



Original Article

The Solution for Overcoming Conflicts in the Protection of Applied Art Works and Industrial Designs

Dang Thi Thanh*

VNU University of Social Sciences and Humanities, 336 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

Received 10 April 2021

Revised 10 June 2021; Accepted 05 July 2021

Abstract: The issue of conflict of intellectual property rights in Vietnam is increasingly common and complicated, especially the conflict between copyright over applied art works and industrial property rights of industrial designs. There have been many studies ahead on this issue, but there is a lack of surveys on foreign laws. This article approaches the problem through a foreign law survey to propose a solution to the conflict between applied art works and industrial designs for Vietnam. The research tasks include: identifying the nature and causes of conflicts as well as the conflict resolution mechanisms in Vietnam's current intellectual property law; pointing out shortcomings in current Vietnam's intellectual property law; and comparing with international laws and practices to draw applicable lessons to Vietnam.

Keywords: Applied art works, Industrial designs, Conflicts, Double Protection, independent protection, beneficial balance.

* Corresponding author.

E-mail address: thanhdangthivn@gmail.com

<https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4309>

Giải pháp khắc phục xung đột trong việc bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và kiểu dáng công nghiệp

Đặng Thị Thanh*

*Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam*

Nhận ngày 10 tháng 4 năm 2021

Chỉnh sửa ngày 10 tháng 6 năm 2021; Chấp nhận đăng ngày 05 tháng 7 năm 2021

Tóm tắt: Vấn đề xung đột quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp đặc biệt là xung đột giữa quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đối với kiểu dáng công nghiệp (KDCN). Đã có nhiều nghiên cứu đi trước nghiên cứu về vấn đề này nhưng còn thiếu những khảo sát pháp luật của nước ngoài. Bài viết này tiệm cận vấn đề thông qua việc khảo sát pháp luật của nước ngoài để đề xuất giải pháp giải quyết xung đột giữa tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và KDCN đối với Việt Nam. Nhiệm vụ của nghiên cứu là: xác định nguyên nhân và nội dung xung đột, cơ chế giải quyết xung đột trong khuôn khổ pháp luật SHTT của Việt Nam hiện nay; chỉ ra những bất cập pháp lý trong pháp luật SHTT của Việt Nam hiện nay; đối chiếu với thực tiễn và thông lệ pháp lý quốc tế và đưa ra những giải pháp để hoàn thiện pháp luật về SHTT ở Việt Nam.

Từ khóa: Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, KDCN, xung đột, bảo hộ kép, bảo hộ độc lập, cân bằng lợi ích.

1. Mở đầu

Tại Việt Nam, hiện tượng xung đột SHTT diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp. Hiện tượng “xung đột” quyền SHTT khi các sản phẩm trí tuệ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn được bảo hộ dưới các hình thức khác nhau, với các đối tượng khác nhau của quyền SHTT bởi nhiều chủ thể khác nhau cho cùng một nhóm hàng hóa/dịch vụ hoặc nhóm hàng hóa/dịch vụ tương tự nhau.

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề vừa nêu, trong bài viết này tác giả đặt mục tiêu tập trung vào việc phân tích xung đột giữa quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và quyền

SHCN đối với KDCN và đề xuất giải pháp giải quyết xung đột này.

2. Thực tiễn pháp luật về Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và những điểm bất cập khi giải quyết xung đột giữa tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và kiểu dáng công nghiệp

2.1. Nguyên nhân và nội dung xung đột quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp

Yếu tố xung đột giữa quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và quyền SHCN đối

* Tác giả liên hệ.

Địa chỉ email: thanhdangthivn@gmail.com

<https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4309>

với KDCN là sự chồng lấn do giao thoa giữa hai loại quyền (đó là quyền tác giả và quyền SHCN).

Đối tượng bảo hộ của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích và có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí¹. Cũng có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa KDCN. Như vậy, Pháp luật SHTT Việt Nam quy định “*tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích*”, bởi vậy có trường hợp nó “*không*” gắn liền với một đồ vật hữu ích nhưng vẫn được coi là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, nên trong thực tế chủ sở hữu tác phẩm mỹ thuật ứng dụng lại gắn tác phẩm lên biển hiệu kinh doanh gây xung đột với các đối tượng của quyền SHCN như Nhãn hiệu (bởi vì sử dụng nhãn hiệu đó là gắn nhãn hiệu lên hàng hóa, phương tiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch).

