền của người khác. Một số lỗi phổ biến nhất mà các nhà xuất khẩu thường mắc phải là:

(1) Nghĩ rằng bảo hộ sở hữu trí tuệ có hiệu lực trên toàn cầu

Nhiều nhà xuất khẩu tin rằng bằng cách nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp ở nước sở tại thì họ sẽ tự động nhận được sự bảo hộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, quyền sở hữu trí tuệ có tính lãnh thổ và các Cơ quan sở hữu trí tuệ chỉ cấp văn bằng bảo hộ theo pháp luật của quốc gia (hoặc vùng) có liên quan.

(2) Cho rằng pháp luật và thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là giống nhau trên toàn thế giới

Tuy đã có sự hài hoà đáng kể về pháp luật và thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới, nhưng có sự khác nhau về nhiều vấn đề ở các nước khác nhau. Ví dụ, đối với chương trình máy tính, các quốc gia khác nhau có pháp luật được áp dụng đối với đối tượng này cũng khác nhau. Một ví dụ khác là việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ tùy thuộc vào hệ thống pháp luật mà theo đó kiểu dáng có thể được bảo hộ theo pháp luật kiểu dáng công nghiệp, pháp luật quyền tác giả, pháp luật nhãn hiệu hoặc pháp luật cạnh tranh không lành mạnh. Vậy, các doanh nghiệp nên tìm hiểu về pháp luật được áp dụng tại quốc gia nơi doanh nghiệp dự định sẽ thương mại hóa các sản phẩm của mình. Bộ sưu tập về pháp luật có thể truy cập trực tuyến (CLEA) của WIPO là một nguồn dữ liệu quan trọng để làm việc này (<http://www.wipo.int/clea-new/en/>).

(3) Không sử dụng hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ khu vực hoặc quốc tế

Đăng ký sở hữu trí tuệ ở nhiều cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia có thể là rất tốn kém. Các hệ thống bảo hộ khu vực và quốc tế, nếu có, là một cách thức hữu hiệu để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nhiều nước khác nhau trên thế giới.

(4) Bỏ lỡ thời hạn nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ ở nước ngoài

Đơn đăng ký sáng chế cần phải được nộp ở nước ngoài trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn trong nước. Thời hạn này được coi là “thời hạn ưu tiên”. Việc không nộp đơn trong thời hạn ưu tiên này có thể dẫn đến việc mất khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế ở nước ngoài do mất tính mới. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng đối với kiểu dáng công nghiệp và thời hạn ưu tiên của đối tượng này là 6 tháng.

(5) Bộc lộ thông tin quá sớm hoặc không có hợp đồng bảo mật hay không bộc lộ

Việc bộc lộ thông tin về sản phẩm sáng tạo hoặc kiểu dáng mới nhất của bạn cho các đối tác kinh doanh tiềm năng, đại lý xuất khẩu, nhà phân phối hoặc đối tác bất kỳ, trước khi nộp đơn đăng ký đối tượng đó hoặc không có hợp đồng bằng văn bản yêu cầu giữ bí mật, có thể khiến bạn mất quyền đối với sáng chế hoặc kiểu dáng của mình. Trên thực tế, sản phẩm của bạn sẽ không còn được coi là mới và có khả năng được bảo hộ sáng chế nữa, nên người khác có thể nộp đơn đăng ký sáng chế và khiến bạn không được phép sử dụng sáng chế của chính mình nữa.

(6) Không kiểm tra xem nhãn hiệu đã bị đăng ký hoặc đang được sử dụng bởi đối thủ cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu hay chưa

Việc sử dụng một nhãn hiệu ở nước ngoài trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc đang được sử dụng bởi một doanh nghiệp khác có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của họ. Doanh nghiệp này có thể yêu cầu bạn ngừng việc sử dụng nhãn hiệu đó hoặc yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại vì hành vi xâm phạm quyền, và đây có thể là một cú sốc lớn cho toàn bộ chiến lược tiếp thị và xuất khẩu của doanh nghiệp.

(7) Xuất khẩu sản phẩm được sản xuất theo li-xăng mà không được phép của chủ sở hữu

Nếu nhận li-xăng công nghệ từ doanh nghiệp khác, thì doanh nghiệp cần phải chắc chắn rằng mình có quyền xuất khẩu sản phẩm chứa công nghệ đó, để tránh việc xâm phạm quyền của chủ sở hữu. Khu vực địa lý mà sản phẩm được cấp phép thương mại hoá nói chung được xác định rõ trong hợp đồng li-xăng.

(8) Không xác định vấn đề sở hữu quyền sở hữu trí tuệ khi thuê gia công

Nhiều doanh nghiệp nhận việc sáng tạo, sản xuất hoặc thiết kế sản phẩm cho các doanh nghiệp khác, thường là các doanh nghiệp ở nước ngoài. Nhưng các doanh nghiệp này thường quên không bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình ở các nước đó hoặc quên không quy định rõ về các vấn đề về chủ sở hữu đối với

kiểu dáng, sáng chế, phần mềm, v.v. trong hợp đồng gia công với các nhà sản xuất nước ngoài. Điều nguy hại ở đây chính là sự hiểu lầm về chủ sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ có thể phát sinh giữa doanh nghiệp thuê gia công và doanh nghiệp gia công thực hiện công việc. Có sự khác biệt lớn trong pháp luật của các quốc gia quy định về chủ sở hữu các quyền phát sinh trong công việc được ký hợp đồng và các quy định khác nhau nói chung được áp dụng đối với các quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. Đây là lý do tại sao việc tìm hiểu về pháp luật của thị trường xuất khẩu liên quan là rất quan trọng nhằm đưa các điều khoản cụ thể trong hợp đồng gốc giữa hai doanh nghiệp để làm rõ các vấn đề sở hữu các quyền đối với sản phẩm sáng tạo hay sáng chế bất kỳ được tạo ra từ hợp đồng.

