

Xe và Công nghệ |

Xác định xâm phạm sáng chế tại Việt Nam như thế nào?



Nguyễn Vũ Quân - KENFOX IP & Law Office

XE VÀ CÔNG NGHỆ | THỨ NĂM, 24/11/2022 - 16:51 Theo dõi Congthuong.vn trên [Google News](#)

Công Thương Chủ bằng độc quyền sáng chế nghi ngờ rằng sản phẩm của bên thứ ba đang được chào bán xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam.

· Viện Dầu khí Việt Nam được cấp bằng độc quyền sáng chế

Trong một tình huống khác, nhà sản xuất có sản phẩm muốn bán ra thị trường, nhưng không biết liệu sản phẩm của mình có xâm phạm sáng chế đang bảo hộ tại Việt Nam hay không?

Tất nhiên, dù trong bối cảnh nào, dù với tư cách là chủ bằng sáng chế, hay nhà sản xuất sản phẩm chưa được bảo hộ sáng chế, để xác định liệu có hành vi xâm phạm sáng chế xảy ra hay không, cách đơn giản nhất là tiến hành nộp đơn giám định xâm phạm sáng chế tại Viện Khoa học [Sở hữu Trí tuệ \(VIPRI\)](#).

Nhưng giám định xâm phạm sáng chế sẽ gây tốn kém khoản chi phí không nhỏ. Do đó, việc nắm được các quy định, nguyên tắc căn bản trong việc xem xét liệu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh hay sản phẩm dự định đưa ra thị trường có xâm phạm sáng chế được bảo hộ hay không có ý nghĩa quan trọng trước khi đệ trình yêu cầu giám định xâm phạm sáng chế tới VIPRI hay yêu cầu xử lý xâm phạm tới cơ quan thực thi của Việt Nam.

Xác định khả năng có xâm phạm sáng chế tại Việt Nam hay không bằng cách nào?

Để xác định khả năng có xâm phạm sáng chế của người khác hay không, cần phải thực hiện biện pháp so sánh, đối chiếu sáng chế được bảo hộ với sản phẩm dự định đưa ra thị trường nhằm đánh giá sự trùng lặp hay tương đương giữa sản phẩm đó với sáng chế được bảo hộ, trên cơ sở này, nhận định về nguy cơ xâm phạm đối với sáng chế đang

được bảo hộ ở mức độ nào, cao hay thấp.

Dựa vào cơ sở nào để so sánh, đánh giá khả năng xâm phạm sáng chế tại Việt Nam?

Căn cứ để so sánh và đánh giá khả năng xâm phạm sáng chế là phạm vi bảo hộ sáng chế được xác định theo phần Yêu cầu bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Phần yêu cầu bảo hộ thường được thể hiện ngay sau phần mô tả sáng chế của văn bằng được cấp, và là phần cốt lõi của bất kỳ sáng chế nào bởi vì chúng được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu **công nghiệp** đối với sáng chế. Nếu sản phẩm hay quy trình thuộc (hoặc rơi vào) phạm vi bảo hộ của sáng chế được bảo hộ, sẽ có hành vi xâm phạm sáng chế xảy ra và ngược lại.

Cơ quan thực thi của Việt Nam sẽ căn cứ vào phạm vi bảo hộ hay yêu cầu bảo hộ của bản mô tả sáng chế để phân tích, đánh giá về tính trùng lặp hay tương đương giữa sáng chế được bảo hộ với sản phẩm/quy trình nghi ngờ xâm phạm.

Như vậy, để đánh giá khả năng xâm phạm sáng chế tại Việt Nam, cần phải xem xét kỹ bằng độc quyền sáng chế, dựa vào phần yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế, trên cơ sở đó, so sánh sản phẩm/quy trình bị nghi ngờ so với sáng chế được bảo hộ. Lưu ý rằng, phần yêu cầu bảo hộ trong bản mô tả sáng chế có thể chứa một hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ của sáng chế ở dạng điểm độc lập và điểm phụ thuộc. Mỗi điểm yêu cầu bảo hộ sẽ thể hiện bản chất kỹ thuật của đối tượng cần được bảo hộ, tức là chứa các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản để tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định được đối tượng cần được bảo hộ, để đạt được mục đích đề ra, cũng như để phân biệt đối tượng cần được bảo hộ với đối tượng đã biết.

