



Original Article

Comments on New Provisions of the Law on Amendments to of the Intellectual Property Law of 2022 Concerning the Protection of Inventions and Industrial Designs

Vu Thi Huong*, Nguyen Van Phuc, Do Thi Dien

University of Law, Hue University, Vo Van Kiet, An Tay, Hue, Vietnam

Received 6 July 2022

Revised 20 October 2022; Accepted 31 January 2023

Abstract: The protection of intellectual property rights for inventions and industrial designs is a topic that consistently receives a lot of attention, particularly in light of the fact that Vietnam has implemented new-generation Free Trade Agreements (FTA). However, there are still a lot of issues that need to be fixed and added to the process of implementing these regulations in Vietnam in order for it to be in line with the law and international obligations. Based on this, the National Assembly officially approved the Law on Amendments to the Intellectual Property Law on 16 June 2022. This Law added numerous new rules pertaining to the protection of intellectual property rights, including patents and industrial designs. In this context, this article focuses on commenting on new provisions on the protection of inventions and industrial designs specified in this Law, analyzing and evaluating the compatibility with international intellectual property treaties and the laws of a number of countries. Next, the article makes suggestions for ways to successfully implement new laws protecting inventions and industrial designs in accordance with Vietnamese reality and international agreements.

Keywords: Inventions, industrial designs, Law on Amendments to the Intellectual Property Law.

* Corresponding author.

E-mail address: huongvt@hul.edu.vn

<https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4475>

Bình luận một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 về bảo hộ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Vũ Thị Hương*, Nguyễn Văn Phúc, Đỗ Thị Diễm

Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, Thành phố Huế, Việt Nam

Nhận ngày 06 tháng 7 năm 2022

Chỉnh sửa ngày 20 tháng 10 năm 2022; Chấp nhận đăng ngày 31 tháng 01 năm 2023

Tóm tắt: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp luôn là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhất là trong điều kiện các Hiệp định thế hệ mới (FTA) đã có hiệu lực tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng những quy định này tại Việt Nam còn gặp nhiều vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn pháp lý và cam kết quốc tế. Trên cơ sở đó, ngày 16/6/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 đã chính thức được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới liên quan đến bảo hộ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. Bài viết này tập trung bình luận một số quy định mới về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được quy định trong Luật này, phân tích, đánh giá sự tương thích với các Điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ và pháp luật một số quốc gia. Từ đó, bài viết đề xuất các kiến nghị thực thi hiệu quả các quy định mới về bảo hộ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam và các điều ước quốc tế.

Từ khóa: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ.

1. Dẫn nhập

Ngày 16/6/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2022 đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với số lượng hơn 100 điều khoản sửa đổi, khắc phục những quy định chưa phù hợp của Luật SHTT 2005 và hai lần sửa đổi, bổ sung trước đó vào năm 2009 và 2019. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả lựa chọn hai đối tượng SHTT là sáng chế và kiểu dáng công nghiệp (KDCN) để nghiên cứu, phân tích và bình luận những điểm mới nổi bật. Bởi vì đây là hai đối tượng có nhiều nội dung sửa đổi quan trọng nhằm nội luật hóa các cam kết quốc tế về SHTT mà Việt Nam vừa là thành viên như các Hiệp định FTA thế hệ mới (CPTPP,

EVFTA), Thỏa ước La Hay. Bên cạnh đó, những sửa đổi lần này đối với sáng chế, KDCN còn phản ánh chính sách đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực khoa học, công nghệ tại Việt Nam hiện nay thông qua các quy định về khuyến khích việc mở rộng đối tượng, điều kiện bảo hộ sáng chế và KDCN (như KDCN phức hợp); trao quyền chủ động đăng ký sáng chế, KDCN cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; hay việc siết chặt kiểm soát an ninh đối với sáng chế có tác động đến an ninh quốc gia,... Để làm rõ hơn hai đối tượng SHTT này, tác giả sử dụng phương pháp luật học so sánh và tổng hợp nhằm nghiên cứu, đánh giá sự tương thích với các điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia làm cơ sở cho những đề xuất phương hướng thực thi các quy

* Tác giả liên hệ.

Địa chỉ email: huongvt@hul.edu.vn

<https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4475>

định về sáng chế và KDCN trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 trong thời gian tới.

