

Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp Tại Campuchia: Vượt qua từ chối để bảo hộ thành công

Sức hấp dẫn của sản phẩm ngày nay không chỉ giới hạn ở vấn đề chất lượng. Một sản phẩm có chất lượng tốt, nhưng kiểu dáng không đẹp hoặc tinh tế, không còn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Đã qua rồi thời kỳ người tiêu dùng chỉ thích cái gì đồ chắc, bền, hay tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Chất lượng cao, nhưng nếu thiếu đi sự sáng tạo trong thiết kế, sản phẩm sẽ kém sức hút, đánh mất lợi thế trước vô số các sản phẩm cùng loại. Độc đáo và mới lạ trong thiết kế chính là chìa khóa giúp sản phẩm nổi bật, củng cố vị thế và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp trên thị trường.

Để tạo ra sản phẩm có bề ngoài, kiểu dáng bắt mắt, tinh tế, nhiều doanh nghiệp phải đầu tư nguồn lực tài chính, xây dựng đội ngũ R&D, sau bao lần thử nghiệm, đánh giá, thảo luận, chỉnh sửa mới có thể cho ra phiên bản kiểu dáng cuối cùng. Dù vậy, không ít doanh nghiệp mắc sai lầm, khiến cho họ phải trả giá đắt. Hành trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN) cho sản phẩm chưa bao giờ dễ dàng và bằng phẳng tại Campuchia. Những khó khăn hay sai lầm lại có thể đến từ chính chủ sở hữu sản phẩm. Thiếu hiểu biết về bảo hộ KDCN hay suy nghĩ ngây thơ rằng, cứ tung sản phẩm ra thị trường, kinh doanh thử xem, rồi tính tiếp có thể phá hủy nỗ lực bảo hộ độc quyền KDCN – một loại tài sản trí tuệ mà chủ sở hữu sản phẩm đã tiêu tốn không ít thời gian, nguồn lực để tạo lập. Một câu hỏi mà rất nhiều chủ sở hữu sản phẩm quan tâm là: Những bài học quý giá nào cần rút ra để đăng ký thành công KDCN tại Campuchia?

Bối cảnh

Nhận thấy thị trường tiềm năng ở Campuchia, dù biết rằng, luật pháp về sở hữu trí tuệ tại quốc gia này rất phức tạp và không chắc chắn, VietC Production Co., Ltd. (**Công ty VietC**), nhà sản xuất "máy lọc nước" tiên phong và đầy sáng tạo của Việt Nam, vẫn mong muốn bảo vệ KDCN cho sản phẩm của mình trước nguy cơ bị bắt chước và sử dụng trái phép. Tháng 2/2022, Công ty VietC đã liên hệ và yêu cầu KENFOX IP & Law Office tư vấn, đại diện để đăng ký bảo hộ cho KDCN cho sản phẩm của họ tại Campuchia.

Tra cứu: Trên cơ sở xem xét và đánh giá sơ bộ về thiết kế máy lọc nước của khách hàng, tiếp nhận ý kiến tư vấn, Công ty VietC đã đồng ý tiến hành tra cứu khả năng bảo hộ KDCN của sản phẩm "máy lọc nước" trước khi nộp đơn đăng ký tại Campuchia. Cục SHTT Campuchia, sau hơn 2 tháng tra cứu, đã ban hành kết luận tra cứu rằng, KDCN của sản phẩm máy lọc nước của Công ty VietC có khả năng đăng ký tại Campuchia.

Nộp đơn và lý do bị từ chối bảo hộ: Tuy nhiên, sau hơn 1 năm chờ đợi, Công ty VietC bất ngờ nhận được thông báo kết quả thẩm định nội dung từ Cục SHTT Campuchia, theo đó KDCN "máy lọc nước" xin đăng ký bị coi là không khác biệt với một KDCN khác có trước. Điều đáng ngạc nhiên là, KDCN đối chứng lại chính là một phiên bản khác trước đó của sản phẩm "máy lọc nước" mà Công ty VietC nộp đơn đăng ký. KDCN đối chứng đã được tung ra thị trường gần một năm trước ngày nộp đơn đăng ký KDCN vào tháng 4 năm 2022.

