

Quyền tạm thời đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam - Những điều bạn cần biết ?

Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất mới, một điểm đến an toàn và tiềm năng cho đổi mới sáng tạo và đầu tư nhờ lợi thế về vị trí chiến lược, vận chuyển, chi phí sản xuất hợp lý, nguồn nhân lực dồi dào và năng động cũng như các chính sách đầu tư thông thoáng. Dấu hiệu tích cực này đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng đơn đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp (**KDCN**) tại Việt Nam trong những năm gần đây. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam là thiết lập các quy định về “**quyền tạm thời**” đối với sáng chế và KDCN. Quyền tạm thời có thể mang lại cho chủ đơn sáng chế hoặc KDCN những lợi ích đáng kể ngay cả trước khi đơn đăng ký của họ được thẩm định nội dung và cấp bằng độc quyền. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu quyền tạm thời là gì, cách thức hoạt động, một số yêu cầu và giới hạn đối với quyền tạm thời, những điều chủ sở hữu bằng sáng chế và KDCN cần biết để tối đa hóa lợi ích, cũng như phòng tránh rủi ro pháp lý khi sử dụng các quyền đó tại Việt Nam.

Quyền tạm thời đối với bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp: Là gì & tại sao

Quyền tạm thời đối với bằng sáng chế và KDCN là một chế định pháp lý được thiết lập nhằm cung cấp một số biện pháp bảo vệ nhất định cho các chủ đơn sáng chế và KDCN trong khi họ đang chờ cơ quan có thẩm quyền cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc KDCN cho mình. Quyền tạm thời cung cấp cho chủ đơn một công cụ pháp lý để chống lại việc sử dụng trái phép sáng chế hoặc KDCN của họ trong giai đoạn chờ cấp bằng.

Nói chung, quyền tạm thời cho phép chủ đơn sáng chế và KDCN thực hiện các hành động chống lại những người vi phạm khai thác thương mại sáng chế hoặc KDCN của họ sau khi đơn sáng chế hoặc KDCN được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp, nhưng trước khi cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc KDCN. Ví dụ: tác giả sáng chế đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế có thể có quyền ngăn cản người khác khai thác thương mại đối tượng của sáng chế trong khoảng thời gian từ khi công bố đơn xin cấp bằng sáng chế đến khi cấp bằng sáng chế. Tương tự, tác giả KDCN đã nộp đơn đăng ký KDCN có quyền thông báo cho bên thứ ba đang sử dụng KDCN của mình vì mục đích thương mại mà không có quyền sử dụng trước, về thời điểm nộp đơn và công bố đơn đăng ký KDCN của mình. Nếu người bị cáo buộc vi phạm tiếp tục sử dụng KDCN hoặc sáng chế sau khi được thông báo, chủ sở hữu KDCN hoặc bằng sáng chế có thể yêu cầu bồi thường cho việc sử dụng đó sau khi bằng độc quyền được cấp.

Các nhà làm luật thiết lập chế định về “**quyền tạm thời**” đối với bằng sáng chế và KDCN để giải quyết những thách thức mà tác giả sáng chế và tác giả KDCN gặp phải trong quá trình đăng ký sáng chế hoặc KDCN. Ở nhiều quốc gia, quy trình đăng ký bằng sáng chế hoặc KDCN có thể mất vài năm, trong thời gian đó, các chủ đơn sáng chế và KDCN có thể phải đối mặt với nạn sử dụng trái phép hoặc vi phạm sáng chế hoặc KDCN của họ. Quyền tạm thời cung cấp một hình thức bảo vệ pháp lý cho chủ đơn sáng chế và KDCN trong giai đoạn này (đơn đang được thẩm định và chờ xét cấp văn bằng bảo hộ), cho phép họ thực hiện hành động pháp lý chống lại những người vi phạm khai thác thương mại sáng chế hoặc KDCN của họ sau khi công bố đơn, nhưng trước khi cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc KDCN.

