

Thực tiễn về yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất tại Việt Nam

Theo cách hiểu trên toàn thế giới, yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất là một dạng yêu cầu bảo hộ sáng chế về sản phẩm trong đó sản phẩm được yêu cầu bảo hộ được xác định bằng quy trình tạo ra sản phẩm đó, và dạng yêu cầu bảo hộ này hiện được chấp nhận tại nhiều nước. Ở Việt Nam, yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất cũng được chấp nhận, tuy nhiên chỉ trong những trường hợp đặc biệt.

Theo quy định nêu trong Quy chế tạm định Đơn đăng ký sáng chế do Cục SHTT (“Cục SHTT”) ban hành ngày 31/03/2010 (sau đây gọi là “Quy chế”), trong trường hợp sản phẩm không rõ cấu trúc tại thời điểm nộp đơn đăng ký sáng chế, chủng hạn sản phẩm có cấu trúc rất phức tạp (ví dụ: polyme) hay sản phẩm là hỗn hợp của nhiều hợp chất khác nhau (ví dụ: phân chiết, phân đoạn), thì sản phẩm này có thể được xác định bằng quy trình thu nhận chúng (ví dụ: sản phẩm X thu được bằng quy trình Y), với điều kiện các dấu hiệu này là đủ để so sánh và phân biệt sản phẩm đang được yêu cầu bảo hộ với các sản phẩm đã biết (Điều 5.7.2f). Trong thực tiễn tạm định đơn đăng ký sáng chế tại Cục SHTT, khi tạm định viên nhận thấy rằng sản phẩm mà được yêu cầu bảo hộ ở dạng bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất có thể được xác định bằng các dấu hiệu đặc trưng riêng của nó (ví dụ: cấu trúc, thành phần, hàm lượng của mỗi thành phần, hoặc tương tự), thì tạm định viên sẽ không chấp nhận việc soạn thảo yêu cầu bảo hộ cho sản phẩm này ở dạng như vậy và yêu cầu chủ đơn phải thể hiện yêu cầu bảo hộ này bằng các dấu hiệu đặc trưng của chính sản phẩm được yêu cầu bảo hộ. Ví dụ, trong một Thông báo kết quả tạm định nội dung đơn do

Cục SHTT đưa ra cho một đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, thẩm định viên đã nêu ý kiến từ chối một điểm yêu cầu bảo hộ cho một hình hợp được thể hiện ở dạng bao gồm các dấu hiệu của quy trình tạo ra hình hợp đó với lý do là hình hợp được yêu cầu bảo hộ trong điểm này có thể được xác định bằng thành phần và hàm lượng mỗi thành phần chứa trong hình hợp, do đó không thể được trình bày dưới dạng yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất.

Liên quan đến việc thẩm định nội dung đối với dạng yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất, Quy chế của Cục SHTT quy định rằng khi đánh giá tính mới của dạng yêu cầu bảo hộ này, thẩm định viên phải xem xét xem các dấu hiệu của quy trình sản xuất được đề cập đến trong yêu cầu bảo hộ có đưa đến một kết cấu và/hoặc thành phần cụ thể nào đó của sản phẩm đang được yêu cầu bảo hộ không. Nếu người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể kết luận rằng quy trình đó nhất thiết đưa đến một sản phẩm có kết cấu và/hoặc thành phần khác so với kết cấu và/hoặc thành phần của sản phẩm nêu trong giải pháp đối chứng, thì yêu cầu bảo hộ sẽ có tính mới. Ngược lại, nếu sản phẩm nêu trong yêu cầu bảo hộ có kết cấu và/hoặc thành phần giống với sản phẩm nêu trong giải pháp đối chứng, thì vẫn bị coi là không có tính mới mặc dù được tạo ra bằng quy trình sản xuất khác, trừ khi chủ đơn có thể chứng minh được rằng quy trình đó tạo ra sản phẩm có kết cấu và/hoặc thành phần khác, hoặc có tính năng khác của sản phẩm mà qua đó thực sự được sự thay đổi về kết cấu và/hoặc thành phần của sản phẩm (Điểm 22.2.2.5 (3)). Điểm này có nghĩa là, trong quá trình đánh giá khả năng công bằng đối với dạng yêu cầu bảo hộ này tại Việt Nam, thẩm định viên sẽ chỉ xét nghiêm chỉnh bản thân sản phẩm, trong đó xem xét đến kết cấu và/hoặc thành phần cụ thể của sản phẩm mà được đưa đến bởi quy trình sản xuất được nêu trong yêu cầu bảo hộ.