Điểm độc lập là điểm bao gồm tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản để tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định được đối tượng cần bảo hộ, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng cần bảo hộ với đối tượng đã biết.

Điểm phụ thuộc là điểm viện dẫn đến bất kỳ một điểm nào khác của đối tượng thuộc cùng một dạng đứng trước nó và chứa tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) của điểm mà nó viện dẫn được bổ sung thêm các dấu hiệu (đặc điểm) khác nhằm phát triển đối tượng cần được bảo hộ theo một phương án cụ thể. Các điểm phụ thuộc cùng có chung một hoặc một số dấu hiệu (đặc điểm) bổ sung có thể được nhóm lại một cách thích hợp thành một điểm phụ thuộc có viện dẫn đến các điểm mà nó phụ thuộc, có thể là một hay nhiều điểm độc lập thuộc cùng một dạng nhưng cũng có thể là một hay nhiều điểm phụ thuộc hoặc cả hai loại.

So sánh giữa sáng chế được bảo hộ và sản phẩm nghi ngờ như thế nào?

Để biết sản phẩm nghi ngờ có bị coi là trùng hay tương đương với sáng chế được bảo hộ hay không, cần so sánh/đối chiếu giữa sản phẩm nghi ngờ với sáng chế được bảo hộ. Nguyên tắc so sánh được quy định tại Điều 11, Thông tư 11/2015/TT-BKHCN, theo đó, quy định rằng: Sản phẩm/quy trình được coi là trùng hoặc tương đương với sáng chế được bảo hộ theo một điểm nào đó (độc lập và phụ thuộc) của yêu cầu bảo hộ thuộc Bằng độc quyền sáng chế nếu tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ đó đều có mặt trong sản phẩm/quy trình nghi ngờ dưới dạng trùng hoặc tương đương.

Dấu hiệu kỹ thuật cơ bản là gì?

Dấu hiệu kỹ thuật cơ bản là tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật có ảnh hưởng đến bản chất của giải pháp kỹ thuật, tức là các dấu hiệu (đặc điểm) mà nếu thiếu chúng thì sẽ không đủ để tạo thành giải pháp kỹ thuật là sáng chế nêu trong đơn và không đủ để đạt được mục đích, không giải quyết được nhiệm vụ đặt ra cho sáng chế.

Các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản của sáng chế được bảo hộ nằm ở đâu trong bản mô tả sáng chế? Chúng được thể hiện tại phạm vi (yêu cầu) bảo hộ sáng chế. Dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản là đặc điểm về chức năng, công dụng, cấu tạo, liên kết, thành phần... cùng với các dấu hiệu cơ bản khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định bản chất (nội dung) của đối tượng.

Ví dụ: Đối với Bằng độc quyền sáng chế số 33801 bảo hộ cho sáng chế “Khăn lau hạ sốt”, để xác định được phạm vi bảo hộ của sáng chế này, cần phải xem xét kỹ phần yêu cầu bảo hộ của sáng chế tại trang 22 của Bản mô tả sáng chế, tại đây, có thể thấy, phần yêu cầu bảo hộ này có 9 điểm yêu cầu bảo hộ, trong đó có điểm đầu tiên (điểm 1) là điểm độc lập và 8 điểm còn lại là các điểm phụ thuộc vào điểm 1. Các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản của sáng chế “Khăn lau hạ sốt” theo Bằng độc quyền sáng chế số 33801 được tìm thấy tại điểm 1 yêu cầu bảo hộ.

33801

Yêu cầu bảo hộ

1. Khăn lau hạ sốt bao gồm phần khăn vải, trong đó phần khăn vải này được ngâm tẩm hỗn hợp chứa các thành phần:

- Glyxerin;
- Chiết phẩm từ cây Lô hội;
- Chiết phẩm từ cỏ Nhọ nồi;
- Tinh dầu tự nhiên;
- Tinh dầu Chanh;
- Diệp lục Chlorophyll;
- Gôm xanthan;
- Vitamin E;
- Natri benzoat;
- Nước cất vô trùng.

