

Sản phẩm mới sắp ra mắt: Đừng để kiểu dáng sản phẩm bị "đánh cắp"!

Đối với các sản phẩm mà hình thức bên ngoài cung cấp một phần hoặc tất cả nhận dạng thương hiệu cho người tiêu dùng, việc bảo vệ hình dáng bề ngoài cũng quan trọng như bảo vệ nhãn hiệu. Sự thành công của một sản phẩm thường bị ảnh hưởng bởi hình dáng bên ngoài của nó. Trong xu thế người tiêu dùng thường hướng đến tính thẩm mỹ của sản phẩm, vẻ ngoài của một sản phẩm thường có thể tương đương hoặc đôi khi, còn quan trọng hơn chức năng của nó.

Nhưng con đường đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN) thành công không hề dễ dàng. Những "bẫy ngầm" pháp lý trong đăng ký KDCN luôn tồn tại, nhiều hồ sơ đã bị từ chối do thiếu sót hay sai sót trong khâu chuẩn bị. Tuy nhiên, nếu nắm rõ các quy định của pháp luật và nhận diện rõ ràng các rủi ro pháp lý, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tìm cách hóa giải các trở ngại tiềm ẩn.

KENFOX IP & Law Office, với 15 năm kinh nghiệm tư vấn và xử lý các vụ tranh chấp SHTT phức tạp, phân tích và chỉ ra 7 bí kíp để giúp doanh nghiệp giảm thiểu nguy cơ bị từ chối và bảo hộ KDCN một cách hiệu quả.

1. Tránh "bẫy ngầm" pháp lý: Xác định đối tượng bảo hộ KDCN chính xác

Không phải bất kỳ hình dáng bên ngoài nào của sản phẩm cũng được bảo hộ dưới dạng KDCN. Xác định sai đối tượng có thể dẫn đến việc hồ sơ đăng ký không đáp ứng đủ điều kiện và bị từ chối, hoặc bị yêu cầu sửa chữa hồ sơ, gây lãng phí thời gian và chi phí.

Nghiêm trọng hơn, việc lựa chọn sai đối tượng bảo hộ có thể hủy hoại cơ hội để bảo hộ sản phẩm của doanh nghiệp theo quyền SHTT khác để được hưởng độc quyền. Một thiết kế sản phẩm chức năng có thể được bảo hộ dưới dạng sáng chế thay vì KDCN. Nếu một thiết kế sản phẩm bao gồm các đặc tính kỹ thuật hoặc chức năng mới mà có thể giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể hoặc cung cấp một lợi ích không rõ ràng từ trước đến nay, nó có thể được xem xét bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế, chứ không phải KDCN. Ví dụ, một thiết kế mới cho một bộ phận máy có thể giúp máy hoạt động hiệu quả hơn hoặc tiết kiệm năng lượng hơn có thể được bảo hộ như một sáng chế.

Có 3 loại đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa KDCN (Điều 64 Luật SHTT) gồm:

- [i] Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;
- [ii] Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
- [iii] Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Doanh nghiệp cần xác định rõ liệu kiểu dáng sản phẩm của mình có thể được bảo hộ dưới dạng KDCN hay không. Cần lưu ý rằng, để được bảo hộ, KDCN phải là **hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoàn chỉnh** hoặc **bộ phận có thể tách rời** để lưu thông độc lập. Chỉ sản phẩm hoàn chỉnh và các bộ phận của sản phẩm có thể tách rời để lưu thông độc lập mới có thể đăng ký KDCN. Nếu một phần trên sản phẩm không thể tách rời khỏi sản phẩm thì không có khả năng lưu thông độc lập và do đó không thể đăng ký bảo hộ KDCN.

2. Ngăn chặn "kẻ bắt chước": Chiến lược bảo vệ bí mật kiểu dáng sản phẩm hiệu quả

Sản phẩm của các công ty có uy tín, danh tiếng luôn là mục tiêu của nạn sao chép, bắt chước. Việc "ẩn mình" hay "lên sóng" muộn cho KDCN để bảo vệ bí mật sản phẩm đến phút chót là một chiến lược được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Việc trì hoãn công khai thông tin về KDCN có thể giúp doanh nghiệp che giấu thiết kế sản phẩm khỏi đối thủ cạnh tranh, hạn chế nguy cơ bị sao chép trước khi sản phẩm chính thức ra mắt thị trường.

