

6 Lưu ý quan trọng khi đăng ký sáng chế tại Lào

Giới thiệu

Mới đây, đơn xin cấp bằng sáng chế “Printing device and method thereof” tại Lào của chủ bằng sáng chế Thái Lan, dưới sự tư vấn và đại diện của **KENFOX IP & Law Office**, đã được cấp bằng độc quyền sáng chế bởi Cục SHTT Lào với chi tiết như sau:

Tên sáng chế:	Printing device and method thereof
Ngày nộp đơn:	February 5, 2016
Số đơn và số bằng:	23
Ngày cấp bằng:	August 1, 2022
Chủ nhân hiệu:	MR. SUWATCHAI PROMBUT
Địa chỉ:	36 Soi Nakwiat 21 Yak 2-1, Nakwiat Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok, Thailand.

Sáu điều cần lưu ý khi đăng ký sáng chế tại Lào

1. Quyền và lợi ích cho chủ sở hữu sáng chế tại Lào

Độc quyền sáng chế là quyền có tính lãnh thổ, nghĩa là một sáng chế chỉ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ của nước hoặc khu vực nơi đăng ký và nhận được sự bảo hộ. Nói cách khác, nếu bạn chưa được cấp bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực tại Lào, sáng chế của bạn sẽ không được bảo hộ tại đây. Như vậy, bất kỳ người nào đều có thể sản xuất, sử dụng, nhập khẩu hoặc bán sáng chế của bạn tại Lào.

Sáng chế được bảo hộ tại Lào mang lại cho chủ sở hữu khả năng thu hồi vốn đầu tư thông qua việc nắm giữ độc quyền sử dụng, khai thác sáng chế để hưởng lợi thế cạnh tranh quan trọng. Ngoài ra, việc đăng ký sáng chế tại Lào cũng cho phép công ty của bạn có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho các doanh nghiệp Lào, xây dựng quan hệ cung ứng nguồn nhân lực, và tiếp cận với các thị trường đó nhờ mối quan hệ đối tác với các công ty khác. Sản phẩm được cấp bằng sáng chế thường được người tiêu dùng nhận định là có giá trị hơn xét về công dụng, chức năng so với sản phẩm thông thường. Do đó, giải pháp kỹ thuật được cấp bằng sáng chế là một công cụ quan trọng giúp xây dựng hình ảnh về doanh nghiệp của sở hữu trong tâm trí của các khách hàng hiện tại và tương lai cũng như trong việc xác định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Khi xảy ra tranh chấp tại Lào, bạn có thể sử dụng Bằng sáng chế đã được cấp bởi Cục SHTT để yêu cầu sự can thiệp từ các cơ quan chức năng của Lào bằng biện pháp hành chính, dân sự, hoặc hình sự (Điều 148 Luật SHTT Lào số No. 38/NA).

Nói rộng ra, việc bảo hộ sáng chế ở nước ngoài sẽ cho phép Công ty của bạn hưởng độc quyền đối với sáng chế được bảo hộ tại các nước đó.

2. Cần xác định cơ chế bảo hộ phù hợp với luật sáng chế tại Lào

Tại Lào, tồn tại 2 loại Giấy chứng nhận cấp cho sáng chế, (i) Bằng sáng chế (**Patent**) và (ii) Bằng sáng chế nhỏ (**Petty Patent**). Patent được cấp để bảo hộ sáng chế (**Invention**), trong khi đó, Petty Patent được cấp để bảo hộ cải tiến hữu ích (**Utility innovation**). Bằng sáng chế là Giấy chứng nhận chính thức được cấp bởi Cục Sở hữu Trí tuệ Lào để bảo hộ cho những sáng chế mới, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp, trong khi đó, bằng sáng chế nhỏ là Giấy chứng nhận chính thức được cấp bởi Cục Sở hữu Trí tuệ Lào để bảo hộ cho cải tiến hữu ích được tạo ra từ các cải tiến kỹ thuật và liên quan đến các kỹ thuật đơn giản hơn so với sáng chế nhằm cải tiến sản phẩm hoặc phương pháp sản xuất mới.

