

Tách đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam – Những điều bạn cần biết?

I. Tổng quan về tách Đơn đăng ký Sáng chế tại Việt Nam

1. Định nghĩa

Tách đơn sáng chế không được định nghĩa trong Luật SHTT Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục tách đơn có thể được hiểu đơn giản là từ đơn đăng ký ban đầu, chủ đơn chủ động tách hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu Trí tuệ (Cục SHTT), đơn sẽ tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách.

2. Số lượng đơn tách không giới hạn

Luật SHTT Việt Nam không giới hạn về số lượng đơn tách, vì vậy đơn sáng chế ban đầu có thể được tách thành hai hoặc nhiều đơn khác nhau.

Ngoài ra chủ đơn cũng có thể thực hiện thủ tục tách đơn từ một đơn tách trước đó, ví dụ, nộp đơn đăng ký tách lần hai dựa trên đơn đăng ký tách lần một.

3. Tách đơn đối với đơn sáng chế chứa nhiều đối tượng

Theo quy định tại Điều 101 Luật SHTT Việt Nam về tính thống nhất của đơn, mỗi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại Việt Nam chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ cho một đối tượng sở hữu công nghiệp duy nhất. Theo đó, một đơn sáng chế ở Việt Nam không thể đăng ký cho nhiều hơn một sáng chế. Tuy nhiên, nếu một nhóm các sáng chế có mối liên hệ kỹ thuật với nhau để tạo thành một ý đồ sáng tạo chung duy nhất, thì có thể yêu cầu cấp bằng bảo hộ cho nhóm sáng chế đó trong một đơn. Ngoại lệ này tương tự như thủ tục giải quyết các nhóm sáng chế có mối liên hệ với nhau đến mức chúng tạo thành một "ý đồ sáng tạo" duy nhất có thể được đưa vào một đơn duy nhất theo Công ước về Cấp bằng Sáng chế Châu Âu. Trong trường hợp thiếu tính thống nhất của sáng chế, chủ đơn có thể được yêu cầu phải hạn chế lại yêu cầu bảo hộ hoặc tách đơn ("đơn tách"). Khi nộp đơn sáng chế theo PCT, theo thông lệ chung, sau khi vào pha quốc gia, có thể liên kết các nhóm đối tượng/sáng chế theo cách tiếp cận của Châu Âu và tách đơn nếu cần thiết.

4. Bối cảnh và nguyên nhân dẫn đến tách đơn

Việc tách đơn có thể xảy ra trong hai trường hợp, đó là (i) người nộp đơn chủ động tách đơn, và (ii) Cục Sở hữu Trí tuệ yêu cầu tách đơn.

Chủ đơn có thể nộp đơn xin tách đơn sáng chế với những lý do sau:

- Để đáp ứng yêu cầu về "tính thống nhất" của sáng chế theo các thông báo thiếu sót:** Trong quá trình thẩm định nội dung đơn sáng chế, nếu Cục SHTT cho rằng đơn đăng ký sáng chế chứa nhiều hơn một đối tượng/sáng chế, nhưng các đối tượng này lại không đáp ứng yêu cầu về "tính thống nhất của đơn", khi đó, Cục SHTT sẽ ra thông báo yêu cầu khắc phục thiếu sót và gợi ý tách đơn. Để khắc phục thiếu sót này, chủ đơn có thể chọn một đối tượng để bảo hộ và xóa bỏ các đối tượng khác. Theo cách khác, chủ đơn có thể tách các đối tượng không đáp ứng tính thống nhất sang các đơn mới để có thể đạt được phạm vi quyền rộng hơn.
- Để có thêm thời gian cho việc đệ trình các lập luận về khả năng bảo hộ của sáng chế:** Khi Cục SHTT cho rằng (một số) đối tượng đã đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng (một số) đối tượng khác thì chưa, Cục SHTT sẽ ra thông báo thẩm định nội dung yêu cầu chủ đơn khắc phục. Trong trường hợp như vậy, chủ đơn có thể thực hiện việc tách đơn bằng cách giữ lại các đối tượng đã đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và tách các đối tượng chưa đáp ứng sang đơn mới. Khi đó, đơn chứa các đối tượng đã đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ sẽ được cấp bằng và chủ đơn có thể sớm thương mại hóa các đối tượng này. Đồng thời, chủ đơn sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị các căn cứ pháp lý, bằng chứng để tiếp tục theo đuổi đơn tách mà chứa các đối tượng chưa đáp ứng.