(9) Xin cấp li-xăng đối với sản phẩm trên thị trường mà sáng chế, kiểu dáng hoặc nhãn hiệu có liên quan không được bảo hộ

Nhiều doanh nghiệp cấp li-xăng nhằm cho phép các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của mình để lấy một khoản phí li-xăng trọn gói hoặc phí li-xăng định kỳ. Hợp đồng li-xăng thường bao gồm các điều khoản liên quan đến việc chia sẻ bí quyết công nghệ, cũng như cho phép sản xuất và/hoặc bán sản phẩm do bên cấp li-xăng phát triển. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm đó đang được li-xăng phải được bảo hộ đầy đủ ở nước có liên quan, dù hợp đồng li-xăng được thương lượng ở đâu và rằng hợp đồng phải bao gồm các điều khoản phù hợp nhằm xác định rõ vấn đề chủ sở hữu đối với các quyền sở hữu trí tuệ đó.

(10) Sử dụng nhãn hiệu không phù hợp với thị trường nhất định

Có rất nhiều ví dụ về các doanh nghiệp chỉ khi bắt đầu tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ trên thị trường nước ngoài mới nhận ra rằng nhãn hiệu của mình không phù hợp với thị trường đó vì: (a) nhãn hiệu có ý nghĩa tiêu cực hoặc không hay theo ngôn ngữ hoặc văn hóa địa phương, hoặc (b) nhãn hiệu không thể đăng ký được ở Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia. Điều quan trọng là các doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng nhãn hiệu đó phải phù hợp với thị trường nhất định và đã được đăng ký trước khi tung sản phẩm mang nhãn hiệu đó ra thị trường.

Cuối cùng, có rất nhiều lý do để bảo đảm rằng các vấn đề sở hữu trí tuệ phải được xem xét một cách kỹ lưỡng khi xây dựng kế hoạch xuất khẩu và rằng công ty bạn đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để: (a) không đảm bảo xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác; và (b) hạn chế cơ hội của các đối thủ cạnh tranh trong việc chiếm đoạt các thành quả sáng chế và sáng tạo của bạn. Một số biện pháp thực hiện sớm trong quá trình lập kế hoạch có thể chứng tỏ cực kỳ có giá trị thực sự khi

hoạt động xuất khẩu bắt đầu.

Tham khảo thêm 1-1: Vụ việc của Nike



Khi cố gắng đăng ký nhãn hiệu hiện rất nổi tiếng giờ "Nike" ở các nước khác trên thế giới thì hãng Nike phát hiện ra rằng ở Tây Ban Nha chữ "Nike" đã được nhà phân phối cũ của mình đã được đăng ký nhiều năm trước đó bởi một Công ty của Tây Ban Nha có tên là Cidesport (trước khi nhãn hiệu "Nike" trở nên nổi tiếng). Vì thế, hãng Nike chỉ có thể bán sản phẩm của mình tại Tây Ban Nha bằng cách sử dụng nhãn hiệu "Swoosh", thay vì sử dụng nhãn hiệu Nike. Gần đây, sau nhiều năm đấu tranh tại các tòa án Tây Ban Nha, Tòa án tối cao của Tây Ban Nha đã ra phán quyết cấp quyền sử dụng nhãn hiệu "Nike" cho hãng Nike.

NỘI DUNG 2: Kiểm tra quyền thực hiện

Việc đầu tiên khi xuất khẩu là bạn phải bảo đảm rằng sản phẩm của mình không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác tại thị trường xuất khẩu. Việc này còn được gọi là phân tích "quyền thực hiện" và, tùy thuộc vào sản phẩm liên quan, có thể bao gồm việc tra cứu nhãn hiệu một cách sơ bộ hoặc nghiên cứu kỹ lưỡng đối với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ. Một số vấn đề phổ biến của việc phân tích này bao gồm:

1. Tra cứu nhãn hiệu

Kiểm tra xem nhãn hiệu mà bạn đang có ý định sử dụng hoặc nhãn hiệu bất kỳ có khả năng tương tự đến mức có thể gây nhầm lẫn đang được sử dụng hoặc đã được đăng ký trước tại Cơ quan nhãn hiệu của nước có liên quan hay không. Việc tra cứu nhãn hiệu tại các thị trường xuất khẩu có liên quan là rất quan trọng trước khi bắt đầu hoạt động xuất khẩu và tốt hơn nếu việc này được thực hiện trước khi lựa chọn nhãn hiệu. Danh mục các cơ sở dữ liệu nhãn hiệu trực tuyến để



tra cứu nhãn hiệu có tại:
<http://ecommerce.wipo.int/databases/trademark/output.html>.

Bạn cũng có thể tra cứu xem liệu có doanh nghiệp bất kỳ có tên thương mại hoặc tên miền tương tự với tên công ty hoặc tên miền của mình bạn mà có thể dẫn đến tranh chấp trong tương lai hay không. Bạn cũng có thể xem xét các nhãn hiệu đang được sử dụng bởi các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường xuất khẩu nhằm bảo đảm rằng họ không sử dụng các nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu của mình bạn, ngay cả khi họ không đăng ký các nhãn hiệu đó.

Nếu sản phẩm của bạn chứa công nghệ, nội dung sáng tạo hoặc nhãn hiệu bất kỳ mà được li-xăng từ người khác thì cần bảo đảm rằng bạn có quyền thương mại hóa các sản phẩm mang những đặc điểm độc quyền đó trên thị trường xuất khẩu. Hợp đồng li-xăng của bạn cần chỉ rõ khu vực địa lý mà bạn được cấp li-xăng. Nếu hiện chưa được phép tại một khu vực địa lý bất kỳ, bạn có thể liên hệ với bên cấp li-xăng và đàm phán để mở rộng phạm vi địa lý đối với hợp đồng li-xăng đó.

2. Tra cứu sáng chế

A. Những vấn đề cơ bản về tra cứu sáng chế

Việc tra cứu cơ sở dữ liệu sáng chế được thực hiện nhằm bảo đảm rằng sản phẩm của bạn không xâm phạm độc quyền sáng chế thuộc sở hữu của người khác. Bạn có thể tự tra cứu cơ sở dữ liệu sáng chế trực tuyến của quốc gia hoặc khu vực hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tra cứu cho Cơ quan Sáng chế quốc gia hoặc khu vực. Danh mục các cơ sở dữ liệu sáng chế có tại địa chỉ: <http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp>. Cần lưu ý rằng để thực hiện việc tra cứu sáng chế cần có trình độ chuyên môn và kỹ thuật nhất định và tốt hơn hết là bạn nên liên hệ với chuyên gia để thực hiện việc tra cứu này.