2. Những điểm mới nổi bật trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2022 về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 được thông qua liên quan đến đối tượng sáng chế và KDCN có số lượng nội dung sửa đổi lớn lên đến 20 điều và 6 điều khoản bổ sung mới hoàn toàn, trong thời lượng bài viết xin được bình luận một số điểm mới nổi bật như sau:

Thứ nhất, bổ sung đối tượng được bảo hộ KDCN, quy định tại khoản 1, Điều 1 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022, cụ thể tại khoản 13, Điều 4 Luật SHTT hiện hành về khái niệm KDCN đối với “bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp”. Theo quy định mới này, bên cạnh hình dáng bên ngoài của sản phẩm như quy định hiện hành thì một phần bộ phận lắp ráp thành sản phẩm, hợp thành các sản phẩm đó có thể tách rời hoặc không đều có thể trở thành đối tượng được bảo hộ KDCN, miễn “có thể nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp”. Quy định này trước đây đã được đề cập tại điểm 33.2.b Thông tư 01/2007/TT-BKHHCN liên quan đến tính thống nhất trong đơn đăng ký KDCN “bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập”. Tuy nhiên, việc thực thi và xác định KDCN độc lập hay chỉ là một bộ phận phức hợp của hình dáng bên ngoài sản phẩm trên thực tế là không dễ dàng.

Thứ hai, bổ sung điều kiện xét về tính mới của sáng chế, quy định tại khoản 19, Điều 1 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 theo hướng bổ sung điểm b, trong khoản 1, Điều 60 về “Tính mới của sáng chế” theo hướng sáng chế sẽ được xem không còn tính mới nếu “Bị bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào

hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó”. Điều này có thể hiểu nếu một đơn đăng ký sáng chế đầu tiên đã nộp tại Cục SHTT dù không đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ thì sẽ là căn cứ loại trừ tính mới những đơn xếp hàng sau đủ điều kiện tương tự về giải pháp kỹ thuật. Hay nói cách khác chỉ cấp bằng cho đơn nộp đầu tiên, từ chối tất cả các đơn nộp muộn hơn kể cả trong tình huống đơn nộp đầu tiên bị từ chối. Xét về bản chất của quy định về khả năng loại trừ tính mới của sáng chế trong Luật sửa đổi, bổ sung mới so với quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật SHTT năm 2005 có thể nhận thấy quy định mới này chỉ nhằm cụ thể hóa quy định về bộc lộ công khai dưới hình thức “mô tả bằng văn bản” trong đơn đăng ký sáng chế tại điểm a, khoản 1, Điều 60 bởi tính mới làm điều kiện đăng ký sáng chế trong Luật SHTT Việt Nam xây dựng trên cơ sở tính mới “tuyệt đối” bộc lộ dưới bất kỳ hình thức nào và phạm vi trong nước hay trên thế giới.

Thứ ba, bổ sung quy định trì hoãn công bố đơn và hiệu lực của KDCN nộp theo Thỏa ước La Hay. Tại khoản 3, Điều 110 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 lần đầu tiên cho phép việc trì hoãn công bố đơn đăng ký KDCN lên đến bảy tháng so với hai tháng như trước đây, theo đó “Đơn đăng ký KDCN có thể được công bố vào thời điểm muộn hơn theo yêu cầu của người nộp đơn tại thời điểm nộp đơn nhưng không quá bảy tháng kể từ ngày nộp đơn” với điều kiện người nộp đơn phải nộp yêu cầu trì hoãn tại thời điểm nộp đơn. Ngoài ra, Luật SHTT cũng bổ sung mới quy định khoản 9, Điều 93 liên quan đến hiệu lực của KDCN nộp theo Thỏa ước La Hay, theo đó nếu KDCN nộp theo Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam sẽ có hiệu lực kể từ ngày Cục SHTT ra quyết định chấp nhận bảo hộ hoặc kể từ ngày tiếp theo ngày kết thúc thời hạn sáu tháng tính từ ngày Văn phòng quốc tế công bố đăng ký quốc tế KDCN đó. Những quy định này tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký KDCN và đảm bảo sự tương thích nhất định với các cam kết quốc tế.

Thứ tư, bổ sung các điều khoản mới về quyền đăng ký sáng chế và KDCN sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể, bổ sung Điều 86a quy định

quyền đăng ký sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc về tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tổ chức này sẽ trở thành chủ sở hữu; bổ sung Điều 133a quy định về việc Nhà nước giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác hoặc thực hiện công bố công khai để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân khác đăng ký gây cản trở việc khai thác); Điều 136a (nghĩa vụ của tổ chức chủ trì; bổ sung khoản 6 Điều 139 về các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp). Đây là một trong những điểm mới nổi bật trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 về việc trao quyền đăng ký kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cho cơ quan chủ trì nhiệm vụ và chỉ loại trừ trong trường hợp sáng chế, KDCN liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia. Phương án này được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 20 ngày 01/11/2012 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI về phát triển Khoa học Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, theo hướng “Giao quyền sở hữu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đồng thời có cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả”. Phương án sửa đổi này tạo động lực lớn giúp cho các trường đại học, viện nghiên cứu chủ động trong thương mại hóa tài sản trí tuệ được tạo ra từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do mình chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, năng lực thương mại hóa các kết quả nghiên cứu này cũng là một thách thức lớn đối với các nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu.

