

NHỮNG LƯU Ý NÀO KHI TÁCH ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM?

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (**KDCN**) có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược kinh doanh của các nhà thiết kế và nhà sản xuất, vì việc sử dụng KDCN có thể nâng cao giá trị của sản phẩm có thiết kế độc đáo và thu hút khách hàng. Tại Việt Nam, KDCN có thể được bảo hộ bằng cách nộp đơn đăng ký KDCN tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (**Cục SHTT**). Trong trường hợp đơn KDCN đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, người nộp đơn sẽ được cấp bằng độc quyền KDCN. Điều này sẽ cho phép chủ bằng sở hữu, sử dụng độc quyền KDCN và được phép ngăn chặn bất kỳ ai sao chép hoặc bắt chước KDCN đã được cấp bằng mà không được sự cho phép của chủ bằng. Bài viết này sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến đơn đăng ký KDCN tại Việt Nam, cụ thể là, những lưu ý khi tách đơn đăng ký KDCN tại Việt Nam.

1. Tách đơn đăng ký KDCN: Mục đích?

Tách đơn đăng ký KDCN là một loại đơn được sử dụng để tách riêng một hoặc một số KDCN trong đơn ban đầu sang một hoặc nhiều đơn mới, được gọi là đơn tách. Đơn tách này được nộp khi người nộp đơn muốn [bảo hộ riêng biệt](#) sản phẩm cụ thể trong bộ sản phẩm hoặc khi có nhiều kiểu dáng trong đơn ban đầu không đáp ứng các yêu cầu về tính thống nhất. Bằng cách nộp đơn tách kiểu dáng, các kiểu dáng được tách có thể được thẩm định và được bảo hộ riêng lẻ, điều này giúp cho người nộp đơn có sự kiểm soát toàn diện và linh hoạt hơn đối với quyền sở hữu trí tuệ của họ.

2. Tách đơn: Bối cảnh và nguyên nhân nào?

Việc tách đơn có thể xảy ra trong hai trường hợp, đó là (i) Thực hiện tách đơn để phúc đáp thông báo của Cục Sở hữu Trí tuệ; và (ii) Người nộp đơn chủ động tách đơn.

(i) Thực hiện tách đơn để phúc đáp thông báo của Cục Sở hữu Trí tuệ

Theo luật SHTT Việt Nam, một đơn KDCN có thể được phép nộp cho nhiều phương án của một KDCN hoặc cho nhiều sản phẩm trong một bộ sản phẩm, trong đó mỗi sản phẩm có một KDCN tương ứng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đơn KDCN đó có thể không đáp ứng yêu cầu về tính thống nhất (khoản 1 và khoản 3 của Điều 101, luật SHTT và Điểm 33.2 Thông tư 01/2007/TT – BKHCN), khi đó Cục SHTT sẽ yêu cầu người nộp đơn chọn một hoặc một số phương án/sản phẩm để tiếp tục theo đuổi và loại bỏ đi một hoặc một số phương án/sản phẩm khác. Theo đó, các phương án/sản phẩm không được chọn sẽ phải bị xóa khỏi đơn trừ khi người nộp đơn có thể lập luận và thuyết phục thẩm định viên rằng chúng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. Tuy nhiên, có một cách khác khả thi hơn để bảo hộ cho các phương án/sản phẩm không được chọn này đó là tách chúng ra và nộp dưới dạng đơn tách.

(ii) Người nộp đơn chủ động tách đơn

Khi đơn KDCN ban đầu được nộp cho một bộ sản phẩm, tuy nhiên, sau đó chủ đơn mong muốn tách một sản phẩm cụ thể khỏi bộ sản phẩm và có được Bằng độc quyền KDCN riêng cho sản phẩm đó, chủ đơn có thể làm như vậy bằng cách tiến hành thủ tục tách đơn để nộp đơn đăng ký mới. Điều này giúp chủ đơn linh động hơn trong hoạt động kinh doanh khi cần chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của bộ sản phẩm.

Trong trường hợp khác, nếu chủ đơn nhận thấy các phương án/sản phẩm khác nhau trong đơn ban đầu không đáp ứng tính thống nhất, chủ đơn cũng có thể chủ động nộp đơn tách những đối tượng không thống nhất sang đơn mới để tránh bị Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối về lỗi này và dẫn đến kéo dài thời gian xử lý đơn.