“Điểm khác biệt giữa “*tác phẩm mỹ thuật ứng dụng*” và “*KDCN*” đó là KDCN phải có khả năng áp dụng công nghiệp tức là có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là KDCN đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp giống hệt vật làm mẫu. Còn tác phẩm mỹ thuật ứng dụng hoặc có thể chỉ thể hiện duy nhất một lần trên một sản phẩm hoặc có thể sản xuất được hàng loạt” [1]. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có thể đóng vai trò của KDCN khi tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Nếu như chủ sở hữu của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng không sử dụng tác phẩm của mình với mục đích thương mại mà chỉ là để thỏa mãn nhu cầu cá nhân thì đa số chủ sở hữu tác

phẩm mỹ thuật ứng dụng sẽ không quan tâm và thậm chí còn thờ ơ với việc có một KDCN xung đột với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng của mình. Lúc này, vẫn có sự xung đột nhưng dường như sẽ không có sự kiện tụng pháp lý xảy ra. Do vậy, xung đột giữa tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và KDCN chỉ xảy ra đỉnh điểm khi đã có sự xung đột giữa tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với KDCN và cả hai chủ thể này đều sử dụng đối tượng được bảo hộ của mình nhằm mục đích thương mại. Lúc này, cả hai chủ thể đều muốn tối ưu hóa quyền lợi của mình. Ví dụ Công ty Quang Minh đã áp dụng phương pháp công nghiệp để sản xuất hàng loạt tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là bao bì kem xoa bóp gầu Misa nhằm mục đích thương mại. Khi đó Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) Trường Sơn mới khiếu nại lên Cục SHTT về việc Công ty Quang Minh đã xâm phạm quyền đối với KDCN của kem xoa bóp Sungaz.

Do vậy, cùng một đối tượng được bảo hộ bằng cả hai loại quyền thì có sự chồng lấn. “Xung đột xảy ra khi quyền chồng lấn thuộc về hai chủ thể khác nhau, bởi vì việc thực hiện quyền của người này thuộc phạm vi quyền của người kia. Đó là sự xung đột giữa hai loại quyền” [2].

2.2. Cơ chế hạn chế xung đột quyền của luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện nay

Nhằm hạn chế xung đột giữa các quyền đồng tồn tại, Luật SHTT đặt ra nguyên tắc tôn trọng quyền đồng tồn tại, đặc biệt là quyền có trước: Việc thực hiện quyền SHTT không được xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác²; Quyền SHCN có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền SHTT của người khác được xác lập trước³.

2.3. Những điểm bất cập của pháp luật hiện hành

Bất cập của nguyên tắc “Ưu tiên quyền xác lập trước” (First to file) khi giải quyết xung đột

¹ Theo khoản 2 điều 13 Nghị định 22/2018 NĐ/CP Hướng dẫn luật sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả, quyền liên quan.

² Theo khoản 2 điều 7, Luật SHTT.

³ Theo khoản 1 điều 17, Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/ NĐ-CP, Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ.

quyền SHTT của pháp luật SHTT Việt Nam. Nguyên tắc này chỉ phù hợp với việc xử lý những xung đột cùng nằm trong một hệ thống quyền SHCN với nhau. Việc sử dụng cơ chế này để giải quyết xung đột giữa tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và KDCN là không khả dĩ. Bởi vì, cơ chế và thời gian xác lập quyền của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và KDCN là khác nhau. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thiết lập quyền theo cơ chế tự động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sau 15 ngày làm việc kể từ ngày chủ thể nộp đơn còn muốn xác lập quyền SHTT đối với KDCN thì phải nộp đơn lên Cục SHTT để xin cấp văn bằng bảo hộ và kể từ ngày Cục SHTT tiếp nhận, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xem xét theo trình tự: Thẩm định hình thức 1 tháng, công bố đơn trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, thẩm định nội dung không quá 07 tháng kể từ ngày công bố đơn. Do đó, sẽ có trường hợp có sự xung đột giữa tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và KDCN nhưng thời gian định hình (hoặc thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả) của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng của chủ thể này sẽ muộn hơn thời gian chủ thể khác nộp đơn đăng ký bảo hộ KDCN nhưng lại sớm hơn thời gian cấp bằng độc quyền KDCN của chủ thể khác. Vậy, trong trường hợp xung đột này, Pháp luật xử lý như thế nào? Điển hình là vụ việc xung đột của Công ty TNHH Trường Sơn và Công ty Quang Minh. Cụ thể ngày 20/11/2000: Công ty TNHH Trường Sơn nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm kem xoa bóp Sungaz. Ngày 26/3/2001 được Cục sở hữu trí tuệ công bố đơn, ngày 31/10/2003: Được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 7371 đối với bao bì sản phẩm kem xoa bóp Sungaz cho Công ty TNHH Trường Sơn. Ngày 19/7/2002: Công ty Quang Minh được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cho hình thức thể hiện trên bao bì sản phẩm kem xoa bóp Gấu Misa. Do vậy, không thể áp dụng cơ chế Ưu tiên quyền xác lập trước để xử lý xung đột này.