Thứ năm, bổ sung Điều 89a về kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký ở nước ngoài. Theo đó, biện pháp kiểm soát an ninh được đề xuất áp dụng đối với các sáng chế, nếu đáp ứng cả bốn yêu cầu i) thuộc lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến an ninh quốc gia; ii) được tạo ra tại Việt Nam; iii) thuộc quyền đăng ký của cá nhân là công dân Việt Nam thường trú trên lãnh thổ Việt Nam và iv) đã được nộp đơn đăng

ký sáng chế tại Việt Nam để thực hiện thủ tục kiểm soát an ninh [1]. Đối với các lĩnh vực kỹ thuật cụ thể có tác động đến an ninh quốc gia được hướng dẫn theo các văn bản dưới luật do chính phủ quy định chi tiết. Liên quan đến biện pháp kiểm soát an ninh trong đăng ký sáng chế trước đây đã được quy định tại điểm b khoản 12 Điều 1 của Thông tư số 16/2016/TT-BKHHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHHCN với dẫn chứng như trường hợp đơn không hợp lệ trong thẩm định hình thức. Điểm khác biệt trong Luật sửa đổi, bổ sung mới năm 2022, quy định này dùng để kiểm soát việc nộp đơn của những đơn đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam hoặc đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam chứ không chỉ là cơ sở để từ chối đơn sau khi thẩm định.

Ngoài ra, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 còn bổ sung các quy định về Quyền đăng ký sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí (Điều 86) đối với “tổ chức, cá nhân quản lý nguồn gen cung cấp, đầu tư nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen theo hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích” và các quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ như: trường hợp áp dụng điểm d, khoản 1 Điều 145 (Căn cứ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế), khoản 1 Điều 146 (Điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc); Sửa đổi khoản 1 Điều 147 (Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc).

3. Đánh giá sự tương thích các quy định trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 với các Điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Thứ nhất, về đối tượng được bảo hộ KDCN. Tại khoản 13, Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng thêm đối tượng liên quan đến “bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp” có khả năng được bảo hộ KDCN miễn có thể “nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp”. Quy định này tương thích về cách tiếp cận với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

(EVFTA) [2] quy định tại Điều 12.35, cụ thể: “Một kiểu dáng được áp dụng cho hoặc chứa đựng trong một sản phẩm là bộ phận của một sản phẩm phức hợp,...”. Cũng như, được giải thích cụ thể tại chú thích số 57 của “Các Bên thỏa thuận rằng, “kiểu dáng” là hình dáng của toàn bộ sản phẩm hoặc của một bộ phận có thể tách rời hoặc không thể tách rời của sản phẩm khi pháp luật quốc gia của một bên quy định như vậy”.

Ngoài ra, việc bổ sung về đối tượng KDCN này phù hợp với quy định của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) [3] tại Điều 18.55: “1. Mỗi Bên phải bảo đảm sự bảo hộ đầy đủ và có hiệu quả đối với kiểu dáng công nghiệp và cũng khẳng định rằng việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cũng được áp dụng cho những kiểu dáng: i) được thể hiện ở một phần của một sản phẩm; hoặc, thay vào đó, ii) liên quan đặc biệt đến/có điểm nhấn vào, nếu phù hợp một phần của một sản phẩm trong tổng thể của toàn bộ sản phẩm”. Theo cách hiểu này, các KDCN nộp đơn, dù là sản phẩm hay bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp của sản phẩm, nếu đáp ứng đủ điều kiện được quy định theo pháp luật quốc gia thì sẽ được cấp văn bằng bảo hộ KDCN.

Tuy nhiên, liên quan đến quy định về điều kiện bảo hộ KDCN của sản phẩm phức hợp tại Điều 65 trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 chưa quy định phù hợp, tương thích với

EVFTA ở quy định tại Điều 12.35 liên quan đến việc đánh giá tính mới của sản phẩm phức hợp “i) bộ phận đó, nếu được lắp vào sản phẩm phức hợp, vẫn nhìn thấy được trong quá trình sử dụng thông thường của sản phẩm phức hợp đó; ii) khi chính những đặc điểm nhìn thấy được của bộ phận đó đáp ứng điều kiện về tính mới và nguyên gốc”. Quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét đánh giá một sản phẩm là độc lập hay là một bộ phận cấu thành của sản phẩm phức hợp trên thực tế [4].

