

## Tranh chấp về đồng sở hữu sáng chế: Phải làm gì?

Sáng chế đồng sở hữu phát sinh khi hai hoặc nhiều bên cùng nhau tạo ra một sáng chế và thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo hộ sáng chế đó. Sẽ thế nào nếu một sáng chế được tạo ra bởi hai bên, nhưng chỉ một bên đứng tên là “tác giả sáng chế” kèm “chủ sở hữu sáng chế”, còn bên kia chỉ đứng tên là “tác giả sáng chế”? Điều này có gây ra hậu quả pháp lý nào không? Tác giả sáng chế có thể làm gì trong trường hợp như vậy nếu tác giả sáng chế kia đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế mà chưa đạt được thỏa thuận về việc đồng sở hữu sáng chế? Mời đây, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (**Cục SHTT**) đã giải quyết một vụ việc liên quan đến “**quyền nộp đơn đăng ký sáng chế**” trong trường hợp **đồng sở hữu sáng chế**. Vụ việc nêu bật tầm quan trọng của việc nắm rõ các yêu cầu pháp lý đối với việc nộp đơn đăng ký sáng chế và quyền sở hữu sáng chế. Bài viết này sẽ đi sâu vào các chi tiết cụ thể của vụ việc và tác động của nó đến quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

### Bối cảnh

Mới đây, Cục SHTT đã đưa ra một quyết định có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam về “quyền nộp đơn sáng chế” trong trường hợp một sáng chế được nhiều tác giả cùng nhau tạo ra. Tại Quyết định **3612w/QĐ-SHTT** ban hành ngày 24/02/2023, Bằng độc quyền sáng chế số 21899 cho sáng chế “*Nhà quay 360 độ trong bể nước và phương pháp thi công nhà quay 360 độ trong bể nước*” đã bị hủy bỏ hiệu lực. Việc hủy bỏ hiệu lực được thực hiện theo yêu cầu của một tác giả cùng tạo ra sáng chế khi thấy rằng mình không được ghi nhận là người đồng sở hữu bằng sáng chế.

Tranh chấp khởi phát khi một “đồng tác giả” phát hiện ra mình không được ghi nhận là người “đồng sở hữu” bằng sáng chế, mặc dù cùng là người tạo ra sáng chế. Không đạt được thỏa thuận với tác giả sáng chế còn lại, tác giả sáng chế còn lại đã nộp đơn yêu cầu Cục SHTT ra quyết định hủy bỏ hiệu lực bằng sáng chế số 21899, trên cơ sở rằng chủ sở hữu bằng sáng chế không có quyền nộp đơn.

Điều 86.1 Luật SHTT quy định các cá nhân, tổ chức có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Các tổ chức, cá nhân này bao gồm **các tác giả** đã tạo ra tài sản trí tuệ bằng công sức và chi phí của chính họ, cũng như các tổ chức hoặc cá nhân đã đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả.

Trong vụ việc này, cả hai tác giả đều có tên trong đơn xin cấp bằng sáng chế. Để thiết lập quyền nộp đơn theo Điều 86.1 Luật SHTT, các tác giả này cần chứng minh rằng họ là những tác giả thực sự đã tạo ra tài sản trí tuệ bằng sức lao động và chi phí của chính họ. Ngoài ra, họ cũng có thể chứng minh rằng họ đã thiết lập các thỏa thuận theo Điều 86.1(b) cho phép họ có quyền nộp đơn.

Do cả hai tác giả đều không có tài liệu chứng minh được điều này, Cục SHTT cho rằng hai nhà sáng chế đều có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế. Điều này có nghĩa rằng chủ sở hữu bằng sáng chế duy nhất (một trong hai tác giả) cần chứng minh rằng tác giả kia đã chuyển giao quyền nộp đơn cho mình để đứng tên là chủ sở hữu sáng chế. Do vụ việc đã leo thang thành tranh chấp, chủ sở hữu bằng sáng chế không thể có được bất kỳ tài liệu nào từ tác giả sáng chế còn lại để chứng minh rằng tác giả sáng chế đó đã đồng ý cho phép chủ bằng sáng chế tự mình nộp đơn đăng ký sáng chế. Do đó, Cục SHTT kết luận rằng chủ sở hữu sáng chế không có toàn quyền nộp đơn, theo đó, đã ra quyết định hủy bỏ hiệu lực bằng sáng chế số 21899.

