

## Đơn PCT có chỉ định hoặc chọn Việt Nam: Những sai sót nào dễ xảy ra và cách khắc phục?

Nhiều chủ đơn sáng chế lầm tưởng rằng việc Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (Patent Cooperation Treaty - PCT) được WIPO chấp nhận về hình thức, được công bố đồng nghĩa với "bảo hiểm" an toàn cho việc bảo hộ sáng chế của họ tại Việt Nam. Nhưng thực tế cho thấy, không ít đơn PCT có chỉ định hoặc chọn bảo hộ tại Việt Nam vẫn bị Cục SHTT Việt Nam ra thông báo dự định từ chối. Nghiêm trọng hơn, có nhiều đơn PCT đã bị từ chối bảo hộ hoàn toàn. Những rủi ro pháp lý này xuất phát từ việc không nhận diện các nguy cơ khiến đơn PCT có khả năng bị từ chối, không tuân thủ pháp luật về SHTT của Việt Nam và không áp dụng các bước tiếp cận phù hợp để khắc phục các sai sót, thiếu sót khi đơn bị từ chối.

KENFOX IP & Law Office, với 15 năm kinh nghiệm tư vấn và xử lý nhiều đơn PCT phân tích và chỉ ra các sai sót trong Đơn PCT thường dẫn đến nguy cơ từ chối tại Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp hiệu quả để giúp vượt qua những trở ngại này.

### 1. Đơn PCT có chỉ định hoặc chọn bảo hộ tại Việt Nam bị từ chối: Vì đâu?

Tại Việt Nam, tất cả các đơn sáng chế đều phải trải qua hai giai đoạn thẩm định: thẩm định hình thức và thẩm định nội dung (*Điều 109 và 114 Luật SHTT*). Đối với các đơn PCT, việc kiểm tra hình thức đã được thực hiện bởi Cơ quan nhận đơn đăng ký quốc tế của WIPO và chỉ được công bố đơn sau khi đã được chấp nhận về hình thức. Theo đó, khi vào giai đoạn quốc gia Việt Nam, chủ đơn PCT chỉ cần nộp đủ các tài liệu yêu cầu tối thiểu theo quy định, Cục SHTT Việt Nam hầu như sẽ chấp nhận tất cả các thông tin đã được công bố trên WIPO của đơn liên quan, như tên và địa chỉ chủ đơn, tên tác giả, [thông tin đơn ưu tiên](#), các sửa đổi trong pha quốc tế.... Nhưng vì sao nhiều đơn PCT có chỉ định hoặc chọn bảo hộ tại Việt Nam vẫn bị từ chối?

**Khác biệt trong các quy định về SHTT:** Mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật SHTT riêng, với những quy định và yêu cầu cụ thể về bảo hộ sáng chế. Do đó, quy định về đăng ký sáng chế có thể khác nhau giữa các quốc gia, thậm chí là giữa những quốc gia cùng tham gia PCT. Do đó, việc một đơn sáng chế được WIPO chấp nhận về mặt hình thức không đồng nghĩa với việc nó sẽ tự động được chấp nhận tại Việt Nam. Cục SHTT Việt Nam có thể từ chối Đơn PCT nếu nó vi phạm các quy định về SHTT của Việt Nam, ngay cả khi đơn đó đã được WIPO chấp nhận.

**Sai sót trong bản mô tả sáng chế:** Bản mô tả sáng chế là một phần quan trọng của đơn đăng ký, giúp Cục SHTT hiểu rõ bản chất sáng chế và đánh giá khả năng bảo hộ. Sai sót, thiếu sót trong bản mô tả sáng chế là nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc từ chối đơn PCT tại Việt Nam. Cụ thể:

#### **Sai sót về hình thức:**

Trong bản mô tả sáng chế, có nhiều thiếu sót về hình thức có thể khiến cho đơn PCT có nguy cơ bị từ chối.

- (i) Thiếu một số tiêu đề bắt buộc bao gồm: "Tình trạng kỹ thuật của sáng chế" và "Bản chất kỹ thuật của sáng chế", khiến cho bản mô tả sáng chế trở nên thiếu logic, khó hiểu, ảnh hưởng đến khả năng đánh giá của cơ quan thẩm định.
- (ii) Cách trình bày các điểm độc lập không đáp ứng quy định về [bản mô tả sáng chế Việt Nam](#) do mỗi điểm yêu cầu bảo hộ chứa nhiều câu riêng lẻ, có thể khiến cho bản mô tả trở nên rườm rà, khó theo dõi, và không rõ ràng về đối tượng bảo hộ.
- (iii) Các điểm yêu cầu bảo hộ không rõ ràng, không nêu rõ đối tượng bảo hộ, khiến cho Cục SHTT Việt Nam không thể hiểu rõ về sáng chế và dẫn đến việc từ chối bảo hộ.
- (iv) Một số điểm yêu cầu bảo hộ không thể hiện rõ chúng là điểm yêu cầu bảo hộ độc lập hay phụ thuộc, gây khó khăn trong việc đánh giá yêu cầu bảo hộ của chủ đơn, dẫn đến hiểu sai về phạm vi bảo hộ của sáng chế.
- (v) Tên sáng chế chưa phản ánh đầy đủ và chính xác đối tượng của yêu cầu bảo hộ, có thể gây hiểu sai về bản chất của sáng chế.