Có thể dẫn chứng trong một quyết định gần đây vào ngày 23 tháng 8 năm 2021 tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) liên quan KDCN đã đăng ký (000992078-0003) cho túi máy hút bụi do nhà sản xuất thiết bị Miele của Đức sản xuất bị Green Label Manufacturing Europe nộp đơn lên EUIPO để tuyên bố thiết kế không hợp lệ. Tại quyết định sơ thẩm của EUIPO lập luận được đưa ra khi cho rằng túi máy hút bụi là một bộ phận cấu thành của một sản phẩm phức hợp vì không thể nhìn thấy từ bên ngoài trong quá trình vệ sinh, bên cạnh đó việc thay thế túi hút bụi khi nó đã đầy và thay bằng túi trống là để bảo trì máy hút bụi điều này nằm ngoài ý chí “sử dụng thông thường”. Phía công ty Miele đã có kháng cáo khi cho rằng túi máy hút bụi nên nhìn nhận là một sản phẩm độc lập, phức tạp vì máy hút bụi có thể hoạt động mà không cần đến túi đựng máy hút bụi.



Hình A.1. Kiểu dáng công nghiệp “Túi máy hút bụi” (số 000992078-0003) do Công ty Miele & Cie KG đăng ký tại EUIPO vào năm 2008. (Nguồn ảnh: EUIPO Register, RCD 000992078-0003).

Hội đồng xét kháng cáo của EUIPO đã đứng về phía Miele khi đánh giá “túi máy hút bụi” được xem là một sản phẩm độc lập theo phân loại Locarno không phải là một sản phẩm phức hợp cũng như việc dùng túi máy hút bụi không phải là mục đích bảo trì máy hút bụi nên không vi phạm nguyên tắc “sử dụng thông thường” như

quyết định sơ thẩm [5]. Phán quyết này cũng phù hợp với những phán quyết trước đây liên quan đến sản phẩm phức hợp như trường hợp của Samsung kiện Maxperian ở Hà Lan với kết luận của Tòa án quận The Hague năm 2016 khi hộp mực cho máy in không nên được coi là một bộ phận cấu thành của một sản phẩm phức hợp máy in [6].

Bên cạnh đó, tại khoản 13, Điều 4 được sửa đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 thuật ngữ “quá trình khai thác công dụng” của sản phẩm và sản phẩm phức hợp cần được giải thích rõ việc khai thác công dụng này ở giai đoạn sử dụng nào? Cũng như cần đưa vào điều kiện bảo hộ KDCN sản phẩm phức hợp loại trừ việc “việc bảo trì, cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa”.

Thứ hai, về việc đánh giá điều kiện về tính mới của sáng chế tại điểm b, trong khoản 1, Điều 60 của Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022. Đánh giá trong mối tương quan với quy định tại Điều 27 Hiệp định các khía cạnh liên quan đến thương mại của Quyền SHTT (TRIPS) và Điều 18.37 Hiệp định CPTPP cho phép các quốc gia tự quy định giới hạn phạm vi điều kiện bảo hộ sáng chế bao gồm giới hạn về tính mới của sáng chế. Tham khảo quy định một số quốc gia như Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu cũng có những quy định tương thích về việc đối chiếu tính mới trong đơn đăng ký sáng chế đã được công bố. Cụ thể theo pháp luật Hoa Kỳ tại Chuẩn luật số 35 về Sáng chế, Chương 10, Điều 102 (a) về điều kiện được cấp sáng chế có quy định: “(a) (2) Sáng chế được mô tả trong đơn đăng ký sáng chế đã công bố hoặc bằng sáng chế đã cấp được nộp trước khi người nộp đơn nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế”¹.

Theo Công ước bằng sáng chế Châu Âu tại Điều 54 (3) về tính mới của sáng chế quy định: “(3) Nội dung của các đơn đăng ký sáng chế Châu Âu đã được nộp, ngày nộp đơn trước ngày được đề cập trong đoạn 2 và được công bố vào hoặc sau ngày đó, sẽ được coi là mất tính mới”².

Tuy nhiên, như đã phân tích tại mục 1, quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung tại điểm b, trong khoản 1, Điều 60 theo hướng chỉ cấp bằng cho đơn nộp đầu tiên, từ chối tất cả các đơn nộp

muộn hơn kể cả trong tình huống đơn nộp đầu tiên bị từ chối. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc nộp đơn đầu tiên được thể hiện trong Điều 90 nếu giả sử có những sáng chế tương tự giải pháp kỹ thuật của đơn đăng ký ban đầu đã bị từ chối do không đảm bảo điều kiện thẩm định nội dung thì đơn tiếp theo này cũng không thể được xét bảo hộ vì đã bị bộc lộ bởi đơn đầu tiên. Trong trường hợp này nguyên tắc xếp hàng để được bảo hộ đối với sáng chế tương tự tại Điều 90 với quy định “trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ” trở nên mâu thuẫn với quy định Điều 60 được bổ sung trong Luật.

