

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CỦA HỆ THỐNG BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TRONG NƯỚC

LÊ NGỌC LÂM

Trưởng phòng Kiểu dáng công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ
Bộ KH&CN

Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Việc tạo ra hình dáng bên ngoài của sản phẩm là điều hết sức quan trọng đối với nhà sản xuất trong việc chinh phục sự lựa chọn sản phẩm của người sử dụng. Một KDCN thành công sẽ đem lại giá trị kinh tế cho sản phẩm, lợi nhuận cho nhà sản xuất, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp. Vì vậy, KDCN cũng là một đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ở nước ta, những năm qua hệ thống bảo hộ đối tượng KDCN đã ngày càng phát triển theo hướng linh hoạt và chặt chẽ hơn.

Những khía cạnh cơ bản về bảo hộ KDCN trong nước

Trong giai đoạn đầu hình thành, KDCN có thể được bảo hộ mà không cần trải qua thủ tục thẩm định (xét nghiệm) nội dung. Quyền đối với KDCN nhanh chóng được ghi nhận nếu không gặp phải sự phản đối từ phía công chúng sau khi chúng được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp¹. Độc quyền đối với KDCN được ghi nhận chủ yếu phụ thuộc vào việc nộp đơn đăng ký của chủ sở hữu KDCN và chỉ có một số ít đơn đăng ký bị người thứ ba phản đối. Hình thức đăng ký KDCN như vậy còn được gọi là hình thức “xét nghiệm công chúng”, nghĩa là bất kỳ người thứ ba nào đều có thể góp tiếng nói vào quá trình xét nghiệm đơn trước khi văn bằng bảo hộ được cấp. Mặt yếu của hình thức xác lập quyền KDCN như vậy là chất lượng của văn bằng bảo hộ chủ yếu phụ thuộc vào sự quan tâm của công chúng nói chung và của những doanh nghiệp cạnh tranh nói riêng đối với những KDCN được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Theo hình thức xác lập quyền này, việc kiểm soát xem độc quyền đối

với KDCN có xứng đáng được trao cho chủ sở hữu KDCN hay không được thực hiện bởi chính công chúng mà chủ yếu là những doanh nghiệp hoặc cá nhân có liên quan. Cục Sở hữu trí tuệ (khi đó là Cục Sáng chế) đóng vai trò như một trọng tài có thẩm quyền đưa ra quyết định trước lập luận phản đối của người thứ ba và lập luận tự vệ của người nộp đơn. Tuy nhiên, ở thời điểm hơn 20 năm trước khi mà ý thức cộng đồng về bảo hộ KDCN chưa cao, Công báo sở hữu công nghiệp và các nguồn thông tin bộc lộ KDCN còn khó tiếp cận được thì sự trông chờ vào các ý kiến phản đối cấp văn bằng bảo hộ KDCN quả là rất mong manh. Trên thực tế có rất ít các ý kiến phản đối từ phía công chúng, và vì chất lượng đơn đăng ký KDCN không cao nên đã nảy sinh những tranh chấp giữa các doanh nghiệp sau khi độc quyền của KDCN được ghi nhận. Thực tế này cho thấy rõ bất cập của hình thức xác lập quyền KDCN không thẩm định nội dung, và đây cũng là lý do cơ bản mà hệ thống bảo hộ KDCN trong nước đã thay đổi để chuyển sang hình thức xác lập quyền KDCN có xét nghiệm nội dung.

Hình thức xác lập quyền KDCN có xét nghiệm nội dung chính thức được vận hành theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 1995, theo đó các văn bằng bảo hộ KDCN chỉ có thể được cấp trên cơ sở tra cứu thông tin và đánh giá các tiêu chuẩn bảo hộ của KDCN đăng ký. Với hình thức này, Cục Sở hữu trí tuệ chủ động tiến hành tìm kiếm các thông tin liên quan đến KDCN đăng ký, đánh giá KDCN theo các tiêu chuẩn bảo hộ dựa trên các thông tin tìm được để đưa ra kết luận cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ.

