

Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế

Nguyễn Hoàng Nam

Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trình độ sáng tạo được quy định như một tiêu chí để xác định một giải pháp kỹ thuật có được xem là sáng chế hay không. Cơ quan tài phán của một số quốc gia đã có những quyết định về các vụ tranh chấp liên quan đến trình độ sáng tạo trong sáng chế. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung làm rõ hai vấn đề: (1) Trình độ sáng tạo nên được hiểu là gì? (2) Việc xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế tại một số quốc gia ra sao? Qua đó, cung cấp thêm những góc nhìn mới về xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế.

Khái niệm sáng tạo và trình độ sáng tạo

Sáng tạo (creation) là một khái niệm có tính trừu tượng. Nhiều quan điểm được đưa ra xung quanh khái niệm này. Sự sáng tạo là kết quả của quá trình tương tác có hệ thống, bao gồm 3 yếu tố: (1) Một nền văn hóa chứa đựng các quy tắc tương trưng¹; (2) Một cá nhân mang lại sự mới lạ trong một lĩnh vực; (3) Được các chuyên gia trong lĩnh vực ấy công nhận tính sáng tạo. Hay sự sáng tạo là kết quả của một quá trình bền bỉ tích lũy kiến thức và vận dụng vào thực tiễn. Chung quy, sáng tạo được xem là kết quả của một quá trình tiếp nhận kiến thức, chuyển hóa và có sự công nhận của những chuyên gia trong cùng lĩnh vực. Giữa quá trình tiếp nhận và chuyển hóa, cá nhân sẽ đạt được trình độ sáng tạo (inventive step).

Trình độ sáng tạo được tạo nên một cách không rõ ràng. Trình độ sáng tạo hoàn toàn không phải là

¹Các quy tắc về hành vi xã hội, sử dụng các biểu tượng để truyền đạt những ý tưởng phức tạp.

một cách suy nghĩ có chủ ý, mà là một món quà ngẫu nhiên, một số người có được và những người khác thì không. Để có được trình độ sáng tạo, cần trải qua những giai đoạn nhất định. Quan điểm về 4 giai đoạn của quá trình sáng tạo trong quá khứ bao gồm: chuẩn bị (preparation), ủ (incubation), chiếu sáng (illumination) và xác minh (verification). Tuy nhiên, quan điểm này nên được thay đổi. Ngày nay, việc tiếp cận thông tin khoa học nói chung và sáng chế nói riêng giữa các quốc gia không còn quá khó khăn, đồng thời nhu cầu về sự phát triển của xã hội cũng góp phần thúc đẩy trình độ sáng tạo. Theo đó, bằng sáng chế được thiết lập với cơ chế bảo hộ như một động lực cho các nhà sáng tạo dành thời gian và tiền bạc để phát triển năng lực. Trình độ sáng tạo như một tiêu chuẩn trong đánh giá khoa học, được xem là trung tâm của luật sáng chế. Các cơ quan cấp bằng sáng chế ở nhiều nước trên thế giới xem xét về trình độ sáng tạo của bằng sáng chế, ngay cả khi bằng sáng chế có thể đã được cấp.

Kinh nghiệm của một số quốc gia về xác định trình độ sáng tạo của sáng chế

Tại Mỹ, “tính không hiển nhiên” (non-obviousness) là yêu cầu quan trọng nhất của quá trình cấp bằng sáng chế. Thay vì quy định trình độ sáng tạo, cụm từ “tính không hiển nhiên” được sử dụng với câu hỏi pháp lý quan trọng: “Liệu sáng chế có phải là một khoảng cách thích hợp vượt hoặc cao hơn trình độ hiện tại không?”. Đầu thế kỷ XIX, các tòa án Mỹ yêu cầu các nhà sáng tạo được cấp bằng sáng chế phải “khéo léo và kỹ năng hơn những gì một thợ cơ khí bình thường sở hữu”². Vào giữa thế kỷ XX, trước sự phức tạp của những tranh chấp về bảo hộ sáng chế, Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Robert H. Jackson nhận xét rằng, bằng sáng chế duy nhất còn hiệu lực là bằng sáng chế mà Tòa án này không thể nhúng tay vào³. Nói cách khác, sự khác biệt đủ lớn

²Xem thêm trong vụ Graham kiện John Deere Co., 1966.