Thứ ba, về việc bổ sung quy định trì hoãn công bố đơn và hiệu lực của KDCN (tại Điều 93 và 110 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung 2022. Trước tiên, những quy định này được xây dựng nhằm đảm bảo sự tương thích với Thỏa ước La Hay sau sự kiện Việt Nam nộp văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế KDCN (ngày 30 tháng 09 năm 2019) nhằm thực hiện cam kết tại Điều 12.34 của Hiệp định EVFTA [7]. Theo đó, liên quan đến quy định trì hoãn công bố đơn đăng ký KDCN, tại Điều 6.(4) Thỏa ước La Hay quy định: “(4) (a) Việc công bố nêu tại khoản (3)(a) sẽ được hoãn đến thời hạn mà người nộp đơn yêu cầu. Thời hạn nói trên không được vượt quá mười hai tháng tính từ ngày đăng ký quốc tế. Tuy nhiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, ngày bắt đầu thời hạn là ngày ưu tiên”. So sánh với quy định tại Điều 110 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung 2022 có thể nhận thấy sự khác biệt về thời hạn trì hoãn theo Thỏa ước La Hay “không vượt quá mười hai tháng tính từ ngày đăng ký quốc tế” quy định Luật SHTT Việt Nam “không quá bảy tháng kể từ ngày nộp đơn”. Nguyên nhân sự khác biệt này có thể xuất phát từ việc đơn đăng ký quốc tế theo Thỏa ước La Hay sẽ mất nhiều thời gian hơn và người nộp đơn có thể muốn trì

¹ Nguyên văn tiếng Anh: “The claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention”, 35 U.S.C. 102, Novelty. Xem chi tiết trên trang web <http://uspto.gov>.

² Nguyên văn tiếng Anh: “Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art”, Article 54. Novelty. Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention). Xem chi tiết trên trang web <https://www.epo-org>.

hoãn việc công bố để có thời gian nộp đơn ở một quốc gia khác.

Quy định về hiệu lực KDCN nộp theo Thỏa ước La Hay tại Điều 93 (8) Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 qua đánh giá có thể nhận thấy sự tương thích với quy định tại Điều 8(1) Thỏa ước La Hay khi quy định cho phép cơ quan quốc gia nước thành viên “có thời hạn sáu tháng “ để phản đối, và “trong trường hợp Nước Thành viên có quy định về việc xét nghiệm tính mới, nếu không có thông báo từ chối trong thời hạn sáu tháng, thì đăng ký quốc tế vẫn được giữ quyền ưu tiên và sẽ có hiệu lực kể từ khi kết thúc thời hạn nêu trên”. Sự tương thích này nhằm đảm bảo sự thống nhất về thời hạn phản hồi đơn và hiệu lực pháp lý của đăng ký KDCN tại các cơ quan quốc gia của nước thành viên Thỏa ước La Hay trong đó có Việt Nam. Có thể nói, cùng với việc gia nhập và nội luật hóa tương thích các quy định Thỏa ước La Hay thì Việt Nam đang cho thấy việc thực hiện tốt các cam kết của tất cả 3 điều ước quan trọng về đăng ký quốc tế liên quan đến sáng chế (Hiệp ước PCT), nhãn hiệu (Thỏa ước Madrid) và KDCN (Thỏa ước La Hay) do WIPO quản lý.

Thứ tư, bổ sung mới Điều 86a, 133a, 136a về việc trao quyền đăng ký sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Quy định này tương thích pháp luật Hoa Kỳ, để thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển (R&D) từ trường đại học vào doanh nghiệp, năm 1980, Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành Luật Bayh-Dole (Bayh-Dole act 1980). Tại Điều 202 về định đoạt quyền theo hướng cho phép các bằng sáng chế do liên bang tài trợ được giao cho các trường đại học, doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận, nếu sáng chế được tạo ra trong khi nhà sáng chế là thành viên của tổ chức đó (tức là nhà sáng chế X là giảng viên Đại học Y trong khi Nhà sáng chế X đã tạo ra sản phẩm. Bằng sáng chế sau đó sẽ được giao cho Đại học Y, thay vì cho chính phủ liên bang) [8, 9].

