

MODULE 4
ĐÁNH GIÁ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

- 1. Xác định phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp**
- 1.1. Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp**
 - a. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
 - b. Số văn bằng bảo hộ, ngày cấp văn bằng bảo hộ
 - c. Ngày hết hạn, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
 - d. Chủ văn bằng bảo hộ
- 1.2. Đối tượng được bảo hộ bảo hộ trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp**
 - a. Tên kiểu dáng công nghiệp
 - b. Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp
 - c. Nguyên tắc đánh giá kiểu dáng công nghiệp
- 1.3. Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp**
 - a. Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được xác định bởi tên đối tượng đăng ký và hình dáng bên ngoài của nó
 - b. Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được xác định bởi tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản hợp thành kiểu dáng công nghiệp
- 1.4. Yếu tố không được bảo hộ trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp**
 - a. Không bảo hộ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng có trên kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ
 - b. Không bảo hộ yếu tố nhãn hiệu, dấu hiệu, chỉ dẫn thương mại, v.v., có trên kiểu dáng công nghiệp
 - c. Không bảo hộ tính năng kỹ thuật, nguyên tắc vận hành, cơ chế hoạt động của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp
- 2. Đánh giá đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm**
- 2.1. Đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm
- 2.2. Mẫu bị nghi ngờ xâm phạm
- 2.3. Đánh giá mẫu bị nghi ngờ xâm phạm
- 2.4. Kết luận về mẫu bị nghi ngờ xâm phạm

3. Bài tập thực hành

ĐÁNH GIÁ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. XÁC ĐỊNH PHẠM VI BẢO HỘ CỦA KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kiểu dáng công nghiệp là đối tượng đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm như được định nghĩa tại Điều 4.13 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện thông qua các ảnh chụp hoặc bản vẽ sẽ là đối tượng được xem xét với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp.

Theo quy định hiện hành, kiểu dáng công nghiệp đăng ký phải được tiến hành thẩm định nội dung trước khi được cấp văn bằng bảo hộ¹. Chỉ những kiểu dáng công nghiệp đáp ứng tất cả các điều kiện bảo hộ mới có khả năng được cấp văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, các ảnh chụp hoặc bản vẽ thể hiện hình dáng bên ngoài của sản phẩm sẽ được đính kèm trong văn bằng bảo hộ.

Cần lưu ý rằng, mặc dù được quy định phải mô tả kiểu dáng công nghiệp dưới dạng văn bản thông qua một tài liệu có tên là Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, trên thực tế rất khó để xác định bản chất của kiểu dáng công nghiệp chỉ thông qua Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp mà không xét đến các ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Chính vì thế, Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp có trong đơn đăng ký chỉ giúp làm rõ một số đặc điểm có mặt trên kiểu dáng công nghiệp chứ không nhằm thay thế các ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Trong nhiều trường hợp, Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp chủ yếu là dùng để liệt kê các đặc điểm tạo dáng có mặt trên kiểu dáng công nghiệp, hoặc để gọi tên các phần, bộ phận của kiểu dáng công nghiệp. Theo nguyên tắc chung trong lĩnh vực bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp được xem là “Bản mô tả không lời” thể hiện các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp một cách rõ nhất, đầy đủ nhất và chính xác nhất.

1.1. Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

a. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp gọi là Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp như được quy định tại Điều 92 Luật Sở hữu trí tuệ. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho chủ đơn và có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn quy định. Bằng độc quyền kiểu dáng

¹ Điều 114 Luật Sở hữu trí tuệ

công nghiệp là cơ sở chứng minh cho chủ bằng được hưởng quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật².

Theo quy định nêu tại điểm 18.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp chỉ được cấp một bản gốc cho chủ đơn. Tuy nhiên, trong trường hợp có đồng chủ đơn đăng ký, nếu chủ đơn có yêu cầu thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp các Phó bản Văn bằng bảo hộ cho các đồng chủ đơn.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp mang các thông tin về đơn đăng ký như dữ liệu về số đơn đăng ký và số Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, ngày đăng ký và ngày cấp văn bằng bảo hộ, thời hạn hưởng quyền sở hữu công nghiệp và ngày hết hạn, thông tin về các chủ thể có liên quan như chủ đơn, tác giả, Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, và các ảnh chụp hoặc bản vẽ thể hiện kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

Bản mẫu Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được thể hiện dưới đây:



b. Số văn bằng bảo hộ, ngày cấp văn bằng bảo hộ

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp trên cơ sở xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Theo nguyên tắc, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp chỉ được cấp khi kết quả thẩm định nội dung đơn cho thấy kiểu dáng công nghiệp đăng ký chưa bị bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, đồng thời khác biệt đáng kể với các kiểu dáng công nghiệp đã bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn. Đây cũng chính là yêu cầu đối với tiêu chuẩn tính mới của kiểu dáng công nghiệp. Ngoài yêu cầu đối với tiêu chuẩn tính mới, kiểu dáng công nghiệp đăng ký còn phải đáp

² Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

ứng các tiêu chuẩn bảo hộ khác như tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp và các điều kiện bảo hộ khác nữa³.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được đánh số lần lượt và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. Theo quy định nêu tại khoản 4 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp, nghĩa là ngày mà Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, kỳ hạn hiệu lực đầu tiên của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp kéo dài 5 năm được tính từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thể được gia hạn hiệu lực 2 lần liên tiếp với mỗi kỳ hạn kéo dài 5 năm. Theo đó, thời hạn hiệu lực tối đa mà một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ là 15 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Theo quy định hiện hành, thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tối đa nêu trên không được gia hạn thêm với bất kỳ lý do nào.

Như vậy, hết thời hạn bảo hộ 15 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký thì quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ sẽ không còn thuộc về chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nữa. Kể từ thời điểm này, kiểu dáng công nghiệp sẽ thuộc về cộng đồng. Bất kỳ ai nếu muốn đều có thể sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không cần phải xin phép chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp với điều kiện trên kiểu dáng công nghiệp không có các quyền sở hữu trí tuệ khác của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Các quyền sở hữu trí tuệ khác của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có thể có trên kiểu dáng công nghiệp bao gồm nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, chỉ dẫn thương mại, đối tượng quyền tác giả hoặc thậm chí là giải pháp hữu ích có trong sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, v.v.. Trong trường hợp này, người sử dụng cần phải loại bỏ tất cả những đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu ra khỏi kiểu dáng công nghiệp thì mới có thể sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó.

c. Ngày hết hạn, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Khi kết thúc mỗi kỳ hạn hiệu lực, nếu muốn kiểu dáng công nghiệp tiếp tục được bảo hộ thì chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải tiến hành gia hạn hiệu lực cho Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được ghi trong văn bằng bảo hộ để chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp biết rõ điều này để có thể kịp thời tiến hành gia hạn hiệu lực cho các lần tiếp theo.

