

BẢO HỘ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH: NHỮNG ƯU ĐIỂM MÀ CHỦ ĐƠN CẦN QUAN TÂM

Nguyễn Thuỳ Linh

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ KASS Việt Nam

Chúng ta khá quen thuộc với khái niệm sáng chế, đăng ký và bảo hộ sáng chế mà ít có sự quan tâm và thường bỏ qua một dạng đối tượng rất gần với sáng chế là giải pháp hữu ích (GPHI). Bài viết phân tích chi tiết về bảo hộ GPHI tại Việt Nam, qua đó giúp cho người đọc có cái nhìn tổng quan hơn về việc bảo hộ đối tượng này theo pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT), từ đó có sự vận dụng, lựa chọn để tối ưu hóa khả năng được cấp văn bằng bảo hộ (VBBH) độc quyền.

Khái niệm GPHI

GPHI được nhận diện với nhiều tên gọi tùy thuộc vào hệ thống pháp luật SHTT và cơ chế bảo hộ của riêng mỗi quốc gia. Tên gọi phổ biến nhất, được Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) và nhiều quốc gia sử dụng là mẫu hữu ích (utility model), ngoài ra còn các tên gọi khác như sáng chế hữu ích, sáng chế nhỏ, sáng chế ngắn hạn, sáng chế bổ sung... Tuy không có định nghĩa chung mang tính phổ quát về đối tượng này trên thế giới, nhưng có thể nhận dạng đối tượng này qua một số đặc điểm nổi bật là điều kiện bảo hộ thấp hơn, bớt khắt khe hơn so với sáng chế, có thể chỉ là cải tiến nhỏ hoặc cải biến phù hợp đối với sản phẩm, quy trình đã biết và thời gian bảo hộ ngắn hơn sáng chế, thường là từ 6-10 năm.

“GPHI” là tên gọi riêng có của Việt Nam, thể hiện dạng đối tượng được bảo hộ theo pháp luật SHTT qua “dòng chảy thời gian”, phản ánh đúng bản chất và đặc

điểm của đối tượng này là “giải pháp kỹ thuật” và mang tính hữu ích, có khả năng áp dụng và giải quyết vấn đề kỹ thuật còn tồn tại. Cụ thể, GPHI là đối tượng được chính thức ghi nhận bảo hộ ở Việt Nam theo Pháp lệnh về bảo hộ sở hữu công nghiệp (SHCN) của Hội đồng Nhà nước năm 1989 trong đó định nghĩa “GPHI là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam, có khả năng hiện thực áp dụng trong điều kiện kinh tế, kỹ thuật hiện tại” (khoản 2 Điều 4). Trải qua thời gian, cùng với sự ra đời của Bộ luật Dân sự 1995, định nghĩa GPHI thay đổi thành “GPHI là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội” (Điều 783).

Theo pháp luật hiện hành, tuy không còn là đối tượng SHCN riêng biệt mà được bảo hộ dưới dạng sáng chế với hình thức cấp Bằng độc quyền GPHI nhưng nội hàm của khái niệm này về cơ bản không thay đổi và được định nghĩa là “Giải pháp kỹ thuật

dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên” (Điều 4.12 Luật SHTT) và các điều kiện bảo hộ là: không phải hiểu biết thông thường, có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp (Điều 58.2 Luật SHTT).

Khung pháp lý quốc tế về bảo hộ GPHI

Do nội dung của phần này đề cập đến khung pháp lý quốc tế nên tác giả sẽ sử dụng thuật ngữ “mẫu hữu ích” là tên gọi chung và phổ biến thay vì GPHI chỉ là tên gọi riêng của đối tượng ở Việt Nam.

