

# Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp và một số khuyến nghị

Phạm Đức Thắng, Phạm Thị Hương Thanh

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN

Việc gia nhập Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (KDCN) sẽ giúp ích rất lớn cho người nộp đơn trong việc đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí khi đăng ký, gia hạn hiệu lực, chuyển giao quyền sở hữu và các thủ tục khác liên quan đến đơn KDCN. Đồng thời phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để khai thác tối đa những lợi thế mà Thỏa ước mang lại, chúng ta cần sớm sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan tới KDCN.

## Thỏa ước Lahay và sự tham gia của Việt Nam

Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế KDCN được ký kết ngày 6/11/1925 tại Lahay (Hà Lan) và có hiệu lực từ ngày 1/6/1928. Hiện nay, Thỏa ước Lahay có 2 Văn kiện đang còn hiệu lực, đó là: Văn kiện Lahay ký ngày 28/11/1960 (Văn kiện Lahay 1960), có hiệu lực ngày 1/8/1984; Văn kiện Geneva ký ngày 2/7/1999 (Văn kiện Geneva 1999), có hiệu lực ngày 23/12/2003. Hai văn kiện này có hiệu lực song song và độc lập với nhau tạo nên hệ thống đăng ký quốc tế KDCN. Mỗi Văn kiện đều chứa đựng một thỏa ước quốc tế đầy đủ nên việc đăng ký quốc tế KDCN có thể được thực hiện theo 1 trong 2 Văn kiện, hoặc cả 2 Văn kiện trên.

Hệ thống Lahay do Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ (SHTT) thế giới (WIPO) quản lý. Theo thống kê, hiện có 65/74 thành viên Hệ thống Lahay tham gia Văn kiện Geneva 1999. Trong đó nhiều thành viên có

nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới như: Liên minh châu Âu (là thành viên chính thức ngày 1/1/2008), Hàn Quốc (ngày 1/7/2014), Hoa Kỳ, Nhật Bản (cả 2 nước là thành viên chính thức ngày 13/5/2015), Liên bang Nga (ngày 28/2/2018), Vương quốc Anh (ngày 13/6/2018)... Trong khu vực Đông Nam Á hiện nay đã có 4 thành viên gồm: Singapore (ngày 17/4/2005), Brunei (ngày 24/12/2013), Campuchia (ngày 25/2/2017) và Việt Nam.

Do tính ưu việt của Thỏa ước Lahay là đơn giản hóa về thủ tục với mức phí thấp nhất cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (các nước là thành viên của Thỏa ước Lahay) thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký KDCN, nên ngày 30/9/2019 tại Geneva, Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã trao Văn kiện gia nhập Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế KDCN đến Tổng giám đốc WIPO Francis Gury. Văn kiện này có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 1/1/2020.

Với việc tham gia Văn kiện Geneva 1999, Việt Nam sẽ chỉ có quyền và nghĩa vụ với Thỏa ước theo Văn kiện này và độc lập với Văn kiện Lahay 1960. Bên cạnh đó, Việt Nam có quyền tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Liên minh Lahay quy định chung cho các văn kiện của Thỏa ước.

Kể từ ngày 1/1/2020 các tổ chức, cá nhân từ Việt Nam muốn đăng ký quốc tế KDCN có thể chỉ định các quốc gia là thành viên của Văn kiện Geneva 1999 thông qua Thỏa ước Lahay. Điều này cũng có nghĩa là, một KDCN của người nộp đơn (người Việt Nam) dễ dàng thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký bảo hộ, gia hạn hiệu lực, chuyển giao quyền sở hữu và các thủ tục khác liên quan đến đơn KDCN của mình. Người nộp đơn chỉ phải nộp một đơn duy nhất bằng 1 trong 3 ngôn ngữ là Anh, Pháp, Tây Ban Nha, trong một đơn có thể đăng ký được 100 KDCN, một loại tiền (Franc Thụy Sĩ - CHF), có thể chỉ định yêu cầu bảo hộ tại hơn 90

## Diễn đàn Khoa học và Công nghệ



quốc gia..., giúp rút ngắn rất nhiều thủ tục cho người nộp đơn. Đơn có thể nộp trực tuyến thông qua cổng điện tử của WIPO (hoặc có thể nộp qua bưu điện) mà không cần nộp đơn quốc gia trước đó, cũng như không cần nộp thông qua Cục SHTT. Hoặc, người nộp đơn cũng có thể nộp thông qua Cục SHTT, sau đó, Cục sẽ có trách nhiệm chuyển đơn đó tới Văn phòng quốc tế của WIPO.