Sau mỗi lần gia hạn hiệu lực cho Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì ngày hết hạn hiệu lực của kỳ hạn tiếp theo lại được ghi nhận trong văn bằng bảo hộ. Thông thường, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thể thực

³ Điều 63, 64 Luật Sở hữu trí tuệ

hiện việc gia hạn hiệu lực trong khoảng thời gian 6 tháng trước và sau khi kết thúc thời hạn hiệu lực. Tuy nhiên, nếu việc gia hạn hiệu lực cho Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được thực hiện sau thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp phải nộp thêm phí nộp muộn ngoài khoản lệ phí gia hạn hiệu lực cho Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp⁴.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cũng có thể bị hủy bỏ hiệu lực như được quy định tại Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ nếu như bên thứ ba có yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kèm theo những chứng cứ xác đáng gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp bị hủy bỏ hiệu lực, kiểu dáng công nghiệp cũng không còn thuộc quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp nữa và việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp này bởi người thứ ba sẽ là tương tự như trong trường hợp kết thúc thời hạn bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

Ngoài ra, trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ không muốn duy trì quyền sở hữu công nghiệp của mình bằng cách tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp hoặc không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trong thời hạn quy định, thì hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ bị chấm dứt theo quy định tại Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ bởi người thứ ba cũng không cần phải xin phép chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp.

d. Chủ văn bằng bảo hộ

Thông thường, khi được cấp văn bằng bảo hộ thì chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ được ghi nhận là chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Cho dù là chủ thể nào đi chăng nữa thì chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đều có đầy đủ các quyền được quy định tại Điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, khi phát hiện người thứ ba thực hiện các hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm thực thi và bảo vệ quyền cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Trong trường hợp này, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp chính là văn bản pháp lý chứng minh cơ sở được hưởng quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp của chủ văn bằng bảo hộ – người được ghi tên trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nếu không có tài liệu

⁴ Điều 20.4.b Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

chuyển giao hoặc chuyển nhượng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp cho người khác.

Khi phát sinh những thay đổi về tên, địa chỉ của chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, thì chủ văn bằng có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành ghi nhận những sửa đổi như vậy trong văn bằng bảo hộ. Nội dung sửa đổi này cũng được ghi nhận trong Đăng bạ quốc gia và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Trong trường hợp chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp cho người khác như được quy định tại Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ hoặc đã chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp cho người khác như được quy định tại Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ, thì người được chuyển nhượng quyền hoặc được chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp sẽ có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp nhằm thực thi và bảo vệ quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Việc chuyển nhượng quyền hoặc chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp nêu hợp đồng giữa các bên được ghi nhận thông qua Cục Sở hữu trí tuệ.

1.2. Đối tượng được bảo hộ trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

a. Tên kiểu dáng công nghiệp

Theo định nghĩa nêu tại khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì kiểu dáng công nghiệp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, bộ phận của sản phẩm hoàn chỉnh, v.v., được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng và được lưu thông độc lập.

Hiểu theo nghĩa rộng thì sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp có thể là sản phẩm hoàn chỉnh hoặc bộ phận rời dùng để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh. Tên của sản phẩm thường được gọi theo bản chất của sản phẩm, theo kết cấu hoặc chức năng của sản phẩm và thông thường được thể hiện bằng các từ ngữ thông dụng. Theo quy định nêu tại điểm 33.5.a của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN thì tên kiểu dáng công nghiệp là chính tên của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp hoặc sản phẩm có hình dạng như kiểu dáng công nghiệp. Tên kiểu dáng công nghiệp được thể hiện bằng thuật ngữ thông dụng, không mang tính chất quảng cáo, không chứa ký hiệu, chú thích hay chỉ dẫn thương mại. Như vậy, tên kiểu dáng công nghiệp có thể là ô tô, máy hút bụi, giường, tủ, bàn chải đánh răng, hộp đựng hay bao gói đựng sản phẩm, v.v..

Theo nguyên tắc chung, kiểu dáng công nghiệp được xem xét theo hai khía cạnh không tách rời nhau là hình dáng bên ngoài của sản phẩm và loại sản phẩm mà hình dáng bên ngoài đó được áp dụng cho nó. Loại sản phẩm thường được xác định bởi tên kiểu dáng công nghiệp và mục đích sử dụng hoặc tính năng sử dụng của sản phẩm. Theo đó, hộp dùng để đựng sản phẩm và bàn chải dùng để đánh răng, bút dùng để viết và máy điện thoại dùng để đàm thoại là những sản phẩm khác loại. Trong khi đó, ô tô, xe hơi, xe ô tô du lịch, xe ô tô chở khách cho dù được thể hiện bởi các tên khác nhau nhưng được coi là những sản phẩm cùng loại vì có mục đích sử dụng hoàn toàn như nhau.

Cần lưu ý rằng, một thiết bị điện tử có tính năng lưu trữ dữ liệu và đàm thoại có thể được coi là sản phẩm tương tự như một thiết bị truyền thông (máy điện thoại), nghĩa là sản phẩm cùng loại.



Thiết bị điện tử (VBBH số 16128)

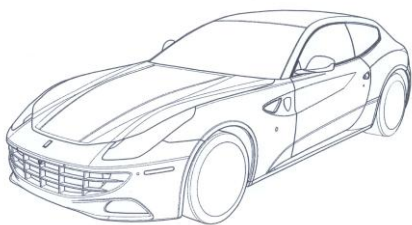


Máy điện thoại di động (VBBH số 17710)

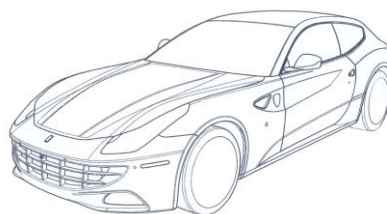
Theo quy định của hệ thống bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hiện hành, kiểu dáng công nghiệp của các sản phẩm cùng loại mới được xem xét để đánh giá xem chúng có khác biệt đáng kể với nhau hay không⁵. Trong khi đó, kiểu dáng công nghiệp của các sản phẩm khác loại sẽ không được sử dụng để đánh giá với nhau, do đó được coi là khác biệt đáng kể với nhau bất luận hình dạng bên ngoài của các sản phẩm đó có giống nhau hay không. Ô tô (phương tiện giao thông) và ô tô đồ chơi có các mục đích sử dụng hoàn toàn khác nhau, do đó là các sản phẩm khác loại. Kiểu dáng công nghiệp của ô tô và ô tô đồ chơi được xem là khác biệt đáng kể với nhau cho dù hình dạng bên ngoài của chúng là giống hệt nhau.