Cho đến nay, chưa có bất kỳ hiệp định, hiệp ước hay công ước quốc tế nào quy định nghĩa vụ của các quốc gia thành viên phải xây dựng hệ thống bảo hộ mẫu hữu ích trong pháp luật SHTT của họ. Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền SHTT (Hiệp định TRIPS) - khung pháp lý quốc tế cốt lõi đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho chính phủ các quốc gia thành viên của Tổ

chức Thương mại Thế giới (WTO) trong việc quy định các đối tượng bảo hộ quyền SHTT tại quốc gia đó cũng không đề cập đến việc bảo hộ đối tượng này. Tuy nhiên, trên cơ sở Hiệp định cho phép các quốc gia thành viên áp dụng trong hệ thống pháp luật của mình, việc bảo hộ mạnh hơn so với các yêu cầu tối thiểu của Hiệp định, nhiều quốc gia đã xây dựng hệ thống pháp luật SHTT bảo hộ mẫu hữu ích nhằm khuyến khích sự phát triển khoa học kỹ thuật, bảo vệ các công nghệ, máy móc thiết bị với vòng đời ngắn và các cải tiến kỹ thuật. Về cơ chế bảo hộ, mẫu hữu ích có thể được bảo hộ chung trong hệ thống bảo hộ sáng chế, phân biệt với sáng chế dựa vào loại hình VBBH được cấp như ở Việt Nam, Malaysia, Thái Lan... hoặc dưới dạng một đối tượng độc lập với sáng chế như ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Do tính chất lãnh thổ của quyền SHCN nói chung và mẫu hữu ích nói riêng, các quy định pháp lý về bảo hộ đối tượng này có sự khác biệt nhau giữa các quốc gia, tuy nhiên vẫn được ghi nhận một số quy định chung theo Công ước Paris 1883 về bảo hộ SHCN. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 1 của Công ước, mẫu hữu ích là một đối tượng được liệt kê dưới dạng một đối tượng của quyền SHCN cùng với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu... Công ước cũng thiết lập quy định mang tính chất nền tảng về chế độ đối xử quốc gia (Điều 2), vận dụng trong trường hợp bảo hộ mẫu hữu ích thì có thể hiểu rằng, nếu quốc gia thành viên nào có dành

sự bảo hộ đối tượng mẫu hữu ích cho công dân nước mình thì cũng phải dành sự bảo hộ đó cho các công dân của bất kỳ nước thành viên nào khác. Một nguyên tắc cơ bản nữa có thể áp dụng theo Công ước là việc hưởng quyền ưu tiên khi nộp đơn đăng ký tại một quốc gia thành viên khác trong thời hạn 12 tháng, cũng như việc yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho đơn mẫu hữu ích trên cơ sở đơn sáng chế.

Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (Patent Cooperation Treaty - PCT) với vai trò đơn giản hóa về mặt quy trình thủ tục, cho phép chủ đơn có thể nộp một đơn đăng ký sáng chế quốc tế và theo đuổi việc bảo hộ loại hình phù hợp theo pháp luật của quốc gia thành viên đó (Điều 43). Như vậy, đơn sáng chế quốc tế nộp theo PCT sau khi vào giai đoạn quốc gia có thể được bảo hộ dưới dạng mẫu hữu ích nếu quốc gia được chỉ định đó có bảo hộ đối tượng mẫu hữu ích.

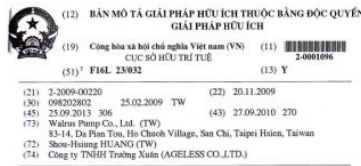
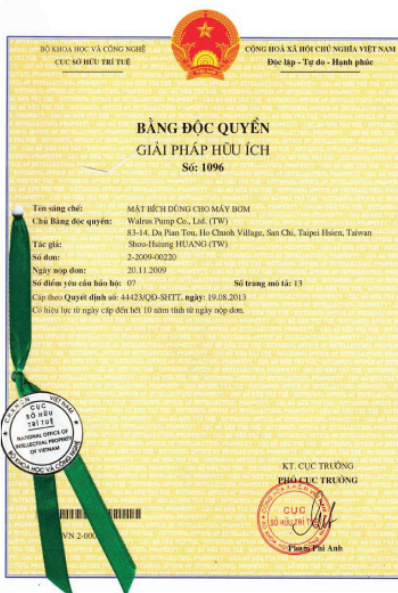
Đăng ký và bảo hộ GPHI ở Việt Nam theo pháp luật SHTT hiện hành