### Những điều cần ghi nhớ

Vụ [tranh chấp sáng chế](#) này cho thấy tầm quan trọng của việc xác định và xác lập các tài liệu về quyền đồng sở hữu sáng chế tại Việt Nam. Nếu không, khó khăn và tranh chấp pháp lý là không thể tránh khỏi. Vụ việc cũng cho thấy ý nghĩa của việc trao đổi thông tin rõ ràng và thỏa thuận giữa các tác giả sáng chế về quyền nộp đơn và quyền sở hữu bằng sáng chế nếu sáng chế đó được bảo hộ. Tranh chấp quyền sở hữu sáng chế có thể tốn kém và mất thời gian, vì vậy, điều cần thiết là phải đảm bảo rằng tất cả các bên phải có thỏa thuận và xác lập các tài liệu hợp lệ ngay từ đầu.

Một số câu hỏi pháp lý có liên quan và các ý kiến được **KENFOX IP & Law Office** cung cấp dưới đây để bạn tham khảo:

### **[1] Ai có quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế cho sáng chế do hai tác giả sáng chế cùng nhau tạo ra tại Việt Nam?**

Theo Điều 86.1 Luật SHTT, quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc về các đối tượng sau:

- a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;
- b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác ...

Nếu một sáng chế được đồng sáng tạo bởi hai tác giả sáng chế tại Việt Nam, thì cả hai tác giả sáng chế đều có quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đó. Tuy nhiên, họ phải cung cấp đầy đủ bằng chứng rằng họ đáp ứng các yêu cầu của Điều 86.1, với tư cách là các tác giả đã tạo ra sáng chế bằng nỗ lực và nguồn lực của chính họ hoặc với tư cách là những người đồng sở hữu đã đồng ý nộp đơn cùng nhau. Nếu không thể xác lập quyền sở hữu đối với sáng chế hoặc không đạt được thỏa thuận về việc nộp đơn đăng ký sáng chế, thì có thể xảy ra tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp pháp lý.

### **[2] Điều gì xảy ra nếu một trong những đồng tác giả không có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam?**

Theo Điều 86.1 Luật SHTT, tác giả sáng chế đã tạo ra sáng chế bằng chính sức lao động và chi phí của mình có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân đã cung cấp kinh phí hoặc cơ sở vật chất cho tác giả sáng chế dưới hình thức giao việc hoặc thuê, trừ trường hợp các bên liên quan có thỏa thuận khác, cũng có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế.

Nếu một trong những đồng tác giả không có quyền nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, thì đồng tác giả hoặc đồng chủ sở hữu sáng chế còn lại phải cung cấp bằng chứng rằng họ có thỏa thuận về quyền nộp đơn. Nếu không thể cung cấp bằng chứng đó và nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp mà chủ đơn không có toàn quyền nộp đơn hoặc quyền sở hữu thích hợp, đơn đăng ký đó có thể bị từ chối hoặc hủy bỏ hiệu lực.

### **[3] Quy trình xác định quyền nộp đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp sáng chế được đồng sáng tạo bởi nhiều tác giả sáng chế tại Việt Nam như thế nào?**

Tại Việt Nam, khi một sáng chế được nhiều tác giả sáng chế cùng nhau tạo ra, thì việc xác định quyền nộp đơn đăng ký sáng chế được thực hiện căn cứ vào Luật SHTT và các quy định có liên quan. Quy trình xác định quyền nộp đơn có thể khác nhau tùy theo hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp, nhưng nhìn chung bao gồm các bước sau:

**Xác định các đồng tác giả:** Bước đầu tiên là phải xác định được tất cả các tác giả đã góp phần tạo ra sáng chế. Mỗi tác giả đồng sáng tạo ra sáng chế phải được nêu tên trong đơn xin cấp bằng sáng chế.

**Xác định quyền sở hữu:** Tiếp theo, phải xác định quyền sở hữu đối với sáng chế. Quyền sở hữu có thể được thiết lập thông qua thỏa thuận, hợp đồng giữa các đồng tác giả hoặc dựa trên sự đóng góp của mỗi người cùng tạo ra sáng chế.

**Xác định quyền nộp đơn:** Sau khi xác định quyền sở hữu, quyền nộp đơn phải được xác lập. Quyền nộp đơn thường thuộc về tác giả tạo hoặc các đồng tác giả đã tạo ra sáng chế bằng sức lao động của chính họ và chi phí của họ. Nếu sáng chế được tạo ra với sự trợ giúp của cá nhân hoặc tổ chức khác thì quyền nộp đơn có thể được cấp cho họ.

**Bằng chứng về quyền sở hữu và quyền nộp đơn:** Để xác lập quyền sở hữu và quyền nộp đơn, có thể cần xuất trình các bằng chứng như hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng hoặc các tài liệu pháp lý khác.

### **[4] Các đồng tác giả sáng chế có thể thực hiện những bước nào để bảo vệ quyền của họ và đảm bảo rằng quyền nộp đơn đăng ký sáng chế của họ được tôn trọng?**

Để bảo vệ quyền của mình và đảm bảo rằng quyền nộp đơn đăng ký sáng chế được tôn trọng tại Việt Nam, các đồng tác giả sáng chế có thể thực hiện các bước sau:

*Thỏa thuận:* Ký kết thỏa thuận bằng văn bản (hợp đồng) với các đồng tác giả khác về quyền nộp đơn đăng ký sáng chế và quyền sở hữu sáng chế. Nếu không có thỏa thuận hoặc tranh chấp phát sinh, hãy tham khảo ý kiến luật sư hoặc chuyên gia sở hữu trí tuệ để được tư vấn và hướng dẫn pháp lý.

*Nộp đơn đăng ký sáng chế:* Nộp đơn đăng ký sáng chế, liệt kê tất cả các đồng tác giả là các đồng chủ đơn để đảm bảo sự bình đẳng về quyền nộp đơn đăng ký và quyền sở hữu sáng chế.

*Hành động pháp lý:* Nếu một tác giả nộp đơn đăng ký sáng chế mà không có sự đồng ý hoặc thỏa thuận của (các) tác giả còn lại, thì (các) tác giả sáng chế còn lại có quyền **phản đối đơn** sáng chế và yêu cầu xác định quyền nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục SHTT. Nếu bằng sáng chế đã được cấp cho một đồng sáng chế, thì tác giả sáng chế còn lại có thể thách thực hiệu lực của bằng sáng chế thông qua thủ tục **[hủy bỏ hiệu lực bằng sáng chế](#)** tại Cục SHTT.

## [5] Những vấn đề quan trọng nào khác mà một đồng tác giả sáng chế nên cân nhắc?

Sáng chế đồng sở hữu phát sinh khi hai hoặc nhiều bên cùng nhau tạo ra một sáng chế và tìm cách đạt được sự bảo hộ bằng sáng chế đó. Quyền sở hữu các bằng sáng chế đó có thể phát sinh theo hai cách khác nhau: một thỏa thuận/hợp đồng có thể quy định rằng bằng sáng chế sẽ thuộc sở hữu chung của các bên, bất kể họ là đồng tác giả hay người đồng sáng tạo; hoặc các bên có thể cùng nhau đóng góp vào việc tạo ra sáng chế, khiến họ trở thành đồng tác giả hay người đồng sáng tạo.

Khi thỏa thuận về quyền đồng sở hữu sáng chế, có một số khía cạnh quan trọng cần được giải quyết trong thỏa thuận.

Vấn đề thứ nhất cần xem xét là liệu người đồng sở hữu sáng chế hữu có thể khai thác sáng chế đồng sở hữu mà **không cần sự đồng ý** của người đồng sở hữu còn lại hay không. Trong một số trường hợp, đồng chủ sở hữu có thể cần phải có được sự đồng ý của người đồng chủ sở hữu kia trước khi khai thác bằng sáng chế. Những trường hợp như vậy có thể phát sinh khi việc khai thác có thể gây tổn hại đến danh tiếng, lợi ích thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của người đồng sở hữu còn lại.

Vấn đề thứ hai cần xem xét là liệu người đồng sở hữu có **nghĩa vụ trả tiền bản quyền** hoặc **các khoản phí khác** cho người đồng sở hữu kia khi khai thác bằng sáng chế đồng sở hữu hay không. Trong trường hợp này, điều quan trọng là phải xác định liệu người đồng sở hữu có nghĩa vụ chia sẻ tiền bản quyền hoặc các khoản phí khác nhận được từ người được cấp phép (người được li-xăng) hay không. Nghĩa vụ này có thể phát sinh khi người đồng sở hữu khai thác bằng sáng chế vì mục đích thương mại và tạo ra doanh thu từ bằng sáng chế. Trong trường hợp đó, các đồng sở hữu có thể thỏa thuận về tiền bản quyền hoặc các khoản phí khác mà đồng sở hữu khai thác phải trả cho đồng sở hữu kia. Ngoài ra, họ có thể thỏa thuận về cơ chế chia sẻ lợi nhuận cho phép cả hai bên đồng sở hữu đều được hưởng lợi từ việc khai thác thương mại bằng sáng chế.