Ví dụ: *Ô tô* trong đơn số 3-2011-00947 và *Ô tô đồ chơi* trong đơn số 3-2011-00948 là hai sản phẩm khác loại, do đó hai sản phẩm này được coi là có kiểu dáng công nghiệp khác biệt đáng kể với nhau.

⁵ Điều 35.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN



Đơn số 3-2011-00947



Đơn số 3-2011-00948

Theo một nguyên tắc khác, một sản phẩm hoàn chỉnh và bộ phận rời dùng để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh này được xem là có kết cấu, mục đích sử dụng và tính năng sử dụng hoàn toàn khác nhau, do đó được coi là các sản phẩm khác loại.

Ví dụ: Ô tô trong đơn số 3-2011-01347 và Tấm chắn phía trước của ô tô trong đơn số 3-2011-01348 là hai sản phẩm khác loại, do đó hai sản phẩm này được coi là có kiểu dáng công nghiệp khác biệt đáng kể với nhau.

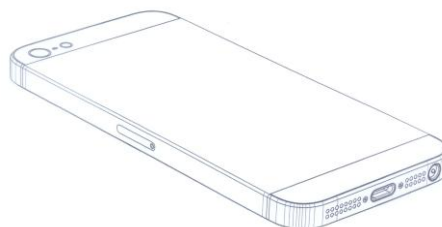


Đơn số 3-2011-01347

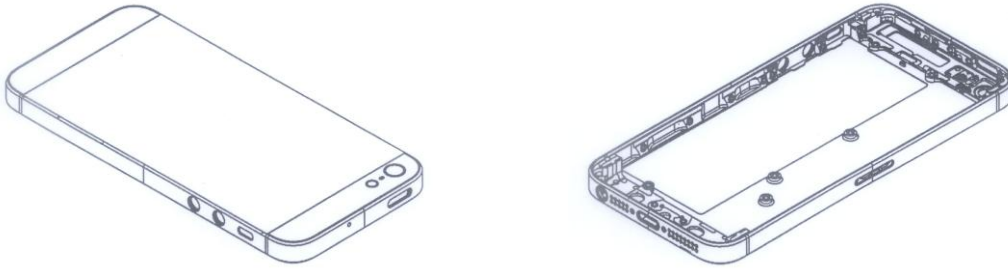


Đơn số 3-2011-01348

Tương tự như vậy, kiểu dáng công nghiệp của *Thiết bị điện tử* trong đơn số 3-2012-01728 và *Vỏ của thiết bị điện tử* trong đơn số 3-2011-01729 được coi là khác biệt đáng kể với nhau vì đây là hai sản phẩm khác loại.



Thiết bị điện tử (Đơn số 3-2011-01728)



Vỏ của thiết bị điện tử (Đơn số 3-2011-01729)

b. Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

Là đối tượng được xem xét, đánh giá bằng thị giác, kiểu dáng công nghiệp thường được thể hiện thông qua các ảnh chụp hoặc bản vẽ. Ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp cũng có thể được thực hiện dưới dạng ảnh đồ họa dựng bằng các phần mềm máy tính chuyên dụng. Kiểu dáng công nghiệp có thể được thể hiện bằng màu đen trắng hoặc màu sắc khác tùy theo mong muốn của người nộp đơn.

Theo quy định, các ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký. Nói cách khác, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp là tài liệu thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp đăng ký⁶. Theo đó, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ được xác định thông qua các ảnh chụp hoặc bản vẽ đối tượng được bảo hộ trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Số ảnh chụp hoặc bản vẽ, cách thức thể hiện và góc độ thể hiện kiểu dáng công nghiệp có thể khác nhau đối với các đối tượng khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp như được quy định tại điểm 33.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Cụ thể, kiểu dáng công nghiệp ba chiều thường bao gồm hình phối cảnh và các ảnh chụp hoặc hình chiếu mặt trước, mặt sau, mặt bên phải, mặt bên trái, mặt trên và mặt dưới của kiểu dáng công nghiệp. Trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp có các mặt đối xứng hoặc tương tự thì hình thể hiện mặt đối xứng hoặc tương tự này có thể được bỏ qua trên cơ sở đã chỉ rõ điều này trong Bản mô tả. Đối với các sản phẩm có thể khai triển được dưới dạng trải phẳng như hộp giấy, bao gói thì kiểu dáng công nghiệp có thể được thể hiện bởi một hình phối cảnh và một hình khai triển là đủ.

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào bản chất và mức độ phức tạp của kiểu dáng công nghiệp mà bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ lại có thể bao gồm thêm những hình khác nữa như hình vẽ mặt cắt ngang, hình cắt trích, hình phóng to, hình thể hiện kiểu dáng công nghiệp trên sản phẩm hoàn chỉnh, v.v..

⁶ Điểm 33.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, bản chất của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thông thường chỉ được xác định qua các ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp chứ không phụ thuộc vào Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp. Trong mọi trường hợp, Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp chỉ dùng để tham khảo chứ không thể thay thế bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

c. Nguyên tắc đánh giá kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp được xem xét và đánh giá một cách tổng thể theo đúng đối tượng nêu trong đơn đăng ký. Toàn bộ hình dáng bên ngoài của sản phẩm được so sánh với từng kiểu dáng công nghiệp đối chứng tìm thấy được trong quá trình tra cứu. Các kiểu dáng công nghiệp đối chứng này phải đảm bảo đã bộc lộ công khai từ trước ngày nộp đơn đăng ký hoặc ngày ưu tiên của đơn trong trường hợp đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Trên thực tế, kiểu dáng công nghiệp được hợp thành bởi tập hợp tất cả các đặc điểm tạo dáng, kể cả đặc điểm tạo dáng cơ bản lẫn đặc điểm tạo dáng không cơ bản. Tuy nhiên, theo nguyên tắc thẩm định kiểu dáng công nghiệp thì những đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp mới được chú trọng đánh giá, trong khi những đặc điểm tạo dáng không cơ bản chỉ đóng vai trò thứ yếu trong đánh giá, không mang yếu tố quyết định.

