

6 khuyến nghị khi bị cáo buộc xâm phạm sáng chế tại Việt Nam

26/12/2021 04:52

(LSVN) - Bất kỳ ai, dù là nguyên đơn hay bị đơn cũng cần được bảo vệ miễn rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ là chính đáng và hợp pháp. Bị đơn hay người bị cáo buộc không hẳn đã là người vi phạm trong nhiều trường hợp. Khi bị cáo buộc xâm phạm quyền sáng chế, cần nhớ rằng pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trao cho chủ thể quyền sáng chế quyền độc quyền khai thác, sử dụng sáng chế, tiến hành các hành động pháp lý chống lại các hành vi xâm phạm, nhưng không vì thế, làm mất đi quyền tự bảo vệ, quyền được biện hộ của tổ chức, cá nhân bị cáo buộc.



Ảnh minh họa.

Trong hầu hết các trường hợp, sự cáo buộc vi phạm sáng chế luôn đặt chủ thể đang vận hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam vào trạng thái lo lắng, hoang mang. Sáng chế vốn gắn liền với các vấn đề kỹ thuật rắc rối và vô cùng phức tạp. Khi bị cáo buộc xâm phạm sáng chế, bên bị cáo buộc thường nghĩ đến các viễn cảnh tiêu cực sắp xảy đến cho doanh nghiệp của họ: Hàng hóa được sản xuất/kinh doanh là trái phép và có thể bị bắt giữ trên thị trường hoặc tại cửa khẩu; doanh nghiệp bị khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại; ảnh hưởng xấu và không thể kiểm soát đối với hệ thống đại lý/nhà phân phối đã thiết lập; người tiêu dùng sẽ quay lưng lại với sản phẩm...

Để chấm dứt những lo ngại nêu trên và tránh đẩy sự việc leo thang có thể gây ra các hậu quả không thể lường trước, trong nhiều vụ việc, bên bị cho là vi phạm thường lựa chọn một hoặc các hành động sau:

- (i) Chấp nhận rằng đã xâm phạm quyền sáng chế theo cáo buộc;
- (ii) Chấp nhận ký thư cam kết được soạn sẵn bởi chủ sở hữu sáng chế;
- (iii) Chấp nhận loại bỏ sản phẩm đang sản xuất/kinh doanh ra khỏi thị trường;
- (iv) Đàm phán để xin chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

Vội vàng chấp nhận các yêu cầu từ chủ thể quyền sở hữu trí tuệ sau khi nhận được cáo buộc vi phạm có thể đặt bên bị cáo buộc vào vị thế bất lợi xét cả ở góc độ lợi ích kinh tế và nguy cơ pháp lý tiềm ẩn lớn hơn.

Ứng phó với các cáo buộc xâm phạm sáng chế tại Việt Nam

Phù hợp với các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành của Việt Nam, theo các chuyên gia về sở hữu trí tuệ, bên bị cáo buộc xâm phạm sáng chế cần xem xét kỹ 6 khuyến nghị dưới đây nhằm ứng phó hiệu quả với cáo buộc xâm phạm sáng chế để giảm thiểu thiệt hại hoặc tác động tiêu cực đến các hoạt động của doanh nghiệp.

Một số khuyến nghị được cung cấp dưới đây dưới đây trong khi nhận được cáo buộc xâm phạm sáng chế tại Việt Nam:

Phân tích phạm vi bảo hộ của sáng chế

Cơ sở nào có thể được sử dụng để bác bỏ cáo buộc xâm phạm sáng chế? Cụ thể, các tài liệu/lập luận nào sẽ được sử dụng để chứng minh sản phẩm/quy trình bị cáo buộc không trùng/tương đương với giải pháp kỹ thuật được bảo hộ? Sáng chế được bảo hộ có điểm yếu nào không? là những câu hỏi cần được giải đáp.