Lưu ý rằng, [đơn đăng ký KDCN](#) không đáp ứng tính thống nhất nhất nếu, thứ nhất, KDCN theo các phương án nêu trong đơn không áp dụng cho cùng một loại hình sản phẩm; thứ hai, KDCN theo các phương án nêu trong đơn áp dụng cho cùng một loại hình sản phẩm nhưng không có cùng một tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản và thứ ba, các sản phẩm mang KDCN trong đơn không phải là bộ sản phẩm.

Việc tách đơn có thể được thực hiện như sau: (i) tách một hoặc một vài phương án thành một hoặc nhiều đơn mới and (ii) tách một hoặc vài sản phẩm trong bộ sản phẩm thành một hoặc đơn mới.

3. Tách đơn: Thời điểm nào?

Đơn tách có thể được nộp vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện Cục SHTT chưa ban hành Quyết định từ chối đơn ban đầu, Quyết định cấp hoặc từ chối cấp bằng độc quyền KDCN. Để đảm bảo đơn tách được chấp nhận, chủ đơn cần lưu ý tới hai thời hạn như sau:

(i) Đơn tách phải được nộp TRƯỚC KHI ra Quyết định từ chối đơn đăng ký KDCN hoặc Quyết định cấp hoặc từ chối cấp Bằng độc quyền KDCN; và

(ii) Đơn tách được nộp trong quá trình phản đối không được chấp nhận.

Để nộp đơn tách trong trường hợp phản đối, thì phản đối đối với đơn ban đầu phải được giải quyết thành công. Chỉ sau thời điểm đó, mới có thể nộp đơn tách.

4. Đơn tách: Số đơn của đơn tách như thế nào?

Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc các ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có); và được công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp của Việt Nam sau khi Cục SHTT ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

5. Đơn tách: cần đáp ứng các yêu cầu nào?

Có bốn yêu cầu phải đáp ứng đối với đơn tách tại Việt Nam. Cục SHTT sẽ từ chối đơn tách nếu một trong số các yêu cầu dưới đây không được đáp ứng.

- (i) Đơn tách phải có văn bản yêu cầu tách đơn, trong đó có chỉ ra số đơn ban đầu; tờ khai; bản mô tả; bộ ảnh chụp/hình vẽ; chứng từ nộp lệ phí và giấy uỷ quyền;
- (ii) Đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn tách phải là đối tượng có trong đơn ban đầu;
- (iii) Đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn tách phải khác đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn ban đầu sau khi bị tách;
- (iv) Đơn tách không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong đơn ban đầu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn ban đầu.

6. Đơn tách: Quy trình xử lý như thế nào?

Đơn tách được xử lý như một đơn đăng ký mới và riêng biệt. Do đó, chủ đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí/lệ phí cho các thủ tục được tiến hành độc lập với đơn gốc (trừ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Đơn tách được thẩm định hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất với đơn ban đầu.

Đơn tách phải được công bố lại và người nộp đơn phải nộp phí công bố nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

Thời hạn thẩm định đơn tách tính từ ngày tiếp nhận đơn tách.

7. Đơn ban đầu (sau khi tách đơn): Quy trình xử lý như thế nào?

Các yêu cầu đối với đơn ban đầu cần được thực hiện:

Đơn ban đầu cần có công văn yêu cầu sửa đổi trong đó tuyên bố KDCN được giữ lại. Đồng thời, người nộp đơn cần nộp phí sửa đổi cho công văn này.

Bản mô tả của đơn ban đầu cũng cần được sửa lại cho phù hợp, cụ thể là:

- Sửa lại tên KDCN (nếu cần)
- Sửa lại phần lĩnh vực sử dụng, KDCN tương tự gần nhất (loại bỏ phần liên quan đến đối tượng được tách) (nếu cần);
- Sửa lại phần liệt kê ảnh chụp/bản vẽ (loại bỏ phần liên quan đến đối tượng được tách);
- Sửa lại phần mô tả KDCN (loại bỏ phần liên quan đến đối tượng được tách);
- Sửa lại phần yêu cầu bảo hộ cho phù hợp với đối tượng còn lại.

Đơn ban đầu sau khi tách và sửa đổi sẽ được tiếp tục xử lý theo thủ tục sửa đổi đơn.