Vấn đề thứ ba cần xem xét là liệu người đồng sở hữu có thể chuyển nhượng phần sở hữu bằng sáng chế của mình cho người khác chỉ khi có hoặc không cần sự đồng ý của người đồng sở hữu kia hay không. Nếu vậy, điều quan trọng là phải xác định liệu người đồng sở hữu đã cấp giấy phép (cấp li-xăng) có nghĩa vụ phải chia sẻ tiền bản quyền hoặc các khoản phí khác nhận được từ người được cấp phép với người đồng sở hữu khác hay không. Vấn đề này có thể trở nên phức tạp nếu nhiều người đồng sở hữu cấp phép (cấp li-xăng) cho các bên nhận li-xăng thứ cấp khác nhau, vì họ có thể có các điều khoản và điều kiện xung đột ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của nhau.

Việc giải quyết “tỷ lệ sở hữu” của những người đồng sở hữu cũng rất quan trọng. Nếu các bên không ghi rõ tỷ lệ sở hữu chung, thì được coi là sở hữu chung ngang nhau (bằng nhau). Tuy nhiên, các chủ sở hữu chung không phải lúc nào cũng tìm cách trở thành những chủ sở hữu chung bình đẳng. Đôi khi, một bên có thể đóng góp nhiều hơn bên kia, điều này có thể giải thích cho tỷ lệ sở hữu không bằng nhau.

Trong trường hợp này, điều quan trọng là phải xác định tỷ lệ sở hữu chung sẽ là bao nhiêu hoặc xác định như thế nào để tránh tranh chấp nội bộ và dễ dàng tính toán tiền bản quyền/phí giấy phép nếu bằng sáng chế được cấp phép cho bên thứ ba. Trừ khi những người đồng sở hữu bằng sáng chế có

thỏa thuận khác, nhìn chung được hiểu là những người đồng sở hữu có cổ phần bằng nhau trong bằng sáng chế và có thể khai thác nó vì lợi ích của chính họ mà không cần hạch toán lẫn nhau.

Tóm lại, điều quan trọng đối với những người đồng sở hữu bằng sáng chế là phải giải quyết cụ thể các vấn đề khai thác, chuyển nhượng và cấp phép trong thỏa thuận của họ. Thỏa thuận nên quy định một cách thỏa thuận các quyền tương ứng của các chủ sở hữu chung trước khi tiến hành đăng ký bằng sáng chế. Các bằng sáng chế đồng sở hữu có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều nhận thức được các quyền và nghĩa vụ của họ để ngăn ngừa tranh chấp và các vấn đề pháp lý tiềm ẩn.

**[6] Một thỏa thuận đã được ký kết giữa một đồng chủ sở hữu bằng sáng chế và (những) đồng chủ sở hữu khác và luật điều chỉnh của thỏa thuận là luật nước ngoài (không phải luật Việt Nam). Khi diễn giải thỏa thuận ở quốc gia của bạn, luật điều chỉnh của thỏa thuận có áp dụng luật như được định nghĩa trong thỏa thuận không?**

Theo luật pháp Việt Nam, các bên trong thỏa thuận có quyền lựa chọn luật quốc gia nào sẽ điều chỉnh thỏa thuận. Do đó, việc lựa chọn một luật nước ngoài để điều chỉnh một thỏa thuận là có thể chấp nhận được, với điều kiện là việc thực hiện thỏa thuận theo luật nước ngoài đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Điều 667 BLDS Việt Nam quy định “*Trường hợp pháp luật nước ngoài được áp dụng nhưng có cách hiểu khác nhau thì việc áp dụng phải theo sự giải thích của cơ quan có thẩm quyền tại nước đó*”. Về vấn đề này, nếu việc thực hiện hợp đồng không trái với các nguyên tắc của pháp luật Việt Nam thì luật pháp nước ngoài sẽ là luật để giải thích hợp đồng, như được quy định trong hợp đồng.

**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](mailto:info@kenfoxlaw.com) / [kenfox@kenfoxlaw.com](mailto:kenfox@kenfoxlaw.com)