Cáo buộc xâm phạm sáng chế thường bắt đầu bằng việc chủ bằng sáng chế cung cấp các tài liệu/bằng chứng chứng minh rằng một hoặc một số hành vi như: sản xuất, buôn bán, nhập khẩu... sản phẩm trùng hoặc tương đương với sản phẩm thuộc phạm vi bảo hộ của sáng chế đã xảy ra. Các vấn đề sau đây cần được xem xét để bác bỏ cáo buộc xâm phạm sáng chế:

- Có cơ sở để bác bỏ các tài liệu/chứng cứ được chủ bằng sáng chế cung cấp hay không?
- Điều kiện để khẳng định tính “trùng lặp” và/hoặc “tương đương”?
- Điều kiện để khẳng định một sản phẩm bị cáo buộc không bị coi là “trùng” hoặc “tương đương” với sáng chế được bảo hộ?

Chứng cứ: Chứng cứ là vấn đề trọng tâm được chủ bằng sáng chế sử dụng để cáo buộc có hành vi bị cho là vi phạm đã diễn ra. Trong tố tụng dân sự, mọi hoạt động trong quá trình chứng minh của chủ bằng sáng chế và bị đơn chủ yếu xoay quanh vấn đề chứng cứ, mọi giai đoạn của tố tụng dân sự mở ra, kết thúc và kết quả đều phụ thuộc phần lớn vào chứng cứ. Các vụ kiện thắng và thua thường dựa trên các vấn đề chứng cứ. Trong một số vụ tranh chấp về sở hữu trí tuệ được xét xử tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, nhiều yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã bị tòa án bác bỏ vì chứng cứ giao nộp theo đơn khởi kiện không được xem là hợp pháp.

Chứng cứ không hợp pháp là chứng cứ không được thu thập theo trình tự pháp luật quy định nên không được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án, cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự. Trong quá trình giải quyết vụ án, việc xác định chứng cứ có hợp pháp hay không căn cứ Điều 95 Bộ luật Tố tụng dân sự và các quy định khác của pháp luật tố tụng dân sự. Chứng cứ chứng minh phải tuân thủ các điều kiện theo luật định để được coi là chứng cứ hợp pháp. Những chứng cứ được thu thập không hợp pháp, không chứng minh được mối liên hệ giữa sản phẩm bị cáo buộc và bên bị cáo buộc không được coi là nguồn chứng cứ.

Như vậy, rõ ràng, cần phải đối chiếu, so sánh, phân tích kỹ các chứng cứ do chủ bằng sáng chế đưa ra nhằm xác định sự mâu thuẫn, hay không thống nhất và những “điểm yếu” trong các chứng cứ đó. Bên bị cáo buộc xâm phạm sáng chế cần trang bị những kiến thức cần thiết để hiểu rõ các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề chứng cứ, trên cơ sở đó, xem xét khả năng bác bỏ tính hợp pháp của chứng cứ được chủ bằng sáng chế cung cấp.

Tính “trùng lặp” và/hoặc “tương đương”: Khi cáo buộc xâm phạm sáng chế, chủ bằng sáng chế phải so sánh sản phẩm bị cáo buộc với sản phẩm được bảo hộ sáng chế theo một điểm nào đó (độc lập và phụ thuộc) của yêu cầu bảo hộ thuộc Bằng độc quyền sáng chế. Về nguyên tắc, nếu tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm đó đều có mặt trong sản phẩm bị cáo buộc dưới dạng trùng hoặc tương đương, thì sản phẩm bị cáo buộc được coi là trùng hoặc tương đương với sản phẩm được bảo hộ.

- Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật bị coi là trùng nhau nếu chúng thoả mãn cả 4 điều kiện như sau: (i) có cùng bản chất, (ii) cùng mục đích sử dụng, (iii) cùng cách thức đạt được mục đích và (iv) cùng mối quan hệ với các dấu hiệu khác nêu trong yêu cầu bảo hộ.

- Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là tương đương với nhau nếu chúng thoả mãn cả 3 điều kiện như sau: (i) có bản chất tương tự nhau hoặc có thể thay thế cho nhau, (ii) có mục đích sử dụng cơ bản giống nhau và (iii) cách thức để đạt được mục đích sử dụng cơ bản giống nhau.

Không bị coi là “trùng” hoặc “tương đương” với sáng chế được bảo hộ: Pháp luật về sáng chế của Việt Nam quy định rằng: Nếu sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét không chứa ít nhất một dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản nêu trong một điểm nào đó của yêu cầu bảo hộ thì sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét được coi là không trùng/không tương đương với sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình được bảo hộ theo điểm đó. Như vậy, để bác bỏ cáo buộc xâm phạm sáng chế tại Việt Nam, bên bị cáo buộc cần chứng minh rằng sản phẩm của mình không chứa ít nhất một dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản nêu trong một điểm nào đó của yêu cầu bảo hộ.

Chứng minh sản phẩm/quy trình bị cáo buộc rơi vào các trường hợp miễn trừ xâm phạm sáng chế hoặc sử dụng trung thực sáng chế

Trong một số trường hợp, chủ bằng sáng chế không có quyền thực thi chống lại việc sử dụng sáng chế đã bảo hộ. Nói cách khác, việc sử dụng sáng chế của người khác mà không xin phép chủ bằng sáng chế sẽ không cấu thành hành vi xâm phạm sáng chế trong các trường hợp sau:

(i) Sử dụng sáng chế nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm;

(ii) Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp;

(iii) Sử dụng sáng chế chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam;

(iv) Sử dụng sáng chế do người có quyền sử dụng trước;

(v) Sử dụng sáng chế do người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật Sở hữu trí tuệ;

Giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ hệ thống đại lý, nhà phân phối

Giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ hệ thống đại lý, nhà phân phối là nhiệm vụ cấp bách khi phải đối mặt với các cáo buộc xâm phạm sở hữu trí tuệ nói chung và sáng chế nói riêng. Với tư cách là bên bị cáo buộc, có thể cân nhắc tiến hành các hành động sau đây để giảm thiểu thiệt hại:

- Thông báo kịp thời tới người chịu trách nhiệm của hệ thống đại lý, nhà phân phối về việc đã có hoặc sẽ có khả năng xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm đang chào bán;

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, giấy tờ giao dịch, hợp đồng liên quan đến sản phẩm, nhân viên bán hàng, cẩn trọng khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan tới sản phẩm với bên thứ ba;

- Thay đổi các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản của sản phẩm bị cáo buộc so với sản phẩm được bảo hộ sáng chế.

Hiểu về các rủi ro, nguy cơ và thực tiễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Có các rủi ro, nguy cơ nào nếu chủ bằng sáng chế thực thi quyền của họ thông qua các cơ quan thực thi? Cơ chế yêu cầu bồi thường thiệt hại tại Việt Nam hiện nay như thế nào?

Khi hành vi xâm phạm quyền sáng chế xảy ra, chủ bằng sáng chế có thể tiến hành một hoặc cả hai biện pháp: hành chính và dân sự xử lý vụ việc. Do đó, trong trường hợp chủ bằng sáng chế yêu cầu các cơ quan thực thi hành chính (ví dụ: Thanh tra Khoa học công nghệ) hoặc tòa án giải quyết vụ việc, bạn có thể phải đối mặt với các chế tài hành chính và dân sự được nêu chi tiết dưới đây:

Chế tài hành chính: Về nguyên tắc, mỗi hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ nói chung và sáng chế nói riêng, cơ quan thực thi hành chính có thể áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức tiền phạt phụ thuộc vào giá trị hàng hóa phát hiện được tại thời điểm thanh tra, kiểm tra. Cần lưu ý rằng, mức tiền phạt sẽ thấp khi: (i) Giá trị hàng hóa vi phạm thấp và (ii) Số lượng hàng hóa bị phát hiện ít. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó.