Sự khác biệt lớn nhất giữa sáng chế (**Invention**) và cải tiến hữu ích (**Utility innovation**) ở Lào nằm ở điều kiện bảo hộ. Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế được thiết lập ở mức độ cao hơn, chặt chẽ hơn so với cải tiến hữu ích. Nổi bật nhất là liên quan đến yêu cầu về tính mới. Một sáng chế đáp ứng điều kiện về tính mới nếu sáng chế đó chưa được sáng tạo ra, chưa được công bố công khai dưới bất kỳ hình thức nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới trước khi nộp đơn. Trong khi đó, chỉ cần chưa được biết đến hoặc chưa được áp dụng tại Lào trong vòng 1 năm trước khi nộp đơn, thì một cải tiến hữu ích đã có thể đáp ứng quy định về tính mới để được bảo hộ dưới dạng “sáng chế nhỏ”. Ngoài ra, tiêu chí đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế cũng được đặt ra cao hơn so với cải tiến hữu ích, cụ thể, nếu giải pháp kỹ thuật trong đơn có trình độ sáng tạo được coi là tiên tiến hơn và phức tạp hơn thì sẽ được xem xét bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế, còn nếu đơn giản hơn thì sẽ được xem xét bảo hộ làm cải tiến hữu ích.

Thời gian bảo hộ là điểm khác biệt đáng kể thứ hai mà bạn cần quan tâm. Khi một sáng chế/cải tiến hữu ích đáp ứng điều kiện bảo hộ tại Lào và được cấp văn bằng bảo hộ tại Lào, nó sẽ được bảo hộ trong 20 năm đối với sáng chế và 10 năm đối với cải tiến hữu ích kể từ ngày nộp đơn, với điều kiện phí gia hạn và phí duy trì hiệu lực được nộp đúng hạn và không có đơn yêu cầu chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực được thực hiện thành công trong thời hạn này.

3. Cơ chế thẩm định nội dung khác biệt tại Lào

Sau khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Lào, đơn sẽ được thẩm định về hình thức và nội dung. Có 2 cơ chế thẩm định nội dung đối với sáng chế tại Lào. Cơ chế thứ nhất là bạn phải cung cấp kết quả tra cứu/thẩm định nội dung từ một cơ quan SHTT ở nước ngoài và nộp đơn yêu cầu Cục SHTT Lào cấp Bằng sáng chế hoặc Bằng sáng chế nhỏ mà không tiến hành thêm bất kỳ tra cứu nào nữa. Cơ chế thứ hai là bạn yêu cầu Cục SHTT Lào tự tiến hành thẩm định nội dung. Theo cơ chế thứ hai, khi nhận được yêu cầu của bạn, Cục SHTT Lào sẽ phối hợp với một văn phòng sở hữu trí tuệ tại nước khác hoặc một tổ chức quốc tế nhằm tiến hành thẩm định nội dung đối với sáng chế trong thời hạn 32 tháng và đối với cải tiến hữu ích là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên. Bạn sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc thẩm định này.

4. Thẩm định nhanh để cấp bằng sáng chế tại Lào

Thời gian thẩm định ở Lào khá lâu từ khi nộp đơn, thẩm định hình thức, thẩm định nội dung, thông báo nộp lệ phí cho đến khi nhận văn bằng. Như vậy chủ sở hữu sẽ rất nhiều thời gian chờ đợi, rất khó để chính thức được bảo hộ và được hưởng các lợi ích từ việc được bảo hộ sáng chế tại Lào.

Lào không thiết lập cơ chế chính thức để rút ngắn thời gian thẩm định đơn sáng chế tại Lào. Tuy nhiên, trong 03 giải pháp sau đây, thời gian thẩm định sáng chế tại Lào có thể được đẩy nhanh hơn:

<i>Giải pháp 1: Nộp báo cáo kết quả tra cứu/thẩm định nội dung từ các cơ quan sáng chế nước ngoài.

<ii> Giải pháp 2: Sử dụng kết quả thẩm định sáng chế từ Chương trình Hợp tác Thẩm định Sáng chế ASEAN (ASPEC) theo đó, kết quả thẩm định sáng chế từ các thành viên tham gia Chương trình Hợp tác Thẩm định Sáng chế, mà Lào cũng là thành viên, gồm (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, và Vietnam) để nộp tới Cục SHTT Lào yêu cầu thẩm định nhanh.

Chương trình Hợp tác Thẩm định Sáng chế ASEAN (ASPEC) là một chương trình chia sẻ công việc thẩm định sáng chế liên quan đến 9 trong số 10 văn phòng trong khu vực ASEAN (trừ Myanmar). Mục đích của ASPEC là nhằm giảm sự phức tạp, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng của việc tra cứu và thẩm định. Kết quả thẩm định từ một Cơ quan SHTT ở nước này có thể giúp thẩm định viên ở nước thành viên hiểu rõ hơn về sáng chế, giảm công việc tra cứu và phát triển chiến lược thẩm định toàn diện hơn. Ví dụ, một đơn sáng chế được nộp tại Malaysia, khi đã có kết quả thẩm định nội dung, có thể nộp báo cáo kết quả thẩm định nội dung cho Cục SHTT Lào để đẩy nhanh quá trình thẩm định nội dung và cấp bằng sáng chế tại Lào.