Pháp luật về SHTT ở Việt Nam không nhắc đến việc cho phép “bảo hộ kép” nhưng thực tế ở Việt Nam đang diễn ra tình trạng “bảo hộ kép”. Có nghĩa là cùng một đối tượng nhưng có thể đăng ký hai quyền SHTT trở lên để bảo hộ đối tượng đó. Đây chính là nguyên nhân gây ra sự xung đột.

Pháp luật Việt Nam về SHTT đã ghi nhận có sự chồng lấn trong việc bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với KDCN. Theo pháp luật SHTT của Việt Nam, tác phẩm muốn được bảo hộ quyền tác giả phải đảm bảo tính nguyên gốc. Nghĩa là tác phẩm được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác. Tuy nhiên, tính nguyên gốc đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng chỉ là tương đối và còn nhiều bất cập. Tính mới sẽ đảm bảo nguyên gốc, nhưng tính nguyên gốc chưa chắc đã mới. Ví dụ, Ngày 19.7.2002, Công ty Quang Minh được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho kem xoa bóp Gấu Misa. Như vậy, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng này đã có tính nguyên gốc tuy nhiên tác phẩm mỹ thuật ứng dụng này không có tính mới vì đã không khác biệt đáng kể với KDCN của Công ty Trường Sơn nộp đơn đăng ký xin bảo hộ KDCN từ 20.11.2000 cho kem xoa bóp Sungaz và được Cục SHTT cấp Bằng độc quyền KDCN vào 31.10.2003. “Trên thực tế, do sự trùng lặp về ý tưởng, hoặc tác phẩm có trước có thể là nguyên liệu đầu vào cho một quy trình sáng tạo mới nên có thể xảy ra tình trạng các tác phẩm do nhiều chủ thể khác nhau sáng tạo có sự tương tự nhất định. Pháp luật về quyền tác giả không bảo hộ độc quyền về nội dung nên việc bảo hộ quyền tác giả không đòi hỏi tác phẩm có “tính mới”, chỉ cần tác phẩm đó thực sự là kết quả sáng tạo của tác giả, thậm chí kể cả trường hợp tác giả sáng tạo tác phẩm dựa trên ý tưởng của người khác” [3]. Cũng không loại trừ được trường hợp tác giả của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng sẽ cố tình tham khảo thậm chí là sao chép KDCN để tạo ra tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thì nó vẫn được coi là có tính nguyên gốc hay sao.

Quy định về điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của pháp luật Việt Nam về SHTT đã vô tình ghi nhận có sự chồng lấn trong việc bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và KDCN. Một kiểu dáng để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải thỏa mãn ba điều kiện là có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp⁴. Theo khoản 1 điều 65 luật SHTT: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên. “Vấn đề đặt ra là việc cả hai chủ thể nộp đơn cùng một ngày và theo thông lệ chung chỉ có thể căn cứ vào ngày nộp đơn và Luật cũng không quy định về trường hợp giải quyết khi một đối tượng được nộp đơn cùng ngày với hai hình thức bảo hộ khác nhau” [4]. Bên cạnh đó, khi thẩm định tính mới của KDCN, luật SHTT Việt Nam chỉ mới yêu cầu thẩm định viên thẩm định KDCN đó với những KDCN đã bị bộc lộ công khai trước đó. Nghĩa là việc đối chiếu tính mới trong quá trình thẩm định chỉ thực hiện đối với các đối tượng đăng ký cùng hình thức bảo hộ. Điều đó dẫn đến hệ quả, khi một KDCN đã có tính mới với các KDCN khác đã bị bộc lộ công khai trước đó nhưng lại không có tính mới với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đã tồn tại trước thì vẫn được coi là có tính mới.

Chưa có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và quyền SHCN đối với KDCN chịu sự quản lý và thẩm quyền xác lập thuộc về hai cơ quan độc lập là Cục Bản quyền tác giả và Cục Sở hữu trí tuệ. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và KDCN được bảo hộ dưới hình thức khác nhau và được xác lập bởi các cơ quan khác nhau. Hiện nay, về mặt lý thuyết quy định các cơ quan phối hợp thực hiện việc quản lý quyền sở hữu trí tuệ nhưng không có quy định cụ thể, cũng như chưa có cơ chế thực hiện rõ ràng [4].

⁴ Theo điều 63, Luật SHTT.