Về cơ chế bảo hộ hiện hành tại Việt Nam, GPHI không còn là đối tượng SHCN độc lập mà được bảo hộ trong hệ thống bảo hộ sáng chế với hình thức cấp văn bằng là Bằng độc quyền GPHI. Việc thiết lập chung hai đối tượng này trong cùng một hệ thống với cùng đối tượng bảo hộ, cùng mức phí đăng ký, cùng quy trình thẩm định đánh giá khả năng bảo hộ (thẩm định hình thức - công bố - thẩm định nội dung), chung các nguyên tắc cơ bản (nguyên tắc ưu nộp đơn đầu tiên, nguyên tắc ưu

tiên...) và khả năng chuyển đổi yêu cầu cấp VBBH giữa hai loại hình cho thấy sự linh hoạt của việc đăng ký và bảo hộ sáng chế ở Việt Nam. Trong đó, có một số điểm lưu ý quan trọng sau đây:

Thứ nhất, nếu một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... chỉ bảo hộ loại hình này cho sản phẩm, giới hạn ở hình dạng hoặc cấu trúc của sản phẩm trong một số lĩnh vực kỹ thuật nhất định, ví dụ như các máy móc và thiết bị cơ khí, không áp dụng cho các quy trình kỹ thuật thì đối tượng bảo hộ GPHI ở Việt Nam đa dạng hơn, cụ thể là giống như sáng chế, bao gồm cả sản phẩm và quy trình. Về điều kiện bảo hộ, giải pháp kỹ thuật được bảo hộ Bằng độc quyền GPHI nếu không phải là hiểu biết thông thường, đáp ứng điều kiện về tính mới thế giới và khả năng áp dụng công nghiệp (Điều 58.2 và Điều 60.1 Luật SHTT). Điều kiện về trình độ sáng tạo hay tính không hiển nhiên, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng không được đặt ra nên khả năng được cấp VBBH sẽ cao hơn.

Thứ hai, đơn sáng chế quốc tế theo PCT nộp vào giai đoạn quốc gia Việt Nam hoặc đơn nộp trực tiếp vào Việt Nam có thể đăng ký dưới dạng đơn sáng chế yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc đơn sáng chế yêu cầu cấp bằng độc quyền GPHI. Để phân biệt hai loại đơn, Cục SHTT cấp số đơn có định dạng 1-YYYY-XXXXX cho đơn sáng chế và định dạng 2-YYYY-XXXXX cho



Hình 1. Bảng độc quyền GPI do Cục SHTT cấp.

Mẫu số 01

<p>TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ</p> <p>Kính gửi! :</p> <p>Người nộp đơn dưới đây yêu cầu xem xét đơn và cấp²:</p> <p><input type="checkbox"/> Bảng độc quyền sáng chế (□ Bản giấy)</p> <p><input type="checkbox"/> Bảng độc quyền giải pháp hữu ích (□ Bản giấy)</p>	<p>ĐẤU NHẬN ĐƠN (Dành cho cán bộ nhận đơn)</p>
<p>① NGUỒN GỐC ĐƠN</p> <p><input type="checkbox"/> Đơn này được nộp trên cơ sở đơn PCT số: Ngày nộp đơn quốc tế:</p> <p>Công bố quốc tế số: ngày:</p> <p><input type="checkbox"/> Có sửa đổi, bổ sung tại thời điểm vào giai đoạn quốc gia (thuyết minh nội dung sửa đổi khai tại trang bổ sung)</p> <p><input type="checkbox"/> Đơn tách: Đơn này được tách ra từ đơn số: Ngày nộp đơn:</p> <p><input type="checkbox"/> Đơn chuyển đổi: Đơn này được chuyển đổi từ đơn số: Ngày nộp đơn:</p>	

Hình 2. Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu 01.SC.