B. Sử dụng kết quả tra cứu sáng chế một cách chiến lược

Nếu tra cứu của bạn cho tìm thấy bằng độc quyền sáng chế bảo hộ công nghệ được tích hợp trong sản phẩm của bạn thì bạn có thể có các lựa chọn sau:

a. Mua hoặc xin cấp li-xăng sáng chế

Li-xăng liên quan đến việc chủ sở hữu sáng chế cho phép bằng văn bản người khác sử dụng công nghệ được bảo hộ để thực hiện các hoạt động cụ thể, tại các thị trường cụ thể, và trong khoảng thời gian nhất định. Sự tiện lợi của thỏa thuận li-xăng sẽ chủ yếu phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của hợp đồng li-xăng được đề xuất. Trong khi vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất quyền tự chủ đối với công nghệ và chủ sở hữu sáng chế sẽ yêu cầu một

khoản thanh toán (ví dụ, thanh toán phí li-xăng trọn gói hoặc phí li-xăng theo định kỳ), nhưng đó có thể là cách đơn giản nhất để dọn đường cho việc thương mại hóa công nghệ hoặc sản phẩm mới.

b. Tạo ra sáng chế tương tự

Lựa chọn thứ hai là tạo ra các "sáng chế tương tự". Điều này có nghĩa là nên có nghiên cứu tổng thể hoặc tạo ra những thay đổi cho sản phẩm hoặc quy trình để tránh xâm phạm độc quyền sáng chế của người khác. Ví dụ, quyền thực hiện bị giới hạn bởi quy trình được bảo hộ sáng chế, thì khi ấy doanh nghiệp có thể phát triển một quy trình thay thế để có được kết quả cuối cùng tương tự, và theo đó có thể thương mại hóa sáng chế đó mà không cần phải trả phí li-xăng cho người khác.

c. Li-xăng trao đổi

Li-xăng trao đổi liên quan đến hai hay nhiều doanh nghiệp tiến hành trao đổi li-xăng cho nhau để sử dụng một số sáng chế thuộc sở hữu của các bên. Để có thể cấp li-xăng trao đổi, doanh nghiệp cần có danh mục sáng chế được bảo hộ tốt có giá trị đối với đối tác li-xăng tiềm năng.

d. Sáng chế góp chung

Đây là một cơ chế mà nhờ theo đó hai hay nhiều doanh nghiệp sử dụng các công nghệ có liên quan thực hiện việc góp chung các sáng chế của họ để thành lập một Trung tâm chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Một ví dụ được nhiều người biết đến là chuẩn MPEG-2 dùng để nén hình ảnh và âm thanh có tích hợp các công nghệ được bảo hộ bởi hơn 100 bằng độc quyền sáng chế thuộc sở hữu của nhiều doanh nghiệp khác nhau, đã lập thành nhóm các sáng chế góp chung.

Trong khi bạn không hoàn toàn chắc chắn sản phẩm của mình có bị đối thủ cạnh tranh bất kỳ cáo buộc là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ hay không, nói chung, việc xem xét kỹ lưỡng những vấn đề này trước khi thâm nhập vào thị trường xuất khẩu sẽ giúp bạn và doanh nghiệp tránh khỏi những rắc rối gây đau đầu sau này.

Tham khảo thêm 2-1: Đối với quyền tác giả và quyền liên quan

1. Bảo hộ quyền tác giả ở nước ngoài

Về việc bảo hộ ở nước ngoài, các tác phẩm được sáng tác bởi công dân hoặc cư dân của một quốc gia thành viên của Công ước Berne về bảo hộ

tác phẩm văn học và nghệ thuật hoặc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sẽ tự động được bảo hộ tại tất cả các nước thành viên của các tổ chức này. Hiện nay, số thành viên của các tổ chức này là hơn 150 quốc gia.

Việc đăng ký quyền tác giả ở nước ngoài là không bắt buộc vì quyền tác giả không yêu cầu tuân thủ các thủ tục chính thức để được bảo hộ.

2. Đăng ký quyền tác giả

Một số quốc gia có Cơ quan quản lý quyền tác giả có chức năng nhận đơn đăng ký quyền tác giả, trên cơ sở tự nguyện. Đăng ký quyền tác giả thường có lợi cho nhà xuất khẩu vì việc đăng ký sẽ cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu trong trường hợp có hành vi xâm phạm.

NỘI DUNG 3: Sở hữu trí tuệ trong gia công quốc tế

1. Giới thiệu

Thuê gia công ở nước ngoài đã trở thành chiến lược phổ biến của doanh nghiệp. Thuê gia công ở nước ngoài đề cập đến việc doanh nghiệp tạo ra sự liên kết thông thường với một hoặc nhiều tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài để thực hiện các công việc và các quy trình hàng ngày mà trước đây doanh nghiệp tự làm hoàn toàn. Trong thập kỷ qua, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông đã cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát các hoạt động hoặc quy trình công việc được thuê gia công ở nước ngoài, dù ở một hay nhiều địa điểm trong nước hay ở nước ngoài, đã làm cho việc thuê gia công trở thành một lựa chọn ngày càng hấp dẫn hơn đối với nhiều lĩnh vực.