3. Pháp luật và thực tiễn của nước ngoài

3.1. Nhóm các quốc gia theo cơ chế “Bảo hộ kép”

3.1.1. Trung Quốc

“Theo pháp luật Trung Quốc, thuật ngữ “tác phẩm mỹ thuật ứng dụng” bắt nguồn từ Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật (“Công ước Berne”), trong đó Điều 2 và Điều 7 nhà nước của tất cả các nước thành viên sẽ bảo hộ ít nhất 25 năm đối với các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Sau khi Trung Quốc gia nhập Công ước Berne, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã ban hành quy định về việc thực hiện các hiệp ước quốc tế về bảo hộ quyền tác giả năm 1992 (các “điều khoản 1992”), trong đó Điều 6 quy định rằng thời hạn bảo hộ 25 năm đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng nước ngoài, tính từ thời điểm tác phẩm được định hình” [5].

Thuật ngữ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng không được đề cập đến trong Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.

Về vấn đề liệu “tác phẩm mỹ thuật ứng dụng” có thể được coi là có “mỹ thuật” và được bảo hộ theo Luật Bản quyền, tòa án Trung Quốc trong thực hành tư pháp nói chung đã khẳng định sự tồn tại của quyền. Sau đây là những tiêu chuẩn đã được tòa án duy trì trong việc nhận ra “tác phẩm mỹ thuật ứng dụng”:

- Nguyên gốc (Originality) – bao gồm hai yêu cầu cơ bản để “tác phẩm mỹ thuật ứng dụng” được coi và bảo hộ bản quyền: Tác phẩm được tạo ra “một cách độc lập” và tác phẩm có “tính sáng tạo” (including two basic requirements for “works of applied art” to be regarded and protected as copyrightable “works”: Works of “independent creation” and works with “creativity”);

- Có khả năng tái tạo (Reproducibility) - một yêu cầu cơ bản khác để xác định tác phẩm có bản quyền (another basic requirement to be identified as copyrightable works)

- Có giá trị thẩm mỹ tương đối cao (With a relative high level of aesthetic value) - Yêu cầu

nghệ thuật cơ bản để tác phẩm được xác định là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (the basic artistic requirement for works to be identified as "works of fine art")⁵

Theo Điều 6 của “Quy định thực hiện các điều ước quốc tế về quyền tác giả⁶”: *Thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng của nước ngoài là 25 năm kể từ khi tác phẩm hoàn thành. Do tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm cả kiểu dáng nên theo quy định trên, kiểu dáng vừa được bảo hộ theo cơ chế quyền tác giả, vừa được bảo hộ theo cơ chế độc quyền.*

“Trong tuyển tập án lệ của Tòa án trung cấp Bắc kinh số 2 án lệ về IP số 145 năm 1999, thẩm phán nói rằng: tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm nghệ thuật với các chức năng thực tiễn. Một đặc điểm quan trọng của công việc này đó là nó vừa mang tính hữu ích và vừa mang tính nghệ thuật. Các đặc điểm chức năng và nghệ thuật là không thể thiếu và không thể tách rời⁷” [6]. Luật Bản quyền Trung Quốc bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thông qua cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật. Luật bản quyền Trung Quốc chỉ bảo hộ các khía cạnh nghệ thuật của tác phẩm, không bảo hộ phần chức năng của tác phẩm. Chỉ khi các khía cạnh thẩm mỹ đáp ứng các yêu cầu bảo hộ như một tác phẩm thông thường thì các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng mới có thể được bảo hộ theo Luật Bản quyền.

Kiểu dáng công nghiệp là đối tượng bảo hộ được quy định trong Luật sáng chế⁸ (Luật Sáng chế Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không có quy

định riêng về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và sáng chế mà cả kiểu dáng công nghiệp và sáng chế sẽ được bảo hộ theo luật sáng chế) của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (được sửa đổi ngày 27/12/2008 theo quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa). Theo đó, tại Điều 2 có quy định: *Kiểu dáng có thể được hiểu, tương ứng với một sản phẩm, là các thiết kế mới về mặt hình dạng, mô hình, hoặc kết hợp cả hai loại này, hoặc kết hợp về màu sắc với hình dạng và mô hình, tạo nên sự cuốn hút về mặt thẩm mỹ và phù hợp với việc áp dụng công nghiệp⁹.*

Ngoài ra, tại Điều 59 Luật Sáng chế của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa¹⁰ cũng quy định: *... Đối với kiểu dáng công nghiệp, phạm vi bảo hộ sẽ được giới hạn trong thiết kế của sản phẩm như đã chỉ ra trong các bản vẽ hay hình ảnh, và một bản mô tả ngắn gọn có thể được sử dụng để giải thích cho loại thiết kế chỉ ra trong bản vẽ hay hình ảnh nêu trên¹¹.*

Có những tiền lệ tư pháp¹² rằng mặc dù một kiểu dáng đã nộp đơn đăng ký bảo hộ KDCN nó không ngăn cản tác phẩm đó đồng thời hoặc tiếp tục được bảo vệ bởi luật bản quyền. “Ví dụ, trong vụ kiện tranh chấp xâm phạm bản quyền giữa Interlager và Kogo Tianjin Toys Co., Ltd., tòa án cho rằng, mặc dù Interlager đã nộp đơn xin cấp bằng độc quyền KDCN cho các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng của mình, nhưng điều đó không ngăn cản nó có được bản quyền cùng lúc hoặc tiếp tục. Ngoài ra, trong vụ kiện của nguyên đơn

⁵ Ding Xianjie and Steven Yao Tang Lei (2012), Protecting of Works of Applied Art under Chinese Judicial Practice, King & Wood Mallesons, 21 November 2012.