Phúc đáp: Xem xét các chi tiết của KDCN đối chứng có trước, các luật sư của KENFOX nhận thấy rằng dù có một số điểm tương đồng, hai thiết kế này có những đặc điểm khác biệt, đặc biệt là về hình dạng, các yếu tố trang trí và cách tất cả các yếu tố này kết hợp với nhau. Dựa trên phân tích chuyên môn và thảo luận với các nhà thiết kế của Công ty VietC, đơn phúc đáp chi tiết đã được soạn thảo và nộp tới Cục SHTT Campuchia. Trong đơn phúc đáp, những khác biệt quan trọng trong các đặc điểm tạo dáng của hai thiết kế đã được phân tích tỉ mỉ, các so sánh song song và hình ảnh có chú thích đã được sử dụng để nêu bật các đặc điểm khác biệt giữa hai KDCN. Hơn nữa, chúng tôi nhấn mạnh rằng, ngay cả khi KDCN xin đăng ký giống với KDCN đối chứng thì cũng không vi phạm Điều 92 của Luật Sáng chế, Giải pháp hữu ích và Kiểu dáng công nghiệp của Campuchia vì KDCN xin đăng ký và KDCN đối chứng thuộc sở hữu của cùng một chủ và đã được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày công bố. Nhận thấy đơn phúc đáp của chúng tôi thuyết phục, Cục SHTT Campuchia đã đồng ý rút lại lời từ chối tạm thời, cấp bảo hộ KDCN cho "máy lọc nước" của Công ty VietC.

Kết quả: Sau gần 02 năm kể từ ngày nộp đơn vào tháng 4 năm 2022, trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt và bị từ chối, KDCN của sản phẩm máy lọc nước của khách hàng chúng tôi đã được chấp nhận bảo hộ vào tháng 2 năm 2024.

Độc quyền và cơ hội phát triển kinh doanh tại Campuchia: Sau khi nộp đơn đăng ký KDCN, Công ty VietC cũng đã ngay lập tức thương mại hóa sản phẩm của mình ở Campuchia. Tin vui mà Công ty VietC chia sẻ là không chỉ đạt được sự độc quyền trên thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu và định vị mình là người dẫn đầu ngành sản xuất máy lọc nước, họ còn nhận được đề xuất hợp tác trợ vốn cho hoạt động kinh doanh chung nhằm mở rộng và phát triển sản phẩm từ một nhà đầu tư Nhật Bản, mở ra cơ hội thu hồi và mở rộng đầu tư, phát triển sản phẩm và nghiên cứu R&D tại Campuchia.

Những điều cần ghi nhớ

1. Đăng ký KDCN sớm nhất có thể: KDCN là thành phần quan trọng của sản phẩm, định hình bản sắc và sự khác biệt của sản phẩm trên thị trường, giúp tăng cường nhận diện, góp phần kiến tạo giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp. Nhưng cũng chính sức hấp dẫn của nó, không ít đối tượng kinh doanh bất chính muốn tạo ra những đũa “con lai”, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại của hàng hóa. Trên thực tế, các sản phẩm có kiểu dáng, mẫu mã đẹp luôn là đối tượng của nạn sao chép, bắt chước. Thậm chí, có những đối tượng kinh doanh bất hợp pháp chỉ theo dõi các sản phẩm của các công ty khác ra đời để sao chép, sao chép một cách có hệ thống và chuyên nghiệp. Chính vì vậy, bảo hộ KDCN trong thời gian sớm nhất, trước khi tung sản phẩm ra thị trường là yêu cầu cấp thiết. Bằng độc quyền KDCN là công cụ pháp lý quan trọng, chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với KDCN cho sản phẩm được nhà sản xuất thiết kế ra. Khi được cấp bằng độc quyền KDCN, chủ sở hữu có quyền khai thác KDCN đã đăng ký (tức là, sản xuất, thương mại hóa hoặc nhập khẩu sản phẩm mang KDCN) và khởi kiện hành vi xâm phạm trước Tòa án có thẩm quyền tại Campuchia.