đơn sáng chế yêu cầu cấp bằng độc quyền GPI (hình 1).

Thứ ba, quy trình, thủ tục đăng ký và lệ phí đăng ký của hai loại hình bảo hộ là như nhau. Giống như đơn đăng ký bảo hộ Bằng độc quyền sáng chế, đơn đăng ký bảo hộ GPI cũng phải trải qua giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung (theo yêu cầu của chủ đơn nộp

tại thời điểm nộp đơn hoặc nộp sau trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên - điểm 25.1.a(ii) sửa đổi theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) và chỉ được cấp VBBH khi đáp ứng các điều kiện bảo hộ. Do điều kiện bảo hộ bớt khắt khe hơn, không phải thẩm định điều kiện

về “trình độ sáng tạo” vốn là điều kiện gây tranh cãi nên thời gian thẩm định đơn yêu cầu cấp bằng GPI thường nhanh hơn.

Thứ tư, pháp luật SHTT hiện hành cho phép chủ đơn được chuyển đổi loại hình đăng ký bảo hộ. Cụ thể, căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 115 Luật SHTT sửa đổi 2022, trước khi Cục SHTT ra quyết định cấp VBBH hoặc thông báo từ chối cấp VBBH, chủ đơn có quyền chuyển đổi giữa hai loại hình cấp VBBH. Về cách thức nộp yêu cầu chuyển đổi, chủ đơn cần thực hiện thủ tục riêng biệt bao gồm: nộp (i) Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu số 01-SC (hình 2) với việc đánh dấu (x) vào loại hình văn bằng chuyển đổi và điền đầy đủ thông tin về đơn ban đầu, (ii) Bản mô tả kèm bản tóm tắt cùng với (iii) Lệ phí nộp đơn và phí công bố.

Thứ năm, về quy trình xử lý đơn chuyển đổi của Cục SHTT: đơn chuyển đổi mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn ban đầu. Do Cục SHTT không thực hiện lại các công việc thẩm định đã tiến hành trước khi có yêu cầu chuyển đổi nên sẽ sớm có kết luận cuối cùng về khả năng bảo hộ. Lưu ý là đơn ban đầu bị coi như được rút bỏ tại thời điểm nộp yêu cầu chuyển đổi đơn.

Theo quan điểm của tác giả, cơ chế bảo hộ GPI hiện hành mang nhiều ưu điểm, trước hết đối với các chủ đơn, đặc biệt là chủ đơn Việt Nam: gia tăng cơ hội trong việc theo đuổi VBBH độc quyền cho giải pháp kỹ thuật cải tiến của họ trong trường hợp chưa đáp ứng điều kiện khắt khe về trình độ sáng tạo. Đối với chủ

đơn nước ngoài: đồng bộ vào giai đoạn (pha) quốc gia Việt Nam đối với các đơn sáng chế quốc tế nộp theo PCT, lựa chọn loại hình VBBH tùy theo kế hoạch kinh doanh và phát triển công nghệ. Về phía cơ quan quản lý là Cục SHTT: công tác quản lý và thẩm định đơn theo quy trình chung trong cùng một hệ thống được đơn giản hóa, thời gian thẩm định được rút ngắn trong trường hợp chuyển đổi thành đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền GPIH đối với đơn sáng chế không đáp ứng trình độ sáng tạo. Thêm nữa, việc quy định chung trong hệ thống bảo hộ sáng chế tạo sự đồng bộ và thuận tiện trong việc áp dụng các nguyên tắc mang tính quốc tế quy định trong Công ước Paris và PCT.

Cách thức chủ đơn nên áp dụng

Để tối ưu hóa về thời gian thẩm định, nếu dựa trên một số nguồn như tra cứu đánh giá khả năng cấp VBBH trước khi nộp đơn, kết quả thẩm định đơn đồng dạng nộp tại nước ngoài hoặc báo cáo sơ bộ quốc tế về khả năng cấp bằng cùng với sự đánh giá của chủ đơn và các tác giả sáng chế về giải pháp kỹ thuật của mình dựa trên các đối chứng được viện dẫn, chủ đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền GPIH nếu thấy giải pháp kỹ thuật của mình không đáp ứng trình độ sáng tạo. Lựa chọn này sẽ giúp chủ đơn rút ngắn được thời gian được cấp VBBH.

