

## BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHO CÁC CÔNG TY KHỞI NGHIỆP Ở ÚC

ThS Trần Nguyễn Phước Thông

Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp

Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là tài sản quan trọng của một công ty khởi nghiệp. Bảo hộ KDCN đóng vai trò lớn trong việc bảo vệ các thiết kế độc đáo khỏi bị sao chép và xâm phạm, do đó ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà thiết kế và doanh nghiệp trên toàn cầu. Bài viết giới thiệu tổng quan về chính sách pháp luật và quy trình đăng ký KDCN ở Úc, đặc biệt là việc bảo hộ dành cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

### Tầm quan trọng của việc đăng ký KDCN đối với công ty khởi nghiệp

Giá trị tinh thần của thiết kế trong quá trình khởi nghiệp và tác động hữu hình của thiết kế đối với thành công của công ty khởi nghiệp là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công trong kêu gọi đầu tư vốn đối với công ty khởi nghiệp [1]. Thực tế cho thấy, tại Úc, công ty nào lấy thiết kế KDCN làm trung tâm cho sự phát triển sẽ huy động được nhiều vốn đầu tư mạo hiểm hơn. Bảo hộ KDCN là một trong những khía cạnh quan trọng của sự thành công trong kinh doanh. Procter and Gamble (P&G) - công ty sản xuất và kinh doanh sản phẩm tiêu dùng lớn nhất thế giới đã đứng đầu danh sách các ứng dụng thiết kế KDCN được đăng ký đầy đủ thông qua hệ thống WIPO's Hague trong 3 năm liên tiếp 2009-2011 [2]. Năm 2016, công ty này vẫn nằm trong top 5 với 348 hồ sơ đăng ký thiết kế KDCN [3].

Bảo hộ KDCN làm tăng giá trị trên toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm. Hơn nữa, việc bảo hộ thiết kế kiểu dáng là rất quan trọng đối với công ty khởi nghiệp để phân biệt thương hiệu của



Top 10 công ty khởi nghiệp thành công ở Úc năm 2022 (nguồn: startuptalky).

mình với các thương hiệu khác trên thị trường. Điều này sẽ tạo ra cái nhìn tốt hơn trong tâm trí người tiêu dùng. Bảo hộ các thiết kế khác nhau cũng rất hữu ích để đối phó với nạn hàng giả. P&G có một cách tiếp cận chiến lược tốt trước khi đưa các thiết kế của họ vào đăng ký thiết kế quốc tế hoặc quốc gia. Sau khi phát triển một thiết kế và trước khi gửi đi đăng ký bảo hộ, nhóm thiết kế của P&G đã gặp các luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ để thảo luận về các đặc điểm chính của thiết kế cần được nhấn mạnh trong quá trình nộp đơn. Mục tiêu chính là tăng

cường phạm vi bảo hộ và quyết định một số yếu tố chiến lược như xác định các quốc gia nộp đơn.

### Kinh nghiệm của Úc

#### Các bước sơ bộ trước khi đăng ký thiết kế

Một số vấn đề cần phải xem xét trước khi thực hiện đăng ký KDCN ở Úc. Chẳng hạn như đối với các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ (thường có nguồn lực hạn chế) thì phải tìm kiếm trực tuyến một cách sơ bộ để xác định xem có bất kỳ thiết kế tương tự nào đã có sẵn trên thị trường hay không. Cách thức

đơn giản nhất để thực hiện bước này là mở cơ sở dữ liệu tìm kiếm thiết kế của Úc và các cơ sở dữ liệu thiết kế quốc tế khác [4]. Tiếp theo, công ty khởi nghiệp cần đảm bảo thiết kế KDCN thuộc quyền sở hữu của bản thân mình (pháp nhân hoặc nhà thiết kế của pháp nhân). Vì hầu hết các công ty mới thành lập trong ngành thiết kế đều làm việc theo hợp đồng cho một số tổ chức khác, nên việc đảm bảo quyền sở hữu đối với các thiết kế KDCN trước khi đăng ký là khá quan trọng.

Bước sơ bộ quan trọng cuối cùng là ký thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận về quyền sở hữu của người sử dụng lao động đối với thiết kế KDCN. Một trong những hoạt động chính của các công ty khởi nghiệp là trưng bày thiết kế của họ cho các nhà đầu tư và cố gắng giải thích tác động của thiết kế đó trên thị trường. Tuy nhiên, việc trưng bày thiết kế mà không có thỏa thuận bảo mật trước có thể dẫn đến tình trạng mất tính mới của thiết kế. Thêm vào đó, ở khía cạnh quyền sở hữu, mục 13 của Đạo luật kiểu dáng Úc (Australian Designs Act - ADA) năm 2006 đã quy định chi tiết về chủ thể có quyền đăng ký với tư cách là chủ sở hữu của một thiết kế KDCN. Thông thường, trong trường hợp không có bất kỳ thỏa thuận hợp đồng nào về quyền sở hữu thì nhà thiết kế sẽ có quyền được ghi tên vào Sổ đăng ký với tư cách là chủ sở hữu đã đăng ký của một thiết kế theo Mục 13(1) (a) của ADA. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chủ sở hữu đầu tiên của thiết kế sẽ là người sử dụng lao động nếu nhà thiết kế làm việc theo hợp đồng lao động (Mục 13(1)(b), ADA).

