

Sửa Đổi Sáng Chế Tại Việt Nam: Quyền Và Giới Hạn Dành Cho Chủ Đơn

Quá trình đăng ký sáng chế tại Việt Nam, cũng như ở nhiều quốc gia khác, có thể trải qua nhiều giai đoạn thẩm định. Trong suốt quá trình này, việc sửa đổi đơn [đăng ký sáng chế](#) có thể trở nên cần thiết để làm rõ, hoàn thiện hoặc thu hẹp phạm vi bảo hộ.

KENFOX IP & Law Office cung cấp các phân tích về quyền và giới hạn của việc sửa đổi đơn sáng chế theo luật pháp Việt Nam, đồng thời so sánh với một vụ án điển hình tại Ấn Độ để các chủ đơn sáng chế tại Việt Nam nắm bắt được sự khác biệt về vấn đề này.

Quyền sửa đổi đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật SHTT, chủ đơn sáng chế tại Việt Nam có quyền thực hiện sửa đổi đơn đăng ký của mình trong các giai đoạn sau:

- **Trước khi đơn được công bố:** Chủ đơn có thể chủ động yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sáng chế trước khi Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp. Việc sửa đổi ở giai đoạn này thường linh hoạt hơn, miễn là không làm thay đổi bản chất của sáng chế.
- **Trong quá trình thẩm định hình thức:** Khi Cục SHTT thông báo kết quả thẩm định hình thức với dự định từ chối chấp nhận đơn do thiếu sót, chủ đơn có quyền sửa chữa các thiếu sót này trong thời hạn được ấn định (thường là 02 tháng kể từ ngày ra thông báo). Các sửa đổi ở giai đoạn này chủ yếu liên quan đến các yêu cầu về hình thức trình bày, tài liệu, phí và lệ phí.
- **Trong quá trình thẩm định nội dung:** Đây là giai đoạn quan trọng nhất mà chủ đơn thường cần thực hiện sửa đổi. Khi Cục SHTT ra thông báo kết quả thẩm định nội dung với dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ vì sáng chế không đáp ứng các điều kiện bảo hộ (*tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp*) hoặc đơn còn thiếu sót, chủ đơn có quyền đưa ra ý kiến phản hồi hoặc sửa đổi đơn trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo. Các sửa đổi ở giai đoạn này có thể bao gồm việc làm rõ bản mô tả, thu hẹp phạm vi yêu cầu bảo hộ, hoặc điều chỉnh các điểm yêu cầu bảo hộ để đáp ứng các tiêu chí bảo hộ.
- **Sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ:** Ngay cả khi Cục SHTT đã thông báo [kết quả thẩm định](#) nội dung với dự định cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn vẫn có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn. Trong trường hợp này, đơn sẽ được thẩm định lại.
- **Trong quá trình khiếu nại lần đầu:** Khi chủ đơn không đồng ý với các quyết định hoặc thông báo của Cục SHTT (ví dụ: quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ), họ có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, theo quy định tại **điểm a khoản 3 Điều 35 của Thông tư 23/2023/TT-BKHCN**, trong quá trình giải quyết khiếu nại tại Cục Sở hữu trí tuệ, **yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sáng chế là đối tượng của quyết định từ chối không được chấp nhận**. Như vậy, người nộp đơn đã bị từ chối đơn sáng chế và đang trong quá trình khiếu nại tại Cục SHTT **thường không được phép sửa đổi đơn sáng chế** trong quá trình giải quyết khiếu nại, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Giới hạn của việc sửa đổi đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Mặc dù chủ đơn có nhiều cơ hội để sửa đổi đơn sáng chế, nhưng quyền này không phải là vô hạn. Luật pháp Việt Nam đặt ra những giới hạn quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hệ thống bảo hộ sáng chế:

- **Không được làm thay đổi bản chất đối tượng yêu cầu bảo hộ đã bộc lộ trong đơn ban đầu:** Đây là nguyên tắc cốt lõi chi phối việc sửa đổi đơn sáng chế. Theo **khoản 2 Điều 102 của Luật Sở hữu trí tuệ** và được hướng dẫn chi tiết tại **Điều 34 của Thông tư 23/2023/TT-BKHCN**, việc sửa đổi không được đưa thêm những thông tin, dấu hiệu kỹ thuật mới mà không được bộc lộ một cách trực tiếp và rõ ràng từ bản mô tả, yêu cầu bảo hộ và hình vẽ ban đầu (nếu có). Điều này bao gồm việc bổ sung các tính năng, đặc điểm, hiệu quả hoặc phạm vi bảo hộ mới vượt ra ngoài những gì đã được tiết lộ khi nộp đơn.
- **Phạm vi sửa đổi:** Các sửa đổi thường được chấp nhận là những chỉnh sửa mang tính làm rõ, thu hẹp phạm vi yêu cầu bảo hộ để đáp ứng các tiêu chí bảo hộ, hoặc sửa chữa các lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật không làm thay đổi bản chất sáng chế. Việc mở rộng phạm vi bảo hộ sau một giai đoạn nhất định (đặc biệt là sau khi đơn đã được công bố) thường không được phép.
- **Yêu cầu về hình thức:** Việc sửa đổi phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu quy định, có chữ ký của người nộp đơn hoặc người đại diện hợp pháp, và nộp kèm theo các tài liệu liên quan (nếu có).