2. Tra cứu trước khi nộp đơn KDCN: Việc tiến hành tra cứu và đánh giá trước khi nộp đơn là rất quan trọng để xác định khả năng đăng ký và bảo hộ cho KDCN. Tra cứu trước khi nộp đơn giúp xác định những trở ngại tiềm ẩn, giúp chủ đơn có cơ sở để xác định rằng KDCN dự định đăng ký có tính độc đáo, và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Bài học quý giá mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể rút ra từ vụ việc này là **(i)** Tiến hành tra cứu trước khi nộp đơn là một phần thiết yếu của quy trình đăng ký bảo hộ KDCN, giúp xác định liệu KDCN có đủ điều kiện để đăng ký hay không. Tuy nhiên, kể cả trường hợp kết quả tra cứu đã được thẩm định viên tại Cục SHTT Campuchia đưa ra kết luận trước đó rằng KDCN đáp ứng điều kiện để đăng ký, kết luận từ bản báo cáo kết tra cứu chính thức này cũng không đảm bảo rằng KDCN đó chắc chắn sẽ được đăng ký; **(ii)** Dù cho bản báo cáo kết tra cứu chính thức cho thấy KDCN có đủ điều kiện đăng ký, nhưng sau đó khi nộp đơn, KDCN đó vẫn bị từ chối bảo hộ. Chủ đơn nên sẵn sàng ứng phó với những tình huống không thể đoán trước của quá trình đăng ký và chuẩn bị cho các giải pháp để giải quyết hiệu quả những thách thức có thể phát sinh.

3. Từ chối đơn đăng ký KDCN: KDCN xin đăng ký chủ yếu bị từ chối do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ được quy định tại Điều 89 (KDCN có thể được bảo hộ), Điều 90 (KDCN không được bảo hộ), Điều 91 (tính mới của KDCN), Điều 92 (ngoại lệ khi công bố KDCN) và Điều 93 (trái với trật tự và đạo đức công cộng).

Theo pháp luật của Campuchia, KDCN xin đăng ký có thể bị từ chối bảo hộ nếu không khác biệt với KDCN có trước. Nếu KDCN xin đăng ký về cơ bản giống với kiểu dáng đã được đăng ký hoặc công bố thì kiểu dáng đó có thể bị từ chối bảo hộ. Thẩm định viên sẽ đánh giá khả năng đăng ký, bảo hộ của KDCN dựa trên việc xem xét những điểm tương đồng về các đặc điểm tạo dáng cơ bản của KDCN xin đăng ký với các KDCN có trước, ấn tượng tổng thể và các đặc điểm tương tự giữa các KDCN để kết luận liệu KDCN xin đăng ký có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ hay không.

Kinh nghiệm từ vụ việc nêu trên cho thấy rằng, để nêu bật sự khác biệt KDCN xin đăng ký với KDCN đối chứng, việc xây dựng một bảng phân tích chi tiết và thuyết phục là cực kỳ quan trọng. Đầu tiên, cần phân loại và xác định rõ ràng các đặc điểm tạo dáng chính của KDCN xin đăng ký và KDCN đối chứng. Điều này bao gồm hình dáng, đường nét, màu sắc, bố cục, và bất kỳ yếu tố trực quan nào khác. Thứ hai, luật sư và khách hàng nên phối hợp để tạo ra một bảng so sánh chi tiết, mô tả từng đặc điểm của KDCN xin đăng ký so với KDCN đối chứng. Bảng này nên bao gồm cả hình ảnh minh họa và mô tả văn bản. Tiếp theo, cần phân tích sự khác biệt về ấn tượng tổng thể mà hai KDCN tạo ra đối với người tiêu dùng bình thường, nhấn mạnh rằng sự khác biệt đó là đủ đáng kể để tạo ra một ấn tượng tổng thể khác biệt. Cuối cùng, lập luận, phân tích và sử dụng các chú thích trên hình ảnh để chứng minh rằng sự khác biệt trong KDCN xin đăng ký không chỉ mang tính chất tối thiểu mà còn thể hiện sự sáng tạo, độc đáo không trùng lặp với KDCN đối chứng.

