

## Vượt qua từ chối bảo hộ sáng chế tại Việt Nam bằng cách nào?

Đơn đăng ký “**sáng chế**” bị từ chối bảo hộ và một phương án khả thi nhất là sửa đổi bộ yêu cầu bảo hộ là để được cấp bằng độc quyền “**giải pháp hữu ích**”. Đối mặt với thông báo từ chối lần 2 từ Cục Sở hữu Trí tuệ (Cục SHTT), không ít chủ đơn đã chọn cách dễ dàng, chuyển đổi đơn từ “sáng chế” sang “giải pháp hữu ích” để được cấp bằng với suy nghĩ rằng, được cấp bằng còn tốt hơn là cuối cùng sẽ bị từ chối. Nhưng nếu có chiến lược đúng đắn, chủ đơn vẫn có thể theo đuổi việc cấp bằng sáng chế mà không phải chuyển đổi đơn sáng chế thành giải pháp hữu ích, vốn rút ngắn thời gian bảo hộ xuống còn 10 năm trong khi khoảng thời gian thẩm định đơn đăng ký đã mất từ 5-7 năm. Đơn đăng ký sáng chế “phương pháp sản xuất để giày” mà KENFOX đại diện đã vượt qua thông báo từ chối lần 2 của Cục SHTT đã mang lại lợi ích rất lớn cho khách hàng – một công ty đến từ Đài Loan trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh của họ tại thị trường đầy năng động và có tiềm năng khai thác thương mại như Việt Nam.

### Đơn xin cấp bằng sáng chế: Hai lần bị từ chối

Đơn xin cấp bằng sáng chế của chủ đơn liên quan đến phương pháp sản xuất để giày nộp tại Cục SHTT vào tháng 12/2016. Đây là một đơn sáng chế thông thường và không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Bốn năm sau, Cục SHTT ra thông báo thẩm định nội dung lần thứ nhất, trích dẫn 05 đối chứng, trong số đó có 3 đối chứng sáng chế Mỹ và 2 đối chứng còn lại của Trung Quốc. Cụ thể, sáng chế bị cho rằng không đáp ứng tiêu chuẩn về tính mới do toàn bộ dấu hiệu trong hầu hết các điểm yêu cầu bảo hộ đều đã được bộc lộ trong giải pháp kỹ thuật đã biết (trừ một điểm phụ thuộc trong bộ yêu cầu bảo hộ). Hơn nữa, điểm phụ thuộc duy nhất được đánh giá là có tính mới nhưng lại bị coi là sự kết hợp của các giải pháp đã biết, do đó sáng chế cũng không đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ sáng tạo.

Sau khi xem xét công văn phúc đáp lần thứ nhất của chủ đơn, tháng 10/2022, Cục SHTT tiếp tục ra thông báo từ chối lần 2, giữ nguyên Kết quả thẩm định nội dung lần một.

### Sáng chế hay Giải pháp hữu ích: Nên quyết định thế nào

Giải pháp khả thi vượt qua thông báo từ chối lần hai của Cục SHTT lúc này là thực hiện một số sửa đổi đối với bộ yêu cầu bảo hộ và sau đó chuyển đổi đơn sáng chế thành giải pháp hữu ích, thì chắc chắn đơn sáng chế sẽ được cấp Bằng độc quyền “giải pháp hữu ích”. Được cấp còn hơn là bị từ chối, và không ít chủ đơn lựa chọn phương án này.

Tuy nhiên, việc cấp Bằng trong trường hợp này, nếu được thông qua, với khách hàng chỉ mang giá trị về mặt biểu tượng. Đơn sáng chế nộp từ tháng 12/2016, trong khi đó, quá trình thẩm định đã kéo dài tới 7 năm và như vậy, nếu được cấp bằng Giải pháp hữu ích trong năm 2023, chủ bằng chỉ còn 3 năm để thương mại hóa sáng chế của họ. Điều này cũng có nghĩa là thời hạn hiệu lực còn lại của Văn bằng giải pháp hữu ích không còn nhiều dẫn đến tiềm năng khai thác thương mại của sáng chế là không đáng kể. Chủ bằng sáng chế sẽ không thể khai thác hiệu quả sáng chế trong khoảng thời gian quá ngắn để kịp thu hồi vốn và nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là, đơn đã bị từ chối lần thứ hai, các đối chứng cũng tương đối mạnh, nguy cơ đơn bị chính thức từ chối đã trở lên tăng cao. Nếu theo đuổi đơn sáng chế này mà không chấp nhận chuyển sang giải pháp hữu ích, nếu đơn bị từ chối, chủ đơn sẽ trắng tay.