Trước đây, khi Việt Nam chưa gia nhập Thỏa ước này, các tổ chức, cá nhân Việt Nam muốn bảo hộ KDCN của mình ở nước ngoài chỉ có một hình thức duy nhất là nộp đơn đăng ký trực tiếp tại các cơ quan SHTT của từng quốc gia riêng rẽ, nghĩa là phải làm nhiều đơn khác nhau bằng ngôn ngữ và yêu cầu của từng nước mà mình muốn đăng ký. Điều đó đồng nghĩa với việc chủ đơn sẽ phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu về các quy định pháp luật của nước sở tại về thủ tục, các khoản chi phí, đặc biệt

là phí thuê luật sư tại từng quốc gia. Tương tự, các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài cũng gặp các khó khăn khi muốn bảo hộ KDCN của mình tại Việt Nam vì chỉ có một cách duy nhất là đăng ký trực tiếp tại Cục SHTT Việt Nam và phải thông qua đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) đã được đăng ký tại Việt Nam.

### **Một số lưu ý khi sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong thời gian tới**

Có thể nói rằng, những nội dung trong Văn kiện gia nhập Thỏa ước Lahay của Việt Nam là phương án phù hợp nhất, tối ưu nhất với tình hình thực tế tại thời điểm Việt Nam trao Văn kiện gia nhập Thỏa ước Lahay. Điều này cho thấy, các chuyên gia, nhà quản lý đã tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trên các mặt: quy định của Thỏa ước, quy định hiện hành của Việt Nam... Tuy nhiên, trong thời gian tới chúng ta cần sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật hiện hành để phù hợp hơn

với Thỏa ước này, cụ thể như sau:

### **Với Luật SHTT**

Một số quy định của Luật SHTT hiện nay về đăng ký quốc tế KDCN của Việt Nam chưa tương thích với các quy định của Thỏa ước Lahay. Do vậy cần phải sửa đổi để phù hợp.

*Thứ nhất*, thông báo từ chối. Theo quy định của Thỏa ước Lahay, thời hạn ra thông báo từ chối hiệu lực của một đăng ký quốc tế là 6 tháng kể từ ngày công bố đăng ký. Việt Nam chưa thông báo cho Tổng giám đốc WIPO về thời hạn ra thông báo từ chối là 12 tháng thay vì 6 tháng, tức là Việt Nam chấp nhận thời hạn thông báo từ chối là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn. Điều này có nghĩa là: các đơn đăng ký quốc tế KDCN được nộp theo Thỏa ước Lahay sẽ có thời hạn ra thông báo từ chối lần đầu là 6 tháng. Nếu sau thời hạn 6 tháng mà Việt Nam không đưa ra thông báo từ chối thì KDCN trong đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam sẽ mặc nhiên được hiểu là đã được chấp nhận cấp Văn bằng bảo hộ. Trong khi đó, Khoản 2 Điều 119 Luật SHTT quy định: thời hạn thẩm định nội dung KDCN là không quá 7 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Việc Việt Nam chưa gửi thông báo đến Tổng giám đốc WIPO về thời hạn ra thông báo từ chối là 12 tháng thay vì 6 tháng là phù hợp với tình hình thực tế, vì việc sửa Luật SHTT thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Nếu Việt Nam thông báo cho Tổng giám đốc WIPO về vấn đề này trong khi Luật SHTT chưa được sửa thì sẽ trái với quy định của Luật SHTT hiện hành.

Vì vậy, trong thời gian tới, khi

sửa đổi Luật SHTT cần xem xét sửa đổi, bổ sung về vấn đề này và cần thông báo với Tổng giám đốc WIPO tuyên bố phù hợp. Trên thế giới hiện nay, đã có một số nước đưa ra tuyên bố cho phép thời hạn ra thông báo từ chối 12 tháng như: Hoa Kỳ, Nga, Canada, Tây Ban Nha...