Bên cạnh những kiểu dáng công nghiệp đối chứng tìm thấy được trong quá trình tra cứu, kiểu dáng công nghiệp còn được đánh giá trên cơ sở cân nhắc những nguyên tắc quy định tại Điều 42 Quy chế thẩm định đơn kiểu dáng công nghiệp như được chỉ ra một cách cụ thể ở mục 2.3 dưới đây.

Cần lưu ý rằng, những nguyên tắc thẩm định nội dung này có thể được áp dụng theo cách tùy chọn tùy thuộc vào loại sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được xem xét.

1.3. Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

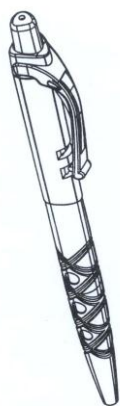
a. Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được xác định bởi tên đối tượng đăng ký và hình dáng bên ngoài của nó

Như đã đề cập ở trên, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là đối tượng được thể hiện thông qua các ảnh chụp hoặc bản vẽ thể hiện hình dáng bên ngoài của sản phẩm được xác định bởi tên của sản phẩm đó. Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ là tài liệu thể hiện bản chất của kiểu

dáng công nghiệp một cách rõ nhất và chính xác nhất. Thông thường, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp chỉ đề cập đến đối tượng cần được bảo hộ. Tuy nhiên, trong bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ này cũng có thể có cả những ảnh chụp hoặc bản vẽ thể hiện đối tượng khác nữa nhằm làm rõ đối tượng đăng ký. Mặc dù vậy, những ảnh chụp hoặc bản vẽ thể hiện hình dáng bên ngoài của đối tượng đăng ký mà được xác định bởi tên kiểu dáng công nghiệp mới xác định phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp.

Những ảnh chụp hoặc bản vẽ khác có mặt trong văn bằng bảo hộ như hình vẽ mặt cắt ngang, hình phóng to, hình thể hiện chi tiết rời của kiểu dáng công nghiệp, hình thể hiện vị trí của kiểu dáng công nghiệp trên sản phẩm hoàn chỉnh, v.v., chỉ nhằm mục đích làm rõ bản chất của kiểu dáng công nghiệp chứ không xác định phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp.

Ví dụ: Đối tượng được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 15579 (Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp số 3-2010-00754) là ống bút như thể hiện trên Hình 2, Hình 3 và Hình 7 với tên kiểu dáng công nghiệp đăng ký là *Ống bút*. Trong khi đó, Hình 1 thể hiện vị trí của ống bút trên chiếc bút hoàn chỉnh. Theo đó, đối tượng được bảo hộ ở đây là ống bút chứ không phải là toàn bộ chiếc bút mặc dù tổng thể chiếc bút được thể hiện trên Hình 1 của Văn bằng bảo hộ.



Hình 1



Hình 2

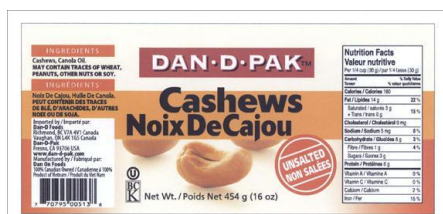


Hình 3



Hình 7

Ví dụ khác: Đối tượng được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 18275 (Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp số 3-2012-01526) là *Nhãn sản phẩm* như thể hiện trên Hình 1. Trong khi đó, Hình 2 thể hiện vị trí của nhãn sản phẩm dán trên chiếc lọ đựng hạt điều. Đối tượng được bảo hộ ở đây là nhãn sản phẩm chứ không phải là toàn bộ chiếc lọ mặc dù tổng thể chiếc lọ được thể hiện trên Hình 2 của Văn bằng bảo hộ.



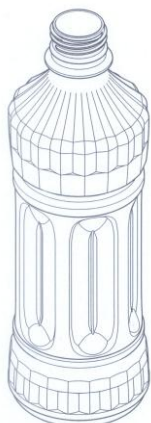
Hình 1



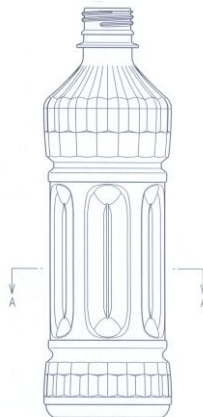
Hình 2

Nhãn sản phẩm (VBBH số 18275)

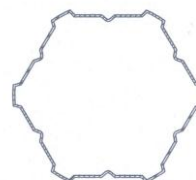
Ví dụ khác nữa: Chai được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 18641 (Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp số 3-2012-01293) là đối tượng được bảo hộ một cách tổng thể như ở Hình 1 dưới đây. Trong khi đó, Hình 8 chỉ nhằm thể hiện chính xác hình dạng cụ thể của các phần lõm được tạo ra trên thân chai. Riêng hình vẽ mặt cắt ngang như vậy không đủ để xác định phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp.



Hình 1



Hình 2



Hình 8

Chai (VBBH số 18641)

Như đã phân tích ở trên, kiểu dáng công nghiệp phụ thuộc vào loại sản phẩm mà nó được áp dụng. Theo đó, phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp cũng bị giới hạn ở loại sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp chứ không mở rộng ra các loại sản phẩm khác cho dù hình dạng của các sản phẩm khác loại này là giống hệt nhau.

Ví dụ: Đối tượng được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 15380 (Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp số 3-2009-01468) là Mô

hình khẩu súng thần công dùng làm vật trang trí trong tủ hoặc trên bàn làm việc. Phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp này chỉ giới hạn ở loại mô hình súng dùng để trưng bày, trang trí chứ không mở rộng đến các loại súng dùng làm vũ khí trong quân sự.



Mô hình khẩu súng thần công (VBBH số 15380)

Cần hết sức lưu ý rằng, tên kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có thể không trùng hoàn toàn với tên sản phẩm in trên bao bì đóng gói. Trong trường hợp này, về nguyên tắc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp được xác định bởi tên của kiểu dáng công nghiệp đăng ký mà loại sản phẩm được xác định qua đó, chứ không phụ thuộc vào tên sản phẩm in trên bao bì đóng gói. Nói cách khác, cho dù sản phẩm lưu thông trên thị trường có được gọi tên hoặc được gắn tên khác với tên kiểu dáng công nghiệp đi chăng nữa, thì bản chất của nó được đánh giá thông qua tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản miễn là được áp dụng cho cùng loại sản phẩm.