Sáng chế là lĩnh vực kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi kiến thức kỹ thuật chuyên sâu và kinh nghiệm xem xét, đánh giá rất thận trọng. Vì vậy, chủ sở hữu sáng chế đứng trước sự lựa chọn khó khăn, chọn một giải pháp an toàn để được cấp Bằng hay theo đuổi đến cùng để chứng minh giải pháp kỹ thuật của mình đáp ứng để được bảo hộ dưới dạng “sáng chế” thay vì “giải pháp hữu ích”.

### Ánh sáng cuối đường hầm

Các luật sư và cán bộ kỹ thuật của KENFOX cùng với chủ đơn đã xem xét các giải pháp kỹ thuật đối chứng để xác định được các nội dung, bối cảnh và mức độ liên quan của các đối chứng với sáng chế xin đăng ký, trên cơ sở đó, làm rõ 2 vấn đề, (i) xác định các dấu hiệu kỹ thuật khác biệt giữa sáng chế xin đăng ký và các tài liệu đối chứng, và (ii) xác định nhóm dấu hiệu kỹ thuật và sự tương tác về mặt chức năng giữa các dấu hiệu giúp tạo ra hiệu quả kỹ thuật tổ hợp khác biệt.

Sau khi lập bảng so sánh các dấu hiệu kỹ thuật, việc phân tích chi tiết về các khía cạnh cơ bản, đặc điểm cấu thành, chức năng giữa các sáng chế đã được rà soát cẩn trọng. Từ đó, phương án sửa đổi bộ yêu cầu để khắc phục được từ chối về tính mới đã nhanh chóng được tìm ra. Tuy nhiên, bài toán còn lại đặt ra là, mặc dù đã tìm ra được phương án sửa đổi bộ yêu cầu bảo hộ của đơn để vượt qua được từ chối về tính mới nhưng làm sao có thể chứng minh được rằng với bộ yêu cầu bảo hộ sửa đổi như vậy, giải pháp trong đơn đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ sáng tạo.

Tiếp tục thực hiện việc phân tích và đánh giá về mặt kỹ thuật sâu hơn, một kết luận quan trọng đã được rút ra rằng, giải pháp trong đơn (sau sửa đổi) có thể tạo được hiệu quả tốt hơn so với tổng các hiệu quả kỹ thuật riêng rẽ của các giải pháp kỹ thuật đã biết. Nói cách khác, sáng chế đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ sáng tạo. Để chứng minh được điều này, KENFOX đã đưa ra những giải thích kỹ thuật chi tiết để chứng minh sự tương tác về mặt chức năng giữa các dấu hiệu kỹ thuật trong sáng chế xin đăng ký tạo ra hiệu quả hiệp đồng, và hiệu quả kỹ thuật này vượt trội và cao hơn so với tổng các hiệu quả kỹ thuật riêng rẽ của các dấu hiệu tương ứng trong các giải pháp kỹ thuật đã biết. Theo đó, sáng chế có thể được coi là một bước tiến sáng tạo và không được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các sửa đổi và lập luận phân tích của KENFOX trong công văn phúc đáp lần 2, Cục SHTT nhận thấy các sửa đổi và lập luận này là thuyết phục và có cơ sở pháp lý, do vậy, đã đồng ý cấp bảo hộ cho đơn sáng chế xin đăng ký.

## Bài học thực tế

Trong quá trình thẩm định đơn xin cấp bằng sáng chế, thẩm định viên sẽ so sánh các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản của sáng chế xin đăng ký với những giải pháp, tình trạng kỹ thuật đã biết để xác định xem sáng chế xin đăng ký có được coi là có tính mới và không mang tính hiển nhiên hay không. Nếu các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản của sáng chế xin đăng ký đã được mô tả, bộc lộ trong các giải pháp trạng kỹ thuật đã biết, thì sáng chế đó có thể bị coi là thiếu tính mới và/hoặc trình độ sáng tạo. Để khắc phục những từ chối như vậy, chủ đơn cần chỉ ra được các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản khác biệt trong sáng chế xin đăng ký so với các tài liệu đối chứng và chứng minh được sự tương tác về mặt chức năng giữa các dấu hiệu kỹ thuật trong sáng chế giúp tạo ra hiệu quả kỹ thuật tổ hợp khác biệt, vượt trội so với tổng các hiệu quả kỹ thuật riêng rẽ được bộc lộ trong các giải pháp kỹ thuật trước đó.

Khi phải đối mặt với từ chối tạm thời từ Cục SHTT liên quan đến tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế xin đăng ký, điều quan trọng là phải thiết lập chiến lược tiếp cận để giành được kết quả thành công. KENFOX cung cấp một số cách tiếp cận dưới đây để giúp chủ đơn sáng chế tăng cơ hội thành công để vượt qua từ chối của Cục SHTT trên cơ sở sáng chế xin đăng ký không đáp ứng tính mới và trình độ sáng tạo.