Việc thuê gia công ở nước ngoài có thể được thực hiện ở công đoạn bất kỳ trong chuỗi giá trị công việc. Ở công đoạn thấp nhất, các công việc không đòi hỏi chuyên môn có thể được thuê gia công. Ở mức độ cao hơn, việc sản xuất một bộ phận hoặc toàn bộ sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được thuê gia công. Ở mức độ cao hơn nữa, có thể thuê gia công phát triển công nghệ, bao gồm một số hoặc tất cả công việc liên quan đến hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

Thuê gia công ở nước ngoài đòi hỏi sự chia sẻ kiến thức độc quyền một cách rộng rãi. Bản chất và vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ là khác nhau trong từng lĩnh vực công nghiệp và kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi loại tài sản trí tuệ - bí mật thương mại, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, quyền tác giả và quyền liên

quan, v.v. – có thể liên quan, tùy theo mức độ công việc cần thuê gia công. Tuy nhiên, nói chung mỗi loại tài sản trí tuệ được điều chỉnh bằng một đạo luật riêng biệt và các đạo luật này là khác nhau giữa các nước, điều đó làm gia tăng sự phức tạp trong quản lý tài sản trí tuệ trong quan hệ thuê gia công ở nước ngoài, đặc biệt, nếu có nhiều đối tác đến từ nhiều nước khác nhau. Những vấn đề này sẽ ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp do hoạt động thuê gia công ở nước ngoài ngày càng gia tăng.

Quản lý có hiệu quả việc chia sẻ kiến thức đòi hỏi cả hai bên phải quản lý một cách thích hợp tài sản trí tuệ của mình trong khi vẫn giữ được mục tiêu kinh doanh tổng thể. Những lợi ích từ việc chia sẻ tài sản trí tuệ phải lớn hơn nhiều so với những rủi ro sẽ gặp phải trong quá trình thuê gia công, kể cả những rủi ro liên quan đến việc chia sẻ tài sản trí tuệ.

Những rủi ro này bao gồm những thách thức trong việc giám sát và/hoặc giải quyết có hiệu quả các hành vi vi phạm các điều khoản hợp đồng, trộm cắp hoặc biển thủ bí mật thương mại, sử dụng trái phép hoặc làm mất các loại quyền sở hữu trí tuệ (có thể dẫn đến việc mất một phần kiểm soát trong kinh doanh), chất lượng hàng hoá và dịch vụ kém hoặc không nhất quán (có thể ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp), thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nhập khẩu song song và các vấn đề của thị trường chợ đen.

Tim hiểu thêm: Nhập khẩu song song

Khi bạn đã bán sản phẩm ở một thị trường xuất khẩu nhất định thì người khác có thể mua sản phẩm đó ở thị trường này và tái nhập khẩu nó vào nước bạn để bán hay không? Bạn có thể cáo buộc người nhập khẩu đó đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn hay không, ví dụ, quyền đối với nhãn hiệu của bạn vì bạn có độc quyền đối với việc nhập khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu hàng hóa đó? Câu hỏi khó này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp có chiến lược áp dụng mức giá khác nhau ở các thị trường khác nhau. Đây cũng là một vấn đề mà doanh nghiệp cần phải quan tâm khi xây dựng chiến lược xuất khẩu của mình.

Câu trả lời cho câu hỏi nêu trên liên quan đến khái niệm “khai thác hết quyền sở hữu trí tuệ” và không phải tất cả các nước đều có chính sách giống nhau trong lĩnh vực này. Nói một cách đơn giản, nguyên tắc khai thác hết quyền sở hữu trí tuệ nghĩa là khi doanh nghiệp của bạn, hoặc người được doanh nghiệp của bạn cho phép, đã bán sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì tất cả hoặc một số độc quyền sẽ được cho là “đã bị khai thác hết”. Hạn chế này đối với quyền sở hữu trí tuệ đôi khi còn được gọi là “học thuyết bán hàng lần đầu”, nghĩa là độc quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị hết ngay sau lần đầu tiên bán sản phẩm. Trừ khi có quy

định khác bởi luật pháp, doanh nghiệp của bạn sẽ không có quyền kiểm soát hoặc phản đối các hành vi sau đó của việc bán lại, cho vay, cho thuê hoặc các hình thức sử dụng nhằm mục đích thương mại khác bởi bên thứ ba. Nguyên tắc này thường được áp dụng (với một số ngoại lệ, ví dụ, đối với đĩa CD hoặc DVD) ở hầu hết các nước.

Trong khi có sự đồng thuận tương đối về các nguyên tắc nêu trên được áp dụng tại ở trường nội địa, thì lại có ít sự đồng thuận hơn về việc liệu, và ở mức độ nào, việc bán hoặc khai thác thương mại sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài cũng sẽ khai thác hết quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm đó. Vấn đề này trở nên có liên quan đến các trường hợp được gọi là "nhập khẩu song song." Nhập khẩu song song được dùng để nhập khẩu hàng hoá của các nhà nhập khẩu mà không thuộc kênh phân phối theo hợp đồng được thỏa thuận của các nhà sản xuất sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Vì người sản xuất/chủ sở hữu tài sản trí tuệ không có quan hệ theo hợp đồng với nhà nhập khẩu song song và hàng hoá nhập khẩu đôi khi được gọi là "hàng hóa trên thị trường chợ đen", mà trong thực tế có phần gây hiểu nhầm, vì hàng hoá đó chính là hàng hóa thật; nhưng nhà sản xuất/chủ sở hữu trí tuệ không kiểm soát được các kênh phân phối "song song" đó. Hàng hóa nhập khẩu theo dạng này có thể được đóng gói hoặc dán nhãn một cách khác biệt.

1. Cạnh quyền quốc gia

Nguyên tắc cạnh quyền được các quốc gia áp dụng một cách khác nhau. Các quốc gia có thể áp dụng nguyên tắc cạnh quyền quốc gia nhằm không cho phép chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ kiểm soát việc khai thác thương mại hàng hoá được đưa ra thị trường trong nước bởi chủ sở hữu tài sản trí tuệ hoặc người được chủ sở hữu cho phép, miễn là hàng hóa đó vẫn sẽ ở lại trên thị trường trong nước. Tuy nhiên, chủ sở hữu tài sản trí tuệ (hoặc người được cấp li-xăng hợp pháp) vẫn có thể phản đối việc nhập khẩu hàng hóa thật được bán rộng rãi trên thị trường hoặc được xuất khẩu từ thị trường trong nước, dựa trên quyền nhập khẩu.