Như vậy, với hình thức xác lập quyền KDCN có xét nghiệm nội dung, việc nộp đơn đăng ký KDCN mới chỉ là điều kiện cần trong quá trình đăng ký độc quyền của chủ sở hữu. Điều kiện đủ để có thể được bảo hộ độc quyền là KDCN đăng ký phải được “kiểm chứng” xem có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà pháp luật đặt ra hay không.

Nói chung, quá trình thẩm định nội dung (trước đây gọi là xét nghiệm nội dung) cho phép loại bỏ những KDCN không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ hoặc vi phạm các quy định loại trừ, và về nguyên

tắc đảm bảo rằng những KDCN vượt qua được yêu cầu của thủ tục này là xứng đáng được bảo hộ, chủ sở hữu của chúng đủ điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

Để thực hiện việc thẩm định nội dung đơn đăng ký KDCN, rõ ràng Cục Sở hữu trí tuệ phải xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ, phải có các trang thiết bị cần thiết để lưu trữ và tìm kiếm thông tin về KDCN ở trong nước và trên thế giới. Điều này bắt buộc người nộp đơn đăng ký KDCN phải trả cho Nhà nước các khoản phí/lệ phí liên quan đến thẩm định nội dung, phải chờ đợi một khoảng thời gian dài hơn mới có thể biết được văn bằng bảo hộ có được cấp hay không.

Quá trình thẩm định nội dung cũng lý giải tại sao khoảng thời gian từ lúc nộp đơn đăng ký KDCN đến khi nhận được Bằng độc quyền KDCN thường bị kéo dài (ít nhất cũng khoảng 7-10 tháng theo quy định của pháp luật). Đây cũng chính là mặt hạn chế của thẩm định nội dung trước một thực tế là các nhà sản xuất thường mong muốn nhanh chóng đưa sản phẩm mang KDCN của họ ra thị trường và sản phẩm đó phải được đảm bảo bởi văn bằng bảo hộ của chính họ.

Bất chấp mặt hạn chế này, thẩm định nội dung đem lại những lợi ích rõ rệt cho hệ thống. Đó là KDCN được “kiểm chứng” trước khi được chấp nhận bảo hộ khiến cho độc quyền cấp cho chủ sở hữu KDCN trở nên tin cậy hơn, chủ sở hữu chịu ít rủi ro hơn trong hoạt động đầu tư nhằm khai thác thương mại KDCN, chủ sở hữu quyền cũng có thể yên tâm thực hiện quyền sở hữu công nghiệp đối với KDCN được bảo hộ mà ít phải lo ngại về khả năng quyền đó bị tước lại. Mặt khác, thẩm định nội dung bắt buộc cơ quan sở hữu trí tuệ phải thiết lập một quy trình xem xét, đánh giá KDCN với

những nguyên tắc cụ thể, đồng thời công khai những nguyên tắc đó cho công chúng được biết. Thẩm định nội dung cũng bắt buộc cơ quan sở hữu trí tuệ phải xây dựng một đội ngũ thẩm định viên chuyên nghiệp có đủ năng lực chuyên môn, sẵn sàng đưa ra kết luận về khả năng bảo hộ của KDCN, và đặc biệt là nhanh chóng xác định sự khác biệt giữa KDCN được bảo hộ và KDCN nghi ngờ xâm phạm trong các vụ việc bảo vệ quyền KDCN của chủ sở hữu - lực lượng mà đến nay vẫn còn thiếu rất nhiều trong các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kể cả ở các toà án.