- **Thời hạn:** Chủ đơn phải thực hiện việc sửa đổi trong thời hạn được ấn định trong các thông báo của Cục SHTT. Việc bỏ lỡ thời hạn có thể dẫn đến việc đơn bị từ chối.

So sánh với Vụ án tại Ấn Độ: Collectis kiện Phó Cục trưởng Cục Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp

Vụ án giữa Collectis và Phó Cục trưởng Cục Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp tại Ấn Độ đã nêu bật một khía cạnh quan trọng về việc sửa đổi đơn đăng ký sáng chế ở giai đoạn phúc thẩm tại tòa án.

Nội dung vụ án: Collectis, một công ty dược sinh học, đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ấn Độ. Đơn đăng ký này sau đó bị bác bỏ bởi Phó Cục trưởng với lý do không đủ điều kiện bảo hộ theo một số điều khoản của Luật Sáng chế Ấn Độ. Collectis đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Delhi (một cấp tòa án cao hơn). Trong quá trình phúc thẩm, Collectis đã đề xuất sửa đổi đơn đăng ký sáng chế của mình.

Quyết định của Tòa án: Tòa án Tối cao Delhi đã đưa ra phán quyết cho phép Collectis sửa đổi đơn đăng ký sáng chế ở giai đoạn phúc thẩm. Tòa án dựa trên **Điều 59 của Luật Sáng chế Ấn Độ năm 1970**, quy định về việc sửa đổi đơn đăng ký sáng chế. Tòa án đã chỉ ra ba điều kiện chính để được phép sửa đổi theo Điều 59: (i) Việc sửa đổi phải được thực hiện dưới hình thức "tuyên bố từ bỏ", "sửa lỗi" hoặc "giải thích", (ii) Không được đưa vào bất kỳ nội dung mới nào chưa được công bố trong bản mô tả trước đó, và (iii) Yêu cầu bảo hộ sửa đổi phải nằm trong phạm vi của các yêu cầu bảo hộ ban đầu.

Tòa án nhận thấy các sửa đổi mà Collectis đề xuất (xóa cụm từ liên quan đến phương pháp điều trị ung thư và thêm cụm từ "được lấy từ người hiến khỏe mạnh") phù hợp với các điều kiện này.

Phân tích và so sánh với luật pháp Việt Nam

Vụ án tại Ấn Độ cho thấy một sự khác biệt đáng chú ý so với quy định của Việt Nam về việc sửa đổi đơn sáng chế, đặc biệt ở giai đoạn sau khi đã có quyết định từ chối của cơ quan quản lý.

- **Giai đoạn sửa đổi:** Tại Ấn Độ, [Tòa án Tối cao Delhi](#) đã cho phép sửa đổi ở giai đoạn phúc thẩm tại tòa án. Trong khi đó, tại Việt Nam, như đã đề cập, việc sửa đổi trong giai đoạn khiếu nại hành chính tại Cục SHTT đã bị hạn chế. Luật pháp Việt Nam không có quy định cụ thể về việc sửa đổi đơn sáng chế trong giai đoạn tố tụng tại tòa án sau khi đã trải qua giai đoạn khiếu nại hành chính. Tuy nhiên, dựa trên tinh thần của luật pháp Việt Nam, việc cho phép sửa đổi ở giai đoạn này có khả năng sẽ rất hạn chế, nếu không muốn nói là không được phép, trừ những trường hợp sửa lỗi chính tả hoặc lỗi kỹ thuật nhỏ.
- **Cơ sở pháp lý:** Luật Sáng chế Ấn Độ tại Điều 59 quy định cụ thể về việc sửa đổi đơn đăng ký sáng chế, bao gồm cả các điều kiện để được phép sửa đổi. Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Thông tư hướng dẫn tập trung chủ yếu vào việc sửa đổi trong quá trình thẩm định tại Cục SHTT và không có điều khoản tương tự cho giai đoạn phúc thẩm tại tòa án.
- **Mức độ linh hoạt:** Phán quyết của Tòa án Tối cao Delhi thể hiện một sự linh hoạt nhất định trong việc cho phép sửa đổi để đảm bảo rằng đơn đăng ký sáng chế phản ánh đúng phạm vi bảo hộ mong muốn, miễn là không vi phạm các nguyên tắc cơ bản. Luật pháp Việt Nam có vẻ chặt chẽ hơn, đặc biệt là sau khi đã có quyết định từ chối của Cục SHTT.

Lời kết

Việc sửa đổi đơn đăng ký sáng chế là một phần quan trọng của quy trình đăng ký, giúp chủ đơn đảm bảo rằng phạm vi bảo hộ sáng chế của mình là phù hợp và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Tại Việt Nam, chủ đơn có quyền sửa đổi đơn ở nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng quyền này đi kèm với những giới hạn nhất định, đặc biệt là nguyên tắc không được làm thay đổi bản chất sáng chế đã bộc lộ ban đầu. So sánh với vụ án tại Ấn Độ cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề sửa đổi ở giai đoạn phúc thẩm tại tòa án, Ấn Độ có vẻ linh hoạt hơn. Đối với chủ đơn sáng chế tại Việt Nam, việc nắm vững các quy định pháp luật và tận dụng tối đa các cơ hội sửa đổi trong quá trình thẩm định tại Cục SHTT là rất quan trọng để sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam.

Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney
Nguyễn Thị Kim Anh | Associate
Đào Thị Thúy Nga | Senior Patent 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