⁶Nguyên gốc: 《实施国际著作权条约的规定》(1992年9月25日国务院令105号发布): 第六条规定: 对外国实用艺术作品的保护期, 为自该作品完成起二十五年。美术作品(包括动画形象设计)用于工业制品的, 不适用前款规定。

⁷ In (1999) Beijing No.2 Intermediate Court IP First Instance No. 145, the judge says: Works of applied art are pieces of art with utilitarian functions. One important feature of this type of work is that it should be both useful and artistic. The functional and artistic features are integral and cannot be separated

⁸ Luật Sáng chế Trung Quốc không có quy định riêng về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và sáng chế mà cả kiểu dáng công nghiệp và sáng chế sẽ được bảo hộ theo luật sáng chế

⁹ Designs mean, with respect to a product, new designs of the shape, pattern, or the combination thereof, or the combination of the color with shape and pattern, which are rich in an aesthetic appeal and are fit for industrial application

¹⁰ China, Patent Law of the People's Republic of China Patent Law of the People's Republic of China (as amended up to the Decision of December 27, 2008, Regarding the Revision of the Patent Law of the People's Republic of China) (wipo.int)

¹¹ For the design patent right, the scope of protection shall be confined to the design of the product as shown in the drawings or pictures, and the brief description may be used to explain the said design as shown in the drawings or pictures

¹² Beijing Higher People's Court (2002) Gao Min Zhong Zi No. 279 Civil Judgment.

Joan Paul Goldtier kiện Shantou Jiarou Fine Daily Chemical Co., Ltd. và các tranh chấp vi phạm bản quyền khác¹³, hai kiểu dáng chai nước hoa được tòa án xác định là được bảo hộ theo luật bản quyền cũng được bảo vệ theo luật sáng chế của Trung Quốc. Và trong thời gian nguyên đơn khiếu nại vi phạm bản quyền, bằng độc quyền KDCN vẫn ở trạng thái hợp lệ” [7].

Trung Quốc sử dụng nguyên tắc quyền có trước để giải quyết xung đột giữa tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và KDCN. Tôn trọng các quyền trước là một nguyên tắc cơ bản trong việc xử lý các xung đột sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc. Điều 23 Luật sáng chế của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cũng nêu rõ: *"Một kiểu dáng được cấp bằng độc quyền KDCN không được mâu thuẫn với các quyền hợp pháp mà người khác có được trước ngày nộp đơn"*.

3.1.2. Liên minh châu Âu

Đại đa số các quốc gia liên minh châu Âu (Pháp, Đức, Anh,...) đều cho phép “bảo hộ kép”.

Điều 17 của Hướng dẫn 98/71/EC của bộ phận châu Âu và hội đồng của ngày 13 tháng 10 năm 1998 về sự bảo hộ hợp pháp của các kiểu dáng¹⁴ (Gọi tắt là Chỉ thị kiểu dáng) quy định: *"Một kiểu dáng đã được cấp bằng độc quyền tại một Quốc gia Thành viên theo Chỉ thị này cũng sẽ đủ điều kiện để được bảo hộ theo luật bản quyền của Quốc gia đó kể từ ngày kiểu dáng đó được tạo ra hoặc sửa chữa trong bất kỳ hình thức. Mức độ và các điều kiện mà theo đó, sự bảo hộ như vậy được trao, bao gồm cả mức độ độc đáo cần thiết, sẽ do mỗi Quốc gia Thành viên xác định."*

“Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu (CJEU) cho rằng luật của Liên minh Châu Âu nghiêm cấm các Quốc gia Thành viên từ chối bảo hộ bản quyền đối với các kiểu dáng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ bản quyền - bao gồm kiểu dáng không phải là những kiểu dáng đã đăng ký (tuân theo Điều 17) và đề nghị (mặc dù khá mơ hồ) rằng các Quốc gia Thành viên không được

đặt ra bất kỳ các yêu cầu về cách thức đạt được sự bảo vệ” [8].