Ở ví dụ dưới đây, cho dù có tên là “*Bột chiên giòn*” trên sản phẩm lưu thông trên thị trường, bao gói này vẫn thuộc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ với tên là “*Bao gói bột chiên tôm*” được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 13782.



Bao gói bột chiên tôm (VBBH số 13782)

b. Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được xác định bởi tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản hợp thành kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định của hệ thống bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hiện hành, kiểu dáng công nghiệp được xác định bởi tập hợp tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản hợp thành kiểu dáng công nghiệp, nghĩa là tất cả những gì nhìn thấy được trên kiểu dáng công nghiệp⁷. Tuy nhiên, việc xem xét, đánh giá kiểu dáng công nghiệp chủ yếu chỉ phụ thuộc vào các đặc điểm tạo dáng cơ bản. Đặc điểm tạo dáng cơ bản là những đặc điểm về hình khối, đường nét, tương quan vị trí của chúng, hay tổ hợp màu sắc của một kiểu dáng công nghiệp đủ gây ra một ấn tượng thẩm mỹ (ấn tượng thị giác) khác biệt của kiểu dáng công nghiệp đó so với kiểu dáng công nghiệp đã biết. Nói cách khác, đặc điểm tạo dáng cơ bản trong tổng thể các đặc điểm tạo dáng của một kiểu dáng công nghiệp phải đủ sức gây ra một ấn tượng thẩm mỹ khác biệt cho kiểu dáng công nghiệp này khi so sánh với một kiểu dáng công nghiệp khác. Đặc điểm tạo dáng cơ bản thường là yếu tố nổi trội, yếu tố mới ở hình dáng bên ngoài của sản phẩm, do đó đem lại sự khác biệt về ấn tượng thẩm mỹ cho kiểu dáng công nghiệp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những thay đổi ở hình dáng bên ngoài của sản phẩm không phải luôn được xem xét và đánh giá như nhau. Việc cân nhắc xem những thay đổi đó có được coi là đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp hay không thường phụ thuộc vào mức độ, phạm vi, vị trí của chúng trong tổng thể kiểu dáng công nghiệp, loại sản phẩm mà đặc điểm tạo dáng đó được áp dụng, cũng như phụ thuộc vào những đặc điểm tạo dáng tương tự đã biết ở các kiểu dáng công nghiệp đối chứng.

Theo quy định nêu tại điểm 35.7.b(ii) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN thì một kiểu dáng công nghiệp được coi là khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp khác nếu giữa chúng có ít nhất một đặc điểm tạo dáng cơ bản. Nói cách khác, hai kiểu dáng công nghiệp có thể được phân biệt với nhau bởi một hoặc một số đặc điểm tạo dáng cơ bản hợp thành kiểu dáng công nghiệp.

Trong khi đó, những đặc điểm tạo dáng không cơ bản sẽ bị đánh giá ở mức độ thấp, hầu như không có ảnh hưởng lớn trong việc so sánh các kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên, vì là những yếu tố cấu thành kiểu dáng công nghiệp, nên sự khác biệt của những đặc điểm tạo dáng không cơ bản này tạo ra một sự đa dạng cho kiểu dáng công nghiệp mà không làm thay đổi bản chất của kiểu dáng công nghiệp đó. Đây chính là những biến thể khác nhau của kiểu dáng công nghiệp mà ta gọi là phương án. Nói cách khác, các phương án của một kiểu

⁷ Khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ

dáng công nghiệp đều thuộc cùng một phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp, nghĩa là được xác định bởi cùng một tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp.

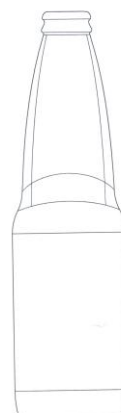
Ví dụ: *Chai* theo các phương án từ 1 đến 3 được bảo hộ trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 17115 có cùng một tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản. Trong khi đó, đặc điểm tạo dáng khác biệt nằm ở phần miệng chai mà cụ thể là phần ren vặn hoặc vành gờ dùng để liên kết với nút chai. Những đặc điểm tạo dáng khác biệt nằm ở phần miệng chai ở các phương án từ 2 đến 3 chỉ là những thay đổi nhỏ, không đủ để làm thay đổi ấn tượng thẩm mỹ so với chai ở phương án 1, do đó được đánh giá là không khác biệt đáng kể với chai theo phương án 1 này. Kết quả là, cả 3 phương án của chai cùng được bảo hộ trong một văn bằng bảo hộ duy nhất - Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 17115.



Phương án 1



Phương án 2



Phương án 3

Chai (VBBH số 17115)

Cần lưu ý rằng, việc bổ sung thêm ít nhất một đặc điểm tạo dáng khác biệt vào tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của một kiểu dáng công nghiệp đã biết sẽ tạo ra một kiểu dáng công nghiệp mới. Nếu đặc điểm tạo dáng khác biệt này đem lại một ấn tượng thẩm mỹ khác biệt cho kiểu dáng công nghiệp mới tạo ra, thì đặc điểm tạo dáng khác biệt đó hiển nhiên phải được xem là đặc điểm tạo dáng cơ bản. Theo đó, kiểu dáng công nghiệp mới tạo ra đã vượt ra khỏi phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp đã biết. Kiểu dáng công nghiệp mới này được coi là khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đã biết.

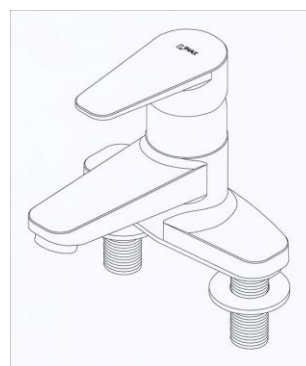
Rõ ràng, việc đánh giá kiểu dáng công nghiệp phụ thuộc vào tập hợp tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản hợp thành kiểu dáng công nghiệp chứ không phụ thuộc vào một hoặc một số đặc điểm tạo dáng cơ bản có trên kiểu dáng công

nghiệp. Theo đó, cho dù có cùng một số các đặc điểm tạo dáng cơ bản nhưng hai kiểu dáng công nghiệp vẫn có thể khác biệt đáng kể với nhau. Cơ sở đem lại ấn tượng thẩm mỹ khác biệt này chính là những đặc điểm tạo dáng cơ bản khác có trên kiểu dáng công nghiệp.