Quy chế của Cục SHTT cũng đưa ra một ví dụ cụ thể về sáng chế là một công cụ thực tế được tạo ra bởi quy trình X, và giải pháp đối chứng đã bộc lộ quy trình Y để sản xuất công cụ đó (Điểm

22.2.2.5 (3)). Ví dụ này nêu rằng nếu những chi tiết các thùy tinh được tạo ra bởi các quy trình đều có cùng kết cấu, hình dáng và vật liệu thì sáng chế sẽ không có tính mới. Ngược lại, nếu quy trình X bao gồm bước ở một nhiệt độ xác định mà nhiệt độ đó không được bộc lộ trong giới pháp đăng ký, và với nhiệt độ này, khả năng chống nứt vỡ của các thùy tinh theo sáng chế được tăng lên đáng kể so với các thùy tinh sản xuất được theo quy trình nêu trong giới pháp đăng ký, thì sáng chế có tính mới. Đó là vì các thùy tinh theo sáng chế có vi cấu trúc và cấu trúc bên trong khác biệt do quy trình sản xuất khác biệt so với các thùy tinh được sản xuất theo giới pháp đăng ký.

Liên quan đến việc đánh giá khả năng xâm phạm đối với một yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất, Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan không có bất kỳ quy định cụ thể nào liên quan tới phạm vi bảo hộ và/hoặc vận dụng thực thi đối với dạng yêu cầu bảo hộ này. Bên cạnh đó, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam cũng chưa có án lệ, bản án hay quyết định của cơ quan có thẩm quyền nào liên quan tới vận dụng này. Do đó, nếu có vụ việc xảy ra, việc đánh giá xâm phạm đối với dạng yêu cầu bảo hộ đặc thù này có thể sẽ được dựa trên Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26/06/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểm của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Thông tư này quy định rằng một sản phẩm bị xem xét được coi là trùng hoặc tương đương với sản phẩm được bảo hộ theo một điểm yêu cầu bảo hộ nào đó nếu tất cả các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ đó đều có mặt trong sản phẩm bị xem xét dưới dạng trùng hoặc tương đương, và không bị coi là trùng hoặc tương đương nếu sản phẩm bị xem xét không chứa ít nhất một dấu hiệu kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ, trong đó hai dấu hiệu kỹ thuật sẽ được coi là a) “trùng” nếu có cùng bản chất, cùng mục đích sử dụng, cùng cách thức đạt được mục đích và cùng mối quan hệ với các dấu

hiệu khác nêu trong yêu cầu bảo hộ và b) “tương đương” nếu có bản chất tương tự nhau hoặc có thể thay thế cho nhau, có mục đích sử dụng và cách thức để đạt được mục đích sử dụng cơ bản giống nhau (Điều 11). Do đó, có thể hiểu rằng đối với trường hợp của dạng yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất, sản phẩm bị xem xét có thể bị coi là xâm phạm yêu cầu bảo hộ được xác định bằng quy trình sản xuất này chỉ khi sản phẩm bị xem xét được tạo ra bởi một quy trình có bản chất giống hệt, tương tự hoặc có thể thay thế được, có mục đích sử dụng giống hệt hoặc tương tự, và có cách thức để đạt được mục đích sử dụng giống hệt hoặc tương tự với quy trình được nêu trong yêu cầu bảo hộ đang quan tâm. Điều này cho thấy rằng, khi đánh giá khả năng xâm phạm đối với dạng yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất ở Việt Nam, rất có thể quy trình sản xuất được nêu trong yêu cầu bảo hộ này sẽ được coi là dấu hiệu giới hạn phạm vi của sáng chế.

Kết luận, dạng yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất có thể được chấp nhận tại Việt Nam trong những trường hợp đặc biệt. Trong khi Cục SHTT chỉ xem xét các đặc trưng của chính bản thân sản phẩm được yêu cầu bảo hộ khi đánh giá khả năng cấp bằng của dạng yêu cầu bảo hộ này như được thể hiện trong Quy chế, thì các quy định pháp lý hiện hành lại cho thấy rằng các cơ quan thực thi có thẩm quyền rất có thể sẽ coi quy trình sản xuất nêu trong yêu cầu bảo hộ là dấu hiệu giới hạn phạm vi sáng chế trong quá trình đánh giá khả năng xâm phạm khi có vụ việc xảy ra./.