Nước Pháp

Pháp thiết lập nguyên tắc bảo hộ kép tuyệt đối. Năm 1902 Pháp quy định rằng tất cả các kiểu dáng công nghiệp đều có thể được bảo hộ độc quyền kiểu dáng và bảo hộ quyền tác giả. Luật bản quyền do Pháp ban hành năm 1902 quy định rằng tất cả các kiểu dáng công nghiệp (bao gồm cả kiểu dáng đã được bảo hộ bởi Luật Sở hữu công nghiệp) có thể được hưởng quyền tác giả. Đây có thể nói là luật đầu tiên bảo hộ kép cho kiểu dáng công nghiệp [9].

Điều L112-2 Bộ luật SHTT¹⁵ của Cộng hòa Pháp chỉ liệt kê các loại hình tác phẩm được bảo hộ, trong đó khoản 10 quy định bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (Les oeuvres des arts appliqués), nhưng Bộ luật này không định nghĩa cụ thể thế nào là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Pháp luật của Cộng hòa Pháp cho rằng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng nằm trên ranh giới giao giữa nghệ thuật và công nghiệp, là “nghệ thuật áp dụng công nghiệp” và là “sản phẩm của nghệ thuật công nghiệp” (arts appliqués à l'industrie, produits de l'art industriel), bởi vậy có thể bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và ngay cả đối với kiểu dáng công nghiệp (droit d'auteur pour les créations des Beaux-arts et dessins et modèles pour les créations industrielles).

Nước Anh

“Theo quy định trong Luật Bản quyền đối với Kiểu dáng 1968 của Anh Quốc, các sản phẩm thủ công thực tế có thể được bảo hộ bởi cả quyền kiểu dáng và bản quyền” [9]. Năm 1968, Vương quốc Anh ban hành Luật bản quyền đối với Kiểu dáng. Đó là sản phẩm của việc các tòa án Anh cố gắng tìm ra ranh giới giữa quyền sở hữu công nghiệp của việc bảo hộ kiểu dáng và bản quyền. Theo luật này, các kiểu dáng được bảo hộ ở Vương quốc Anh. Việc bảo hộ có thể được tóm

¹³ Beijing Second Intermediate People's Court (2006) Erzhang Minchuzi No. 7070 Civil Judgment.

¹⁴ Directive 98/71/ec of the European parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs.

<https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C ELEX:31998L0071:en:HTML>

¹⁵ Theo Article L112-2 Code de la propriété intellectuelle (Version consolidée au 3 mars 2012) : 10 “Les oeuvres des arts appliqués.

tất như sau: i) Nói chung, các kiểu dáng có thể tự động được đăng ký bản quyền như tác phẩm nghệ thuật; ii) Bất kỳ kiểu dáng có bản quyền nào sau khi được áp dụng cho ngành với sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền sẽ được hưởng. Nếu bản quyền bị mất, nó sẽ được hưởng "bản quyền công nghiệp đặc biệt"; và iii) Kiểu dáng đã được cấp "bằng độc quyền KDCN" theo Luật đăng ký kiểu dáng của Anh có thể được hưởng sự bảo hộ kép của pháp luật (thuộc luật sở hữu công nghiệp) và luật bản quyền. Tuy nhiên, chúng được hưởng việc bảo hộ bản quyền của Vương quốc Anh chỉ có 15 năm bảo hộ.

3.2. Nhóm các quốc gia theo cơ chế "bảo hộ độc lập"

Trái ngược với cơ chế bảo hộ kép, cơ chế bảo hộ độc lập chỉ cho phép chủ thể sáng tạo ra có thể lựa chọn một cơ chế bảo hộ nhất định.

3.2.1. Hoa Kỳ

Hoa Kỳ tuân theo thuyết "Tách rời" và "Tồn tại độc lập". "Luật bản quyền của Hoa Kỳ chỉ bảo hộ tính "Nghệ thuật" của đối tượng có nghĩa là Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng chỉ được bảo hộ bản quyền khi kiểu dáng của nó có thể được phân biệt rõ ràng và có khả năng tồn tại một cách độc lập với các khía cạnh mang tính chức năng" [10]. Nếu đối tượng đó mang tính "chức năng thực tế" thì sẽ được bảo hộ theo luật sáng chế (Pháp luật Hoa Kỳ không có quy định riêng về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, các kiểu dáng công nghiệp sẽ được bảo hộ theo luật sáng chế).

Luật bản quyền Hoa Kỳ thông thường không bảo hộ các đối tượng có chức năng, mang tính ứng dụng.

Theo điều 101 Luật quyền tác giả của Hoa Kỳ¹⁶ định nghĩa tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thực hiện trên mặt phẳng hoặc trong không gian ba chiều, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được sáng tạo bằng phương pháp thủ công, mà không được sản xuất

bằng máy móc hoặc khuôn mẫu. Kiểu dáng của một đồ vật hữu dụng được coi như một tác phẩm mỹ thuật nếu kiểu dáng đó mang đường nét có thể phân biệt rõ ràng và có khả năng tồn tại một cách độc lập với khía cạnh hữu dụng của đồ vật.