Để áp dụng mức tiền phạt, cơ quan thực thi phải xác định được giá trị của hàng hoá vi phạm bắt giữ được tại thời điểm thanh tra, kiểm tra. Giá trị của hàng hoá vi phạm được xác định dựa vào: Giá niêm yết của hàng hoá

xâm phạm; Giá thực bán của hàng hoá xâm phạm; Giá thành của hàng hoá xâm phạm (nếu chưa được xuất bán); Giá thị trường của hàng hoá tương đương có cùng chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng.

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 250.000.000 đồng. Trong khi đó, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 500.000.000 đồng. Lưu ý rằng, theo thực tiễn tại Việt Nam, nếu giá trị của hàng hoá xâm phạm không thể xác định bằng các yếu tố nêu trên, cơ quan thực thi thường yêu cầu bên vi phạm khai báo về giá của sản phẩm để căn cứ vào đó, ấn định mức tiền phạt. Như vậy, tổng giá trị hàng hoá vi phạm càng thấp, thì mức tiền phạt ấn định đối với bên vi phạm càng thấp.

Chế tài dân sự: Tòa án có thể ra bản án buộc bị đơn thực hiện các biện pháp dân sự theo quy định tại Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ. Xin lưu ý rằng, ngoài khoản bồi thường thiệt hại, chủ bằng sáng chế còn có quyền yêu cầu Tòa án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê Luật sư.

Tuy nhiên, không phải lúc nào bị đơn cũng ở vị thế yếu. Bị đơn có quyền yêu cầu Tòa án buộc nguyên đơn thanh toán cho mình chi phí hợp lý để thuê Luật sư hoặc các chi phí khác theo quy định của pháp luật nếu bị đơn được Tòa án kết luận là không thực hiện hành vi xâm phạm. Đây là quy định được chính thức đưa vào Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2019 của Việt Nam nhằm cân bằng lợi ích giữa nguyên đơn và bị đơn.

Một câu hỏi mà cả bên nguyên và bên bị thường rất quan tâm là cơ chế yêu cầu bồi thường thiệt hại tại Việt Nam hiện nay được vận hành như thế nào. Mức bồi thường thiệt hại thường là bao nhiêu, có lớn không. Trên thực tế, để yêu cầu bồi thường thiệt hại, nguyên đơn có nghĩa vụ chứng minh “các tổn thất thực tế” mà họ phải gánh chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra, phải chứng minh mối liên hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm và thiệt hại. Thực tế cho thấy trong nhiều vụ án về sở hữu trí tuệ được xét xử tại Tòa án, mức bồi thường thiệt hại mà Tòa án ra phán quyết thường không khá thấp. Điều này là do chứng minh thiệt hại làm cơ sở để yêu cầu bồi thường thiệt hại luôn không dễ dàng trong khi nguyên đơn phải tuân thủ các quy định hết sức chặt chẽ, phức tạp về cách tính toán mức thiệt hại về vật chất đã xảy ra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tấn công hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế

Một trong những biện pháp phòng vệ được bên bị cáo buộc xâm phạm sáng chế sử dụng nhiều nhất trong các tranh chấp về sáng chế là: tấn công hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế. Pháp luật về sáng chế của Việt Nam cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đều có quyền yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế trong hai tình huống sau:

- (i) Người nộp đơn đăng ký sáng chế không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế;
- (ii) Sáng chế không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Ngoài ra, theo dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi dự kiến được Quốc hội Việt Nam thông qua vào năm 2022, Bằng độc quyền sáng chế còn có thể bị hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

- (i) Sáng chế không đáp ứng các điều kiện bảo hộ quy định tại Điều 8 và Chương VII của Luật Sở hữu trí tuệ;

(ii) Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn;

(iii) Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;

(iv) Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế;

(v) Sáng chế không đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại Điều 90 của Luật sở hữu trí tuệ.

Nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực dựa trên lập luận/bằng chứng rằng sáng chế không đáp ứng một trong 3 điều kiện bảo hộ về (i) tính mới, (ii) trình độ sáng tạo và (iii) khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế là một trong những biện pháp thường được sử dụng để tấn công hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam. Nếu có thể chứng minh một trong ba điều kiện bắt buộc để giải pháp kỹ thuật được cấp bằng sáng chế đã không thoả mãn, sáng chế sẽ bị hủy bỏ hiệu lực. Các nguyên tắc đánh giá tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế được nêu chi tiết tại khoản 4, 5, 6 Điều 25 Thông tư 01/2007/TT-BKHCHN.

Để hiện thực hóa được điều này, cần cung cấp được tài liệu/bằng chứng về các giải pháp kỹ thuật đã biết trùng/tương đương với giải pháp kỹ thuật được bảo hộ sáng chế thông qua việc tra cứu, tìm kiếm trên các công cụ tra cứu sáng chế hoặc từ bất kỳ nguồn nào để chứng minh sản phẩm bị cáo buộc có trước sản phẩm được bảo hộ sáng chế, do vậy, sáng chế không thoả mãn điều kiện bảo hộ (ví dụ: do mất tính mới).

Bên cạnh đó, người yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế cũng có thể tìm kiếm/kiểm tra khả năng hủy bỏ sáng chế trên cơ sở thu thập tài liệu chứng minh rằng đơn đăng ký sáng chế đã được sửa đổi làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn ban đầu; hoặc tiến hành rà soát để xác định liệu người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế hay không; hoặc chứng minh rằng sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế.

Như vậy, có khá nhiều cơ sở/biện pháp để có thể tấn công hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế thông qua thủ tục hủy bỏ hiệu lực sáng chế tại Việt Nam.

Bác bỏ cáo buộc xâm phạm sáng chế bằng việc sử dụng ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật sáng chế được bảo hộ

Ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực sáng chế được bảo hộ khẳng định rằng sản phẩm bị cáo buộc không trùng hoặc tương đương với sản phẩm được bảo hộ sáng chế sẽ là một tài liệu quan trọng và có thể được sử dụng để tạo sức nặng/trọng lượng cho các lập luận không vi phạm sáng chế. Trong trường hợp có thể, bên bị cáo buộc xâm phạm sáng chế nên chủ động phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật sáng chế được bảo hộ để chuẩn bị các bản phân tích/so sánh chi tiết, rõ ràng để hỗ trợ cho các lập luận về việc không xâm phạm sáng chế theo cáo buộc của chủ bằng sáng chế.

Bị cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và sáng chế nói riêng luôn là nỗi ám ảnh với tổ chức/cá nhân bị cáo buộc. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và cẩn trọng các cáo buộc xâm phạm sáng chế, nhưng không vì

thế, cần phải lo lắng quá mức. Cần nỗ lực tìm ra cách cách tiếp cận phù hợp để ứng phó chống lại các cáo buộc từ chủ bằng sáng chế một cách hợp pháp, từ đó, cân bằng vị thế nếu như buộc phải tham gia giải quyết tranh chấp về sáng chế với chủ bằng sáng chế, cũng như giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra với doanh nghiệp hoặc các đối tác đang kinh doanh/phân phối sản phẩm trên thị trường Việt Nam.

Kể cả khi sở hữu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, vẫn nên sử dụng dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp, đặc biệt là các Luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Các Luật sư sở hữu trí tuệ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế sâu rộng và đa dạng sẽ giúp bên bị cáo buộc xâm phạm sáng chế tìm hiểu, phân tích và đề xuất những bước tiếp cận linh hoạt, phù hợp.

Luật sư NGUYỄN VŨ QUÂN
Công ty KENFOX IP & Law Office