*Thứ hai*, quy định về bản mô tả và yêu cầu bảo hộ. Tại Điều 5(2) (b)(ii) Văn kiện Geneva 1999 quy định, bất kỳ bên tham gia nào có thực hiện việc thẩm định nội dung và luật pháp trong nước của bên tham gia đó quy định đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ KDCN phải nộp kèm theo phần mô tả ngắn gọn về bộ ảnh chụp/bản vẽ hoặc các đặc điểm tạo dáng của KDCN để đơn được ghi nhận ngày nộp đơn thì có thể đưa ra thông báo cho Tổng giám đốc WIPO về điều đó bằng một tuyên bố. Bên cạnh đó, theo Điều 5(2)(b)(iii) Văn kiện Geneva 1999, bất kỳ bên tham gia nào có thực hiện việc thẩm định nội dung và luật pháp trong nước của bên tham gia đó quy định đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ KDCN phải nộp kèm theo phần yêu cầu bảo hộ để đơn được ghi nhận ngày nộp đơn thì có thể đưa ra thông báo cho Tổng giám đốc WIPO về điều đó bằng một tuyên bố. Quy tắc 11(2) quy định, trường hợp đơn quốc tế có phần mô tả thì phần mô tả chỉ được đề cập đến các đặc điểm tạo dáng trong các bộ ảnh chụp/bản vẽ của kiểu dáng, không mô tả các đặc điểm kỹ thuật hay tính hữu ích của kiểu dáng. Nếu phần mô tả vượt quá 100 từ thì người nộp đơn sẽ phải trả thêm khoản phí bổ sung như được quy định trong bảng phí.

Trong khi đó, Điểm 108.1.b

Luật SHTT quy định đơn KDCN chỉ được tiếp nhận nếu có bản mô tả. Điều 103 Luật SHTT quy định đơn KDCN phải có một bản mô tả bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của KDCN và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với KDCN ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ, đồng thời có phần phạm vi bảo hộ KDCN. Phần phạm vi bảo hộ phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm đặc điểm mới, khác biệt với các KDCN tương tự đã biết. Do vậy, trong thời gian tới khi sửa Luật SHTT cần phải có những điều chỉnh để phù hợp với thông lệ quốc tế.

#### ***Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ***

Tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN mới chỉ quy định về quyền SHCN đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Do vậy, cần bổ sung quyền SHCN đối với KDCN đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Lahay. Bên cạnh đó, Điều 7 của Nghị định này cũng chỉ mới quy định về hiệp ước hợp tác quốc tế về bằng sáng chế năm 1970 (được sửa đổi năm 1984), Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu năm 1891 (được sửa đổi năm 1979) và Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid năm 1989. Vì vậy, cần bổ sung quyền đăng ký quốc tế KDCN theo Thỏa ước Lahay. Ngoài ra, về thủ tục nộp đơn quốc tế, Nghị định 103/2006/NĐ-CP mới chỉ quy định về thủ tục nộp đơn quốc

tế về nhãn hiệu (Điều 12), sáng chế (Điều 11) nên cần bổ sung thêm một điều về thủ tục nộp đơn quốc tế về KDCN theo Thỏa ước Lahay. Đây là một vấn đề cần lưu ý khi xây dựng Nghị định mới quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT sửa đổi.

#### ***Thông tư 263/2016/TT-BTC***

Hiện nay, Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định một số loại phí, lệ phí cơ bản mà bất kỳ đơn KDCN nào được đăng ký theo kênh quốc gia cũng phải nộp các khoản này. Cụ thể, nếu một KDCN có một phương án, một ảnh, người nộp đơn phải nộp một khoản phí, lệ phí là 1.810.000 đồng để được cấp Văn bằng bảo hộ. Nếu cần gia hạn hiệu lực một Văn bằng bảo hộ KDCN có một phương án và một ảnh, chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp một khoản phí và lệ phí là 1.200.000 đồng. Trong khi đó, tại Biểu phí (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015) do Văn phòng quốc tế của WIPO công bố, mức phí chỉ định chuẩn đối với một đơn đăng ký quốc tế KDCN (bảng 1). Bên tham gia có thể tuyên bố cho phép áp dụng mức 2 hoặc 3 và phải gửi tuyên bố đó cho Tổng giám đốc WIPO về việc áp dụng mức phí đó.

Hiện nay, Việt Nam chưa có tuyên bố về phí chỉ định riêng mà đang dùng trực tiếp mức phí chỉ định chuẩn theo công bố của Văn phòng quốc tế của WIPO ở Mức 3 (vì Việt Nam có quy định về thẩm định nội dung). Khi đơn đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Lahay có chỉ định Việt Nam thì sẽ được nhận từ Văn phòng quốc tế của WIPO khoản phí chỉ định chuẩn

Bảng 1. Biểu phí do Văn phòng quốc tế của WIPO công bố.