Tuy nhiên, tại quy định khoản 2, Điều 135 trong Luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc phân chia lợi nhuận cho các tác giả sáng chế, KDCN là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công

nghệ sử dụng ngân sách nhà nước mức phân chia tương đối thấp giao động từ 10 - 20%. Bên cạnh đó, việc khống chế mức tối đa việc phân chia lợi nhuận cho các tác giả sáng chế, KDCN tỏ ra không phù hợp, trong khi các quốc gia trên thế giới cho phép các tổ chức, trường đại học được chủ động quy định mức thù lao hợp lý dựa trên cơ sở thực tế như trong đạo Luật Bayh - Dole của Hoa Kỳ [10]. Quy định này trong Luật sửa đổi, bổ sung có thể gây cản trở rất lớn đến hoạt động R&D cũng như thương mại hóa sáng chế, KDCN từ các nhà sáng chế, nhà nghiên cứu khi lợi ích không cân xứng.

Thứ năm, về việc kiểm soát an ninh đối với sáng chế được bổ sung mới hoàn toàn tại Điều 89a Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022. Quy định này tương thích với pháp luật quốc tế như Hiệp định TRIPS tại khoản 2, Điều 26 Điều 30; Hiệp định EVFTA tại Điều 12.36 đều có những quy định gián tiếp về các ngoại lệ về việc bảo hộ nếu không làm tổn hại lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu hợp pháp và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba. Việc bổ sung quy định “kiểm soát an ninh” trong Luật sửa đổi, bổ sung tương đối phù hợp với Hiệp định CPTPP liên quan đến kiểm soát sáng chế được phẩm.

“Điều 18.49 ngoại lệ về thủ tục kiểm soát bắt buộc.

Không phương hại tới phạm vi của, và không trái với, Điều 18.40 (ngoại lệ), mỗi bên phải ban hành hoặc duy trì ngoại lệ về thủ tục kiểm soát bắt buộc đối với dược phẩm”.

Quy định mới này cũng tương thích với pháp luật một số quốc gia như Hoa Kỳ tại Chuẩn luật số 35 về Sáng chế, Điều 184 “Ngoại trừ khi được ủy quyền bởi một giấy phép có được từ Ủy ban Sáng chế, một người sẽ không nộp hoặc gây ra hoặc ủy quyền để được nộp ở bất kỳ quốc gia nước ngoài nào trước sáu tháng sau khi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế hoặc đăng ký một tiện ích ở Hoa Kỳ. mô hình, kiểu dáng công nghiệp hoặc kiểu mẫu liên quan đến sáng chế được sản xuất tại quốc gia này”.

Điều 89a của Luật SHTT sửa đổi, bổ sung về kiểm soát an ninh sáng chế cũng được áp dụng tương tự như Hoa Kỳ khi biện pháp kiểm soát chỉ áp dụng đối với sản phẩm “được sản xuất tại

quốc gia này”. Trung Quốc và Nga cũng có các quy định tương tự và chỉ quan tâm đến các sáng chế được thực hiện trong phạm vi quốc gia của họ (Điều 4 và Điều 19 của Luật Sáng chế Trung Quốc 1984 sửa đổi 2008 và Điều 35 của Luật Sáng chế Nga)[11, 12]. Tại các quốc gia như Ấn Độ, Malaysia và Singapore đều có các hạn chế an ninh quốc gia dựa trên “nơi cư trú của nhà sáng chế hoặc người nộp đơn, bất kể hoạt động sáng chế diễn ra ở đâu” (xem Ấn Độ, Mục 39 của Đạo luật Sáng chế 1970 [13]; Malaysia, Mục 23A của Đạo luật Sáng chế 1983 [14]; Singapore, Mục 34 của Đạo luật Sáng chế 1994 [15]).

Từ việc đối chiếu với pháp luật quốc tế và một số quốc gia có thể nhận thấy quy định tại Điều 89a trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 về kiểm soát an ninh sáng chế là phù hợp. Tuy nhiên, một số điểm cần hướng dẫn cụ thể về phạm vi sáng chế được tạo ra được xem là “tại Việt Nam” khi những trường hợp sáng chế được tạo ra một phần tại Việt Nam với sự cộng tác của các nhà nghiên cứu nước ngoài (các viện ở nước ngoài hoặc các nhà sáng chế riêng lẻ) có được phân loại là “sáng chế được tạo ra tại Việt Nam” không? Cũng như những trường hợp sáng chế do người (cá nhân, tổ chức) có quyền đăng ký có nơi cư trú theo pháp luật Việt Nam nhưng “sáng chế được tạo ra không tại Việt Nam” đăng ký bảo hộ tại Việt Nam đe dọa an ninh Việt Nam có thuộc đối tượng kiểm soát sáng chế trong trường hợp này.