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 khẳng định sự cần thiết của thẩm định nội dung ở hệ thống bảo hộ KDCN trong nước. Thẩm định nội dung được quy định tiến hành bắt buộc đối với tất cả những đơn đăng ký KDCN đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức. Các tiêu chuẩn bảo hộ cơ bản của KDCN được xem xét, đánh giá trong giai đoạn thẩm định nội dung đơn đăng ký KDCN bao gồm tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Bên cạnh đó, Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định rõ việc nộp đơn đăng ký KDCN phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản là một đơn nộp cho một KDCN. Có hai ngoại lệ được chấp nhận khi đăng ký KDCN trong một đơn. Đó là, thứ nhất, có thể nộp các phương án của KDCN kèm theo phương án gốc (là phương án đầu tiên trong đơn), nếu các phương án đó là các biến thể không khác biệt đáng kể so với phương án gốc; thứ hai, người nộp đơn có thể nộp một đơn cho một bộ sản phẩm bao gồm các sản phẩm khác nhau, được sử dụng cùng nhau theo một mục đích nhất định, đồng thời các sản phẩm đó phải đảm bảo được tạo ra theo một ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, nghĩa là được tạo ra theo một mô-típ thiết kế chung, áp dụng cho

tất cả các sản phẩm thuộc bộ sản phẩm đó.

Cũng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, KDCN có thể đăng ký cho hình dáng bên ngoài của một sản phẩm miễn là sản phẩm mang KDCN là sản phẩm hoàn chỉnh hoặc là bộ phận của sản phẩm hoàn chỉnh (dùng để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh). KDCN được bảo hộ theo hình dạng tổng thể của sản phẩm (với tất cả các đặc điểm tạo dáng) chứ không nhằm bảo hộ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng có mặt trên sản phẩm.

Bảo hộ tổng thể hình dáng bên ngoài của sản phẩm là một nguyên tắc bảo hộ cơ bản đối với KDCN, được áp dụng ở tất cả các hệ thống bảo hộ KDCN trên thế giới. Về nguyên tắc, hình thức bảo hộ tổng thể nhằm bảo hộ toàn bộ hình dáng bên ngoài của sản phẩm một cách tổng thể. Nghĩa là, hình dáng bên ngoài của sản phẩm như thế nào thì toàn bộ hình dáng đó phải được thể hiện như thế trong đơn đăng ký, và toàn bộ hình dáng đó sẽ xác định phạm vi bảo hộ của KDCN một cách tương ứng. Đối với hình thức bảo hộ tổng thể, người nộp đơn không thể yêu cầu bảo hộ đối với một hoặc một số đặc điểm tạo dáng có mặt trên KDCN. Như đã đề cập ở trên, toàn bộ tập hợp các đặc điểm tạo dáng (bao gồm các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản) hợp thành KDCN mới là đối tượng được bảo hộ của KDCN.

Bảo hộ KDCN riêng phần

Mặc dù có ưu điểm là xác định rõ ràng phạm vi bảo hộ, nghĩa là bảo hộ toàn bộ hình dáng bên ngoài của sản phẩm đăng ký, hình thức bảo hộ tổng thể cũng bộc lộ một nhược điểm, đó là không bảo hộ một cách mạnh mẽ các sáng tạo mang tính đặc trưng của các nhà thiết kế. Theo đó, những họa tiết, hoa văn thiết kế riêng cho một

sản phẩm cụ thể chỉ có thể được bảo hộ trong tổng thể sản phẩm đó mà không thể được bảo hộ riêng biệt, do đó rất dễ bị người khác sao chép để áp dụng cho các sản phẩm cùng loại.

Để có thể bảo hộ riêng cho những họa tiết, hoa văn có mặt trên sản phẩm, một hình thức bảo hộ khác - hình thức bảo hộ KDCN riêng phần - phải được quy định độc lập. Hình thức bảo hộ này hiện được nhiều hệ thống sở hữu trí tuệ trên thế giới áp dụng trong khi vẫn chưa được quy định ở hệ thống trong nước.