5. Số đơn và ngày nộp đơn

Đơn tách sẽ có số đơn mới, nhưng vẫn được giữ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có) của đơn ban đầu; và được công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp của Việt Nam sau khi Cục SHTT ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

6. Lệ phí

Đối với mỗi đơn tách, chủ đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và tất cả các khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được tiến hành độc lập với đơn ban đầu (*ngoại trừ các thủ tục đã hoàn thành khi nộp đơn ban đầu và không phải thực hiện lại khi nộp đơn sáng chế được tách*) nhưng được miễn phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn đăng ký sáng chế được tách sẽ được thẩm định hình thức và xử lý thêm theo các thủ tục chưa được hoàn thành đối với đơn ban đầu. Đơn tách sẽ được công bố lại và chủ đơn phải trả phí công bố nếu đơn tách được nộp sau khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

7. Xử lý đơn ban đầu (sau khi tách đơn)

Đơn ban đầu (*sau khi tách*) được tiếp tục xử lý theo thủ tục sửa đổi đơn. Sau khi thực hiện thủ tục sửa đổi đơn ban đầu, Cục SHTT ra thông báo công nhận những sửa đổi của đơn, công bố những nội dung sửa đổi đó trong trường hợp đơn ban đầu đã được chấp nhận đơn hợp lệ và chủ đơn phải nộp lệ phí để xem xét yêu cầu sửa đổi đơn.

II. Thời điểm nộp đơn tách đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Thời điểm CÓ THỂ nộp được đơn tách?

- TRƯỚC KHI ra Quyết định từ chối đơn đăng ký sáng chế; hoặc
- TRƯỚC KHI ra Quyết định cấp Bằng độc quyền sáng chế; hoặc
- TRƯỚC KHI ra Quyết định từ chối cấp Bằng độc quyền sáng chế.

Thời điểm KHÔNG THỂ nộp được đơn tách?

- SAU KHI ra Quyết định từ chối đơn đăng ký sáng chế; hoặc
- SAU KHI ra Quyết định cấp Bằng độc quyền sáng chế; hoặc
- SAU KHI ra Quyết định từ chối cấp Bằng độc quyền sáng chế;
- TRONG QUÁ TRÌNH khiếu nại khi nộp đơn khiếu nại đối với một trong số: Quyết định từ chối đơn đăng ký sáng chế, Quyết định cấp Bằng độc quyền sáng chế và Quyết định từ chối cấp Bằng độc quyền sáng chế.

Có thể nộp đơn tách sau khi nhận được Quyết định chấp nhận đơn không?

Quyết định chấp nhận đơn do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp không phải là Quyết định cấp bằng độc quyền sáng chế. Như vậy, có thể nộp đơn tách khi nhận được Quyết định chấp nhận đơn, với điều kiện đơn đó phải được nộp cho Cục sở SHTT TRƯỚC KHI Quyết định cấp bằng độc quyền sáng chế được ban hành.

Hạn cuối nộp đơn tách là khi nào?

Trên thực tế, Cục SHTT có ban hành Quyết định cấp Bằng độc quyền cho các đơn đăng ký sáng chế nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo hộ, nhưng không phải lúc nào cũng gửi Quyết định đó cho chủ đơn. Do đó, ngày của Quyết định cấp bằng độc quyền chỉ được biết đến sau khi nhận được văn bằng gốc. Thông thường, Cục SHTT sẽ ban hành Quyết định cấp Bằng độc quyền sáng chế trong vòng 2-3 tháng kể từ ngày ra Thông báo dự định cấp Bằng độc quyền sáng chế. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên nộp đơn tách TRƯỚC hoặc TRONG 1-2 tuần sau ngày nộp phí cấp bằng cho Cục SHTT.

Sau khi nộp đơn khiếu nại, khi nào có thể nộp đơn tách?

Để nộp đơn tách trong trường hợp có khiếu nại, thì trước hết việc khiếu nại đối với một trong số: Quyết định từ chối đơn đăng ký sáng chế, Quyết định cấp Bằng độc quyền sáng chế và Quyết định từ chối cấp Bằng độc quyền sáng chế đối với đơn ban đầu phải được giải quyết thành công và đơn ban đầu đó phải được gửi lại cho bộ phận thẩm định sáng chế của Cục SHTT để thẩm định lại, tại thời điểm đó, thì mới có thể nộp đơn tách.

III. Các yêu cầu cần đáp ứng đối với đơn tách

Có 4 yêu cầu phải đáp ứng đối với đơn tách tại Việt Nam. Cục SHTT sẽ từ chối đơn tách nếu một trong số các yêu cầu dưới đây không được đáp ứng.

- (i) Đơn tách phải có văn bản yêu cầu tách đơn, trong đó có chỉ ra số đơn ban đầu; tờ khai; bản mô tả; bản tóm tắt; chứng từ nộp lệ phí và giấy ủy quyền;
- (ii) Đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn tách phải là đối tượng có trong đơn ban đầu;

- (iii) Đổi tương yêu cầu bảo hộ trong đơn tách phải khác đổi tương yêu cầu bảo hộ trong đơn ban đầu sau khi bị tách;
- (iv) Đơn tách không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả và không được làm thay đổi bản chất của đổi tương nêu trong đơn ban đầu.