Ví dụ: Vòi nước nộp theo các đơn kiểu dáng công nghiệp số 3-2012-01469 và 3-2012-01470 đều là loại dùng cho chậu rửa, bao gồm phần thân vòi, đầu vòi, tay điều chỉnh được thiết kế hầu như tương tự nhau. Điểm khác biệt nằm ở phần chân đế của vòi nước trong đơn số 3-2012-01470 không chỉ tạo cho vòi nước này có kết cấu khác mà còn đem lại ấn tượng thẩm mỹ khác biệt so với vòi nước trong đơn số 3-2012-01469. Vì thế, hai kiểu dáng công nghiệp này được đánh giá là khác biệt đáng kể với nhau và kết quả là được bảo hộ trong các văn bằng bảo hộ khác nhau.



Đơn số 3-2012-01469



Đơn số 3-2012-01470

Như vậy, khi so sánh, đánh giá hai kiểu dáng công nghiệp với nhau, có thể có những trường hợp kết luận như sau:

- Hai kiểu dáng công nghiệp trùng lặp với nhau là các kiểu dáng công nghiệp có cùng một tập hợp các đặc điểm tạo dáng, kể cả đặc điểm tạo dáng cơ bản lẫn đặc điểm tạo dáng không cơ bản.

- Hai kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với nhau là các kiểu dáng công nghiệp có cùng một tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản nhưng khác nhau ở một hoặc một số đặc điểm tạo dáng không cơ bản. Các kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với nhau chỉ có thể được bảo hộ trong cùng một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp dưới dạng các phương án, với phương án đầu tiên là phương án gốc hoặc phương án cơ bản.

- Hai kiểu dáng công nghiệp khác biệt đáng kể với nhau là các kiểu dáng công nghiệp có tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản khác nhau. Các kiểu dáng

công nghiệp khác biệt đáng kể với nhau được bảo hộ trong các văn bằng bảo hộ khác nhau.

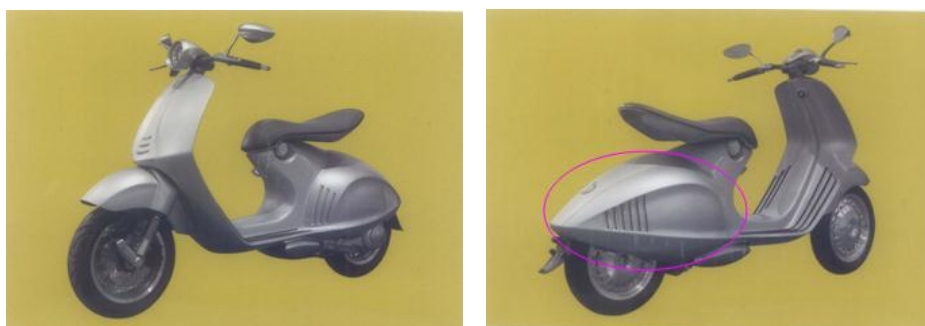
1.4. Yếu tố không được bảo hộ trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

a. Không bảo hộ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng có trên kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

Như đã đề cập ở trên, kiểu dáng công nghiệp được hợp thành bởi tập hợp tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản. Do đó, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ một cách tổng thể, nghĩa là đề cập đến tất cả các đặc điểm tạo dáng có trên kiểu dáng công nghiệp.

Ở hệ thống bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong nước, quy định hiện hành không có khái niệm bảo hộ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng có trên kiểu dáng công nghiệp, cho dù đặc điểm tạo dáng đó có mới đi chăng nữa. Những đặc điểm tạo dáng có trên kiểu dáng công nghiệp chỉ được xem xét chung trong tổng thể kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Ví dụ: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 17833 bảo hộ tổng thể hình dáng của xe máy như được xác định trong các ảnh chụp có trong văn bằng bảo hộ chứ không bảo hộ riêng đặc điểm tạo dáng ở phần thân sau xe máy.



Xe máy (VBBH số 17833)

b. Không bảo hộ yếu tố nhãn hiệu, dấu hiệu, chỉ dẫn thương mại, v.v., có trên kiểu dáng công nghiệp

Riêng yếu tố nhãn hiệu, dấu hiệu, chỉ dẫn thương mại, v.v., có trên kiểu dáng công nghiệp đều không được bảo hộ theo đúng danh nghĩa của những đối tượng đó mà chỉ được xem xét chung trong tổng thể kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Theo quy định tại điểm điểm 33.7.b(iv) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, dấu hiệu đóng vai trò là nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, chỉ dẫn thương mại có trên kiểu dáng công nghiệp sẽ không được coi là đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp. Hơn thế nữa, cho dù có mặt trên kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, những dấu hiệu này không thể được hiểu là được bảo hộ trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp với danh nghĩa là nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý hay chỉ dẫn thương mại một cách tương ứng.

Cụ thể, dấu hiệu “*Katilac*”, cho dù có mặt trên kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 16679, không được hiểu là được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu. Điều đó có nghĩa là, tại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 16679 không phát sinh quyền sở hữu công nghiệp đối với dấu hiệu “*Katilac*”.



Nhãn sản phẩm (VBBH số 16679)

Tương tự, địa danh “*Điện Biên*” có trên kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn số 3-2010-00180 không thể coi là được bảo hộ với danh nghĩa là chỉ dẫn địa lý trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp này được bảo hộ.



Bao gói gạo (Đơn số 3-2010-00180)

Theo một ví dụ khác, những chỉ dẫn thương mại có trên *Nhãn sản phẩm* được bảo hộ dưới đây như tên thương mại chẳng hạn không phải là yếu tố được bảo hộ riêng trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 15780. Tương tự, thông tin về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc của sản phẩm có trên kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ cũng không phải là những yếu tố đã được thẩm định hoặc được đảm bảo chính xác bởi Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 15780. Khi lưu thông sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp trên thị trường, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về những yếu tố có mặt trên kiểu dáng công nghiệp sao cho không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác như quy định nêu tại khoản 2 Điều 7 Luật Sở hữu trí tuệ cũng như tuân thủ các quy định về ghi nhãn hàng hóa nêu trong Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ.