Theo hình thức bảo hộ KDCN riêng phần, một phần KDCN - thường là phần liên khối của sản phẩm, phần không thể tách rời khỏi tổng thể KDCN trừ phi phải phá huỷ KDCN đó - là đối tượng được bảo hộ riêng trong tổng thể của sản phẩm mang phần KDCN đó. Nói cách khác, đối tượng của KDCN riêng phần là những họa tiết, hoa văn được thiết kế trên sản phẩm, không tách rời khỏi sản phẩm theo cách thông thường, không có khả năng lưu thông độc lập, được khoanh vùng (xác định phạm vi) trên tổng thể sản phẩm mang KDCN riêng phần. Tương tự như yêu cầu phải gắn liền với sản phẩm trong hình thức bảo hộ tổng thể KDCN, KDCN riêng phần cũng phải được thể hiện trên sản phẩm hoàn chỉnh hoặc bộ phận của sản phẩm hoàn chỉnh nơi mà KDCN riêng phần được áp dụng trên đó. Chỉ riêng phạm vi của KDCN riêng phần mà không chỉ ra sản phẩm cụ thể nơi KDCN riêng phần áp dụng trên đó sẽ bị coi là không đáp ứng đủ yêu cầu về đối tượng của KDCN riêng phần.

Hình thức bảo hộ KDCN riêng phần cho phép chủ sở hữu bảo hộ các sáng tạo của mình một cách hữu hiệu hơn, có thể ngăn không cho người thứ ba sử dụng những sáng tạo đó cho các sản phẩm cùng loại. Nói cách khác,

mỗi KDCN riêng phần được ví như một điểm bảo hộ độc lập riêng biệt, đem lại cho chủ sở hữu một phạm vi quyền nhất định, khiến cho một sản phẩm có thể được bảo hộ bởi nhiều quyền KDCN khác nhau tùy thuộc vào chủ ý ban đầu của chủ đơn. Chính vì thế, cùng với hình thức bảo hộ tổng thể, KDCN riêng phần góp phần gia tăng hiệu quả bảo vệ những sáng tạo nhằm tạo ra vẻ đẹp thẩm mỹ ở mặt ngoài của sản phẩm.

Để vận hành hình thức bảo hộ KDCN riêng phần, một yêu cầu rất quan trọng là phải quy định rõ phạm vi của KDCN riêng phần, nghĩa là giới hạn của phần sáng tạo mới trên sản phẩm mang KDCN. Phạm vi của KDCN riêng phần thường được giới hạn bởi chính những họa tiết, hoa văn tạo ra trên bề mặt ngoài của sản phẩm hoặc bởi một vùng trên sản phẩm mà những họa tiết, hoa văn được tạo ra trong đó. Theo khía cạnh khác, mặc dù KDCN riêng phần nên là các đặc điểm tạo dáng nhằm gia tăng yếu tố thẩm mỹ cho hình dáng bên ngoài của sản phẩm, nhưng trong một số trường hợp thì phần sáng tạo mới đó cũng có thể trùng hoặc tương tự với các dấu hiệu có chức năng là nhãn hiệu, bởi lẽ nhãn hiệu vốn là dấu hiệu gắn trên sản phẩm cũng được quan sát bằng mắt thường và ở một mức độ nhất định cũng gây ra một ấn tượng thị giác nhất định cho người quan sát. Tình huống này có thể làm nảy sinh sự xung đột quyền giữa KDCN riêng phần và nhãn hiệu. Hơn thế nữa, xung đột quyền cũng có thể xảy ra giữa KDCN riêng phần và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, thậm chí là với cả giải pháp hữu ích.

Rõ ràng là việc bổ sung hình thức bảo hộ KDCN riêng phần vào hệ thống bảo hộ KDCN trong nước đòi hỏi pháp luật sở hữu trí tuệ phải thể hiện rõ quan điểm về xử lý xung đột quyền giữa các đối tượng sở hữu trí tuệ.

Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế KDCN

Văn bằng bảo hộ KDCN chỉ có giá trị hiệu lực trong phạm vi một lãnh thổ quốc gia hoặc một khu vực liên quốc gia. Vì thế, để bảo hộ KDCN ở nước ngoài, cá nhân hoặc doanh nghiệp phải nộp đơn đăng ký trực tiếp vào từng quốc gia hoặc khu vực liên quốc gia là thành viên của Công ước Paris hoặc có thỏa thuận song phương về sở hữu trí tuệ. Để khắc phục hiện trạng này, một hình thức đăng ký quốc tế KDCN được thiết lập theo một điều ước quốc tế trong khuôn khổ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Theo đó, cá nhân hoặc pháp nhân thuộc quốc gia thành viên của điều ước quốc tế này có thể đăng ký KDCN vào các nước thành viên khác chỉ bằng một thủ tục đơn giản là nộp một đơn duy nhất cho Văn phòng quốc tế của WIPO trong đó có chỉ định những quốc gia thành viên nơi mà KDCN mong muốn được bảo hộ. Điều ước quốc tế đó chính là Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế KDCN (trước đây gọi là Thỏa ước La Hay về nộp lưu quốc tế KDCN, được ký kết lần đầu tiên tại thành phố La Hay (Hà Lan) ngày 6.11.1925).

Hệ thống đăng ký quốc tế KDCN theo Thỏa ước La Hay (còn gọi là Hệ thống La Hay) bao gồm 3 văn kiện chính độc lập với nhau, điều chỉnh hoạt động đăng ký quốc tế KDCN đối với các quốc gia thành viên có liên quan, đó là Văn kiện London 1934, Văn kiện La Hay 1960 và Văn kiện Geneva 1999. Các quốc gia thành viên có thể lựa chọn tham gia các Văn kiện khác nhau một cách độc lập hoặc tham gia đồng thời các Văn kiện này. Tuy nhiên, do không còn phù hợp với sự phát triển của hệ thống bảo hộ KDCN trên thế giới, Văn kiện London 1934 đã bị đóng băng từ ngày 1.1.2010 và hiện không còn KDCN nào có thể được ghi nhận

theo Văn kiện này nữa.

Văn kiện La Hay 1960 bổ sung khung pháp lý để mở đường cho các nước có thủ tục thẩm định nội dung hoặc thủ tục phản đối bởi người thứ ba có thể tham gia vào Hệ thống La Hay. Trong khi đó, Văn kiện Geneva 1999 nới rộng các quy định của Thỏa ước La Hay nhằm phù hợp hơn nữa với các quốc gia có thủ tục thẩm định nội dung, đặc biệt là nhằm lôi cuốn sự tham gia của các cơ quan sở hữu trí tuệ lớn trên thế giới như USPTO (Hoa Kỳ), JPO (Nhật Bản), KIPO (Hàn Quốc), IP Australia (Úc)...

Với sự mở rộng quy định và tăng tính linh hoạt của Văn kiện Geneva 1999, Hệ thống La Hay dường như đã trở nên hấp dẫn hơn với các cơ quan sở hữu trí tuệ có thủ tục thẩm định nội dung. Trên thực tế, USPTO, KIPO, JPO, IP Australia đang trong quá trình hài hoà hoá hệ thống luật pháp của mình để phù hợp với quy định của Hệ thống La Hay để có thể gia nhập hệ thống này. USPTO đã có kế hoạch gia nhập Văn kiện Geneva 1999, tuy nhiên kế hoạch này đã phải tạm gác lại vì Luật Patent sửa đổi của Hoa Kỳ đang trong thời gian chờ phê chuẩn chính thức². KIPO đã sẵn sàng tham gia Thỏa ước La Hay và dự kiến sẽ tham gia Văn kiện Geneva 1999 vào nửa cuối năm 2012³. Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) với Cơ quan Hài hoà hoá thị trường nội địa châu Âu (OHIM) đã trở thành thành viên thứ 47 của Thỏa ước La Hay kể từ 1.1.2008⁴. Là cơ quan không tiến hành thẩm định nội dung, OHIM cũng lựa chọn Văn kiện Geneva 1999 để tham gia Hệ thống La Hay.

