

Tư vấn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam: Lý do và gợi ý cho chủ đơn

Nộp đơn xin cấp bằng sáng chế là bước quan trọng để bảo vệ tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, hành trình này không dừng lại sau khi nộp đơn đăng ký sáng chế. Chủ đơn sáng chế thường phải đối mặt với các thách thức ngày càng phức tạp của quá trình thẩm định đơn sáng chế, đặc biệt là các thông báo từ chối bảo hộ sáng chế. Sự hiểu biết sâu sắc về những thông báo này là nền tảng để đơn sáng chế có thể được chấp thuận bảo hộ tại Việt Nam. Bài viết này cung cấp một số khía cạnh quan trọng trong thông báo kết quả thẩm định nội dung và một số gợi ý thiết thực và hợp lý giúp chủ đơn nắm vững cách giải quyết, khắc phục để bảo hộ sáng chế tại Việt Nam một cách hiệu quả.

1. Giai đoạn thẩm định nội dung

Thẩm định nội dung, theo quy định tại Điều 15.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, là một quá trình đánh giá chi tiết, có ảnh hưởng quan trọng đến sự thành công của đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam. Việc thẩm định này được thực hiện bởi thẩm định viên có chuyên môn sâu, tập trung vào ba khía cạnh cơ bản bao gồm: **(i)** đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn đăng ký sáng chế với loại văn bằng bảo hộ (**VBBH**) yêu cầu được cấp; **(ii)** đánh giá đối tượng bảo hộ theo từng điều kiện bảo hộ, và **(iii)** kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Mỗi khía cạnh này đều quy định những điều kiện quan trọng mà một đơn xin đăng ký sáng chế cần phải đáp ứng để có thể được cấp VBBH tại Việt Nam.

Sau khi đơn đăng ký sáng chế vượt qua giai đoạn thẩm định hình thức tại Việt Nam, đơn sẽ bước vào giai đoạn thẩm định nội dung. Đây là giai đoạn quan trọng và đầy thách thức khi thẩm định viên sẽ thực hiện nghiêm ngặt quy trình thẩm định, chủ yếu tập trung vào việc đánh giá các tiêu chí về khả năng bảo hộ của sáng chế xin đăng ký. Trong quá trình thẩm định, thẩm định viên có thể đưa ra thông báo dự định từ chối bằng văn bản, trình bày những phát hiện và đề xuất của họ. Đây là cơ hội để chủ đơn sáng chế hiểu rõ hơn về những điểm mạnh và yếu trong đơn đăng ký sáng chế của mình và chuẩn bị các lập luận và bằng chứng cần thiết để bảo vệ sáng chế xin đăng ký.

Giai đoạn quan trọng này có thể xảy ra một hoặc nhiều tình huống, mỗi tình huống có ý nghĩa cụ thể đối với chủ đơn:

(i) Thông báo về việc cung cấp thông tin/sửa đổi đơn theo patent đồng dạng: Để đưa ra thông báo này, thẩm định viên sẽ tìm hiểu, xác định xem liệu đơn sáng chế Việt Nam có đơn sáng chế đồng dạng nộp ở nước ngoài hay không và nếu có thì đơn đồng dạng nước ngoài đã được cấp bằng hay chưa (patent đồng dạng). Trong trường hợp đã có patent đồng dạng, nếu nhận thấy tình trạng kỹ thuật để xem xét khả năng bảo hộ của đơn đồng dạng này có thể coi là thích hợp cho việc xem xét khả năng bảo hộ của đơn nộp ở Việt Nam, thẩm định viên sẽ ra thông báo trong đó bao gồm thông tin của patent đồng dạng và gợi ý chủ đơn sửa đổi đơn đăng ký sáng chế Việt Nam theo patent đồng dạng tìm được.

(ii) Thông báo về kết quả thẩm định nội dung: Trong thông báo này, kết quả thẩm định nội dung được cung cấp bao gồm các kết quả đánh giá tiêu chuẩn bảo hộ cho từng khía cạnh như tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp và/hoặc tính thống nhất của sáng chế. Ngoài ra, nếu đơn vẫn còn các thiếu sót khác, như liên quan đến bản mô tả, phí thẩm định... thì các thiếu sót này cũng được thẩm định viên đưa ra để chủ đơn khắc phục. Trong nhiều trường hợp, ngoài việc đưa ra các kết luận từ chối và/hoặc các thiếu sót khác của đơn, thẩm định viên cũng có thể gợi ý chủ đơn sửa đổi đơn đăng ký sáng chế Việt Nam theo patent đồng dạng và/hoặc các cách khắc phục thiếu sót khác, để giúp chủ đơn tăng cơ hội được bảo hộ sáng chế xin đăng ký.