Như vậy, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng chỉ được bảo hộ bản quyền khi kiểu dáng của nó có thể được phân biệt rõ ràng và có khả năng tồn tại một cách độc lập với các khía cạnh mang tính chức năng. Bên cạnh đó, đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, luật quyền tác giả của Hoa Kỳ chỉ bảo hộ khía cạnh "thâm mỹ" của nó, còn khía cạnh ứng dụng (tính chức năng) của sản phẩm sẽ không được bảo hộ theo pháp luật quyền tác giả mà được bảo hộ theo luật sáng chế.

3.2.2. Argentina

Argentina không cho phép một đối tượng được bảo hộ đồng thời tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và KDCN.

Theo điều 8, Luật 11.723¹⁷ (Chế độ pháp lý về SHTT): *Bảo hộ các tác phẩm nghệ thuật được áp dụng cho thương mại hoặc ngành, ngoài ứng dụng công nghiệp, nó có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật. Quyền sở hữu các tác phẩm trí tuệ sẽ tương ứng với tác giả của những tác phẩm như vậy trong suốt cuộc đời của họ và những người thừa kế của họ hoặc những người thừa kế hợp pháp cho 70 năm kể từ ngày 1 tháng 1 của năm sau khi tác giả qua đời và đối với các tác phẩm trí tuệ ẩn danh thuộc các tổ chức, tập đoàn hoặc người, quyền sở hữu sẽ kéo dài trong 50 năm kể từ ngày công bố hoạt động.*

Điều 3, Nghị định - Luật số 6.673 ngày 9 tháng 8 năm 1963 về Kiểu dáng công nghiệp¹⁸ (Luật Kiểu dáng công nghiệp): *Các hình dáng hoặc vẽ ngoài mà khi được kết hợp vào hoặc áp dụng cho một sản phẩm công nghiệp, tạo cho nó một tính chất trang trí thì theo các mục đích của Nghị định này, được coi là kiểu dáng công nghiệp.*

¹⁶ Copyright Law of the USA, USC 17, <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>

¹⁷ Law No. 11.723 of September 28, 1933, on Legal Intellectual Property Regime (Copyright Law, as amended

up to Law No. 26.570 of November 25, 2009)

<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/7088>

¹⁸ Decree-Law No. 6.673 of August 9, 1963, on Industrial Designs, <https://wipolex.wipo.int/es/text/225535>

Cần lưu ý điều 28 Nghị định - Luật số 6.673 ngày 9 tháng 8 năm 1963 về Kiểu dáng công nghiệp quy định về sự trùng lặp giữa các loại hình bảo hộ này: “Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được đăng ký theo quy định tại Nghị định này cũng là đối tượng của đơn đăng ký bảo hộ theo quy định của pháp luật Số 11.723, tác giả không được yêu cầu đồng thời cả hai để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình”¹⁹. Đó là lý do tại sao, trong các trường hợp vi phạm quyền của họ, tác giả của các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng phải đánh giá loại hình bảo hộ nào sẽ tốt hơn để bảo vệ lợi ích của họ.

4. Giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm hạn chế xung đột

4.1. Xây dựng nguyên tắc bảo hộ “Tách rời” và “Tồn tại độc lập”

Pháp luật SHTT Việt Nam cần bổ sung quy định không cho phép việc đăng ký “bảo hộ kép” đối với cùng một đối tượng (Những điểm hạn chế của việc “Bảo hộ kép” tác giả đã phân tích ở trên), có nghĩa là chủ sở hữu chỉ được lựa chọn một hình thức bảo hộ quyền SHTT là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng hoặc kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu hoặc tên thương mại..., cho đối tượng mà mình muốn bảo hộ. Các quy định về điều kiện bảo hộ, thời gian bảo hộ, nội dung quyền của tác giả, chủ sở hữu..., được quy định chặt chẽ riêng cho từng đối tượng. Do vậy, tác giả phải lựa chọn hình thức bảo hộ tốt nhất để bảo vệ lợi ích của mình.