Phần đông chủ đơn sẽ theo đuổi hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế - hình thức bảo hộ vượt trội hơn với thời hạn hiệu lực lên đến 20 năm. Nếu giải pháp kỹ thuật của chủ đơn đáp ứng các

điều kiện bảo hộ khác và không đáp ứng “trình độ sáng tạo” theo Thông báo kết quả thẩm định nội dung của Cục SHTT thì chủ đơn có thể lựa chọn hình thức lập luận phúc đáp kèm hoặc không kèm sửa đổi đơn để đáp ứng “trình độ sáng tạo”. Trong trường hợp việc phúc đáp để vượt qua thiếu sót này không khả quan thì chủ đơn cần thực hiện phương án dự phòng để được cấp VBBH độc quyền GPIH qua việc nộp yêu cầu chuyển đổi loại hình VBBH được cấp theo quy trình và cách thức đề cập nêu trên trước khi Cục SHTT ra Thông báo từ chối cấp VBBH đối với đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế.

Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách áp dụng này. Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế số 1-2019-01079 của chủ đơn là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được nộp ngày 04/03/2019 đề cập đến chủng vi khuẩn lactic chịu mặn *Tetragenococcus halophilus* V7-3 thuần khiết về mặt sinh học có khả năng sinh trưởng tốt trên môi trường khoáng, có khả năng tạo hương vị đặc trưng nước mắm chỉ sau 6 tháng lên men khi lên men dịch thủy phân protein cá bởi proteaza. Sáng chế này vừa giúp tiết kiệm thời gian, rút ngắn quá trình ủ tạo hương cho nước mắm gần 6 tháng so với phương pháp chế biến nước mắm cổ truyền, vừa giảm bớt hàm lượng đạm thối gây sự “nặng mùi” của nước mắm. Thông báo kết quả thẩm định nội dung ngày 29/01/2021 của Cục SHTT đánh giá đơn sáng chế đáp ứng điều kiện bảo hộ về tính mới (cách thức mới để phân lập chủng vi khuẩn từ chượp mắm đang ủ) và khả năng áp dụng

công nghiệp tuy nhiên không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo do việc sử dụng chủng vi khuẩn này trong sản xuất nước mắm là đã biết đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực. Ngày 23/3/2021, chủ đơn nộp yêu cầu chuyển đổi đơn thành đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền GPIH số 2-2021-00103, ngày nộp đơn vẫn được ghi nhận là ngày nộp đơn ban đầu - 04/03/2019. Đơn sau đó đã được cấp Bằng độc quyền GPIH số 2-0002670 ngày 25/07/2021.

*
* *

Có thể nhận thấy rằng, sáng chế và GPIH tưởng rằng là hai đối tượng mà cũng có thể coi là một, do sáng chế là giải pháp kỹ thuật được bảo hộ độc quyền dưới dạng bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền GPIH, tức là hai dạng bảo hộ cho cùng một đối tượng giải pháp kỹ thuật tiên tiến, cũng như tưởng một đối tượng lại hóa là hai do sáng chế và GPIH có những đặc điểm riêng biệt của loại hình bảo hộ tương ứng. Bạn đọc nói chung và chủ đơn đăng ký sáng chế nói riêng có thể vận dụng thích hợp và lựa chọn loại hình bảo hộ phù hợp cho giải pháp kỹ thuật đăng ký bảo hộ, qua đó tối ưu hóa khả năng được cấp VBBH độc quyền.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html, accessed 25 June 2023.
2. Cục SHTT (2021), *Báo cáo thường niên hoạt động SHTT năm 2021*.