IV. Thẩm định đơn tách tại Việt Nam

Đơn đăng ký sáng chế được tách là một đơn mới tách biệt và độc lập với đơn ban đầu. Do đó, thủ tục/thẩm định đơn tách về nguyên tắc sẽ độc lập với thủ tục/thẩm định đơn ban đầu và đơn tách được coi là một đơn mới. Đơn tách tại Việt Nam sẽ được thẩm định theo hai giai đoạn, đó là thẩm định hình thức và thẩm định nội dung:

1. Thẩm định hình thức:

Cục SHTT sẽ tiến hành thẩm định hình thức đối với đơn tách trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được, như được ghi trên dấu tiếp nhận đơn. Trong từng trường hợp cụ thể, Thông báo thiếu sót hoặc Quyết định chấp nhận hình thức cho đơn sẽ được ban hành trong vòng 01 tháng.

2. Thẩm định nội dung:

Thời hạn thẩm định nội dung của đơn tách được xác định tương tự như thời hạn thẩm định nội dung của đơn thông thường, tức là 18 (mười tám) tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn, hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

3. Các thông báo:

Đơn tách có thể có các thiếu sót sau (nhưng không chỉ giới hạn ở những thiếu sót này) cần phải được thông báo cho chủ đơn:

- (i) Giải pháp kỹ thuật trong đơn tách chưa có trong đơn ban đầu;
- (ii) Đơn tách còn thiếu thông tin đến mức không thể xác định được đổi tương yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn tách đã có trong đơn ban đầu hay chưa hoặc không thể xác định được giải pháp kỹ thuật được tách khỏi đơn ban đầu là giải pháp kỹ thuật nào trong số các giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn ban đầu;
- (iii) Đơn tách mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả và làm thay đổi bản chất của đổi tương nêu trong đơn ban đầu;
- (iv) Người nộp đơn của đơn tách không có quyền tách đơn ban đầu.

4. Gợi ý cách khắc phục thông báo từ chối với lý do phạm vi bảo hộ của đơn tách vượt quá phạm vi bảo hộ của đơn ban đầu:

Nếu chủ đơn đã nộp đơn tách nhưng đổi tương được yêu cầu bảo hộ của đơn tách không có trong phần yêu cầu bảo hộ của đơn ban đầu, và không có sửa đổi, bổ sung nào đối với đơn ban đầu, thì đơn tách phải kèm theo phần mô tả của đổi tương yêu cầu bảo hộ và nội dung thay đổi của đơn tách so với đơn ban đầu được nộp để chứng minh rằng đổi tương được yêu cầu bảo hộ trong đơn tách đã có trong đơn ban đầu và đơn tách không mở rộng phạm vi bảo hộ vượt ra ngoài nội dung được bộc lộ trong đơn ban đầu và không làm thay đổi bản chất đổi tương được đề cập trong đơn ban đầu.

5. Sửa đổi:

Đối với đơn tách và/hoặc đơn ban đầu, bản mô tả (bao gồm cả hình vẽ) của đơn có thể được sửa đổi theo yêu cầu bảo hộ của đơn bằng cách loại bỏ nội dung không liên quan đến (các) đổi tương được đề cập tới trong yêu cầu bảo hộ của đơn đó.

Lời kết

Đơn tách sẽ phát sinh thêm chi phí và khiến cho việc theo đuổi đơn, quản lý các sáng chế đồng dạng trở lên tốn kém và phức tạp hơn. Tuy nhiên, so với đơn đăng ký sáng chế ban đầu có phạm vi bảo hộ rộng, việc tách đơn thành các đơn nhỏ có phạm vi bảo hộ hẹp hơn (tức là có ít đổi tương yêu cầu bảo hộ hơn) có ưu điểm là quá trình xét nghiệm các đơn nhỏ này sẽ nhanh hơn. Đơn nhỏ nào đáp ứng điều kiện bảo hộ trước sẽ được cấp bằng trước và được đưa vào khai thác thương mại trước, giúp chủ đơn sớm thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận. Ngoài ra, việc chuyển nhượng sáng chế của các đơn nhỏ cũng linh hoạt hơn, chẳng hạn trong trường hợp chủ đơn chuyển nhượng tất cả sáng chế liên quan cho cùng một khách hàng hoặc chuyển nhượng từng sáng chế cho từng khách hàng khác nhau tùy theo nhu cầu kinh doanh của họ. Do đó, chủ đơn cần cân nhắc

các khoản phí và chi phí so với lợi ích của đơn tách trước khi quyết định thực hiện các thủ tục tách đơn của mình.

KENFOX IP & LAW OFFICE, một trong những công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp với sự phát triển vượt bậc và mạnh nhất về dịch vụ sáng chế, cung cấp đầy đủ các dịch vụ SHTT tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và các nước Châu Á khác. Năm 2019, KENFOX lọt vào danh sách 10 Công ty nộp đơn sáng chế hàng đầu trước Cục SHTT. Năm 2020 và 2021, KENFOX lọt vào danh sách 20 Công ty đơn sáng chế hàng đầu Việt Nam.

**Luật sư Nguyễn Vũ Quân
KENFOX IP & Law Office**

Liên hệ

KENFOX IP & Law Office

Số 6, Ngõ 12/93, Phố Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 3724 5656

Email: info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com