³Việc giải quyết các vụ tranh chấp giữa những nhà sáng chế (những thiên tài) thường khó khăn hơn rất nhiều khi phải áp dụng nhiều tiêu chuẩn khác nhau để làm rõ “trình độ sáng tạo” trong từng vụ việc.

so với những gì đã được sử dụng hoặc mô tả trước đó mà một người có kỹ năng bình thường trong lĩnh vực công nghệ liên quan đến sáng chế sẽ không thấy rõ ràng khi thực hiện thay đổi. Đánh giá trình độ sáng tạo tại Mỹ thông qua nhiều nỗ lực khác nhau, dựa trên các thử nghiệm và sai sót trong quá trình sáng tạo, để làm cho “một cỗ máy không hoàn hảo trở nên khả thi”.

Nhìn chung, việc xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế tại Mỹ dựa trên nhiều yếu tố như: (1) sự vượt trội của sáng chế qua trình độ sáng tạo, (2) sự không biết trước hay không lường trước của trình độ sáng tạo, (3) sự nỗ lực qua các cuộc thử nghiệm trong quá trình sáng tạo.

Tại châu Âu, Văn phòng Sáng chế châu Âu sử dụng cái gọi là “Phương pháp tiếp cận vấn đề và giải pháp” (The problem-solution approach) để đánh giá trình độ sáng tạo. Đây là giải pháp hiện đang được nhiều tòa án quốc gia tại châu Âu sử dụng. Tiêu biểu như tại tòa án ở Vương quốc Anh, trình độ sáng tạo được diễn giải như sau: bất cứ khi nào hay bất cứ thứ gì được thực hiện thông qua việc sáng tạo lần đầu tiên thì đó là kết quả của việc bổ sung một ý tưởng mới vào kho tri thức hiện có. Đôi khi, sáng tạo là ý tưởng sử dụng các giải pháp kỹ thuật đã được thiết lập để thực hiện một ý tưởng mới mà trước đây chưa ai nghĩ đến. Trong những trường hợp khác, nhiều người có thể có ý tưởng chung về cách đạt được mục tiêu nhưng không biết cách giải quyết vấn đề cụ thể đang cản trở họ. Nếu ai đó nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, thì sự sáng tạo của họ sẽ là giải pháp, nhưng không phải là bản thân mục tiêu hay phương pháp chung để đạt được mục tiêu. Như vậy, xem xét về trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế quy định

tại Vương quốc Anh có thể thấy, yếu tố quan trọng để xác định là vấn đề kỹ thuật khách quan, hay sự không dễ dàng tìm ra được dưới dạng giải pháp kỹ thuật.

Tại New Zealand, tòa án thường đánh giá trình độ sáng tạo sẽ là không hiển nhiên đối với một người tiếp nhận có kỹ năng trong cùng lĩnh vực. Trong đó, 4 bước được đặt ra để đánh giá tính không hiển nhiên: i) Xác định sáng chế đã được tuyên bố; ii) Giả sử người tiếp nhận thông thường có tay nghề cao nhưng kém sáng tạo trong cùng lĩnh vực vào ngày ưu tiên và mặc định họ có kiến thức chung phổ biến về lĩnh vực được đề cập tại thời điểm đó; iii) Xác định những khác biệt tồn tại giữa vấn đề “được biết đến hoặc được sử dụng” và sáng tạo bị cáo buộc; iv) Quyết định một cách ngẫu nhiên để xem xét liệu những khác biệt này có cấu thành trình độ sáng tạo mà người có tay nghề cao đã rõ ràng hay không, hoặc liệu chúng có yêu cầu bất kỳ mức độ sáng chế nào không.

Tại Trung Quốc, sáng tạo có nghĩa là các phát kiến, mô hình và thiết kế hữu ích; sáng chế được định nghĩa là bất kỳ giải pháp kỹ thuật mới nào được đề xuất cho một sản phẩm, một quy trình hoặc việc cải tiến chúng. Để được cấp bằng sáng chế, các ý tưởng, mô hình và thiết kế hữu ích phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng sử dụng trong thực tế. Về trình độ sáng tạo, được hiểu là so với sáng chế trước đây, sáng chế có các đặc điểm cơ bản nổi bật, đại diện cho một tiến bộ rõ ràng.