### 1. Xem xét kỹ đặc điểm của các tài liệu đối chứng

Để vượt qua các tài liệu đối chứng, chủ đơn cần tìm hiểu xem những nhà sản xuất trong ngành đã sản xuất như thế nào, áp dụng công nghệ như thế nào. Điều này nhằm xác định:

**Những dấu hiệu kỹ thuật khác biệt:** Để lập luận thành công rằng sáng chế xin đăng ký là mới so với các sáng chế đối chứng, chủ đơn cần xác định các đặc điểm khác biệt về kỹ thuật cụ thể hoặc các khía cạnh đổi mới trong sáng chế của họ. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách công nghệ hiện đang được áp dụng trong ngành và cách sáng chế xin đăng ký khác với những thông lệ hiện có đó. Việc chỉ ra những đặc điểm khác biệt này sẽ tạo cơ sở cho việc đơn được cấp bằng sáng chế.

**Tính không hiển nhiên:** Một trong những tiêu chí quan trọng để cấp bằng sáng chế là sáng chế phải không mang tính hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực liên quan. Bằng cách so sánh tổng các hiệu quả kỹ thuật riêng rẽ của từng giải pháp kỹ thuật của các nhà sản xuất trong ngành liên quan với hiệu quả kỹ thuật đạt được bởi nhóm dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế, chủ đơn có thể xác định liệu sáng chế xin đăng ký chỉ đơn thuần là việc kết hợp hoặc gộp các thiết bị hoặc quy trình đã biết để vận hành theo cách thông thường của chúng hay là là sự kết hợp các giải pháp kỹ thuật đã biết với nhau theo cách không hiển nhiên. Dựa trên nguyên tắc này cùng với sự hiểu biết về thực tiễn của ngành sẽ giúp cho chủ đơn định hướng được cách tìm ra được những dấu hiệu chứng minh được rằng sáng chế xin đăng ký là sáng tạo so với những giải pháp kỹ thuật đã biết đã biết.

**Phạm vi yêu cầu bảo hộ:** Yêu cầu bảo hộ sáng chế xác định phạm vi bảo hộ được cấp cho một sáng chế. Bằng cách hiểu các quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ trong ngành, chủ đơn có thể soạn thảo các yêu cầu bảo hộ sáng chế chính xác hơn và xây dựng chiến lược để bảo hộ phạm vi rộng nhất có thể có. Điều này giảm thiểu nguy cơ chông chéo với các giải pháp kỹ thuật đã biết khác, tăng khả năng được bảo hộ cũng như hạn chế khả năng sáng chế bị xâm phạm. Tuy nhiên, trong trường hợp đơn sáng chế sau quá trình thẩm định được kết luận là không có tính mới và trình độ sáng tạo so với các tài liệu đối chứng, chủ đơn có thể thực hiện việc sửa đổi phạm vi bảo hộ một cách phù hợp để vượt qua các đối chứng.

**Bảng chứng hỗ trợ:** Trong trường hợp cần thiết, chủ đơn có thể thu thập thêm các bằng chứng hỗ trợ để củng cố cho các lập luận của mình, chẳng hạn như kết quả kiểm tra, thí nghiệm, mô phỏng hoặc ý kiến chuyên gia..., hỗ trợ cho lập luận rằng sáng chế xin đăng ký là đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

**Tác động thị trường:** Để thuyết phục hơn nữa cơ quan thẩm định sáng chế, chủ đơn có thể bổ sung thêm những thông tin chỉ ra sáng chế sẽ mang lại tác động tích cực cho ngành và thị trường. Điều này bao gồm giải thích làm thế nào các tính năng mới của sáng chế được áp dụng có thể giúp tiết kiệm chi phí, cải thiện hiệu quả, nâng cao hiệu suất hoặc các lợi ích khác. Sự hiểu biết rõ ràng về thực tiễn của ngành giúp người nộp đơn nói rõ những lợi thế này một cách hiệu quả.

**Ý kiến chuyên gia:** Trong một số trường hợp, ý kiến chuyên môn của chuyên gia có thể cần thiết để hỗ trợ các lập luận về khả năng được cấp bằng sáng chế. Các chuyên gia có kiến thức về bối cảnh công nghệ và sản xuất của ngành có thể cung cấp các đánh giá chuyên sâu về sự khác biệt và hiệu quả của sáng chế xin đăng ký so với các giải pháp kỹ thuật đối chứng.