2. Cạnh quyền khu vực

Ở các quốc gia áp dụng nguyên tắc cạnh quyền khu vực (ví dụ, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu) thì việc chủ sở hữu sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hoặc người được chủ sở hữu cho phép, bán sản phẩm lần đầu tiên sẽ cạnh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm đó không chỉ ở trong nước, mà còn trong toàn khu vực, và việc nhập khẩu song song trong khu vực không bị phản đối theo các quyền sở hữu trí tuệ nhưng có thể bị phản đối tại các cửa khẩu quốc tế của khu vực tiếp giáp với các nước bên ngoài khu vực này.

3. Cạnh quyền quốc tế

Nếu một quốc gia áp dụng nguyên tắc cạnh quyền quốc tế, nghĩa là các quyền sở hữu trí tuệ bị cạnh hết khi chủ sở hữu, hoặc người được chủ sở hữu cho phép, bán sản phẩm ra thị trường tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Các Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia hoặc tổ chức đại diện/luật sư sở hữu trí tuệ có thể giúp bạn hiểu rõ thêm các quy định của pháp luật về cạnh quyền đối với từng loại quyền sở hữu trí tuệ tại quốc gia mà bạn quan tâm.

Ví dụ

Khi siêu thị Tesco nhập khẩu quần jean Levi's từ bên ngoài Liên minh châu Âu và bán ở Anh, một cuộc chiến pháp lý đã xảy ra do Công ty Levi Strauss tìm cách ngăn chặn việc nhập khẩu song song với lý do Liên minh châu Âu áp dụng hệ thống cạnh quyền sở hữu trí tuệ khu vực.

2. Những vấn đề cần lưu ý khi thuê gia công ở nước ngoài

(1) Quyền sở hữu tài sản trí tuệ

Quyền sở hữu tài sản trí tuệ có lẽ là một trong số hai vấn đề cần được quan tâm khi thuê gia công ở nước ngoài. Dù công việc được thuê gia công được thực hiện ở trong hoặc ngoài biên giới quốc gia sở tại của doanh nghiệp, thì việc quan trọng là phải xác định, tính toán và làm rõ các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu các tài sản trí tuệ được tạo ra trong quá trình thuê gia công ở nước ngoài. Có ba phương án chia quyền sở hữu tài sản trí tuệ được tạo ra trong mối quan hệ thuê gia công ở nước ngoài.

- (1) Người thuê gia công sẽ là chủ sở hữu tất cả tài sản trí tuệ được tạo ra trong quá trình thuê gia công ở nước ngoài. Người gia công có thể được sử dụng tài sản trí tuệ đó thông qua hợp đồng li-xăng được thương lượng.



- (2) Người thuê gia công có thể được cấp li-xăng thông qua thương lượng.

Và người gia công sẽ sở hữu toàn bộ tài sản trí tuệ được tạo ra trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công ở nước ngoài.



- (3) Một loạt phương án từ việc chia quyền sở hữu tài sản trí tuệ đến phân bổ quyền sở hữu dựa trên một số điều kiện được thỏa thuận.



(2) Bộc lộ thông tin bí mật hoặc bí mật thương mại một cách vô ý

Vấn đề cần lưu ý thứ hai khi thuê gia công ở nước ngoài là việc bộc lộ vô ý hay cố ý thông tin bí mật và bí mật thương mại. Ở nhiều nước, bí mật thương mại được bảo vệ bởi các hợp đồng được thể hiện bằng văn bản hoặc hợp đồng đương nhiên; tức là, các thông tin bí mật và bí mật thương mại không được bảo hộ hoặc được bảo hộ không đầy đủ theo một đạo luật cụ thể đối với việc bảo hộ bí mật thương mại hoặc ngăn chặn gián tiếp. Vì vậy, một mối quan tâm hàng đầu khi thuê gia công ở nước ngoài là khả năng của đối tác tiềm năng trong việc bảo vệ thông tin bí mật có giá trị thương mại nhằm tránh bộc lộ thông tin đó một cách vô ý, do sơ suất, cố ý hoặc bị lợi dụng, bị phá hoại, bị mất hoặc bị ăn cắp. Nếu đối tác đó không đáng tin cậy trong việc bảo vệ các bí mật thương mại, thì các rủi ro trong việc thuê gia công ở nước ngoài có thể lớn hơn nhiều so với lợi ích tiềm năng.

Do đó, việc xem xét các chương trình bảo mật và/hoặc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của đối tác nhận gia công tiềm năng là rất quan trọng. Cần nhớ rằng giá trị của bí mật thương mại nằm ở khả năng của doanh nghiệp trong việc giữ bí mật thông tin có liên quan. Một khi bí mật thương mại đã được công bố công khai thì nó sẽ thuộc về sở hữu công cộng. Tương tự, nó có thể sẽ bị mất vĩnh viễn và, do đó lợi thế cạnh tranh liên quan đến thông tin cũng bị mất trong hầu hết các trường hợp.

Việc đánh giá thực tế các thách thức về thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng là cần thiết trước khi tham gia hợp đồng thuê gia công ở nước ngoài. Tính hiệu quả của việc – và thời gian và nguồn lực cần thiết – sử dụng các cơ chế pháp lý và hành chính để giải quyết các tranh chấp và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cũng như để giải quyết nạn hàng giả và hàng nhái là khác nhau rất nhiều, phụ thuộc vào từng quốc gia và loại tài sản trí tuệ có liên quan.

NỘI DUNG 4: Bảo hộ quyền quyền sở hữu trí tuệ của bạn tại thị trường xuất khẩu

Thủ tục để nhận được bảo hộ sở hữu trí tuệ là khác nhau đáng kể giữa các nước khác nhau và điều quan trọng là phải có đầy đủ thông tin về các thủ tục đăng ký và pháp luật của quốc gia ở từng giai đoạn của quá trình nộp đơn đăng ký, cũng như khi xin cấp li-xăng hoặc thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, đơn nói chung phải được nộp bằng các ngôn ngữ quốc gia, nên thường phát sinh một số chi phí quan trọng liên quan đến việc dịch tài liệu kỹ thuật như tài liệu về sáng chế. Nhiều quốc gia yêu cầu người nộp đơn phải có luật sư hoặc đại diện sở hữu trí tuệ để đại diện cho họ trong quá trình nộp đơn.