8. Tách đơn: Các lưu ý bổ sung nào?

Mặc dù thủ tục tách đơn KDCN được chấp nhận ở Việt Nam, tuy nhiên không thể tùy ý tách phương án bất kỳ trong số các phương án được nêu trong đơn ban đầu ra đơn mới. Do đó, công ty KENFOX đưa ra một số lưu ý và lời khuyên khi thực hiện việc tách đơn như sau:

Khi dự định tách một sản phẩm cụ thể từ bộ sản phẩm, cần đảm bảo rằng **TẤT CẢ** các phương án liên quan đến sản phẩm được tách đó đều được chuyển sang đơn mới.

Nếu đơn có nhiều phương án của cùng một sản phẩm và các phương án này được coi là không khác biệt đáng kể với nhau thì **KHÔNG NÊN** thực hiện việc tách đơn. Hai KDCN được coi là không khác biệt đáng kể với nhau nếu hai KDCN đó dùng cho sản phẩm cùng loại, có cùng một tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản, chỉ khác nhau ở những đặc điểm tạo dáng không cơ bản (thứ yếu).

Nếu đơn có nhiều phương án của nhiều sản phẩm và các sản phẩm này tạo thành một bộ sản phẩm thì có thể **KHÔNG CẦN** thực hiện tách đơn. Tuy nhiên, nếu chủ đơn mong muốn thì việc này vẫn được Cục SHTT chấp nhận.

Nếu đơn có nhiều phương án của nhiều sản phẩm và các sản phẩm này không tạo thành một bộ sản phẩm thì **CẦN** thực hiện tách đơn. Các trường hợp sau đây không phải là bộ sản phẩm: Thứ nhất, các sản phẩm không được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích. Thứ hai, KDCN của các sản phẩm không bao hàm một ý tưởng sáng tạo chung duy nhất. Thứ ba, các bộ phận của cùng một sản phẩm phức hợp. Thứ tư, các phương án của cùng một KDCN không phải là bộ sản phẩm.

Nếu đơn có nhiều phương án của cùng một sản phẩm và các phương án này được coi là khác biệt đáng kể với nhau thì **CẦN** thực hiện tách đơn. Hai KDCN được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu một trong hai điều kiện sau đây đáp ứng: (i) Hai KDCN đó dùng cho sản phẩm khác loại, hoặc (ii) Hai KDCN đó dùng cho sản phẩm cùng loại nhưng có ít nhất một đặc điểm tạo dáng cơ bản khác biệt đáng kể.

Trong trường hợp đơn có nhiều phương án trong đó một số phương án là không khác biệt đáng kể với nhau, trong khi những phương án khác thể hiện sự khác biệt đáng kể, giải pháp khả thi là chia các phương án này thành các nhóm khác nhau. Mỗi nhóm sẽ bao gồm các phương án không khác biệt đáng kể với nhau. Sau đó, đơn tách có thể được nộp cho nhóm các phương án khác biệt đáng kể so với (các) nhóm khác.

Lời kết

Hãy nhớ rằng, nộp đơn tách KDCN có thể là một cách tiếp cận chiến lược để đảm bảo được sự bảo vệ đầy đủ cho các phương án/sản phẩm khác biệt đáng kể, trong khi vẫn giữ được các phương án/sản phẩm không khác biệt đáng kể trong đơn ban đầu.

Việc nộp đơn tách sẽ phát sinh thêm chi phí và khiến cho việc quản lý nhiều đơn KDCN trở lên phức tạp. Tuy nhiên, trong những trường hợp đơn đã được công bố và được yêu cầu tách đơn, nếu chỉ chọn giữ lại một số phương án/sản phẩm mà không nộp đơn tách cho các phương án/sản phẩm không được chọn thì các phương án/sản phẩm không được chọn đó sẽ được chuyển giao cho cộng đồng sử dụng. Việc sử dụng của cộng đồng đôi khi lại có tác dụng tiêu cực ngược trở lại đối với chủ đơn như sản phẩm do cộng đồng sản xuất ra trở thành đối tượng cạnh tranh trên thị trường, làm giảm doanh thu/lợi nhuận của chủ đơn, v.v. Trong khi đó chủ đơn sẽ không có cơ hội thứ hai để được độc quyền khai thác lợi ích đối với các phương án/sản phẩm đã loại bỏ nữa cũng như không được phép ngăn cấm người khác sử dụng các phương án/sản phẩm đã loại bỏ của mình.

Do đó, khi cân nhắc các khoản phí và chi phí so với lợi ích của đơn tách, việc tách đơn nên được thực hiện nếu có giá trị hoặc có nguy cơ cao bị xâm phạm [quyền KDCN](#).

Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney
Đào Thị Thúy Nga | Senior Patent 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