STT	Các loại phí	Mức phí (Franc Thụy Sĩ)
<b>1</b>	<b>Phí chỉ định chuẩn</b>	
<b>1.1</b>	<b>Mức 1</b>	
1.1.1	Cho một KDCN	42
1.1.2	Cho mỗi KDCN bổ sung trong đơn	2
<b>1.2</b>	<b>Mức 2</b>	
1.2.1	Cho một KDCN	60
1.2.2	Cho mỗi KDCN bổ sung trong đơn	20
<b>1.3</b>	<b>Mức 3</b>	
1.3.1	Cho một KDCN	90
1.3.2	Cho mỗi KDCN bổ sung trong đơn	50
<b>2.</b>	<b>Phí gia hạn chuẩn</b>	
2.1	Cho một KDCN	21
2.2	Cho mỗi KDCN bổ sung trong đơn	1

theo quy định.

Như vậy, so với mức phí đối với một đơn đăng ký KDCN nộp trực tiếp tại Cục SHTT theo kênh quốc gia, mức phí chỉ định chuẩn hiện nay của WIPO mà Việt Nam đang áp dụng là cao hơn. Tuy nhiên, phí gia hạn chuẩn cho một đăng ký quốc tế KDCN có chỉ định Việt Nam theo Thỏa ước Lahay thấp hơn khá nhiều. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần sửa đổi Thông tư số 263/2016/TT-BTC theo hướng tăng cao hơn mức phí, lệ phí mà mỗi đơn đăng ký KDCN phải nộp lên ở mức độ hợp lý so với mức phí chỉ định chuẩn hiện nay của WIPO vì Văn kiện Geneva 1999 quy định: các quốc gia thành viên có thể quy định thu phí chỉ định riêng thay cho phí tiêu chuẩn cố định, khoản phí này không được thu cao hơn mức thu đối với việc đăng ký KDCN theo kênh quốc gia, đồng thời bổ sung phí chỉ định riêng, phí gia hạn đối với đăng ký quốc tế KDCN theo Thỏa ước Lahay có chỉ định Việt Nam.

Mức phí chỉ định riêng hợp lý

là mức phí có thể bảo đảm bù đắp chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ như: chi phí về tiền lương, tiền công, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, khấu hao máy móc, trang thiết bị và các chi phí khác..., đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chủ trương, chính sách tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia.

**Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và Quy chế thẩm định đơn KDCN**

Khi gia nhập Thỏa ước Lahay, chúng ta cần sửa đổi, bổ sung thêm các quy định mới đối với Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP để phù hợp với Thỏa ước. Cụ thể, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN chỉ mới quy định: bản mô tả phải bao gồm đầy đủ các mục như đã quy định (tên KDCN, lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang KDCN, các KDCN ít khác biệt nhất đã biết, liệt kê ảnh chụp/bản vẽ, phần mô tả và

yêu cầu bảo hộ) và không giới hạn số từ. Do đó, Thông tư 01 và Quy chế thẩm định đơn KDCN (ban hành theo Quyết định 2381/QĐ-SHTT ngày 8/12/2009 của Cục SHTT) khi sửa đổi, bổ sung cần quan tâm các quy định sau: i) Quy định về xử lý đơn đăng ký quốc tế KDCN của chủ sở hữu là người nước ngoài nộp đơn qua Văn phòng quốc tế của WIPO có chỉ định Việt Nam theo Thỏa ước Lahay; ii) Quy định về xử lý đơn đăng ký quốc tế KDCN của chủ sở hữu là người Việt Nam được nộp thông qua Cục SHTT; iii) Bổ sung quy định riêng đối với Bản mô tả KDCN của đơn đăng ký quốc tế.

**Thay lời kết**

Việc gia nhập Thỏa ước Lahay đáp ứng nhu cầu thực tiễn, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký quốc tế KDCN, vừa đảm bảo việc thực hiện cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định EVFTA, CPTPP cũng như trong khối ASEAN. Đặc biệt, trong bối cảnh SHTT đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thì việc đơn giản hóa và hài hòa hóa thủ tục theo tiêu chuẩn quốc tế càng trở nên cần thiết để thúc đẩy hoạt động đăng ký và bảo hộ quyền SHTT. Để khai thác tối đa những lợi thế khi gia nhập Thỏa ước Lahay, cần sớm sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến KDCN được nêu trong Luật SHTT và các văn bản dưới luật, nhất là các điều khoản có lợi cho Việt Nam mà không trái với Văn kiện Geneva 1999