Các công ty khởi nghiệp thường chịu rủi ro cao về đầu tư và vốn, do đó, chính phủ Úc thường khuyến cáo các chủ doanh nghiệp mới thành lập chú trọng đến cơ chế đăng ký bảo hộ KDCN [5]. Thực tế cho thấy, hầu hết các công ty khởi nghiệp sẽ suy giảm nguồn lực (đặc biệt là tài chính) trong các vụ kiện tụng về sở hữu trí tuệ với các công ty lớn do chi phí tốn kém. Ngoài ra, các công ty mới thành lập và doanh nghiệp vừa và nhỏ nên ký kết các thỏa thuận bảo mật với nhân viên của họ để giúp công ty tránh các tranh chấp trong tương lai.

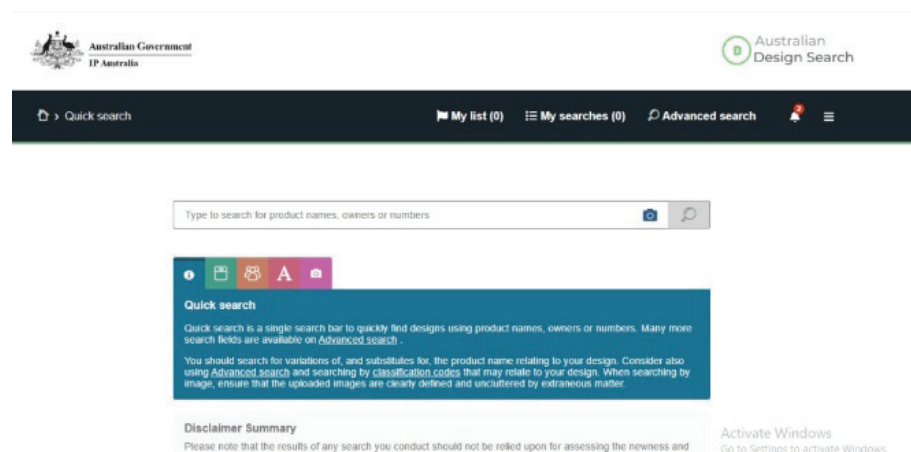
### Phát triển thiết kế KDCN trên bản vẽ và hình ảnh

Bản vẽ và hình ảnh thường được sử dụng để xác định phạm vi bảo hộ của thiết kế KDCN. Chúng có tầm quan trọng đặc biệt vì là tiêu chuẩn để điền vào đơn đăng ký bảo hộ KDCN. Các bản vẽ hoặc hình ảnh phải có chất lượng tốt và phải giúp người xem hình dung chính xác các đặc điểm của thiết kế. Đạo luật thiết kế của Úc không hạn chế người nộp đơn cung cấp số lượng hình chiếu của

một thiết kế. Do đó, người nộp đơn có thể sử dụng số lượng hình ảnh hay bản vẽ tùy ý, miễn là giúp người khác hình dung một cách hoàn hảo về thiết kế mới của mình. Người nộp đơn cũng được phép gửi thiết kế của họ ở dạng phối cảnh hay hình chiếu. Các đường đứt khúc và gạch ngang có thể được sử dụng để làm nổi bật các yếu tố của sản phẩm hay làm nổi bật các bộ phận của thiết kế liên quan đến tính mới và tính khác biệt.

### Quy trình đăng ký và chi phí liên quan

Chi phí là một yếu tố quan trọng được các công ty khởi nghiệp cân nhắc do số vốn ban đầu của họ khá hạn chế. Khi hồ sơ thiết kế KDCN đã hoàn thiện, doanh nghiệp có thể nộp đăng ký để kiểm tra hình thức. Việc kiểm tra sẽ đảm bảo rằng Cơ quan Sở hữu trí tuệ của Úc có đủ thông tin về người nộp đơn cũng như thiết kế KDCN được đăng ký. Sau khi đơn đăng ký vượt qua kiểm tra hình thức, thiết kế sẽ được đăng ký và xuất bản trên Tạp chí Thiết kế Chính thức của



Sau khi đơn đăng ký vượt qua kiểm tra hình thức, thiết kế sẽ được đăng ký và xuất bản trên Tạp chí Thiết kế Chính thức của Úc và sẽ được công bố rộng rãi trong ADDS.

Úc [6] và sẽ được công bố rộng rãi trong Cơ sở dữ liệu kiểu dáng của Úc (Australian Designs Data Searching - ADDS).