Có ba cách đăng ký sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, đó là: con đường quốc gia, con đường khu vực và con đường quốc tế.

1. Con đường quốc gia

Có thể lựa chọn đăng ký bảo hộ ở từng quốc gia riêng biệt bằng cách nộp đơn trực tiếp cho các Cơ quan sở hữu trí tuệ của các quốc gia đó. Đơn có thể phải được dịch sang ngôn ngữ quy định, thường là ngôn ngữ chính thức của quốc gia đó. Bạn cũng sẽ phải nộp lệ phí nộp đơn quốc



gia và, đặc biệt đối với sáng chế, bạn có thể phải uỷ quyền cho luật sư hay tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ để giúp bạn chắc chắn rằng đơn đã đáp ứng các yêu cầu của quốc gia đó. Một số quốc gia cũng sẽ yêu cầu rằng bạn phải thuê tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công

ngiệp. Nếu bạn vẫn trong giai đoạn đánh giá khả năng thương mại của sáng chế hoặc vẫn đang tìm kiếm thị trường xuất khẩu hoặc đối tác li-xăng tiềm năng thì việc bảo hộ theo con đường quốc gia sẽ rất tốn kém và phức tạp, đặc biệt khi phải đăng ký bảo hộ ở nhiều nước khác nhau. Trong trường hợp này, các dịch vụ của hệ thống nộp đơn và đăng ký quốc tế đối với sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp do WIPO cung cấp sẽ mang lại một giải pháp đơn giản và ít tốn kém hơn.

2. Con đường khu vực

Một số quốc gia đã thiết lập các thỏa thuận khu vực để có được sự bảo hộ sở hữu trí tuệ trong toàn bộ lãnh thổ của khu vực đó, với việc chỉ nộp một đơn đăng ký duy nhất. Các Cơ quan Sở hữu trí tuệ khu vực bao gồm:



(1) EPO

Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) có chức năng bảo hộ sáng chế ở tất cả nước thành viên của Công ước Sáng chế châu Âu. Công ước này hiện có 38 quốc gia thành viên. Để biết thêm thông tin, xin xem tại: <http://www.european-patent-office.org>.

(2) OHIM

Cơ quan Hà hòa hóa thị trường nội khối châu Âu (OHIM) có chức năng bảo hộ Nhãn hiệu cộng đồng và Kiểu dáng công nghiệp cộng đồng cho chủ sở hữu, có hiệu lực thống nhất ở tất cả quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thông qua một thủ tục đăng ký duy nhất. Để biết thêm thông tin, xin xem tại: <http://oami.eu.int/>.

(3) ARIPO

Tổ chức Sở hữu công nghiệp khu vực châu Phi (ARIPO) là cơ quan Sở hữu trí tuệ dành cho các khu vực châu Phi nói tiếng Anh, có chức năng bảo hộ sáng chế, mẫu hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Để biết thêm thông tin, xin xem tại: <http://www.aripo.org>.

(4) OAPI

Tổ chức Sở hữu trí tuệ châu Phi (OAPI) là Cơ quan Sở hữu trí tuệ khu vực dành cho các nước châu Phi nói tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha, có chức năng bảo hộ sáng chế, mẫu hữu ích, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và, trong tương lai, sẽ bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp. Để biết thêm thông tin, xin xem tại: <http://oapi.wipo.net/>.

(5) EAPO

Cơ quan Sáng chế Á - Âu (EAPO) có chức năng bảo hộ sáng chế ở các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Để biết thêm thông tin, xin xem tại: <http://www.eapo.org/>.

(6) Cơ quan Nhãn hiệu Benelux & Cơ quan Kiểu dáng công nghiệp Benelux.

Cơ quan nhãn hiệu Benelux và Cơ quan Kiểu dáng Benelux và có chức năng bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp ở Vương quốc Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. Để biết thêm thông tin, xin xem tại: <http://www.bbtm-bbdm.org>.

(7) Cơ quan Sáng chế của Hội đồng hợp tác các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh

Cơ quan Sáng chế của Hội đồng hợp tác các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh có chức năng bảo hộ sáng chế ở Cô-oét, Qua-ta, Ô-man, Vương quốc Ả-rập Xê-út, Bahrain và các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất. Để biết thêm thông tin, xin xem tại: <http://www.gulf-patent-office.org.sa/>

3. Con đường đường quốc tế

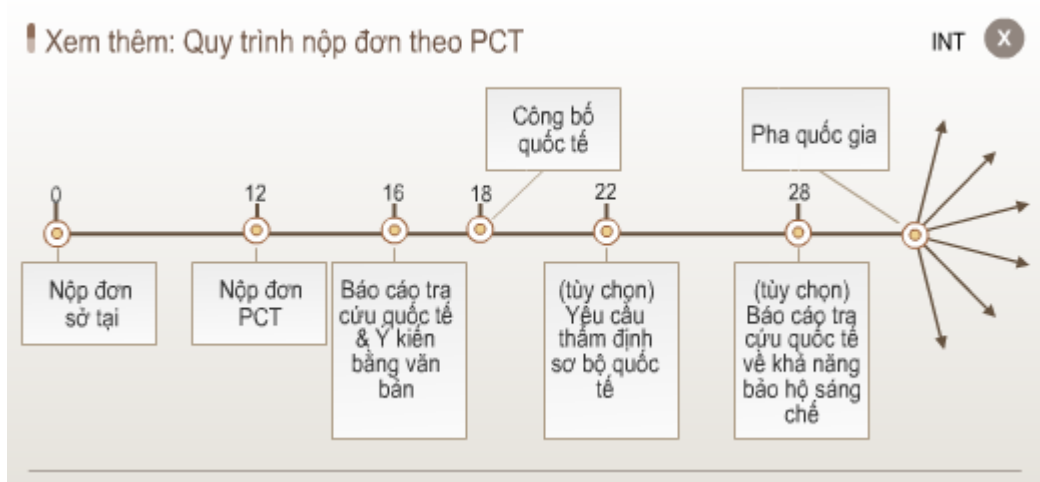
Các hệ thống nộp đơn và đăng ký quốc tế do WIPO quản lý đã đơn giản hoá đáng kể các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ đồng thời ở nhiều quốc gia. Các hệ thống bảo hộ quốc tế do WIPO quản lý gồm ba cơ chế khác nhau bảo hộ đối với từng loại quyền sở hữu công nghiệp:

Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT)

Hệ thống quốc tế nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT) là hệ thống có quy mô trên toàn thế giới, có mục đích đơn giản hoá việc nộp đơn đăng ký sáng chế.