(iii) Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí: Nếu sau quá trình thẩm định nội dung mà đơn đăng ký sáng chế được xác định là đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì đơn sẽ nhận được Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí trong đó bao gồm kết luận về việc đơn đăng ký sáng chế đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ cùng với phần liệt kê các khoản phí cần phải đóng để đơn có thể chính thức được cấp văn bằng bảo hộ.

2. Các thời hạn liên quan đến thông báo dự định từ chối

Thời hạn: Thông báo dự định từ chối của Cục SHTT được ban hành trong vòng **18 tháng** kể từ ngày yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố, tùy theo thời điểm nào muộn hơn. Thời hạn này đặt ra một khung thời gian rõ ràng để chủ đơn dự tính được quá trình thẩm định.

Thời hạn phúc đáp: Sau khi nhận được thông báo dự định từ chối của Cục SHTT, chủ đơn có **03 tháng** để chuẩn bị và nộp công văn phúc đáp cùng với các tài liệu cần thiết khác (nếu có). Công văn phúc đáp kịp thời và kỹ lưỡng là điều cần thiết để quá trình đăng ký đi đúng hướng.

Gia hạn: Nếu cần thêm thời gian để nghiên cứu, phân tích hồ sơ, chuẩn bị tài liệu... để phúc đáp một cách toàn diện, chủ đơn có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn thêm 03 tháng. Tính linh hoạt này đặc biệt hữu ích trong những trường hợp phức tạp mà đòi hỏi chủ đơn phải đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực hơn thông thường để giải quyết vấn đề đang được đặt ra.

Chất lượng của ý kiến phúc đáp: Ý kiến phúc đáp của chủ đơn không chỉ cần kịp thời mà còn phải thỏa đáng. Việc đưa ra ý kiến phúc đáp không giải quyết thỏa đáng các vấn đề được nêu trong thông báo dự định từ chối của Cục SHTT có thể dẫn đến những rắc rối, dẫn đến việc ban hành quyết định từ chối chính thức.

Quá hạn: Không nộp công văn phúc đáp trong khung thời gian quy định hoặc đưa ra ý kiến phúc đáp không thỏa đáng có thể dẫn đến việc Cục SHTT đưa ra quyết định từ chối cấp VBBH.

3. Các từ chối cấp văn bằng sáng chế phổ biến ở Việt Nam và giải pháp gợi ý

Trong khi thẩm định nội dung đơn sáng chế ở Việt Nam, thông báo dự định từ chối của Cục SHTT thường tập trung vào ba khía cạnh chính, mỗi khía cạnh đều có tầm quan trọng đặc biệt:

(i) Đánh giá về tính mới, trình độ sáng tạo

Một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu trong quá trình thẩm định sáng chế nằm ở việc đánh giá kỹ lưỡng tính mới và tính sáng tạo của sáng chế xin đăng ký. Đánh giá tính mới và tính sáng tạo là mấu chốt quyết định số phận của bằng sáng chế. Các thẩm định viên tại Cục SHTT thường tham chiếu và sử dụng kết quả thẩm định được nêu trong Báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế (International Preliminary Report on Patentability - **IPRP**) được tạo ra trong giai đoạn quốc tế đối với các đơn PCT. Theo cách khác, họ cũng có thể sử dụng các kết quả thẩm định nội dung của các đơn đồng dạng nộp ở nước ngoài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, những kết quả thẩm định này không phải lúc nào cũng quyết định kết luận cuối cùng về khả năng bảo hộ của đơn đăng ký sáng chế nộp tại Việt Nam.

Ngoài ra, trong trường hợp không có IPRP và kết quả thẩm định của đơn đồng dạng nộp ở nước ngoài, hoặc có kết quả thẩm định của đơn đồng dạng nộp ở nước ngoài nhưng thẩm định viên thấy rằng các kết quả đó không phù hợp với đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam, thì họ sẽ tiến hành quá trình thẩm định nội dung một cách độc lập dựa trên các tài liệu đối chứng mà họ tìm được.