Ngoài các quy định trên, khi phân tích các quy định về bảo hộ sáng chế, KDCN đặt trong sự tương thích với pháp luật quốc tế và một số quốc gia nhóm tác giả nhận thấy rằng nhiều quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 tương thích với các cam kết quốc tế của Công ước Paris, Hiệp định TRIPS, Thỏa ước La Hay và các FTA thế hệ mới (EVFTA và CPTPP). Tuy nhiên, để những quy định mới này được áp dụng thống nhất và phù hợp với các cam kết quốc tế cần sớm ban hành các văn bản giải thích, hướng dẫn cụ thể để những quy định này sớm đi vào thực tế.

4. Một số kiến nghị nhằm thực thi quy định về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022

Trên cơ sở bình luận, đánh giá sự tương thích, hạn chế giữa Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 với các Điều ước quốc tế cũng như pháp luật một số quốc gia, để những sửa đổi này sớm đi vào thực tế, các tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm thực thi hiệu quả những quy định về sáng chế và KDCN trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, cần tiến hành sửa đổi, thay thế một số nghị định của Chính phủ như Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật SHTT về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về SHTT; Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp... bởi các nghị định trên đã được sửa đổi, bổ sung rất nhiều lần và có nhiều điểm chưa tương thích với các quy định mới trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 liên quan đến đối tượng sáng chế và KDCN cũng như các đối tượng quyền SHTT khác.

Thứ hai, nên bổ sung điều kiện đánh giá tính mới của KDCN trong văn bản hướng dẫn dưới luật (bổ sung điểm 35.7 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN về đánh giá tính mới của KDCN theo quy định tại Điều 65 của Luật SHTT) phù hợp với sửa đổi tại khoản 4, Điều 13 theo Luật sửa đổi, bổ sung cũng như tương thích với EVFTA ở quy định tại Điều 12.35 và khoản 1, Điều 25 của Hiệp định TRIPS theo hướng:

“Một kiểu dáng chứa đựng trong một sản phẩm là bộ phận của một sản phẩm phức hợp chỉ được xem là có tính mới khi bộ phận đó, nếu được lắp vào sản phẩm phức hợp, vẫn nhìn thấy được trong quá trình sử dụng thông thường của sản phẩm phức hợp đó và đáp ứng điều kiện về tính mới và nguyên gốc.

Sử dụng thông thường được hiểu là việc sử dụng bởi người sử dụng cuối cùng, không bao gồm việc bảo trì, cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa”.

Thứ ba, về điều kiện tính mới của sáng chế tại điểm b, trong khoản 1, Điều 60 được bổ sung

mới trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022. Đề tương thích với điều chỉnh mới về “tính mới” trong đơn đăng ký sáng chế khác dùng làm đối chứng cho những sáng chế tương tự tiếp theo, các văn bản hướng dẫn dưới luật về thẩm định tính mới sáng chế khi xét đơn đã “Bị bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó”. Cần hiểu theo hướng từ chối tất cả các đơn nộp muộn hơn kể cả trong tình huống đơn nộp đầu tiên có thể bị từ chối do không “đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ” (như một ngoại lệ tại khoản 1, Điều 90 Luật SHTT) thì sáng chế đó đều mất tính mới. Ngoại lệ này chỉ áp dụng trong trường hợp xét tính mới với đối tượng sáng chế không áp dụng cho đối tượng KDCN hay nhãn hiệu.

Thứ tư, cần có hướng dẫn cụ thể trong văn bản dưới luật về danh mục, lĩnh vực sáng chế áp dụng quy định kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký ở nước ngoài tại Điều 89a. Bên cạnh đó cần viện dẫn cụ thể phạm vi được phép áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh đối với một số trường hợp đặc biệt như: sáng chế là kết quả hợp tác giữa các nhà sáng chế trong nước và nước ngoài (các viện nghiên cứu ở nước ngoài hoặc các nhà sáng chế riêng lẻ); hay những “sáng chế được tạo ra không tại Việt Nam” hoặc một phần kết quả tại Việt Nam đe dọa an ninh Việt Nam có thuộc đối tượng kiểm soát sáng chế trong trường hợp này.

Ngoài ra, thời gian thông qua kiểm soát an ninh đối với sáng chế đề nộp đơn đăng ký ra nước ngoài cần rút ngắn thời gian này thay vì phải sau 6 tháng như quy định tại Điều 23.b. Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP điều này gây cản trở rất lớn cho việc khai thác thương mại hóa sáng chế và bảo hộ sáng chế ra nước ngoài.