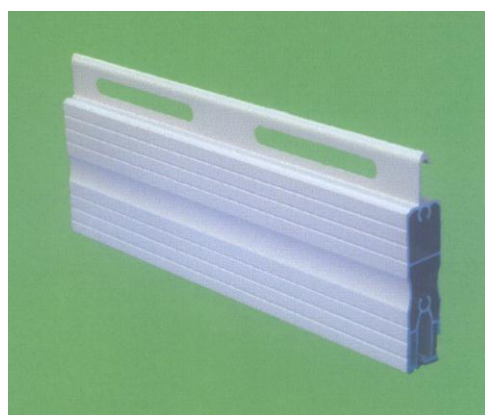
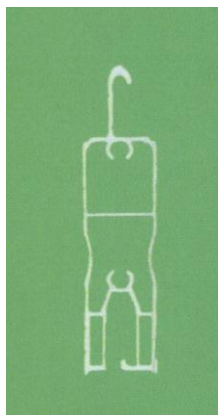
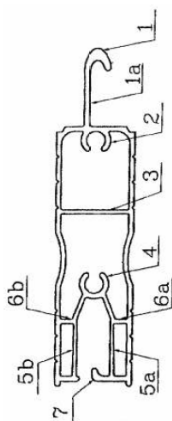
Nhãn sản phẩm (VBBH số 15780)

c. Không bảo hộ tính năng kỹ thuật, nguyên tắc vận hành, cơ chế hoạt động của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp

Khác với sáng chế và giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm chứ không nhằm xác định những tính năng kỹ thuật, nguyên tắc vận hành hay cơ chế hoạt động của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp. Do đó, cho dù cùng đề cập đến một loại sản phẩm, trong khi sáng chế khai thác khía cạnh kỹ thuật của sản phẩm thì kiểu dáng công nghiệp chỉ nhắm đến khía cạnh thẩm mỹ mà hình dáng bên ngoài của sản phẩm đem lại.

Ví dụ dưới đây cho thấy, đối tượng được đề cập đến trong Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 774 và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 13344 đều là *Thanh nhôm định hình* có hình dáng bên ngoài tương tự nhau. Tuy nhiên, phần hình dạng bên ngoài nhất định ở đối tượng của giải pháp hữu ích chỉ nhằm thực hiện những tính năng kỹ thuật mà theo đó phần hình dạng bên ngoài được tạo ra, như để liên kết với nhau và tránh gây tiếng động va đập chẳng hạn.

Trong khi đó, phần hình dạng bên ngoài nhất định đó ở đối tượng của kiểu dáng công nghiệp lại được xem xét với mục đích tạo dáng cho hình dáng bên ngoài của sản phẩm, nghĩa là đem lại một ấn tượng thẩm mỹ tổng thể cho người quan sát đối với toàn bộ sản phẩm.



Thanh nhôm định hình

VBBH GPHI số 774

VBBH KDCN số 13344

Theo nguyên tắc chung, tính năng kỹ thuật, nguyên tắc vận hành hay cơ chế hoạt động của sản phẩm không thuộc phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

2. ĐÁNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG BỊ NGHI NGỜ XÂM PHẠM

2.1. Đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ là sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được sử dụng bởi người thứ ba mà không được phép của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Trên thực tế, chủ văn bằng bảo hộ thường có chú ý là sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm có kiểu dáng công nghiệp trùng lặp hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, do đó có khả năng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Tuy vậy, không phải mọi trường hợp nghi ngờ đều có thể kết luận là có yếu tố xâm phạm vì đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm không thuộc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp.

Chính vì thế, đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm kiểu dáng công nghiệp có thể thuộc một trong số các dạng sau đây:

- Sản phẩm có hình dáng bên ngoài trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ được sản xuất bởi người thứ ba.

- Sản phẩm có hình dáng bên ngoài trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ được lưu thông trên thị trường bởi người thứ ba dưới dạng bày bán, quảng cáo, chào hàng để bán, tàng trữ để bán.

- Sản phẩm có hình dáng bên ngoài trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ được người thứ ba nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam.

- Sản phẩm thuộc các dạng trên nhưng có hình dáng bên ngoài khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

Rõ ràng là, để có thể đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì cần phải xác định xem trên sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm có yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hay không. Hiển nhiên, việc xác định sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm càng chính xác bao nhiêu thì càng tránh gây phiền nhiễu bấy nhiêu cho các nhà sản xuất, kinh doanh hoặc các nhà nhập khẩu.

2.2. Mẫu bị nghi ngờ xâm phạm

Việc so sánh đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ sẽ được tiến hành thông qua hình dáng bên ngoài của sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm và kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

Trước hết, cần xác định xem sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm có phải là sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm tương đương với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hay không. Thông thường, sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm được gọi theo tên sản phẩm và trong nhiều trường hợp, loại sản phẩm có thể xác định được thông qua tên của sản phẩm. Tuy nhiên, loại sản phẩm thường được xác định theo nguyên tắc như đã đề cập ở mục 1.2 trên đây. Trong trường hợp sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm là khác loại với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thì hiển nhiên kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm được coi là nằm ngoài phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp, do đó được kết luận ngay là khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Với các sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm tương đương với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, việc đánh giá kiểu dáng công nghiệp giữa chúng mới được tiến hành.

Việc so sánh, đánh giá kiểu dáng công nghiệp của đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ được tiến hành thông qua chính hình dáng bên ngoài của sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm hoặc hình ảnh của sản phẩm này. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc lập và lưu hồ sơ thì sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm nên được lưu giữ dưới dạng mẫu và được ghi nhận lại bằng hình ảnh.

Các ảnh chụp mẫu bị nghi ngờ xâm phạm cần phải tuân thủ những quy định về bộ ảnh chụp đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho loại sản phẩm này. Về cơ bản, các ảnh chụp mẫu bị nghi ngờ xâm phạm phải rõ ràng, sắc nét, thể hiện đầy đủ và trung thực các đặc điểm tạo dáng của sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm. Mỗi bộ ảnh chụp mẫu bị nghi ngờ xâm phạm phải liên quan đến cùng một mẫu, không được tổ hợp bộ ảnh chụp mẫu bị nghi ngờ xâm phạm từ các mẫu khác nhau.