Quyền tạm thời giúp khuyến khích đổi mới sáng tạo bằng cách cung cấp cho các tác giả sáng chế và nhà thiết kế mức độ bảo vệ pháp lý nhất định trong khi họ đang chờ đơn đăng ký của mình được cấp văn bằng bảo hộ. Nếu không có các quyền này, tác giả sáng chế và nhà thiết kế có thể ngần ngại đầu tư vào việc phát triển các ý tưởng hoặc thiết kế mới, do biết rằng họ có thể phải đối mặt với tình trạng sử dụng trái phép hoặc vi phạm tài sản trí tuệ của họ trong khi đơn đang được thẩm định. Bằng cách quy định về “quyền tạm thời”, các nhà làm luật khuyến khích các tác giả sáng chế và nhà thiết kế theo đuổi ý tưởng và thiết kế của họ, giúp họ nhận biết rằng họ sẽ được bảo vệ pháp lý ở một mức độ nào đó trong quá trình đăng ký.

Quyền tạm thời đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam: Như thế nào

Tại Việt Nam, Luật Sở hữu Trí tuệ quy định sự bảo hộ pháp lý đối với sáng chế và KDCN đã đăng ký, trao độc quyền cho chủ sở hữu sáng chế hoặc KDCN đó. Mọi hành vi sử dụng sáng chế hoặc KDCN đã được bảo hộ mà không được phép của chủ thể quyền đều bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHTT. Như vậy, chỉ những sáng chế hoặc KDCN đã được bảo hộ mới được trao các quyền hợp pháp liên quan đến sáng chế hoặc KDCN đó, khi đó hành vi sử dụng sáng chế hoặc KDCN được bảo hộ mà không được phép của chủ thể quyền bị coi là hành vi xâm phạm. Đáng chú ý, quyền đối với sáng chế hoặc KDCN được xác lập dựa trên quyết định cấp bằng cho sáng chế hoặc KDCN của Cục SHTT.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với chế định liên quan đến “**quyền tạm thời**” đối với đơn đăng ký sáng chế hoặc KDCN đang được thẩm định. Quyền tạm thời đối với sáng chế và KDCN được quy định tại Điều 131, Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, sau khi đơn đăng ký sáng chế, KDCN đã được công bố trên Công báo sở hữu

công nghiệp, người nộp đơn có quyền **“thông báo bằng văn bản”** cho bên thứ ba về việc mình đã nộp đơn đăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng. Nếu bên thứ ba tiếp tục sử dụng sáng chế hoặc KDCN, thì sau khi được cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc KDCN, chủ sở hữu có quyền yêu cầu người đã sử dụng sáng chế, KDCN phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với **“giá chuyển giao”** quyền sử dụng sáng chế hoặc KDCN đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

Điều này có nghĩa rằng, ngay cả trước khi Bằng độc quyền sáng chế hoặc KDCN được cấp, người nộp đơn có thể sử dụng **“quyền tạm thời”** để ngăn cản người khác sử dụng sáng chế hoặc KDCN của họ khi chưa được phép. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc sử dụng các quyền tạm thời phải được thực hiện một cách hợp lý và chính đáng, nếu không có thể bị coi là **“lạm dụng quyền SHTT”**.

Cũng cần lưu ý rằng quyền tạm thời bị giới hạn về phạm vi và thời hạn, đồng thời phải tuân theo các điều kiện và ngoại lệ nhất định. Ví dụ: quyền tạm thời chỉ áp dụng cho việc sử dụng để **“khai thác thương mại”** mà không áp dụng cho việc sử dụng nhằm mục đích **“phi thương mại”**. Quyền tạm thời không trao cho chủ đơn sáng chế hoặc KDCN quyền được yêu cầu các biện pháp can thiệp hoặc thực thi từ cơ quan thực thi của Việt Nam. Chỉ khi được cấp Bằng độc quyền sáng chế hay KDCN, chủ bằng mới có quyền yêu cầu người sử dụng trả khoản tiền bồi thường tương ứng với giá chuyển giao quyền sử dụng sáng chế hoặc KDCN đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

Quyền tạm thời đối với bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp: Nhược điểm và hạn chế

Mặc dù quyền tạm thời có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ cho chủ đơn sáng chế hoặc KDCN, nhưng cũng có một số nhược điểm và hạn chế tiềm ẩn cần xem xét:

Bảo hộ có giới hạn: Quyền tạm thời chỉ áp dụng cho các đơn đăng ký sáng chế và KDCN đã được công bố trên công báo, vì vậy, mọi sáng chế hay KDCN chưa được công bố hay nộp đơn đăng ký đều không được bảo vệ bởi quyền này. Quyền tạm thời chỉ quy định quyền thông báo cho bên thứ ba về hành vi bị cáo buộc vi phạm, không có quyền yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam xử lý hành vi bị cáo buộc vi phạm đó.

Tính không chắc chắn: Việc cấp bằng cho sáng chế hoặc KDCN không được đảm bảo, vì vậy, quyền tạm thời có thể không được thực hiện nếu đơn đăng ký các đối tượng đó cuối cùng bị từ chối. Sự không chắc chắn này có thể gây khó khăn cho chủ sở hữu trong việc thực thi các quyền của họ trong thời gian áp dụng.

Nghĩa vụ chứng minh: Trách nhiệm chứng minh vi phạm và thiệt hại thuộc về chủ sở hữu, đây có thể là một quá trình đầy thách thức và tốn kém. Điều này có thể đặc biệt khó khăn trong giai đoạn quyền tạm thời, khi phạm vi sáng chế hoặc KDCN vẫn chưa rõ ràng.

Rủi ro lạm dụng quyền SHTT: Việc khẳng định rằng bên thứ ba xâm phạm quyền đối với bằng sáng chế hoặc KDCN có thể trở nên rủi ro nếu đơn đăng ký bằng sáng chế hoặc KDCN sau đó bị từ chối ở giai đoạn sau.

Tránh rơi vào viễn cảnh trong đó người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc KDCN có thể bị coi là lạm dụng quyền SHTT bằng cách sử dụng quyền tạm thời đối với sáng chế hoặc KDCN một cách thái quá là vô cùng quan trọng. Nếu không, chủ đơn sẽ đối mặt với nguy cơ bị coi là **“lạm dụng quyền SHTT”**. Một hành động có thể leo thang thành hành vi **“lạm dụng quyền SHTT”** khi hành động đó vượt quá những gì được coi là hành vi thực thi hợp pháp quyền SHTT và trở thành hạn chế cạnh tranh, ép buộc hoặc quá mức. Nói chung, lạm dụng quyền SHTT liên quan đến việc sử dụng luật SHTT để hạn chế cạnh tranh một cách không công bằng hoặc bất hợp pháp hoặc gây thiệt hại cho các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Có nhiều hành động khác nhau có thể bị coi là **“lạm dụng quyền SHTT”**, bao gồm lạm dụng quyền sáng chế hoặc nhãn hiệu để ngăn chặn cạnh tranh hoặc ngăn cản người khác sử dụng một công nghệ hoặc sản phẩm cụ thể. Một ví dụ khác là việc nộp đơn kiện vi phạm vô căn cứ hoặc gửi thư đe dọa tới đối thủ cạnh tranh hoặc các bên khác nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, việc áp đặt các điều khoản hoặc điều kiện cấp phép không hợp lý với việc sử dụng các đối tượng đã được cấp bằng sáng chế hoặc có bản quyền cũng có thể bị coi là lạm dụng quyền SHTT. Ngoài ra, việc tham gia vào việc “bắt chẹt chủ thể khác để đòi quyền bằng sáng chế” hay “kiện đòi bồi thường xâm phạm sáng chế” (patent troll) hoặc chỉ sử dụng bằng sáng chế để yêu cầu trả tiền từ người khác mà không thực sự sản xuất hoặc bán bất kỳ sản phẩm nào cũng là một hành vi lạm dụng khác. Cuối cùng, tham gia vào hành vi hạn chế cạnh tranh, chẳng hạn như thành lập các-ten hoặc sử dụng quyền SHTT để tạo ra sự độc quyền ở một số thị trường nhất định, cũng có thể bị coi là lạm dụng quyền SHTT.

Thậm chí, khi yêu cầu/khẳng định vi phạm trong Thư Khuyến Cáo là **“có ý vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu”** của quyền tự bảo vệ quy định tại Điều 198 Luật SHTT Việt Nam thì hành vi đó của chủ đơn sáng chế hoặc

KDCN có thể bị coi là “**lạm dụng thủ tục bảo hộ quyền SHTT**”. Nếu hành vi lạm dụng đó “**gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác**” thì “**tổ chức, cá nhân bị thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên lạm dụng thủ tục đó phải bồi thường cho những thiệt hại do việc lạm dụng gây ra, trong đó bao gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư**”. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bất kỳ hành vi sử dụng quyền tạm thời đều hợp lý và tương xứng với hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Phòng tránh rủi ro pháp lý khi giải quyết hành vi bị cáo buộc vi phạm dựa trên quyền tạm thời: Phải làm gì?