Xu hướng phát triển của hệ thống bảo hộ KDCN trong nước

Rõ ràng là cùng với sự phát triển của các hệ thống bảo hộ

KDCN trên thế giới, hệ thống bảo hộ KDCN trong nước cũng đến lúc phải thay đổi để theo kịp mặt bằng chung của thế giới. Ngoài việc phải hoàn thiện các quy định hiện có, pháp luật về bảo hộ KDCN cũng cần được bổ sung những quy định để điều chỉnh những vấn đề sau:

Thiết lập hình thức bảo hộ KDCN riêng phần. Theo đó, định nghĩa và những quy định xác định đối tượng, thủ tục đánh giá và xác định phạm vi bảo hộ của KDCN riêng phần cần phải được làm rõ. Ngoài ra, quan điểm bảo hộ sở hữu trí tuệ khi có sự chồng lấn quyền giữa các đối tượng sở hữu trí tuệ cũng như trong xử lý xung đột quyền nảy sinh giữa các đối tượng đó cũng phải được quy định thống nhất trong hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ.

Việc trì hoãn công bố KDCN không được quy định ở hệ thống bảo hộ KDCN trong nước, trong khi được chấp nhận ở nhiều nước trên thế giới. Mặc dù thời hạn trì hoãn công bố tối đa có thể khác nhau ở các hệ thống khác nhau, nói chung việc trì hoãn công bố được quy định nhằm bảo mật KDCN trước công chúng trong một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào mong muốn của chủ đơn. Trong thời gian vừa qua, các yêu cầu trì hoãn công bố KDCN đã xuất hiện ngày càng nhiều trong quá trình thẩm định đơn, cũng như được đề cập đến ở một số diễn đàn chính thức. Đã đến lúc, hệ thống bảo hộ KDCN trong nước cần tính đến việc bổ sung quy định để điều chỉnh vấn đề này.

Với những quy định mang tính linh hoạt dành cho các cơ quan sở hữu trí tuệ có thủ tục thẩm định nội dung, Văn kiện Geneva 1999 của Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế KDCN rõ ràng đã trở nên phù hợp hơn với hệ thống trong nước. Nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước thêm một công cụ đăng ký KDCN ra nước ngoài

với thủ tục đơn giản và không quá tốn kém, thì việc quyết định tham gia vào Thỏa ước La Hay của Việt Nam trong thời gian tới có thể là lựa chọn hợp lý và kịp thời. Để thực hiện điều đó, hệ thống trong nước phải tiến hành điều chỉnh một số quy định về đối tượng của KDCN, yêu cầu đối với đơn đăng ký, tính thống nhất của đơn, đồng thời lựa chọn những nguyên tắc cơ bản trong đăng ký KDCN để tuyên bố với Tổng giám đốc WIPO khi quyết định tham gia Hệ thống La Hay. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực và hạ tầng cơ sở của Cục Sở hữu trí tuệ cũng cần được tăng cường hơn nữa để có thể sẵn sàng thích ứng với yêu cầu khắt khe về thời hạn trong đăng ký và xử lý đơn quốc tế có chỉ định Việt Nam trong tương lai.

Đổi mới luôn là một phần của phát triển và đổi mới phải phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn hệ thống. Hệ thống bảo hộ KDCN trong nước cần phải được hoàn thiện và bổ sung những quy định mới để một mặt phù hợp hơn nữa với những yêu cầu của thời kỳ hội nhập, và mặt khác phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân một cách hữu hiệu hơn nữa trong hoạt động đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với KDCN ■

1. Điều lệ về KDCN, ban hành kèm theo Nghị định số 85-HĐBT ngày 13.5.1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

2. <http://www.fryer.com/WGASRA.htm>.

3. <http://www.jpipa.or.jp/english/activities/international/10korea.html>.

4. <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf>.