Nói chung, các ảnh chụp mẫu bị nghi ngờ xâm phạm phải đảm bảo cho phép đánh giá được các đặc điểm tạo dáng có trên mẫu được sử dụng để trên cơ sở đó có thể so sánh với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Các ảnh chụp mẫu bị nghi ngờ xâm phạm cần tuân thủ những yêu cầu sau:

- thể hiện mẫu bị nghi ngờ xâm phạm một cách rõ ràng, sắc nét;
- thể hiện mẫu bị nghi ngờ xâm phạm theo cùng một chiều và cùng một tỷ lệ;
- mẫu bị nghi ngờ xâm phạm phải tương phản với nền ảnh chụp;
- các ảnh chụp mẫu bị nghi ngờ xâm phạm nên được thể hiện một cách độc lập, không bị lẫn với các đối tượng khác;
- các ảnh chụp mẫu bị nghi ngờ xâm phạm nên được đánh số thứ tự một cách thống nhất;
- mỗi mẫu bị nghi ngờ xâm phạm cần được đánh ký hiệu riêng phù hợp và thống nhất trong các bộ ảnh chụp mẫu.

Lưu ý rằng, các ảnh chụp mẫu bị nghi ngờ xâm phạm không đáp ứng các yêu cầu nêu trên có thể sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đánh giá các đặc điểm tạo dáng có trên mẫu được sử dụng, hoặc dẫn đến kết luận không chính xác về yếu tố xâm phạm của sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm. Vì thế, việc ghi nhận thông tin hình ảnh một cách đầy đủ và chính xác về mẫu bị nghi ngờ xâm phạm là yêu cầu hết sức cần thiết trong hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp.

2.3. Đánh giá mẫu bị nghi ngờ xâm phạm

Theo cách thông thường, mẫu bị nghi ngờ xâm phạm sẽ được đánh giá trên cơ sở so sánh các hình ảnh của mẫu này với hình ảnh của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ để kết luận xem kiểu dáng công nghiệp của mẫu bị nghi ngờ xâm phạm có trùng hoặc khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hay không.

Các hình ảnh của mẫu bị nghi ngờ xâm phạm được so sánh với hình ảnh của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ một cách tương ứng để xác định xem các đặc điểm tạo dáng có tương tự với nhau hay không. Việc so sánh và đánh giá mẫu bị nghi ngờ xâm phạm với kiểu dáng công nghiệp được áp dụng tương tự theo những nguyên tắc đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp trong hoạt động xác lập quyền như đề cập ở mục 1.2.c trên đây.

Theo đó, những đặc điểm tạo dáng cơ bản sẽ được chú trọng hơn, còn những đặc điểm tạo dáng không cơ bản sẽ ít được chú trọng hơn trong đánh giá kiểu dáng công nghiệp. Bên cạnh đó, kiểu dáng công nghiệp đăng ký được đánh giá trên cơ sở cân nhắc những nguyên tắc được quy định tại Điều 42 Quy chế thẩm định đơn kiểu dáng công nghiệp như sau:

- Kiểu dáng công nghiệp được đánh giá một cách tổng thể;
- Kiểu dáng công nghiệp được đánh giá thông qua cách thức thể hiện chứ không phải ý tưởng thể hiện;
- Kiểu dáng công nghiệp được đánh giá thông qua hình dáng bên ngoài;
- Phần sản phẩm thường được tập trung quan sát sẽ được đánh giá ở mức độ quan trọng hơn;
- Kích thước của kiểu dáng công nghiệp ít được chú trọng đánh giá;
- Vật liệu dùng để chế tạo sản phẩm không được xem là đặc điểm tạo dáng cơ bản;
- Màu sắc của sản phẩm hầu như không được xem là đặc điểm tạo dáng cơ bản;
- Sự đối xứng của kiểu dáng công nghiệp không được xem là đặc điểm tạo dáng cơ bản.

Lưu ý rằng, những nguyên tắc thẩm định nội dung này không thể áp dụng một cách đồng thời trong đánh giá kiểu dáng công nghiệp mà được áp dụng một cách tùy chọn phụ thuộc vào loại sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được xem xét.

Trên cơ sở so sánh và đánh giá các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp, tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản của mẫu bị nghi ngờ xâm phạm có thể xác định được. Bằng cách so sánh tập hợp các đặc điểm

tạo dáng cơ bản của mẫu bị nghi ngờ xâm phạm với tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, kết luận về sự khác biệt giữa hai kiểu dáng công nghiệp có thể đưa ra. Lưu ý rằng, việc xác định xem một đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp có được xem là đặc điểm tạo dáng cơ bản hay không còn phụ thuộc vào sự đóng góp của đặc điểm đó trong tổng thể các đặc điểm tạo dáng khác của kiểu dáng công nghiệp, nghĩa là ảnh hưởng của đặc điểm tạo dáng đó trong việc góp phần đem lại một ấn tượng thẩm mỹ khác biệt của kiểu dáng công nghiệp một cách tổng thể.

2.4. Kết luận về mẫu bị nghi ngờ xâm phạm

Nếu mẫu bị nghi ngờ xâm phạm và kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có cùng một tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản, hiển nhiên mẫu bị nghi ngờ xâm phạm được kết luận là không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ mặc dù các đặc điểm tạo dáng không cơ bản có thể khác nhau. Trong trường hợp này, nếu các đặc điểm tạo dáng không cơ bản cũng trùng nhau thì đương nhiên kiểu dáng công nghiệp của mẫu bị nghi ngờ xâm phạm và kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ được coi là trùng nhau.

Như vậy chỉ trong những trường hợp, khi mẫu bị nghi ngờ xâm phạm được kết luận là trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, nghĩa là mẫu bị nghi ngờ xâm phạm thuộc cùng một phạm vi bảo hộ với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, thì yếu tố xâm phạm của mẫu bị nghi ngờ xâm phạm mới được xác định. Ngược lại, nếu mẫu bị nghi ngờ xâm phạm được kết luận là khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, thì rõ ràng yếu tố xâm phạm đã không xác định được đối với mẫu bị nghi ngờ xâm phạm.

Tóm lại, yếu tố xâm phạm được xác định khi sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm là cùng loại với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, đồng thời mẫu bị nghi ngờ xâm phạm được kết luận là có kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Trong trường hợp ngược lại, nếu sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm là khác loại với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, hoặc dù cùng loại nhưng có kiểu dáng công nghiệp khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, thì yếu tố xâm phạm không xác định được trên sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm.

Cũng cần lưu ý rằng, để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp thì không chỉ cần đến yếu tố xâm phạm

được xác định như đã đề cập ở trên mà còn phải hội tụ đầy đủ các căn cứ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ⁸.

3. BÀI TẬP THỰC HÀNH

⁸ Điều 5 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP