

THÔNG TƯ

SỐ 3/NCPL NGÀY 22-7-1989 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN XÉT XỬ MỘT SỐ TRANH CHẤP
VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP.

Ngày 11-2-1989 Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã ký lệnh công bố Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Pháp lệnh đã giao cho Toà án nhân dân xét xử một số tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp.

Sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn các Toà án nhân dân địa phương xét xử các loại việc nói trên như sau:

I. Những loại việc thuộc thẩm quyền xét xử của toà án nhân dân. Theo quy định của Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Toà án nhân dân có thẩm quyền xét xử những loại việc sau đây:

- Khiếu nại việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 16).
- Tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và chủ văn bằng bảo hộ về khoản tiền phải trả trong các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Điều 14).
- Khiếu nại về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người không có quyền nộp đơn hoặc xác nhận văn bằng bảo hộ không đúng tác giả (khoản 2 Điều 28).
- Khiếu nại về việc trả thù lao (khoản 3 Điều 28).
- Tranh chấp liên quan đến hợp đồng dân sự về chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Điều 30).

II. Nội dung giải quyết các tranh chấp.

- Khiếu nại việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 16). Kể từ ngày phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình, chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Toà án xét xử hành vi xâm phạm đó.

Cơ sở pháp lý để chủ văn bằng có thể kiện đến Toà án là họ đã được Nhà nước cấp bằng độc quyền về sáng chế, giải pháp hữu ích, giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và giấy chứng nhận đăng ký tên gọi xuất xứ hàng hoá và các văn bằng bảo hộ này đã có hiệu lực pháp luật.

Trong khi xét xử, các Toà án nhân dân cần chú ý các yếu tố sau đây:

a) Phải có hành vi sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được Nhà nước bảo hộ, cụ thể là:

- Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp: sản xuất, sử dụng, nhập khẩu, quảng cáo và lưu thông các sản phẩm được sản xuất theo sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ cũng như việc áp dụng các phương pháp đã được bảo hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích (khoản 1 Điều 11).

- Đối với nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá: gắn nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá trên sản phẩm, bao bì sản phẩm hoặc trên giấy tờ giao dịch nhằm đánh dấu hoặc chỉ rõ xuất xứ sản phẩm, quảng cáo nhãn hiệu hàng hoá hoặc tên gọi xuất xứ hàng hoá (khoản 2 Điều 11) hoặc sử dụng một dấu hiệu hoặc tên gọi giống với nhãn hiệu hàng hoá đã được bảo hộ đến mức có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, gây thiệt hại cho quyền lợi của chủ văn bằng bảo hộ (điểm b khoản 1 Điều 12).

b) Hành vi sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp nói trên là trái phép.

(Không được phép của chủ văn bằng bảo hộ hoặc không được Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước cấp giấy phép sử dụng).

c) Hành vi sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp nói trên phải nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh.

d) Hành vi sử dụng xảy ra trong thời hạn hiệu lực của các văn bằng bảo hộ (quy định tại các điều 23, 24, 25).

Những hành vi sau đây không bị coi là xâm phạm quyền của chủ văn bằng bảo hộ (khoản 2 Điều 12):

a. Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh (chỉ nhằm thoả mãn một nhu cầu cá nhân. Ví dụ: Một người áp dụng sáng chế của người khác để chế tạo và

lắp ráp ăng ten cho vô tuyến truyền hình của mình hoặc sử dụng vào mục đích thí nghiệm thì không bị coi là xâm phạm sáng chế);

b. Lưu thông và sử dụng các sản phẩm do chủ văn bằng bảo hộ, người được quyền sử dụng trước hoặc người được chuyển giao quyền sử dụng đã đưa ra thị trường;

c. Sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được bảo hộ trên các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời ở trên lãnh thổ Việt Nam, nếu việc sử dụng chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện đó. Ví dụ: sử dụng các cơ cấu, chi tiết, bộ phận trên tàu thủy, máy bay hoặc các phương tiện giao thông đường bộ của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời ở trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định của Điều 16 Pháp lệnh thì "Người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền đề nghị chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu Toà án xét xử những xâm phạm gây thiệt hại cho mình. Nếu sau thời hạn 3 tháng kể từ khi nhận được đề nghị mà chủ văn bằng bảo hộ không thực hiện đề nghị đó thì người được chuyển giao quyền sử dụng tự mình có quyền yêu cầu Toà án xét xử".

2. Tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và chủ văn bằng bảo hộ về khoản tiền phải trả cho chủ văn bằng trong các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Điều 14).

Trong các trường hợp tổ chức, cá nhân được chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước cấp giấy phép sử dụng phải trả cho chủ văn bằng bảo hộ một khoản tiền thoả đáng trên cơ sở lợi ích thu được. Nếu họ không thoả thuận được với nhau về mức tiền phải trả, thì có thể yêu cầu toà án giải quyết.

Các bên tranh chấp có thể đề xuất với Toà án mức tiền phải trả. Căn cứ vào lợi ích mà tổ chức, cá nhân thu được do áp dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Toà án sẽ quyết định.

3. Khiếu nại việc cấp văn bằng bảo hộ cho người không có quyền nộp đơn hoặc xác nhận văn bằng bảo hộ không đúng tác giả (khoản 2 Điều 28).

Mọi tổ chức, cá nhân kể từ ngày phát hiện ra việc cấp sai đó, đều có quyền khiếu nại.

3. a) Khiếu nại việc cấp văn bằng bảo hộ cho người không có quyền nộp đơn. Theo quy định của điều 18 Pháp lệnh thì chỉ những người sau đây mới có quyền nộp đơn yêu cầu Nhà nước bảo hộ:

- * Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp quyền nộp đơn thuộc về tác giả hoặc người thừa kế hợp pháp của họ.
 - * Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp công vụ được tạo ra khi tác giả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước, đơn vị kinh tế quốc doanh hoặc tập thể trong phạm vi trách nhiệm được giao hoặc cơ quan, đơn vị đầu tư kinh phí thiết bị để tạo ra sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đó thì quyền nộp đơn thuộc về các cơ quan, đơn vị này.
 - * Nếu sau thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của tác giả mà cơ quan, đơn vị không nộp đơn yêu cầu bảo hộ thì quyền nộp đơn thuộc về tác giả.
 - * Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp được tạo ra khi thực hiện hợp đồng nghiên cứu, triển khai khoa học - kỹ thuật thì quyền nộp đơn thuộc về bên đã giao việc, nếu trong hợp đồng không thỏa thuận về quyền nộp đơn yêu cầu bảo hộ.
 - * Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp được tạo ra ở các đơn vị cơ sở thực hiện hợp đồng lao động thì quyền nộp đơn thuộc về đơn vị cơ sở, nếu trong hợp đồng lao động không ghi rõ ai có quyền nộp đơn yêu cầu bảo hộ.
 - * Đối với nhãn hiệu hàng hoá quyền nộp đơn thuộc về tổ chức hoặc cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.
 - * Đối với tên gọi xuất xứ hàng hoá người có quyền nộp đơn là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp tại địa phương có những yếu tố đặc trưng, quy định tại khoản 5 Điều 4 của Pháp lệnh.
 - Những tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền nộp đơn bằng văn bản cũng có quyền nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.
3. b) Khiếu nại việc xác nhận văn bằng bảo hộ không đúng tác giả cụ thể là xác nhận không đúng những người đã được quy định tại khoản 2 Điều 8 của Pháp lệnh.
- * Người được xác nhận là tác giả không phải là người tạo ra pháp chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp bằng chính lao động sáng tạo của mình.
 - * Người được xác nhận là đồng tác giả không phải là người cùng đóng góp lao động sáng tạo để tạo ra sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp, mà họ chỉ là người giúp tác