4. Tính mới – sai lầm phổ biến và nghiêm trọng từ chủ sở hữu KDCN: Tin rằng cứ kinh doanh thử trên thị trường để xem phản ứng của người tiêu dùng thế nào, rồi mới đăng ký bảo hộ KDCN cho sản phẩm là sai lầm phổ biến. Với nhãn hiệu, chủ sở hữu có thể gắn nhãn hiệu lên các sản phẩm của mình và kinh doanh thử trên thị trường, sau đó, vào bất kỳ thời gian nào, cũng có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó. Tuy nhiên, nếu áp dụng cách kinh doanh thử đối với sản phẩm mang KDCN rồi mới tính đến việc nộp đơn đăng ký, đây có thể là sai lầm nghiêm trọng, khiến cho KDCN của sản phẩm không thể được bảo hộ. Yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất để KDCN của sản phẩm được bảo hộ là sản phẩm phải có “tính mới”. KDCN của một sản phẩm chỉ được coi là mới nếu KDCN đó chưa được bộc lộ ra công chúng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới bằng cách công bố dưới dạng hữu hình hoặc bằng cách sử dụng hoặc bằng bất kỳ cách nào khác trước ngày nộp đơn, hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký (nếu có) theo Điều 92 Luật Sáng chế, Giải pháp hữu ích và Kiểu dáng công nghiệp của Campuchia. Do đó, việc đưa sản phẩm ra thị trường trước khi nộp đơn sẽ khiến KDCN đó mất tính mới – một điều kiện quan trọng hàng đầu để KDCN được bảo hộ.

Trong vụ việc này, nếu chủ đơn bán các sản phẩm máy lọc nước có KDCN tương tự của mình ra thị trường sớm hơn, vượt quá thời gian ân hạn về tính mới, nguy cơ KDCN xin đăng ký cho “máy lọc nước” của Công ty VietC bị từ chối do mất tính mới sẽ tăng lên rõ rệt.

Tuy vậy, pháp luật về KDCN của Campuchia cũng dự liệu các tình huống ngoại lệ để bảo vệ quyền SHTT của người sáng tạo. Cụ thể, KDCN sẽ không bị coi là mất “tính mới” nếu việc sử dụng hay công bố KDCN rơi vào 2 trường hợp ngoại lệ sau đây: (i) nếu việc sử dụng, công bố hoặc tiết lộ KDCN được thực hiện trong thời hạn 12 tháng trước khi nộp đơn đăng ký, thì sẽ không làm mất đi “tính mới” của KDCN; và (ii) nếu đó là hành động của người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm của họ hoặc do sự lạm dụng của bên thứ ba đối với người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm của họ.

Lời kết

Trở ngại, khó khăn không thể dự đoán có thể nảy sinh từ quá trình đăng ký KDCN tại Campuchia. Đơn đăng ký KDCN hoàn toàn có thể phải đối mặt với nguy cơ bị từ chối từ Cục SHTT Campuchia dù cho kết quả tra cứu chính thức trước đó cho thấy KDCN có thể đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. Nhưng rõ ràng, nếu nắm vững và vận dụng tốt các quy định của pháp luật, chủ đơn hoàn toàn có cơ hội xoay chuyển tình thế để đảo ngược các thông báo/quyết định từ chối, giúp cho KDCN do mình sáng tạo ra được pháp luật bảo hộ và được những lợi ích từ cơ chế bảo hộ mà pháp luật dành cho nó.

**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