Khi có ý tưởng sáng tạo, doanh nghiệp nên lập kế hoạch và tiến hành các thủ tục đăng ký KDCN trước khi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường (chào hàng, quảng cáo, đưa sản phẩm lên các trang website,...) hay thực hiện bất kỳ hoạt động khai thác thương mại nào khác.

Để ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh sao chép thiết kế sản phẩm quá sớm, doanh nghiệp có thể yêu cầu "công bố muộn" hay "hoãn công bố" đối với đơn đăng ký KDCN tại thời điểm nộp đơn. Luật SHTT 2022 cho phép trì hoãn công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp lên tới 7 tháng với điều kiện người nộp đơn phải nộp yêu cầu trì hoãn tại thời điểm nộp đơn. Việc này sẽ trì hoãn việc công khai thông tin

về kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm, thiết kế độc đáo của doanh nghiệp sẽ được giữ kín cho đến ngày ra mắt chính thức, tạo hiệu ứng bất ngờ và thu hút sự chú ý của thị trường, gia tăng giá trị cho sản phẩm, tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời bảo vệ thiết kế khỏi các hành vi sao chép trước khi sản phẩm chính thức được tung ra thị trường.

3. Nắm chắc yêu cầu, tránh sai sót: Chuẩn bị bộ ảnh chụp, bản vẽ KDCN

Phạm vi bảo hộ KDCN được xác định dựa trên những gì được thể hiện trong bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ (*Điều 76, Nghị định 65/2023/NĐ-CP*). Do đó, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ mô tả đầy đủ và chính xác tất cả các chi tiết, đặc điểm cấu tạo của KDCN mà họ muốn bảo hộ. Bất kỳ chi tiết nào không được thể hiện trong bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ đều có thể không được bảo hộ theo Bằng độc quyền KDCN.

Bộ ảnh chụp, bản vẽ KDCN là cơ sở để [thẩm định](#) khả năng đăng ký, bảo hộ. Cục SHTT sẽ sử dụng bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ để thẩm định xem KDCN có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không, bao gồm tính mới, khả năng phân biệt và khả năng áp dụng công nghiệp. Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ của KDCN trong đơn đăng ký sẽ được Cục SHTT so sánh, đối chiếu với ảnh chụp, bản vẽ của các KDCN đã được đăng ký hoặc đã sử dụng trước đó để đánh giá tính mới và khả năng phân biệt.

Trong trường hợp có tranh chấp về phạm vi bảo hộ KDCN, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ có thể được sử dụng như bằng chứng để giải thích KDCN và xác định phạm vi bảo hộ của nó.

Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ ảnh chụp/bản vẽ bao gồm đầy đủ các hình chiếu tối thiểu cần thiết. Bộ ảnh chụp/bản vẽ phải thể hiện chính xác các chi tiết của sản phẩm, đảm bảo đúng tỷ lệ, rõ nét và được đánh số. Nếu đơn có nhiều phương án/sản phẩm thì mỗi phương án/sản phẩm phải có bộ ảnh chụp/bản vẽ đầy đủ cho từng phương án/sản phẩm. Doanh nghiệp cần lưu giữ bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ gốc để có thể sử dụng khi cần thiết.

4. Kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ đăng ký KDCN

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, cần kiểm tra kỹ các thông tin trong các tài liệu liên quan, đảm bảo thông tin phải đầy đủ, thống nhất, chính xác và hợp lệ. Nếu có sự sai khác giữa các tài liệu do thực tế khách quan, cần nộp công văn giải trình hoặc bổ sung các tài liệu chứng minh, giải thích cho sự sai khác đó để tránh bị ra thông báo thiếu sót cho đơn một cách không cần thiết. Đồng thời, cũng cần lưu ý các thời hạn nộp bổ sung các tài liệu liên quan để có những hành động phù hợp kịp thời.