2. Khăn lau hạ sốt theo điểm 1, trong đó phần khăn vải này được ngâm tẩm hỗn hợp chứa các thành phần:

- Glyxerin;
- Chiết phẩm từ cây Lô hội;
- Chiết phẩm từ cỏ Nhọ nồi;
- Tinh dầu tía tô;
- Tinh dầu Chanh;
- Diệp lục Chlorophyll;
- Gôm xanthan;
- Vitamin E;
- Natri benzoat;

Có hay không có yếu tố xâm phạm sáng chế?

Điều cốt lõi nhất trong việc xác định được liệu có hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế xảy ra hay không là cần đánh giá có hay không có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét. Điều 8, Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định rằng: Yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế có thể thuộc một trong các dạng sau đây: (i) Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm trùng hoặc tương đương với sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế; (ii) Quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế; và (iii) Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm được sản xuất theo quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế.

Hơn nữa, để xác định được mức độ trùng hay tương đương giữa sản phẩm bị xem xét với sáng chế được bảo hộ, cần dựa vào quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 11/2015/TT-BKHCHN, cụ thể:

Thứ nhất: Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là trùng nhau nếu dấu hiệu đó có cùng bản chất, cùng mục đích sử dụng, cùng cách thức đạt được mục đích và cùng mối quan hệ với các dấu hiệu khác nêu trong yêu cầu bảo hộ;

Thứ hai: Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là tương đương với nhau nếu có bản chất tương tự nhau hoặc có thể thay thế cho nhau, có mục đích sử dụng và cách thức để đạt được mục đích sử dụng cơ bản giống nhau.

Như vậy, có thể thấy rằng, sản phẩm nghi ngờ bị coi là “trùng” với sáng chế được bảo hộ nếu tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của sản phẩm đó trùng hoặc tương đương (thay thế được cho nhau) với các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của sáng chế được bảo hộ.

Sản phẩm nghi ngờ bị coi là “tương đương” với sáng chế được bảo hộ nếu phần lớn các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của sản phẩm đó trùng hoặc tương đương (thay thế được cho nhau) với các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của sáng chế được bảo hộ. Lưu ý rằng, hai dấu hiệu được coi là tương đương nếu có bản chất tương tự nhau có cùng mục đích và cách thức đạt được mục đích cơ bản là giống nhau.

Khi đối chiếu và so sánh phạm vi yêu cầu bảo hộ giữa sản phẩm bị xem xét với sáng chế được bảo hộ, cần tìm ra “tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ” của sáng chế so với “tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản” trong sản phẩm nghi ngờ. Nếu sản phẩm bị nghi ngờ có chứa “tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ” của sáng chế,

sản phẩm bị nghi ngờ sẽ bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế.

Dựa trên việc đánh giá liệu sản phẩm bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế hay không, có thể xác định xem hành vi thương mại hóa sản phẩm bị nghi ngờ có cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ hay không, trên cơ sở đó, có những biện pháp tương ứng phù hợp với định hướng kinh doanh.

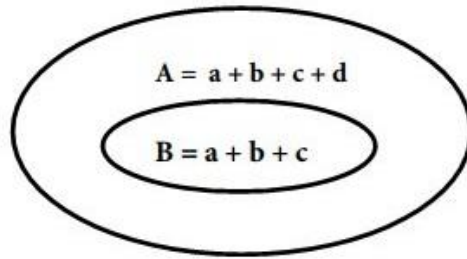
Khi nào không có hành vi xâm phạm sáng chế xảy ra?

Đây là câu hỏi mà chủ bằng sáng chế hay các bên liên quan thường quan tâm. Nếu sản phẩm bị nghi ngờ không chứa “tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ” của sáng chế, thì sản phẩm đó có bị coi là xâm phạm sáng chế được bảo hộ hay không? Điều 11.2 Thông tư 11/2015/TT-BKH-CN 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 hay 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. Có nghĩa rằng, nếu sản phẩm bị nghi ngờ không chứa ít nhất một dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ của sáng chế, thì sản phẩm bị nghi ngờ không bị coi là yếu tố xâm phạm đối với sáng chế.