Hai vụ tranh chấp tiêu biểu trong việc xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế

Trên thế giới, đã có nhiều vụ tranh chấp liên quan đến trình độ sáng tạo đối với sáng chế. Với

những “ranh giới mong manh” trong việc xác định trình độ sáng tạo của sáng chế trước đây với những sáng tạo sau này thì bản án đã đưa ra luôn là một nguồn tham khảo cần thiết.

Đầu tiên, có thể kể đến vụ tranh chấp bằng sáng chế CRISPR⁴. Doudna (Mỹ) và Charpentier (Thụy Điển) là 2 nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học. Vào tháng 8/2014, họ nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tại châu Âu. Văn phòng Sáng chế châu Âu đã cấp cho Doudna và Charpentier đơn đăng ký bằng sáng chế châu Âu về việc sử dụng rộng rãi CRISPR. Đến tháng 2/2017, một nghiên cứu khác của Feng Zhang được Hội đồng Kháng nghị và Thử nghiệm bằng sáng chế Mỹ (PTAB) công nhận khi cho rằng, nghiên cứu đã tạo nên một bước tiến “không thể lường trước” so với công trình nổi tiếng trước đây của Doudna và Charpentier. Việc công nhận sáng chế của Feng Zhang từ PTAB là nguyên nhân xảy ra tranh chấp, trong đó việc xác định trình độ sáng tạo (tính hiển nhiên) là một trong những cơ sở quan trọng để đưa ra quyết định công nhận sáng chế hay giải pháp hữu ích.

PTAB đã dựa trên lập luận về sự “không thể lường trước”. Hội đồng nhận thấy, sinh học phân tử không giống như kỹ thuật cơ khí, công nghệ dân dụng, về cơ bản đây là lĩnh vực nghiên cứu không thể đoán định về khả năng thành công hay thất bại một cách chính

⁴CRISPR (hay CRISPR/Cas9) là một tiến bộ khoa học ở lĩnh vực nghiên cứu sinh học. Công trình đã đạt giải Nobel Hóa học 2020. Đây là hệ thống công nghệ chỉnh sửa hệ gen, một kỹ thuật tiên tiến trong sinh học phân tử, thông qua việc các trình tự DNA được tìm thấy trong bộ gen của các sinh vật nhân sơ như vi khuẩn và vi khuẩn cổ. Qua đó, thay đổi ADN của động vật, thực vật và vi sinh vật với độ chính xác cao.

xác, phụ thuộc vào những bước tiến sáng tạo. Hầu hết nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học phân tử là thất bại, tỷ lệ thành công rất thấp. Điều đó cho thấy mức độ khó khăn trong quá trình nghiên cứu, rất dễ xảy ra sai sót và kết quả mang lại là một sự ngẫu nhiên. Đây là một luận cứ quan trọng để xác định nghiên cứu của Feng Zhang có trình độ sáng tạo.

Hơn nữa, để xác định nghiên cứu của Feng Zhang là một bước tiến sáng tạo so với Doudna và Charpentier, PTAB đã đặt ra giả thuyết: liệu sáng chế trước đây có khả năng thành công hợp lý hay không? Việc đưa CRISPR hoạt động trong tế bào nhân chuẩn là một khả năng khoa học và phải trải qua thử nghiệm với cơ sở lần thất bại. Trước đó, những tuyên bố của Doudna về sự thất vọng trong những nghiên cứu đã thực hiện trên sinh vật nhân chuẩn là phản ánh sự không chắc chắn của việc di chuyển giữa các hệ thống tế bào có thành công hay không. Từ đó, PTAB đã củng cố và đưa ra quyết định sáng chế của Feng Zhang là một cải tiến rõ ràng so với Doudna và Charpentier. Các điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ pH), đặc tính khoa học (cấu trúc nhiễm sắc thể) và hoàn cảnh nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của các nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học phân tử. Việc thử nghiệm các kỹ thuật khác nhau, trên các hệ thống khác nhau được xem là điều không dễ dàng, cần những nỗ lực trong quá trình tạo ra bước tiến sáng tạo, ngay cả khi giải pháp kỹ thuật trước đó thể hiện một kế hoạch rõ ràng để tạo ra sáng chế.