Tính mới có vai trò quan trọng hàng đầu trong thẩm định đơn đăng ký sáng chế. Nếu đối tượng được yêu cầu bảo hộ giống hệt hoặc về cơ bản tương tự với tình trạng kỹ thuật đã biết, thì đối tượng đó sẽ bị từ chối do thiếu tính mới. Để khắc phục, chủ đơn có thể thực hiện một số sửa đổi cần thiết và/hoặc đưa ra những lập luận và bằng chứng thuyết phục để chứng minh đơn đăng ký sáng chế có chứa các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản khác biệt so với những giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ trong tình trạng kỹ thuật.

Về trình độ sáng tạo, nếu đơn đăng ký sáng chế thiếu tính mới, thì trình độ sáng tạo của đơn sẽ không được xem xét. Nếu đơn đăng ký sáng chế có tính mới, thẩm định viên sẽ đánh giá liệu sáng chế có trình độ sáng tạo hay không. Tức là, thẩm định viên sẽ đánh giá liệu (i) *Dấu hiệu kỹ thuật cơ bản khác biệt có bị coi là đã được bộc lộ trong nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc hay không*, và (ii) *Tập hợp các dấu hiệu cơ bản khác biệt có bị coi là có tính hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng hay không*. Khi đơn đăng ký sáng chế bị kết luận là không có trình độ sáng tạo, để khắc phục, chủ đơn có thể chứng minh tính không hiển nhiên của đối tượng yêu cầu bảo hộ bằng cách đưa ra những hiệu quả và lợi ích kỹ thuật bất ngờ của sáng chế xin đăng ký. Việc chứng minh những khía cạnh này củng cố lập luận rằng sáng chế xin đăng ký 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.

Dưới đây là một số giải pháp thường được sử dụng để phúc đáp các thông báo dự định từ chối liên quan đến tính mới và/hoặc trình độ sáng tạo:

- Đưa ra những lập luận thuyết phục về tính mới và/hoặc trình độ sáng tạo của đối tượng xin đăng ký bảo hộ sáng chế; hoặc
- Sửa đổi yêu cầu bảo hộ để đối tượng yêu cầu bảo hộ có tính mới và/hoặc trình độ sáng tạo. Đồng thời, trong công văn phúc đáp, chủ đơn nên đưa ra thuyết minh sửa đổi và giải thích để làm nổi bật tính mới và/hoặc trình độ sáng tạo của yêu cầu bảo hộ sửa đổi. Việc đưa ra lời giải thích rõ ràng và thuyết phục về cơ sở cho việc sửa đổi như vậy sẽ củng cố khả năng được bảo hộ của sáng chế hơn.
- Sửa đổi bộ yêu cầu bảo hộ của đơn đăng ký sáng chế Việt Nam theo patent đồng dạng được cấp ở nước ngoài, đặc biệt là các patent được cấp ở các quốc gia có hệ thống pháp luật về SHTT phát triển như **Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ**. Ngoài ra, việc sửa đổi theo các patent được cấp ở **Trung Quốc, Úc, Nga, Hàn Quốc, EAPO, Đức** và các quốc gia khác cũng có thể được xem xét.

Khắc phục tình trạng bị từ chối bảo hộ sáng chế tại Việt Nam dựa trên cơ sở về tính mới và trình độ sáng tạo, trong nhiều trường hợp, thực sự là một thách thức không đơn giản đối với các chủ đơn. Để có thêm những hiểu biết sâu hơn và chiến lược để vượt qua từ chối bảo hộ sáng chế ở Việt Nam, vui lòng tham khảo bài viết có tiêu đề "[Vượt qua từ chối bảo hộ sáng chế tại Việt Nam bằng cách nào?](#)".

(ii) Sửa đổi đơn theo patent đồng dạng

Với các thông báo có nội dung gợi ý chủ đơn sửa đổi đơn theo patent đồng dạng, chủ đơn nên cân nhắc chấp nhận các đề nghị sửa đổi của thẩm định viên để thúc đẩy quá trình thẩm định. Đây thường là được xem là cách nhanh nhất để đơn sớm được cấp văn bằng bảo hộ. Ngoài ra, khi thực hiện việc sửa đổi như vậy, chủ đơn cũng cần lưu ý loại bỏ các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế theo luật SHTT ra khỏi bộ yêu cầu bảo hộ, chẳng hạn như các đối tượng về việc sử dụng, phương pháp điều trị bệnh, chương trình máy tính, v.v.