5. Xác định thời điểm nộp đơn KDCN

Tại Việt Nam, nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" được áp dụng cho KDCN. Nộp đơn sớm giúp doanh nghiệp khẳng định quyền sở hữu, [ngăn chặn tình trạng sao chép](#) thiết kế sản phẩm. Nên thực hiện nộp đơn đăng ký KDCN càng sớm càng tốt để tránh bị nguy cơ KDCN bị mất tính mới một cách vô tình hoặc hữu ý. Bên thứ ba có thể vô tình nộp đơn đăng ký KDCN tương tự, khiến doanh nghiệp mất quyền bảo hộ cho kiểu dáng sản phẩm của mình.

Việc nộp đơn đăng ký KDCN cũng cần được tiến hành trước khi bộc lộ công khai bằng cách sử dụng, bày bán, tiếp thị, hoặc hình thức khai thác sản phẩm công khai khác. Không ít doanh nghiệp mắc sai lầm nghiêm trọng khi áp dụng tư duy nhãn hiệu cho kiểu dáng công nghiệp theo cách, bán thử sản phẩm hoặc tung hình ảnh sản phẩm lên website để giới thiệu tới công chúng, sau đó, mới nộp đơn đăng ký. Thực tế, khi sản phẩm đã được bán ra thị trường, KDCN của sản phẩm đó sẽ bị coi là mất "tính mới" và không thể bảo hộ được. Để được bảo hộ, KDCN phải đáp ứng 3 tiêu chí: (i) tính mới, (ii) tính sáng tạo và (iii) khả năng áp dụng công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp yêu cầu "tính mới tuyệt đối", nghĩa là chưa được công bố trước ngày nộp đơn đăng ký. Việc chào bán sản phẩm ra thị trường trước khi đăng ký sẽ khiến KDCN mất đi tính mới và không được bảo hộ. Đưa sản phẩm ra thị trường dưới bất kỳ hình thức nào trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng, bao bì sản phẩm sẽ khiến cho KDCN tiếp cận được với công chúng và như vậy, không còn "tính mới" để được bảo hộ. Do đó, trước thời điểm nộp đơn đăng ký, điều kiện cực kỳ quan trọng là phải giữ bí mật tuyệt đối cho kiểu dáng, bao bì sản phẩm.

Nếu đơn đăng ký KDCN đã được nộp ở nước ngoài (thành viên của Công ước Paris), cần chú ý nộp đơn ngay ở Việt Nam trước khi đơn nước ngoài được công bố, hoặc tốt nhất là xin hưởng ngày ưu

tiên của đơn Việt Nam theo ngày nộp đơn nước ngoài trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn ở nước ngoài.

6. Tra cứu thông tin và khả năng bảo hộ KDCN

Trước khi đăng ký KDCN, doanh nghiệp nên thực hiện việc tra cứu và tìm kiếm thông tin liên quan. Bằng cách tra cứu thông tin, doanh nghiệp có thể xác định xem kiểu dáng của mình có đủ độc đáo và không gây nhầm lẫn với các thiết kế khác trên thị trường hay không. Điều này giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng bảo hộ cho kiểu dáng của mình để quyết định có tiến hành nộp đơn hay không hoặc có thể điều chỉnh thay đổi kiểu dáng của mình để tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Việc tra cứu có thể tự thực hiện hoặc thông qua dịch vụ tra cứu.

7. Kết hợp nhiều hình thức bảo hộ

Một sản phẩm có thể thỏa mãn các điều kiện để được bảo hộ dưới nhiều dạng quyền SHTT như: Sáng chế, KDCN, Nhãn hiệu và Bản quyền tại Việt Nam. Mỗi hình thức bảo hộ SHTT có những ưu điểm và phạm vi bảo hộ riêng biệt.