Thứ năm, mặc dù Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 đã chính thức được thông qua, tuy nhiên nhóm tác giả cũng đề xuất trong những lần sửa đổi, bổ sung tiếp theo cần cải thiện mức thù lao, chính sách ưu đãi cho tác giả sáng chế, KDCN sử dụng ngân sách nhà nước (không nên không chế mức tối đa). Tham khảo tại các nước

phát triển mức thù lao dành cho tác giả sáng chế tối thiểu 1/3 bản quyền sáng chế và tỷ lệ này sẽ cao hơn đối với lần chuyển nhượng sáng chế đầu tiên cũng như đi kèm các khoản phúc lợi khuyến khích trong suốt quá trình R&D. Ví dụ, tại Đại học Brown, Hoa Kỳ từ năm 1981 đến năm 2005 đã cho các nhà sáng chế 50% trong số 100.000 đô la thu nhập ròng từ giấy phép đầu tiên là thu nhập cá nhân, 25% của bất kỳ thu nhập ròng nào từ 100.000 đến 1 triệu đô la và 20% thu nhập ròng vượt quá 1 triệu đô la [10]. Tại các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam mặc dù có những khó khăn hơn về điều kiện kinh tế và chi phí đầu tư nhưng cần có những điều chỉnh phù hợp để thúc đẩy năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của các nhà sáng chế.

Tài liệu tham khảo

- [1] L. Q. Vinh, Nút thắt kiểm soát an ninh đối với sáng chế khi đăng ký ra nước ngoài đã được tháo gỡ bởi Dự thảo sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ?, 2022, Bross & Partners,
- [2] Hiệp định EVFTA hay còn được gọi là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, là thỏa thuận được ký kết giữa 28 nước thành viên liên minh châu Âu và Việt Nam. Xem phiên bản tiếng Anh tại <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437>.
- [3] Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, gồm 11 thành viên trong đó có Việt Nam. Xem phiên bản tiếng Anh tại <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership>.
- [4] P. Q. Nguyễn, Tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong CPTPP, EVFTA và yêu cầu đối với Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 18 (2021), 34-38.
- [5] B. McKenzie, Europe: EUIPO Board of Appeal Accepts Design Protection for Consumable Parts Vacuum Cleaner Bag, 2022, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e9087ce0-be3a-4c70-8df5-68a5ad36022e>. (accessed on: April 22nd, 2022).
- [6] N. Dorenbosch, EU: Consumable Products, a Special Part of Design Law, <https://designwrites.law/consumable-products-a-special-part-of-design-law/>, 2017, (accessed on: April 25th, 2022).

- [7] Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/index.html>.
- [8] Bayh-Dole Act of 1980, 35 U.S.C. Article 202. Disposition of Rights, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title35/html/USCODE-2011-title35-partII-chap18.htm/>. (accessed on: April 30th, 2022).
- [9] Legal Information Institute, Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc., 563 U.S. 776 (2011). <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/09-1159> (accessed on: July 1st, 2022).
- [10] L. Larrimore, Ouellette, A. Tuttb, How do Patent Incentives Affect University Researchers?, 2020, ScienceDirect, <https://doi.org/10.1016/j.irl.2019.105883> (accessed on: July 4th, 2022).
- [11] Patent Law of the People's Republic of China (as Amended up to the Decision of December 27, 2008, of the Standing Committee of the National People's Congress on Amending the Patent Law of the People's Republic of China) Articles 4 and 19, Implementing Regulations of the. Patent Law of the People's Republic of China, Rules 8 and 9. <https://wipo.int/en/text/178664> (accessed on: April 30th, 2022).
- [12] Patent Law of Russian Federation No. 3517-1 of September 23, 1992 (as amended by the federal law 22-FZ of February 7, 2003), Article 35 Patenting of Inventions or Utility Models Abroad.
- [13] The Patents Act, 1970 (Act No. 39 of 1970, as Amended up to the Patents (Amendment) Act, 2005), Section 39, Residents not to Apply for Patents Outside India Without Prior Permission. <https://wipo.int/en/text/580625> (accessed on: April 30th, 2022).
- [14] Patents Act 1983 (Act No. 291, as Amended up to Act No. A1264), Section 23A, Applications by Residents to be Filed in Malaysia First. <https://wipo.int/en/text/496706> (accessed on: April 30th, 2022).
- [15] Patents Act, Chapter 221, Revised Edition 2005, as Amended up to the Supreme Court of Judicature Amendment Act 2019, Section 34. Restrictions on Applications Abroad by Singapore Residents. <https://wipo.int/en/text/581740> (accessed on: April 30th, 2022).