(iii) Đánh giá tính thống nhất của sáng chế

Đánh giá tính thống nhất của sáng chế là một khía cạnh quan trọng khác trong quá trình thẩm định nội dung. Theo Điều 23.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCHN, đơn được coi là bảo đảm tính thống nhất nếu: **a) Yêu cầu bảo hộ một đối tượng duy nhất; hoặc b) Yêu cầu bảo hộ một nhóm đối tượng có mối liên hệ kỹ thuật, thể hiện ý đồ sáng tạo chung duy nhất, tức là thuộc một trong số các trường hợp sau đây: (i) Một đối tượng dùng để tạo ra (sản xuất, chế tạo, điều chế) đối tượng kia; (ii) Một đối tượng dùng để thực hiện đối tượng kia; (iii) Một đối tượng dùng để sử dụng đối tượng kia; và (iv) Các đối tượng thuộc cùng một dạng, có cùng chức năng để bảo đảm thu được cùng một kết quả.**

Theo đó, có thể thấy rằng chỉ đơn có chứa yêu cầu bảo hộ một nhóm đối tượng (*tức là đơn có nhiều đối tượng cần bảo hộ, hay nói cách khác là có nhiều điểm yêu cầu bảo hộ độc lập*) mới cần thực hiện việc đánh giá về tính thống nhất. Khi đơn đăng ký sáng chế bị từ chối do thiếu tính thống nhất, có một số cách tiếp cận chiến lược để xử lý và giải quyết vấn đề này:

Loại bỏ yêu cầu bảo hộ: Một giải pháp phổ biến là chủ đơn có thể cân nhắc lựa chọn giữ lại đối tượng yêu cầu bảo hộ mục tiêu mà có tiềm năng khai thác kinh tế nhất và xóa bỏ đi những đối tượng yêu cầu bảo hộ khác mà bị coi là không có tính thống nhất với đối tượng yêu cầu bảo hộ mục tiêu cũng như không có tiềm năng khai thác kinh tế đáng kể

Tách đơn đăng ký sáng chế: Một chiến lược khả thi khác là chủ đơn có thể thực hiện việc nộp đơn tách cho các đối tượng yêu cầu bảo hộ không đáp ứng tính thống nhất. Cách tiếp cận này cho phép chủ đơn theo đuổi toàn bộ các đối tượng yêu cầu bảo hộ mà không cần phải loại bỏ đi bất kỳ đối tượng nào. Thông tin chi tiết hơn về việc tách đơn sáng chế có thể xem tại bài viết "[Tách đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam – Những điều bạn cần biết?](#)"

Cung cấp lập luận: Cung cấp các lập luận và dẫn chứng để phản hồi ý kiến của thẩm định viên nếu chủ đơn không đồng ý với kết luận về tính thống nhất của thẩm định viên. Trong phần lập luận, chủ đơn cần nêu bật được mối liên hệ kỹ thuật, ý đồ sáng tạo chung duy nhất giữa các đối tượng yêu cầu bảo hộ để chứng minh được tính thống nhất của đơn đăng ký sáng chế.

Sửa đổi yêu cầu bảo hộ: Sửa đổi các yêu cầu bảo hộ để đảm bảo tất cả chúng đều có chung một ý đồ sáng tạo là một chiến lược hiệu quả khác. Việc điều chỉnh cách diễn đạt và phạm vi của các yêu cầu bảo hộ để nhấn mạnh mối liên hệ lẫn nhau của chúng có thể giải quyết được từ chối từ thẩm định viên liên quan đến lý do thiếu tính thống nhất.

Lời kết

Giải quyết vấn đề từ chối cấp bằng sáng chế ở Việt Nam đòi hỏi cách tiếp cận chiến lược, tinh tế đôi khi còn vượt ra ngoài lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật. Bên cạnh việc nắm vững các kiến thức kỹ thuật, chủ sở hữu sáng chế cần trang bị thêm cho mình các kiến thức về việc viết [bản mô tả sáng chế](#) theo cách chuẩn hóa cũng như các kiến thức về quy định của pháp luật SHTT về sáng chế. Ngoài ra, phối hợp và tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia, luật sư sở hữu trí tuệ có kinh nghiệm cũng là bước tiếp cận hiệu quả. Sự hướng dẫn và kiến thức chuyên môn của họ có thể giúp chủ đơn vượt qua các từ chối phức tạp, mở đường cho việc bảo hộ sáng chế thành công 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 / kenfox@kenfoxlaw.com