#### **Sai sót về nội dung:**

Đơn PCT có chỉ định hoặc chọn bảo hộ tại Việt Nam thường bị từ chối với các sai sót về nội dung sau đây:

- (i) Điểm yêu cầu bảo hộ thiếu dấu hiệu kỹ thuật: Các điểm yêu cầu bảo hộ chỉ nêu ra các đặc điểm chức năng và công dụng của sáng chế mà không phải là các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản, khiến cho Cục SHTT Việt Nam không thể đánh giá được tính mới, tính sáng tạo và khả năng bảo hộ của sáng chế

- (ii) Báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế không thuận lợi: Báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế kết luận sáng chế không có tính mới và trình độ sáng tạo so với các tài liệu đối chứng là một yếu tố bất lợi cho việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam. Cục SHTT Việt Nam có thể sử dụng kết luận này làm cơ sở để [từ chối đơn](#) trong giai đoạn thẩm định nội dung.

## 2. Khắc phục sai sót của Đơn PCT: Giải pháp nào hiệu quả?

Đối mặt với nguy cơ bị từ chối có thể khiến chủ đơn nản lòng, lo ngại về khả năng được chấp nhận đơn, tốn kém chi phí và thời gian cho việc khắc phục sai sót, nhưng việc từ bỏ theo đuổi việc bảo hộ sáng chế không phải là giải pháp tối ưu. Mặc dù những sai sót trong đơn PCT có thể tạo ra nhiều thách thức, nhưng đây không phải là dấu chấm hết cho hy vọng bảo hộ sáng chế của họ tại Việt Nam. Thay vì từ bỏ, chủ đơn nên chủ động áp dụng chiến lược hiệu quả để khắc phục những thiếu sót và gia tăng cơ hội được chấp nhận đơn.

[i] Phân tích kỹ lưỡng thông báo từ chối:

- Hiểu rõ lý do cụ thể dẫn đến việc từ chối đơn, bao gồm các sai sót về hình thức, nội dung và những đánh giá từ báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế (nếu có).
- Xác định những điểm cần sửa đổi và bổ sung trong đơn để đáp ứng yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

[ii] Khắc phục sai sót về hình thức:

- Bổ sung đầy đủ các phần hình thức bắt buộc theo quy định của Việt Nam, bao gồm tiêu đề, bản mô tả sáng chế, bản tóm tắt, bản vẽ (nếu có).
- Sắp xếp bố cục hợp lý, trình bày rõ ràng, dễ hiểu để tạo thuận lợi cho việc thẩm định.

[iii] Hoàn thiện nội dung đơn:

- Lựa chọn đối tượng bảo hộ phù hợp: Xác định rõ ràng đối tượng mà chủ đơn muốn bảo hộ, đảm bảo tính mới và khả năng bảo hộ.
- Làm rõ dấu hiệu kỹ thuật cơ bản: Phân tích và xác định các dấu hiệu kỹ thuật cốt lõi của sáng chế, thể hiện đầy đủ và chính xác trong [bản mô tả và bộ yêu cầu bảo hộ](#).
- Sửa đổi bộ yêu cầu bảo hộ: Viết lại các điểm yêu cầu bảo hộ một cách rõ ràng, súc tích, thể hiện đầy đủ đối tượng bảo hộ, các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản, phân biệt rõ ràng điểm độc lập và điểm phụ thuộc.
- Phản biện kết luận thẩm định sơ bộ quốc tế: Dựa trên bộ yêu cầu bảo hộ sửa đổi, đưa ra các lập luận chặt chẽ, logic để phản biện lại những đánh giá về tính mới và trình độ sáng tạo trong báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế.

## Lời kết

Đơn PCT có chỉ định hoặc chọn Việt Nam tiềm ẩn nhiều "bẫy" sai sót, từ những thiếu sót về hình thức như thiếu tiêu đề, trình bày sai quy định, đến những sai sót về nội dung như yêu cầu bảo hộ không rõ ràng, thiếu dấu hiệu kỹ thuật, hay vướng mắc với kết luận từ báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế. Những sai sót này có thể khiến đơn PCT đối mặt với nguy cơ cao bị từ chối khi vào giai đoạn quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, việc từ chối đơn không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để chủ đơn hoàn thiện hồ sơ, khắc phục sai sót và gia tăng cơ hội bảo hộ sáng chế thành công tại Việt Nam.

Các [quy định về bảo hộ sáng chế](#) vốn phức tạp. Do đó, để giảm thiểu nguy cơ bị từ chối bảo hộ Đơn PCT có chỉ định hoặc chọn Việt Nam, ngoài việc có hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế, chủ đơn cũng nên cân nhắc việc hợp tác với đại diện SHTT uy tín để được hỗ trợ chuyên nghiệp trong quá trình bảo hộ sáng chế tại Việt Nam. Các đại diện SHTT có đội ngũ luật sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật SHTT Việt Nam và quốc tế, có thể giúp chủ đơn giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp, tiết kiệm thời gian và chi phí, và gia tăng cơ hội bảo hộ sáng chế thành công tại Việt Nam.

**Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney**  
**Đào Thị Thúy Nga | Senior Patent Attorney**  
**Hoàng Thị Tuyết Hồng | Senior Trademark 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)