Bằng cách nộp một đơn “quốc tế” theo Hệ thống PCT, bạn có thể đăng ký bảo hộ một sáng chế đồng thời tại hơn 137 quốc gia. Bất kỳ ai là công dân hoặc cư dân của các quốc gia thành viên Hiệp ước này đều có quyền nộp đơn quốc tế theo PCT. Người nộp đơn có thể nộp đơn tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ của nước sở tại, hoặc nếu có thể, nộp tại Văn phòng quốc tế của WIPO ở Geneva.



Tham khảo 4-1: Thời hạn ưu tiên

Doanh nghiệp muốn bảo hộ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài nên xem xét thời hạn ưu tiên. Thời hạn ưu tiên là gì? Thời hạn ưu tiên bắt đầu từ thời điểm nộp đơn đầu tiên để đăng ký sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp. Đối với sáng chế, thời hạn ưu tiên là 12 tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên tại nước đầu tiên hoặc nước sở tại nơi người nộp đơn cư trú. Trong vòng 12 tháng, nếu người nộp đơn đăng ký cùng sáng chế đó ở nước ngoài thì đơn được nộp tại nước ngoài đó sẽ được coi là được nộp vào ngày ưu tiên.

Vì thế, đơn của bạn sẽ có quyền ưu tiên so với các đơn khác được nộp bởi người khác sau ngày ưu tiên cho cùng một sáng chế như vậy. Người nộp đơn nên nộp các đơn đăng ký sáng chế của mình ở tất cả các nước đáng quan tâm trong thời hạn ưu tiên. Thời hạn ưu tiên đối với kiểu dáng công nghiệp là 6 tháng.

Sau khi hết thời hạn ưu tiên và cho đến khi các đơn đăng ký sáng chế được công bố lần đầu tiên bởi Cơ quan Sáng chế (nói chung là 18 tháng kể từ ngày ưu tiên), người nộp đơn vẫn có thể nộp đơn tại các nước khác nhưng không thể yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên đối với đơn đã được nộp trước đó. Dĩ nhiên, việc nộp đơn này chỉ có thể được thực hiện nếu người nộp đơn không bộc lộ sáng chế của mình dưới bất kỳ hình thức nào vì khi sáng chế đã được bộc lộ thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu về tính mới nữa.

Tham khảo thêm 4-2: Những lợi ích của Hệ thống PCT

1. Có thêm 18 tháng

Hệ thống PCT cung cấp thêm tối thiểu 18 tháng tính từ khi hết thời hạn ưu tiên 12 tháng, trong thời gian này, người nộp đơn có thể đánh giá khả năng thương mại hóa sản phẩm của mình ở các quốc gia khác nhau và quyết định xem đăng ký sáng chế ở quốc gia nào. Bằng cách nộp đơn quốc tế, việc nộp các khoản lệ phí nộp đơn quốc gia và các chi phí dịch thuật liên quan đến các đơn quốc gia có thể được trì hoãn. Hệ thống PCT được người nộp đơn sử dụng một cách rộng rãi nhằm kéo dài sự lựa chọn đăng ký sáng chế của họ trong thời gian dài nhất có thể, do đó họ có thể trì hoãn quyết định chọn quốc gia mà họ muốn đăng ký sáng chế.

2. Báo cáo tra cứu quốc tế và Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu quốc tế

Người nộp đơn theo Hệ thống PCT sẽ nhận được các thông tin có giá trị về khả năng được cấp bằng độc quyền cho sáng chế của họ dưới dạng Báo cáo tra cứu quốc tế và Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu sáng chế quốc tế. Những tài liệu này sẽ cung cấp cho người nộp đơn các cơ sở vững chắc để có thể đưa ra quyết định về việc nên theo đuổi việc nộp đơn đăng ký sáng chế ở đâu. Báo cáo tra cứu quốc tế sẽ liệt kê danh mục các tài liệu kỹ thuật đã có ở khắp nơi trên thế giới, mà được xác định là có liên quan đến sáng chế đó. Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu sáng chế quốc tế sẽ phân tích khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế dựa trên các kết quả của Báo cáo tra cứu quốc tế này.

3. Giảm các chi phí giao dịch ban đầu

Với một đơn PCT duy nhất, được làm bằng một ngôn ngữ và nộp các khoản phí, thì đơn sẽ có hiệu lực pháp lý ở tất cả các nước thành viên của PCT. Việc này làm giảm đáng kể các chi phí giao dịch ban đầu đối với việc nộp các đơn riêng biệt cho từng Cơ quan sáng chế.

Hệ thống PCT cũng còn được sử dụng để nộp đơn theo một số hệ thống đăng ký sáng chế khu vực, ví dụ, Tổ chức Sở hữu công nghiệp khu vực châu Phi hoặc Cơ quan Sáng chế châu Âu. Điều này cho phép người nộp đơn có thể kết hợp con đường khu vực và con đường quốc tế. Hướng dẫn về cách thức nộp đơn quốc tế theo Hệ thống PCT có thể được tìm thấy tại Cơ quan sáng chế quốc gia và tại địa chỉ: www.wipo.int/pct

Ví dụ

Một ví dụ về doanh nghiệp sử dụng Hệ thống PCT để mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế có tại địa chỉ: http://www.wipo.int/sme/en/case_studies/enviroscrub.htm

Hệ thống Madrid

Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế cung cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu khả năng bảo hộ nhãn hiệu ở một số nước thông qua việc nộp trực tiếp một đơn đăng ký nhãn hiệu cho Cơ quan nhãn hiệu quốc gia sở tại của người nộp đơn hoặc Cơ quan nhãn hiệu khu vực. Nhãn hiệu quốc tế được đăng ký có hiệu lực tương đương với đơn hoặc đăng ký nhãn hiệu của cùng nhãn hiệu có hiệu lực trực tiếp ở mỗi quốc gia được chỉ định bởi người nộp đơn. Nếu Cơ quan nhãn hiệu của quốc gia được chỉ định không từ chối việc bảo hộ trong một thời hạn quy định thì việc bảo hộ nhãn hiệu đó sẽ có hiệu lực giống như được đăng ký tại chính Cơ quan đó.