<iii> Giải pháp 3: Thẩm định nhanh thông qua cơ chế hợp tác về sở hữu trí tuệ: Cơ chế này chỉ áp dụng cho các chủ đơn sáng chế tại Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản do các nước này ký các thỏa thuận hợp tác về sáng chế với Lào.

5. Bản dịch bản mô tả sáng chế sang tiếng Lào

Khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Lào thì đơn sáng chế phải được dịch sang tiếng Lào. Đây chính là điều khiến cho nhiều đơn đã bị từ chối vì bản dịch mô tả sáng chế không thỏa mãn điều kiện của pháp luật Lào quy định. Bản mô tả sáng chế được xem là tài liệu quan trọng nhất của một đơn sáng chế vì phạm vi bảo hộ của sáng chế cũng phụ thuộc vào bản mô tả mà người nộp đơn cung cấp. Việc dịch thiếu chính xác hay không đầy đủ bản mô tả sáng chế có thể khiến cho sáng chế đó không thể thực thi chống lại vi phạm khi xảy ra tranh chấp.

Hiện nay, khi cấp Bằng sáng chế, Cục SHTT Lào không trả lại bản mô tả tiếng Anh và tiếng Lào cho chủ bằng sáng chế. Việc này có thể gây khó khăn cho việc xác định nội dung bản mô tả bằng tiếng Anh hay tiếng Lào sẽ là tài liệu chính thức được dùng để xem xét các tranh chấp về sáng chế tại Lào. Luật SHTT Lào và các văn bản liên quan đến SHTT của Lào không thiết lập các quy định liên quan đến vấn đề này.

6. Nên sử dụng dịch vụ tư vấn và đại diện sáng chế chuyên nghiệp tại Lào

Chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế và theo đuổi đơn cho đến khi được cấp bằng là một nhiệm vụ khó khăn. Mỗi quốc gia thiết lập các nguyên tắc riêng để bảo hộ sáng chế. Ngoài việc chuẩn bị tốt các tài liệu để nộp đơn sáng chế, đăng ký bảo hộ sáng chế còn liên quan đến việc giao dịch với Cục SHTT Lào, đặc biệt là trong quá

trình thẩm định nội dung của đơn sáng chế, tiến hành các sửa đổi cần thiết đối với đơn sáng chế theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ Lào. Do đó, bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn và đại diện tại Lào để thực hiện các thủ tục bảo hộ cho sáng chế của bạn tại Lào một cách hiệu quả. Các luật sư sở hữu trí tuệ tại Lào nắm rõ các quy định trong lĩnh vực sáng chế sẽ giúp bạn đảm bảo rằng đơn thỏa mãn các yêu cầu theo quy định để đơn không gặp trở ngại nào trong quá trình thẩm định. Trong trường hợp quyền sáng chế của bạn bị xâm phạm, các luật sư sở hữu trí tuệ tại Lào sẽ giúp bạn phân tích các hành vi xâm phạm, hướng dẫn, tư vấn chi tiết cho bạn các chiến lược, bước tiếp cận để giải quyết, xử lý các vi phạm đó bằng các biện pháp ngoài tòa án một cách nhanh chóng, hiệu quả và tối ưu về chi phí.

KENFOX IP & LAW OFFICE, một trong những công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp với sự phát triển vượt bậc và mạnh nhất về dịch vụ sáng chế, cung cấp đầy đủ các dịch vụ SHTT tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và các nước Châu Á khác. Năm 2019, KENFOX lọt vào danh sách 10 Công ty nộp đơn sáng chế hàng đầu trước Cục SHTT. Năm 2020 và 2021, KENFOX lọt vào danh sách 20 Công ty đơn sáng chế hàng đầu Việt Nam. KENFOX vinh dự liên tục được các tổ chức uy tín quốc tế bình chọn là **“Boutique Trademark Law Firm of the Year in Vietnam”** (Công ty cung cấp dịch vụ nhãn hiệu hàng đầu của năm tại Việt Nam) bởi Global Law Experts trong năm 2021-2022 và **“Laos IP Firm of the Year for the 2021 Asia IP Awards”** (Công ty Sở hữu Trí tuệ của năm tại Lào) bởi Asia IP.

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office ngay hôm nay nếu bạn cần một công ty cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp đồng hành cùng bạn, để bạn yên tâm phát triển doanh nghiệp của mình đúng hướng.

**By Nguyen Vu QUAN
Partner & IP Attorney**

Contact

KENFOX IP & Law Office

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3724 5656

Email: info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com