Việc sử dụng hay khẳng định quyền tạm thời đối với sáng chế hoặc KDCN ở Việt Nam đòi hỏi phải xem xét cẩn thận khung pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn liên quan. Dưới đây là một số bước giúp các chủ thể sử dụng hoặc khẳng định đúng quyền tạm thời của mình tại Việt Nam:

Hiểu khung pháp lý: Trước khi sử dụng hoặc khẳng định quyền tạm thời, điều quan trọng là phải hiểu khung pháp lý tại Việt Nam, bao gồm các quy định có liên quan của Luật SHTT và các giới hạn về phạm vi của quyền tạm thời.

Theo dõi vi phạm: Nên theo dõi thị trường để phát hiện những đối tượng vi phạm tiềm năng có thể đang sử dụng các sản phẩm hoặc quy trình đang được xét cấp bằng sáng chế hoặc KDCN. Sau khi xác định được đối tượng nghi ngờ xâm phạm, nên tiến hành điều tra để xác nhận hành vi vi phạm và thu thập bằng chứng.

Gửi thông báo: Sau khi đã xác nhận hành vi vi phạm, có thể gửi thông báo (ví dụ, gửi Thư Khuyến Cáo) cho người vi phạm bị cáo buộc. Thông báo phải bao gồm các chi tiết liên quan đến quyền tạm thời, bao gồm ngày nộp đơn và ngày đơn đăng ký sáng chế hoặc KDCN được công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp.

Đàm phán dàn xếp: Trong nhiều trường hợp, người bị cáo buộc vi phạm có thể sẵn sàng đàm phán dàn xếp thay vì đối mặt với hành động pháp lý. Nên cân nhắc đàm phán thỏa thuận cấp phép với bên bị cáo buộc vi phạm để cho phép họ tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc quy trình đang được xét cấp bằng sáng chế hoặc KDCN để đổi lấy việc thanh toán tiền bản quyền.

Xem xét hành động pháp lý: Nếu đàm phán thất bại hoặc hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, doanh nghiệp có thể cần xem xét các hành động pháp lý. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bất kỳ hành động pháp lý nào không bị coi là “lạm dụng quyền SHTT” theo luật pháp Việt Nam.

Tránh lạm dụng quyền SHTT: Phải thận trọng khi sử dụng hoặc khẳng định các quyền tạm thời để tránh rủi ro lạm dụng quyền SHTT. Cụ thể, nên tránh sử dụng hoặc khẳng định quyền tạm thời một cách quá mức hoặc đưa ra các tuyên bố cố ý vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu của quyền tự bảo vệ. Hành vi này có thể được coi là lạm dụng các thủ tục bảo vệ quyền SHTT và có thể dẫn đến thiệt hại cho các tổ chức hoặc cá nhân khác.

Lời kết

Hiểu đúng cách sử dụng quyền tạm thời là điều cần thiết để bảo vệ sáng chế hoặc KDCN tại Việt Nam. Mặc dù quyền tạm thời trao cho các chủ đơn sự bảo hộ chống lại hành vi xâm phạm, nhưng rõ ràng, khi sử dụng quyền này, các chủ thể cần nắm rõ khung pháp lý, những hạn chế liên quan để phòng tránh các rủi ro tiềm ẩn. Việc sử dụng hay khẳng định quyền tạm thời đối với sáng chế và KDCN có thể là một quy trình pháp lý phức tạp, do vậy, các chủ đơn nên tìm kiếm lời khuyên pháp lý từ các luật sư sở hữu trí tuệ có kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu để đảm bảo rằng khung pháp lý đang được điều hướng một cách đúng đắn, không vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu của quyền tự bảo vệ và không rơi vào các hành vi lạm dụng quyền SHTT có thể biến họ từ vị thế của mình từ bên nguyên đơn thành bên bị đơn.

**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