Sửa đổi khoản 1 điều 65 luật SHTT về việc khi thẩm định tính mới của KDCN cần mở rộng phạm vi thẩm định với các đối tượng của quyền SHTT chứ không chỉ trong phạm vi KDCN. Cụ thể: *Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với các đối tượng của quyền SHTT đã bị*

bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

4.2. Xây dựng nguyên tắc cân bằng lợi ích khi xử lý các vụ xung đột

Mục tiêu cuối cùng của việc giải quyết xung đột giữa các quyền sở hữu trí tuệ là đạt được sự cân bằng về quyền lợi. Điều này đồng nghĩa với việc cần tìm điểm cân bằng tối ưu giữa lợi ích của chủ sở hữu quyền tác giả và chủ sở hữu quyền SHCN. Khi những người xác lập quyền SHTT sau đã tạo ra các giá trị mới dựa trên nỗ lực của chính họ. Tại thời điểm này, theo nguyên tắc cân bằng lợi ích, người xác lập quyền SHTT trước phải được bồi thường tương ứng và sau đó để cho người xác lập quyền SHTT sau được tiếp tục sử dụng và trả phí cho người xác lập quyền SHTT trước như việc thực hiện lixang. Nói cách khác có thể đồng tồn tại trên cơ sở phân định lợi ích rõ ràng. Điều này là hợp lý hơn cách trực tiếp thu hồi các quyền của chủ thể xác lập quyền sau.

4.3. Xây dựng các cơ chế hỗ trợ để giải quyết xung đột

Bộ Khoa học và Công nghệ cần xây dựng kênh thông tin chung để liên thông thông tin giữa Cục SHTT và Cục bản quyền tác giả. Đây là cơ sở dữ liệu để thẩm định viên thẩm định tính mới, tính nguyên gốc của các đơn đăng ký bảo hộ quyền SHTT và là trang thông tin phục vụ việc tra cứu, nghiên cứu của tất cả mọi người.

5. Kết luận

Hiện tượng “xung đột” quyền trong bảo hộ các đối tượng của quyền SHTT là không thể

¹⁹ Decree-Law No. 6.673 of August 9, 1963, on Industrial Designs, Article 28 – Where an industrial design registered in accordance with the present Decree is also the subject of an application for deposit pursuant to Law No. 11.723, the author may not claim both simultaneously in the legal defense of his or her rights. Where a patent for an invention

is applied for mistakenly in order to protect an industrial design, and the National Directorate of Industrial Property opposes the application on those grounds, the interested party may change it to an application for registration of a design.

tránh khỏi đặc biệt đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và kiểu dáng công nghiệp. Do vậy, việc đề ra các giải pháp để giải quyết các “xung đột” không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học, mà còn có ý nghĩa kinh tế - xã hội.

Để giải quyết được các xung đột giữa các đối tượng của quyền SHTT của Việt Nam, rất cần nghiên cứu kinh nghiệm, tham khảo pháp luật của một số quốc gia trong lĩnh vực liên quan để bổ sung, chỉnh sửa các quy định hiện hành của pháp luật SHTT.

Tài liệu tham khảo

- [1] H. L. Phuong, Conflict of Rights in the Protection of Industrial Property Rights among Trademarks, Industrial Designs and Copyrights of Applied Art Works - Lessons Learned from Enterprises in Nghe An, 2017 (in Vietnamese).
- [2] L. T. N. Giang, Conflict between the Protection of Trademark and Trade Name, Journal of Legal Sciences, Vol. 76, No. 4, 2013, pp. 58-59 (in Vietnamese).
- [3] N. P. D. Linh, Interference between the Mechanism of Protection of Applied Art Works and Protection of Industrial Designs and Trademarks, Master thesis at Hanoi Law University, 2013 (in Vietnamese).
- [4] V. T. T. Ha, Regulations of Vietnamese Law on the Phenomenon of Overlapping Intellectual Property Rights between Trademarks, Industrial Designs and Applied Art Works, Community Law Consulting and Teaching Team, 2020 (in Vietnamese).
- [5] Mondaq, Protecting of Works of Applied Art under Chinese Judicial Practice (Part I), <https://www.mondaq.com/china/copyright/207100/protecting-of-works-of-applied-art-under-chinese-judicial-practice-part-i/>, 2012 (accessed on: October 10th, 2020).
- [6] China Intellectual Property, Protection of Works of Applied Art in China, <http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=805/>, 2012 (accessed on: October 10th, 2020).
- [7] Mondaq, China: Reflections on the Overlapping Protection of Intellectual Property Rights of Applied Works of Art , <https://www.mondaq.com/china/intellectual-property/684176/>, 2018 (accessed on: October 10th, 2020).
- [8] The IP Cat, When Does Copyright Protection Arise in Works of Applied Art and Industrial Models and Designs? A New CJEU Reference, <https://ipkitten.blogspot.com/2018/01/when-does-copyright-protection-arise-in.html/>, 2018 (accessed on: October 11th, 2020).
- [9] Jiadian Xinwen, The Research of Conflict ad Solutions between the Industrial Right and Copyright, <http://www.jiadianxinwen.com/news/20180207/28753.html/>, 2018 (accessed on: October 11th, 2020).
- [10] Lunwen Boom, The Research of Conflict and solutions between the industrial Right and Copyright, <http://lunwenboom.com/detail16373/>, 2019 (accessed on: October 11th, 2020).