Người nộp đơn có 6 tháng để yêu cầu đăng ký bảo hộ KDCN kể từ ngày nộp đơn. Nếu người nộp đơn muốn bảo hộ KDCN ở các quốc gia khác, họ có thể nộp đơn ở các nước quan tâm trước 6 tháng kể từ ngày nộp đơn ở Úc. Điều này cho phép người nộp đơn tận dụng ngày ưu tiên của đơn đăng ký ở Úc. Tại Úc, thời hạn đăng ký thiết kế là 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Ngoài ra, người nộp đơn có thể gia hạn đăng ký thiết kế thêm 5 năm bằng cách trả 320 AUD lệ phí [7] nếu đơn đăng ký gia hạn được thực hiện bằng dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên, thiết kế sẽ chấm dứt bảo hộ nếu người nộp đơn không muốn gia hạn đăng ký.

Có 2 cách để đăng ký một thiết kế KDCN. Cách phổ biến là đăng ký trực tuyến với chi phí nộp đơn là 250 AUD, thông qua sự hỗ trợ của eServices. Phương thức thứ hai là nộp hồ sơ giấy, trong đó người nộp đơn phải nộp một bản cứng của đơn đăng ký thiết kế cho Cơ quan Đăng ký sở hữu trí tuệ Úc, với chi phí 350 AUD.

Bước tiếp theo của quy trình đăng ký thiết kế là thẩm tra. Hệ thống đăng ký thiết kế của Úc sẽ thực hiện cơ chế đăng ký thẩm tra KDCN một cách tự nguyện, tức là dù người nộp đơn có đóng phí cho việc thẩm tra hay không thì công việc này vẫn được tiến hành. Cơ chế này như một cách thức để người nộp đơn ghi nhận thiết kế của họ vào dữ liệu của cơ quan nhà nước. Để có thể được bảo hộ một cách hoàn toàn, họ cần đóng

phí thẩm tra là 420 AUD. Chi phí này là tương đối phù hợp với doanh nghiệp khởi nghiệp ở Úc.

### **Sử dụng KDCN đã đăng ký làm tài sản thế chấp**

Các nhà thiết kế cá nhân và các công ty khởi nghiệp có thể tận dụng những thiết kế đã đăng ký bằng cách sử dụng chúng làm tài sản thế chấp. Điều này nhằm cho phép chủ sở hữu KDCN nhận các khoản vay từ các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Hầu hết các ngân hàng trên thế giới đều quan tâm đến tài sản bảo đảm là một KDCN đã đăng ký nếu kiểu dáng đó có giá trị lớn [8].

Cơ quan Đăng ký sở hữu trí tuệ Úc cho phép chủ sở hữu KDCN ghi nhận giao dịch thế chấp đối với các kiểu dáng đã đăng ký và điều này phải được bên thế chấp ghi vào Sổ đăng ký chứng khoán tài sản cá nhân (Mục 114, ADA, 2006). Hơn nữa, Cơ quan Đăng ký sở hữu trí tuệ Úc không áp dụng bất kỳ khoản phí nào để ghi nhận thế chấp đối với thiết kế KDCN đã đăng ký. Trong trường hợp này, các nhà thiết kế cá nhân và các công ty khởi nghiệp có thể đánh giá các thiết kế đã đăng ký của họ, tiếp cận các ngân hàng và các tổ chức tài chính để biết liệu KDCN có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để nhận các khoản vay hay không.

Kinh nghiệm của Úc cho thấy, quốc gia này đã có những chính sách và quy trình đăng ký KDCN một cách bài bản, trong đó có việc bảo hộ dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt, Úc đã có những quy định cụ thể để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể dùng KDCN

đã được bảo hộ làm tài sản thế chấp khi vay vốn từ các tổ chức tín dụng. Tại Việt Nam, quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu KDCN nói riêng có thể trở thành tài sản thế chấp theo quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015. Tuy nhiên, những quy định này vẫn còn chung chung và chưa có chính sách cụ thể để khuyến khích việc sử dụng KDCN đã đăng ký bảo hộ làm tài sản thế chấp khi vay vốn đối với công ty khởi nghiệp. Do đó, pháp luật Việt Nam có thể tham khảo chính sách pháp luật của Úc thông qua việc miễn phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản thế chấp là quyền sở hữu trí tuệ để tạo điều kiện vay vốn cho các công ty khởi nghiệp ☞

### **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

- [1] <http://www.futureof.design>.
- [2] [https://www.wipo.int/madrid/en/how\\_to/search](https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/search).
- [3] [https://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics\\_hague\\_2015.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_hague_2015.pdf).
- [4] <http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp>.
- [5] S. Goyal (2017), "Patent Insurance: A Way to prevent Patent infringement for SMEs in India", *International Journal of Engineering Technology Science and Research*, **12**, p.4.
- [6] <https://nla.gov.au/nla.obj-2979336594/view>.
- [7] <https://www.apriori.com/blog/what-is-design-to-cost-an-overview-with-examples/>.
- [8] Naina Khanna (2018), "The securitization of IP assets: Issues and opportunities", *Journal of Intellectual Property Rights*, **23(2-3)**.