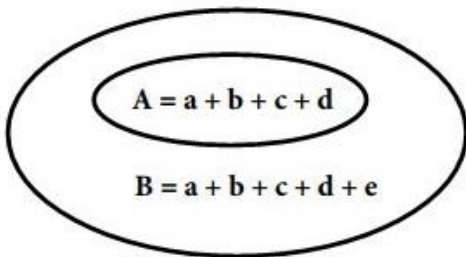
Như vậy, có thể hiểu rằng, nếu sản phẩm bị nghi ngờ không chứa ít nhất một dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản trong một điểm nào đó của yêu cầu bảo hộ của sáng chế, thì không có hành vi xâm phạm sáng chế xảy ra.

Công thức nào để xác định xâm phạm sáng chế tại Việt Nam?

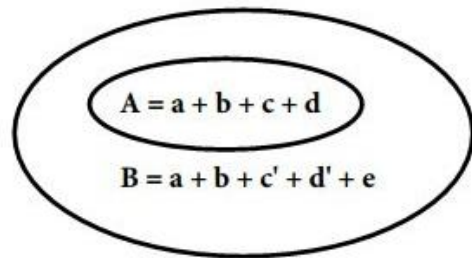
Có thể khái quát hóa phương pháp xác định khả năng xâm phạm sáng chế dựa trên công thức sau đây với a, b, c, d, e là các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản, A là sáng chế được bảo hộ, B là sản phẩm bị xem xét:



Hình 1: B không xâm phạm A



Hình 2: B xâm phạm A (trùng lặp)



Hình 3: B xâm phạm A (tương đương)

Hình 1: Không xâm phạm. Sáng chế được bảo hộ (A) gồm 4 đặc điểm kỹ thuật cơ bản là (a; b; c và d). Sản phẩm nghi ngờ xâm phạm (B) chỉ gồm 3 đặc điểm là (a; b và c). Trong trường hợp này, sản phẩm B không phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ A. Lý do: Sản phẩm B không chứa toàn bộ 4 đặc điểm kỹ thuật cơ bản của Sáng chế A.

Hình 2: Xâm phạm ở dạng trùng. Sáng chế được bảo hộ (A) gồm 4 đặc điểm kỹ thuật cơ bản là (a; b; c và d). Sản phẩm nghi ngờ xâm phạm (B) gồm 5 đặc điểm là (a; b; c; d và e). Trong trường hợp này, sản phẩm B là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ A. Lý do: Mặc dù có thêm dấu hiệu “e”, nhưng do sản phẩm B đã chứa toàn bộ 4 đặc điểm kỹ thuật cơ bản của Sáng chế A, nên sản phẩm B là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ A.

Hình 3: Xâm phạm ở dạng tương đương. Sáng chế được bảo hộ (A) gồm 4 đặc điểm kỹ thuật cơ bản là (a; b; c và d). Sản phẩm nghi ngờ xâm phạm (B) gồm 5 đặc điểm là (a; b; c'; d' và e). Trong trường hợp này, sản phẩm B là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ A. Lý do:

Mặc dù có thêm dấu hiệu “e”, nhưng do về bản chất, các dấu hiệu c' và d' có bản chất tương tự như dấu hiệu c và d của sáng chế được bảo hộ, nên sản phẩm B là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ A.

Xác định khả năng xâm phạm sáng chế là quá trình phức tạp, nhưng có nguyên tắc rõ ràng. Chủ bằng sáng chế hay các bên liên quan có thể tự mình so sánh, đối chiếu giữa sản phẩm dự định sản xuất với sáng chế được bảo hộ, từ đó, tự đưa ra đánh giá, nhận định về mức độ rủi ro xâm phạm sáng chế ở mức nào, cao hay thấp. Đây sẽ là cơ sở ban đầu để đưa ra quyết định cho các hành động tiếp theo: tiếp tục hay ngừng sản xuất, hay cần làm gì để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại trong trường hợp phải tham gia giải quyết tranh chấp sáng chế.

Nguyễn Vũ Quân - KENFOX IP & Law Office