Qua vụ tranh chấp về bằng sáng chế CRISPR có thể thấy, các yếu tố về “kỳ vọng hợp lý”, “tính không hiển nhiên” và những

nỗ lực đối với trình độ sáng tạo là điều kiện trọng tâm để giải quyết tranh chấp về sáng chế CRISPR ở châu Âu và Mỹ.

Một vụ tranh chấp tiêu biểu khác là Tập đoàn Actavis kiện ICOS⁵. Tập đoàn Actavis đã yêu cầu thu hồi bằng sáng chế của ICOS liên quan đến việc thay đổi liều lượng thấp hơn trong sử dụng chất ức chế tadalafil⁶. Tòa án cấp phúc thẩm đã bác bỏ quyết định của tòa án sơ thẩm về việc xem sáng chế ICOS là không rõ ràng về trình độ sáng tạo. Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá nhiều yếu tố, trong đó khả năng “kỳ vọng hợp lý” sẽ điều tra với liều lượng thấp hơn là hoàn toàn có thể xảy ra. Cùng quan điểm với tòa án cấp phúc thẩm, tòa án tối cao Vương quốc Anh đã nhấn mạnh rằng, việc đánh giá trình độ sáng tạo được tập trung để thử với “kỳ vọng hợp lý” dựa trên bài kiểm tra áp dụng phương pháp tiếp cận vấn đề và giải pháp. Trên cơ sở đó, tòa án tối cao Vương quốc Anh đã kết luận rằng, việc thực hiện một phần nghiên cứu cụ thể, không có “tính không hiển nhiên” và mang kỳ vọng hợp lý nên không được xem là một sáng chế.

Thay lời kết

Ở nước ta, trình độ sáng tạo là một tiêu chí quan trọng để phân biệt giữa sáng chế và giải pháp hữu ích. Trong Luật Sở hữu Trí tuệ, quy định về trình độ sáng tạo đối với sáng chế được xác định khi đáp ứng 2 điều kiện sau: (1) Sáng

chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng; (2) Việc đánh giá trình độ sáng tạo được thể hiện thông qua các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc nước ngoài trước ngày nộp đơn, hoặc trước ngày ưu tiên của đơn trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên. Nhìn chung, quy định về trình độ sáng tạo của nước ta đối với sáng chế là tương đối rõ ràng khi ghi nhận trình độ sáng tạo là một bước tiến trong tư duy sáng tạo và không thể dễ dàng có được bởi một cá nhân có kiến thức bình thường trong cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành gần như chưa xem xét hết các trường hợp về “tính không hiển nhiên”, về “kỳ vọng hợp lý”, về những nỗ lực trong quá trình tạo ra bước tiến sáng tạo có thể xuất hiện trong những tranh chấp tại Việt Nam sau này.

Qua những phân tích trên, tác giả đề xuất một quy trình để xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế như sau: i) Giả định một đối tượng có kiến thức và kỹ năng bình thường trong cùng lĩnh vực để xem xét; ii) Tập trung điều tra vào các sản phẩm hay quy trình kỹ thuật trước đây qua những tài liệu liên quan thu thập được, nhằm đánh giá tính không hiển nhiên và kỳ vọng hợp lý của sáng chế; iii) Cố định một thời điểm nhất định mà sản phẩm hay quy trình kỹ thuật được sáng tạo ra và đánh giá những nỗ lực trong quá trình tạo ra bước tiến sáng tạo

⁵<https://unctad.org/ipccaselaw/sites/default/files/ipccaselaw/2020-12/Actavis%20v%20ICOS%2C%20UK%20Supreme%20Court%202019.pdf>.

⁶Thành phần chính trong điều chế thuốc điều trị chứng rối loạn cương dương và tăng sản lành tính tuyến tiền liệt.