Hệ thống Madrid cũng đơn giản hóa đáng kể việc quản lý sau đó nhãn hiệu, vì có thể ghi lại những thay đổi sau đó hoặc gia hạn đăng ký nhãn hiệu thông qua một trình tự thủ tục duy nhất. Các quốc gia thành viên khách có thể được chỉ định sau đó.

Trước khi có thể là đối tượng của đơn đăng ký quốc tế, nhãn hiệu phải đã được đăng ký, hoặc đơn đăng ký đã được nộp cho Cơ quan nhãn hiệu của quốc gia, cho cùng một danh mục hàng hoá hoặc dịch vụ. Cơ quan này được gọi là *Cơ quan xuất xứ*. Trong 5 năm đầu tiên, đăng ký quốc tế sẽ phụ thuộc vào đơn hoặc đăng ký được nộp tại *Cơ quan xuất xứ* (hay còn được gọi là “đơn cơ sở”

hoặc “đăng ký cơ sở”). Sau khi kết thúc thời hạn 5 năm, đăng ký quốc tế sẽ trở nên độc lập với đơn cơ sở hoặc đăng ký cơ sở.

Về nguyên tắc, đơn quốc tế có thể được nộp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha; tuy nhiên, Cơ quan xuất xứ sẽ giới hạn sự lựa chọn của người nộp đơn ở một trong số các ngôn ngữ này. Đăng ký quốc tế có hiệu lực 10 năm. Hiệu lực có thể được gia hạn mười năm một bằng cách đơn giản nộp khoản phí theo yêu cầu của WIPO. Tính đến tháng 1 năm 2007, đã có 80 nước là thành viên của Hệ thống Madrid.

Tham khảo thêm 4-3: Ưu điểm của Hệ thống Madrid

Hệ thống Madrid có ưu điểm là đơn giản, linh hoạt và kinh tế. Đối với các doanh nghiệp hoạt động ở một quốc gia thì Hệ thống này mang lại nhiều lợi ích về kinh tế khi đăng ký và duy trì đăng ký. Cụ thể hơn, những ưu điểm chính có thể được tóm tắt như sau:

1. Ở giai đoạn nộp đơn:

- (1) nộp chỉ một đơn duy nhất thay vì phải nộp nhiều đơn;
- (2) chỉ bằng một ngôn ngữ;
- (3) đơn được nộp cho Cơ quan nhãn hiệu nước sở tại mà không cần phải sang nước khác để nộp đơn;
- (4) tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở nhiều nước và đăng ký đó sẽ có hiệu lực pháp lý ở các nước quốc gia thành viên giống như đã được đăng ký theo con đường quốc gia;
- (5) người nộp đơn chỉ cần thuê liên lạc với luật sư hoặc tổ chức đại diện nếu đăng ký nhãn hiệu bị từ chối bởi Cơ quan nhãn hiệu của nước được chỉ định.

2. Ở giai đoạn sau đăng ký

- (1) người nộp đơn được đảm bảo rằng nếu Cơ quan Nhãn hiệu quốc gia không đưa ra được căn cứ để từ chối đơn trong một khoảng thời gian nhất định (nói chung là 12 tháng, nhưng trong một số trường hợp là 18 tháng hoặc lâu hơn) thì nhãn hiệu đó được coi là đã đăng ký ở các nước được chỉ định;
- (2) người nộp đơn có thể chỉ định các nước khác sau khi đăng ký, trong trường hợp người nộp đơn bắt đầu xuất khẩu sang thị trường mới;
- (3) dễ dàng xử lý các hoạt động liên quan;

(4) những thay đổi đối với đơn (chuyển nhượng, thay đổi tên hoặc địa chỉ, v.v.) đều có thể được ghi lại thông qua một yêu cầu duy nhất và một khoản phí duy nhất;

(5) việc gia hạn có thể được thực hiện thông qua việc nộp một yêu cầu duy nhất thay vì phải gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại mỗi Cơ quan Nhãn hiệu quốc gia.

Để biết thêm thông tin về Hệ thống Madrid, xin xem tại: <http://www.wipo.int/madrid/en/>

Ví dụ

Ví dụ về doanh nghiệp sử dụng Hệ thống Madrid để đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài có tại địa chỉ: <http://www.wipo.int/sme/en/case studies/saigon cosmetics.htm>.

Thoả ước La hay

Thoả ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp cung cấp cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp khả năng đăng ký bảo hộ kiểu dáng ở nhiều nước mà chỉ cần nộp một đơn đăng ký duy nhất, bằng một ngôn ngữ, cho Văn phòng quốc tế của WIPO, với mức phí được tính theo đồng Franc Thụy Sĩ.

Thủ tục đăng ký quốc tế có hiệu lực tại mỗi quốc gia được chỉ định giống như kiểu dáng đó đã được đăng ký trực tiếp ở quốc gia đó, trừ khi Cơ quan Sở hữu trí tuệ của nước đó không từ chối bảo hộ.

Hệ thống La Hay đơn giản hóa đáng kể việc quản lý sau đó kiểu dáng công nghiệp vì Hệ thống có thể ghi lại những thay đổi sau này hoặc gia hạn đăng ký thông qua một thủ tục đơn giản duy nhất nộp cho Văn phòng quốc tế của WIPO. Tính đến tháng 4 năm 2007, Thoả ước La Hay có 47 nước thành viên. Để biết thêm thông tin xem tại: <http://www.wipo.int/hague/en/>.