- **Sáng chế:** Bảo vệ tính năng và chức năng mới, sáng tạo của sản phẩm.
- **Kiểu dáng công nghiệp:** Bảo vệ hình thức bên ngoài, thẩm mỹ của sản phẩm.
- **Nhãn hiệu:** Bảo vệ logo, thương hiệu, tên gọi sản phẩm.
- **Bản quyền:** Bảo vệ các yếu tố sáng tạo, văn học, nghệ thuật được thể hiện trong sản phẩm (như hướng dẫn sử dụng, phần mềm, thiết kế đồ họa).

Việc kết hợp nhiều hình thức bảo hộ sẽ giúp bảo vệ toàn diện các khía cạnh khác nhau của sản phẩm. Do đó, ngoài KDCN, doanh nghiệp cần xem xét khả năng bảo hộ thêm dưới các hình thức khác như nhãn hiệu, sáng chế hoặc bản quyền để đạt được sự bảo hộ được tốt nhất cho sản phẩm.

Việc đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và thậm chí bản quyền đồng thời không chỉ giúp bảo vệ các yếu tố hình ảnh và thiết kế của sản phẩm mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng một bộ công cụ pháp lý mạnh mẽ để [xử lý các hành vi xâm phạm](#) quyền SHTT. Việc kết hợp đăng ký cả ba loại tài sản trí tuệ này sẽ tạo ra nhiều cơ sở pháp lý hơn để chống lại hành vi vi phạm quyền SHTT cũng như ngăn chặn các đối thủ sao chép sản phẩm một cách dễ dàng. Trong trường hợp sản phẩm bị sao chép hoặc làm nhái, doanh nghiệp có thể sử dụng một hoặc cả ba loại bảo hộ này để yêu cầu các [cơ quan thực thi](#) của Việt Nam xử lý hành vi xâm phạm thông qua biện pháp hành chính (*tịch thu sản phẩm vi phạm, tiêu hủy, xử phạt vi phạm hành chính*), dân sự (*yếu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại*) hoặc hình sự. Lưu ý rằng, chế tài hình sự không áp dụng đối với xâm phạm kiểu dáng công nghiệp.

Nếu chỉ dựa vào một hình thức bảo hộ duy nhất, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro khi một số khía cạnh của sản phẩm không được bảo vệ đầy đủ hoặc thời gian chờ đợi thẩm định một số đối tượng như nhãn hiệu tại Việt Nam là khá dài từ 15-20 tháng. Việc kết hợp nhiều hình thức bảo hộ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro này và bảo vệ doanh nghiệp khỏi các tranh chấp pháp lý. Việc kết hợp nhiều hình thức bảo hộ SHTT là một chiến lược hiệu quả để bảo vệ sản phẩm một cách toàn diện, tăng cường khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư và mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Lời kết

"Mất bò mới lo làm chuồng" - câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa bài học đắt giá và còn nguyên giá trị cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong bối cảnh "đạo nhái" hoành hành. Thay vì loay hoay giải quyết hậu quả khi đã bị xâm phạm, hãy chủ động bảo vệ "con bò" của chính mình - những sáng tạo độc đáo, tâm huyết của doanh nghiệp - bằng cách đăng ký bảo hộ quyền SHTT trong thời gian sớm nhất. Nỗi ám ảnh về việc thành quả sáng tạo bị đánh cắp và khai thác bởi đối thủ cạnh tranh luôn là gánh nặng cho các doanh nghiệp.

Để "miễn nhiễm" trước nạn đánh cắp KDCN, doanh nghiệp cần trang bị cho mình kiến thức về luật pháp SHTT và hiểu biết sâu sắc về quá trình đăng ký bảo hộ. Việc này giúp doanh nghiệp xác định chính xác phạm vi bảo hộ, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tránh sai sót và đảm bảo tính pháp lý cho việc bảo hộ KDCN. Không chỉ là một vấn đề pháp lý, đây nên được coi là một "chiến lược" kinh doanh của doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office để được tư vấn chi tiết về việc đăng ký bảo hộ KDCN và các giải pháp bảo vệ tài sản trí tuệ hiệu quả, toàn diện cho doanh nghiệp của bạn!

Nguyễn Vũ Quân
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