## 2. Sửa đổi yêu cầu bảo hộ và đệ trình các lập luận hợp lý để chứng minh

Trong những tình huống mà Cục SHTT từ chối sáng chế xin đăng ký vì cho rằng không đáp ứng yêu cầu về tính mới, thì chủ đơn cần tìm kiếm phương án để vượt qua rào cản này. Trong trường hợp của đơn sáng chế xin đăng ký nêu trên, việc kết hợp các dấu hiệu kỹ thuật từ điểm phụ thuộc yêu cầu bảo hộ mà đã được đánh là có tính mới vào điểm độc lập là một cách tiếp cận được khuyến nghị. Trong nhiều trường hợp khác, việc thu hẹp hoặc sửa đổi bộ yêu cầu bảo hộ bằng cách bổ sung thêm các dấu hiệu kỹ thuật khác biệt cũng là những phương án có thể được cân nhắc. Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng khi thực hiện sửa đổi đơn sáng chế, việc sửa đổi bổ sung 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 đối tượng nêu trong đơn.

Trong trường hợp đơn đã đáp ứng tiêu chuẩn về tính mới nhưng lại không đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ sáng tạo, chủ đơn có thể vượt qua từ chối về trình độ sáng tạo bằng cách chứng minh tập hợp các dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo và không phải là kết quả hiển nhiên của hiểu biết thông thường trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Việt Nam áp dụng "*hiệu quả hiệp đồng*" để đánh giá tính hiển nhiên của sáng chế. Cụ thể, thông thường sáng chế xin đăng ký phải được xem xét một cách tổng thể. Khi một yêu cầu bảo hộ bao gồm sự kết hợp của các đặc điểm, sẽ không đúng khi lập luận rằng bản thân các đặc điểm riêng biệt của sự kết hợp đó là đã biết hoặc mang tính hiển nhiên và do đó, toàn bộ đối tượng yêu cầu bảo hộ là hiển nhiên. Tuy nhiên, khi yêu cầu bảo hộ chỉ là tập hợp hoặc đặt cạnh nhau các đặc điểm chứ không phải là sự kết hợp thực sự, thì việc chỉ ra rằng các đặc điểm riêng lẻ là hiển nhiên để chứng minh rằng việc tập hợp các đặc điểm không liên quan đến trình độ sáng tạo là chưa đủ. Một tập hợp các tính năng kỹ thuật được coi là sự kết hợp của các tính năng nếu sự tương tác chức năng giữa các tính năng đạt được hiệu quả kỹ thuật tổng hợp khác với, ví dụ: lớn hơn, tổng của các tính năng riêng lẻ. Nói cách khác, nếu sự tương tác của các đặc điểm riêng lẻ tạo ra hiệu ứng tổng hợp, thì có thể kết luận rằng sáng chế có trình độ sáng tạo.

Trên thực tế, trong quá trình theo đuổi đơn đăng ký sáng chế, nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ được đánh giá là có tính mới, thì trình độ sáng tạo của đối tượng này mới được xem xét. Nếu không, tức là đối tượng không có tính mới, thì đối tượng yêu cầu bảo hộ sẽ được kết luận là không có trình độ sáng tạo. Do đó, để phúc đáp các từ chối liên quan đến cả tính mới và trình độ sáng tạo, chủ đơn cần thực hiện khắc phục từ chối về tính mới trước tiên, sau đó mới tiến hành khắc phục tiếp từ chối về trình độ sáng tạo của sáng chế cần đăng ký.

### Lời kết

Lùi bước, chấp nhận từ chối đơn sáng chế và đồng ý thực hiện các gợi ý trong Thông báo thẩm định nội dung đơn sáng chế của Cục SHTT để khắc phục các trở ngại mà không nỗ lực tìm các phương án khả thi để sáng chế của khách hàng được bảo hộ như nó vốn có sẽ làm mất đi lợi thế, lợi ích hợp pháp mà lẽ ra chủ bằng sáng chế phải được hưởng. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi luật sư SHTT, ngoài kiến thức SHTT chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tế phong phú và am hiểu cận kề pháp luật về SHTT của Việt Nam, còn phải có kiến thức, sự am hiểu sâu sắc các khía cạnh liên quan đến kỹ thuật, công nghệ, quá trình sản xuất và tính độc đáo của sáng chế. Việc đảo ngược thành công thông báo từ chối hộ sáng chế xin đăng ký trong vụ nêu trên không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh mới, mà còn đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của hoạt động đầu tư và thương mại hóa sáng chế của chủ bằng sáng chế tại Việt Nam, đồng thời thiết lập cơ sở pháp lý không thể thiếu để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm sáng chế tại Việt Nam.

**By Nguyen Vu QUAN  
Partner & IP Attorney**

#### Contact

##### **KENFOX IP & Law Office**

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

**Tel:** +84 24 3724 5656

**Email:** [info@kenfoxlaw.com](mailto:info@kenfoxlaw.com) / [kenfox@kenfoxlaw.com](mailto:kenfox@kenfoxlaw.com)